

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
 TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
 SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

GENERA, L3C	CIVIL NÚM.: SJ2023CV04533
DEMANDANTE	SALA: 904
V.	SOBRE:
GENERA PR, LLC; COMPAÑÍAS DE SEGUROS A, B, C; y PERSONAS DESCONOCIDAS X, Y, Z	VIOLACIÓN DE DERECHOS MARCARIOS; INTERDICTO PRELIMINAR; INTERDICTO PERMANENTE; DAÑOS Y PERJUICIOS
DEMANDADOS	

SENTENCIA

I. Resumen del tracto procesal y fáctico

El presente caso tiene su génesis el 16 de mayo de 2023, cuando Genera, L3C (Demandante) presentó una *Demanda* al amparo del artículo 26 de la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA sec. 223w, y una causa de acción de daños y perjuicios, contra Genera PR, LLC (Demandada). En síntesis, la Demandante alegó que este utilizó las marcas de “Genera” y “Genera PR” mediante el primer uso en el 2020 en su negocio de servicios y productos de generación y almacenaje de energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos. Por su parte, la Demandada en este caso comenzó a utilizar la marca de Genera PR en el 2023 en el comercio de generación de energía. Según la Demandante, las marcas usadas por ambas son idénticas y los logos son muy similares. La Demandante explica que el uso ilegítimo de “Genera” y “Genera PR” por parte de la Demandada interfiere, no solo con el derecho de la Demandante de usar con exclusividad las marcas “Genera” y “Genera PR”, sino que crea la probabilidad de confusión en el comercio y en el público consumidor en general en cuanto al origen de los servicios de la parte Demandada y en cuanto a la afiliación, conexión o el auspicio de tales servicios con la Demandante, sin ser verdad.

El 26 de mayo de 2023, la Demandada presentó una *Solicitud de desestimación bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil y en oposición a solicitud de “injunction” preliminar*. Según estos, la demanda se debe desestimar basado en que las alegaciones vertidas en la Demanda no cumplen con los elementos que nuestro ordenamiento requiere para sostener una causa de acción en daños por violación a la Ley de Marcas, ni tampoco cumplen con los requisitos para justificar que el Tribunal emita un *injunction* preliminar pues no se satisfacen los criterios estatutarios para ello. Que la palabra “genera” es un término descriptivo y/o genérico no susceptible de apropiación. Que las alegaciones contenidas en la Demanda no demuestran, de forma alguna, una probabilidad de confusión en la mente del consumidor prudente y

razonable en cuanto al origen de los servicios y/o en cuanto a la afiliación, conexión o el auspicio del mismo. Finalmente, al no haber probabilidad de confusión entre las marcas de las partes, resulta forzoso concluir que la Demandante no ha sufrido, ni podrá sufrir unos daños.

El 30 de mayo de 2023, este Tribunal emitió una Orden en la cual determinó que la moción de desestimación se dejaría en suspenso hasta el desfile de la prueba.

El 31 de mayo, el 17 de agosto y el 18 de agosto de 2023, el Tribunal celebró Juicio en su Fondo. En la vista participaron el Lcdo. Ricardo L. Díaz Soto, el Lcdo. Federico Calaf Legrand, la Lcda. Loira M. Acosta Báez y la Lcda. Carla Calaf Legrand en representación de la parte Demandante y el Lcdo. Pedro J. Cruz Pérez, el Lcdo. Jorge A. Fernández Reboredo, el Lcdo. Antonio L. García Ramírez y la Lcda. Anfranz Nayda Vázquez Bragan en representación de la parte Demandada.

Luego de culminar la presentación de la prueba de la parte demandante, la parte demandada argumentó la moción de non suit. En apretada síntesis expuso que no hubo prueba sobre los daños irreparables, además de que no existe probabilidad de confusión pues las partes no participan del mismo mercado.

II. Prueba presentada

a. Prueba Testifical

i. Demandante

1. Sr. Saul González Mendoza
2. Sr. Héctor Carrasquillo Collazo

ii. Demandados

1. N/A

b. Prueba Documental

i. Estipulado

1. Exhibit 1 Estipulado - enmienda a los Artículos de Incorporación, fechado 1/mayo/21 (identificación 20 (DTE) de la entrada 28 SUMAC) unido con: la Resolución Corporativa, fechado 11/mayo/21 (identificación 3 (DDO) de la entrada 32 SUMAC).
2. Exhibit 2 Estipulado - Certificate of Amendment Genera PR LLC Departamento de Estado, fechado 1/marzo/23 (identificación 52 (DTE) de la entrada 31 SUMAC) unido con: Certificate of Amendment Genera PR LLC Departamento de Estado, fechado 1/marzo/23 (identificación 9 (DDO) de la entrada 32 SUMAC).

ii. Demandantes

1. Exhibit 1 - Certificado de Organización de una Compañía de Responsabilidad Limitada, fechado 25/marzo/20 (identificación 10 de la entrada 25 SUMAC).
2. Exhibit 2 - Certificado de Organización, fechado 25/marzo/20 (identificación 11 de la entrada 25 SUMAC).

3. Exhibit 3 - Technical Report for USDA-RD Application (identificación 62 de la entrada 31 SUMAC).
4. Exhibit 4 - Acuerdo de Instalación de Sistema Fotovoltaicos (cliente) (identificación 13 de la entrada 25 SUMAC).
5. Exhibit 5 - Informe Anual de Responsabilidad Social, fechado 25/abril/2022 (identificación 6 de la entrada 25 SUMAC).
6. Exhibit 6 - foto guagua Genera L3C rotulada (identificación 24 de la entrada 28 SUMAC).
7. Exhibit 7 - factura de Wrap & Signs Studio para la rotulación de la guagua de Genera L3C (identificación 22 de la entrada 26 SUMAC).
8. Exhibit 8 - foto Banner promoción Genera L3C (identificación 25 de la entrada 28 SUMAC).
9. Exhibit 9 - foto promoción en feria de empleo Caguas en mayo 2022 (identificación 29 de la entrada 28 SUMAC).
10. Exhibit 10 - correos electrónicos entre Sr. Saul González y Sr. Rubén Hinojos de Godaddy (identificación 55 de la entrada 31 SUMAC).
11. Exhibit 11 - Informe Anual de Responsabilidad Social, fechado 11/mayo/2021 (identificación 7 de la entrada 31 SUMAC).
12. Exhibit 12 - Invoice Details (factura) de 1/enero/2020 a 1/diciembre/2020 (identificación 44 de la entrada 31 SUMAC).
13. Exhibit 13 - Invoice Details (factura) de 1/enero/2021 a 1/diciembre/2021 (identificación 45 de la entrada 31 SUMAC).
14. Exhibit 14 - Invoice Details (factura) de 1/enero/2022 a 1/diciembre/2022 (identificación 46 de la entrada 31 SUMAC).
15. Exhibit 15 - Invoice Details (factura) de 1/enero/2023 a 1/diciembre/2023 (identificación 47 de la entrada 31 SUMAC).
16. Exhibit 16 - CDBG-MIT Program enviado vía email por CEWRI-HH PROGRAM Puerto Rico Department of Housing, fechado 3/16/23 (identificación 58 de la entrada 31 SUMAC).
17. Exhibit 17 - promoción de Genera para Programa Nueva Energía (identificación 48 de la entrada 31 SUMAC).
18. Exhibit 18 - publicación (noticia) en página web de El Nuevo Dia (identificación 59 de la entrada 31 SUMAC).
19. Exhibit 19 - foto página Facebook de GENERAPR parte demandante (identificación 8 de la entrada 25 SUMAC).
20. Exhibit 20 - correo electrónico "Confusión por "Genera"-AZ Engineering" entre Sr. Saul González y el Sr. Ángel Zayas fechados 4/marzo/23 (identificación 14 de la entrada 26 SUMAC).
21. Exhibit 21 - correo electrónico enviado por Kamila Santiago Bobet al Sr. Saul González el 5/1/23 (identificación 19 de la entrada 26 SUMAC).
22. Exhibit 22 - foto mensajes de texto del Sr. Christian Bonilla al Sr. Saul González en enero 26 (identificación 32 de la entrada 28 SUMAC).
23. Exhibit 23 A - facturas de Roger Electric del 21/2/23 y 24/2/23 dirigidas a Genera PR (DTE) (identificación 23 de la entrada 26 SUMAC).
24. Exhibit 23 B - mensaje de texto enviado por Roger Electric al Sr. Saul González para pagar facturas electrónicamente (identificación 31 de la entrada 28 SUMAC).
25. Exhibit 24 A - Puerto Rico Thermal Generation Facilities Operation and Maintenance Agreement (identificación 42 de la entrada 31 SUMAC).
26. Exhibit 24 B - Puerto Rico Thermal Generation Facilities Operation and Maintenance Agreement (continuación) (identification 40 de la entrada 31 SUMAC).
27. Exhibit 24 C - Puerto Rico Thermal Generation Facilities Operation and Maintenance Agreement (continuación) (identificación 41 de la entrada 31 SUMAC).

28. Exhibit 25 A - solicitud de Registro de Marca de Genera PR (DDO) en el Departamento de Estado (identificación 2 de la entrada 25 SUMAC).
29. Exhibit 25 B - solicitud de Registro de Marca de Genera PR (DDO) en el Departamento de Estado (identificación 3 de la entrada 25 SUMAC).
30. Exhibit 25 C - solicitud de Registro de Marca de Genera PR (DDO) en el Departamento de Estado (identificación 4 de la entrada 25 SUMAC).
31. Exhibit 26 - Certificate of Organization Genera PR, LLC (DEPARTAMENTO de Estado) fechado nov/10/2021 (identificación 53 de la entrada 31 SUMAC).
32. Exhibit 27 - Certificate of Formation of a Limited Liability Company Genera PR LLC (identificación 12 de la entrada 25 SUMAC).
33. Exhibit 28 - Restated Certificate of Formation of a Limited Liability Company Genera PR LLC, fechado 22/nov/22 (identificación 61 de la entrada 31 SUMAC).
34. Exhibit 29 - Action by Written Consent of The Sole Member of Genera PR LLC, fechado 16/nov/22 (identificación 63 de la entrada 31 SUMAC).
35. Exhibit 30 - Informe Anual de Responsabilidad Social, fechado 14/abril/2023. (Identificación 56 de la entrada 31 SUMAC).
36. Exhibit 31 A - Tarjeta de Presentación de GenEra L3C (Identificación 35 de la entrada 28 SUMAC).
37. Exhibit 31 B - parte posterior de la Tarjeta de Presentación de GenEra L3C (Identificación 34 de la entrada 28 SUMAC).
38. Exhibit 32 - comunicación de GenEra del 1/marzo/23 solicitando el cese y desista del uso del nombre a la parte demandada. (Identificación 5 de la entrada 25 SUMAC)
39. Exhibit 33 - Licencia expedida por DACO #141551 (Identificación 17 de la entrada 26 SUMAC).
40. Exhibit 34 - Certificado de Registro de Comerciante (SURI) (Identificación 49 de la entrada 31 SUMAC).
41. Exhibit 35 - Curriculum Vitae del Sr. Héctor Carrasquillo Collazo, CPA (Identificación 15 de la entrada 26 SUMAC).

iii. Demandados

1. Exhibit 1 - captura de pantalla de la página de internet de Generapr.com (Anejo 8 de la entrada 32 SUMAC).
2. Exhibit 2 A - (impugnación) - captura de pantalla del artículo del 11/junio/23 en página de internet El Nuevo Día (Identificación 3A de la entrada 71 SUMAC).
3. Exhibit 2 B - (impugnación) artículo del 11/junio/23 en página de internet El Nuevo Día (Identificación 3B de la entrada 71 DE SUMAC).

Evaluated los escritos presentados por las partes, así como los anejos unidos a tales mociones y, aquilatada la prueba testifical y documental presentada durante la vista en sus méritos, a la luz del derecho aplicable, estamos en posición de resolver, para lo cual formulamos las siguientes:

III. Determinaciones de hechos

1. El Sr. Saúl González Mendoza es ingeniero de profesión y fundador de la empresa Genera L3C en el año 2020.

2. Genera L3C, cuyo número de registro ante el Departamento de Estado es el 442382, es una Compañía de Responsabilidad Limitada con fin social doméstica con fines de lucro, organizada el 25 de marzo de 2020.
3. Se dedica a la instalación de sistemas fotovoltaicos.
4. Los clientes de Genera L3C son entidades comerciales y sin fines de lucro ubicados a través de toda la Isla de Puerto Rico.
5. Genera L3C cualificó como compañía instaladora por haber cumplido con los requisitos de los fondos federales CDBG, bajo el Programa Nueva Energía.
6. El 4 de marzo de 2023, el Sr. Saúl González recibió un correo a través de la dirección saul@generapr.com en el que el Sr. Angel Zayas lo saluda y entre otros asuntos ajenos al caso, le indica: "*Veo que te moviste a Genera? Que bien. Me cuantas aparte...*". Ese mismo día, el Sr. González le respondió aclarando la situación.
7. El 1 de mayo de 2023, el Sr. Saúl González recibió un correo a través de la dirección saul@generapr.com en el que la Sra. Kamilah Santiago Bobet lo saluda y le pregunta si su compañía Genera L3C está relacionada con Genera PR.
8. La Sra. Kamilah Santiago le compró y adquirió los servicios de GeneraL3C para la instalación de las placas fotovoltaicas.
9. El 26 de enero de 2023, el Sr. Saúl González recibió un mensaje a través de su celular, del Sr. Christian Bonilla en el que lo saluda y le pregunta si su compañía es la que obtuvo el contrato de la distribución de energía eléctrica.
10. Durante el año 2022, el bróker Rubén Hinojo de GoDaddy.com, le manifestó que alguien estaba interesado en comprar el nombre de dominio. GeneraPr.com.
11. A la fecha de la presentación de la demandada no se había presentado ante el Departamento de Estado, ni oficina federal, el registro como una marca del nombre Genera L3C.
12. Genera L3C no tiene presencia en las redes sociales como LinkedIn, Instagram, TikTok ni Twitter o X. En la plataforma de Facebook, no hubo publicaciones entre el 12 de junio de 2022 y 27 de marzo de 2023. El sitio web en internet se hizo accesible luego de la presentación de la demanda.
13. Genera L3C solo tiene una oficina localizada en el pueblo de Caguas.
14. Genera L3C no tiene contratos con el Gobierno de Puerto Rico.
15. Genera L3C no provee servicios de administración de sistemas y plantas eléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica, ni se dedica a la generación de energía eléctrica.

16. Genera PR, LLC no es parte del programa Nueva Vivienda del DDEC ni Nueva Energía de CDBG-MIT.
17. Genera L3C participó de ferias de empleo para reclutar empleados.
18. Genera PR, LLC no ha estado presente en las actividades de ferias de empleo en las que ha participado la demandante ni han concurrido en ninguna de las charlas que la demandante ha asistido.
19. Desde sus comienzos, Genera L3C ha tenido 3 logos distintos (*GenEra*), los cuales han ido variando a través del tiempo. Estos logos incluyen la consigna “*El Sol Sale Para Todos*”.
20. El Sr. Héctor L Carrasquillo Collazo, perito de la demandante, estudió en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao y completó sus estudios en el 1994 con licencia de Contador Público Autorizado, lic. #3516.
21. Ha actuado como perito en foros administrativos y judiciales en casos de divorcio o herencias donde hay negocios de por medio. Ha testificado únicamente en 3 casos.
22. No ha rendido un informe pericial para el caso de autos.
23. La fuente de información que utilizó para emitir la opinión pericial es la demanda y la moción de desestimación.
24. No evaluó algún estudio de mercadeo ni encuesta de consumidores de la demandante, ni consideró algún reporte o nota periodística.
25. Asumió como ciertas las alegaciones de la demanda.
26. El perito expresó que, en un evento de conflictos de marca se afecta la plusvalía del negocio. Que una confusión con el nombre de una entidad tiene un impacto negativo en el valor de la empresa al igual que los resultados.

IV. Exposición de Derecho

A. *Moción de non suit*

La Regla 39.2 (c) de las de Procedimiento Civil, rectora de la moción de non suit, dispone:

(c) Después que la parte demandante haya terminado la presentación de su prueba, la parte demandada, sin renunciar a su 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. A menos que el tribunal en su orden de desestimación lo disponga de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 39.2 de este apéndice y cualquier otra desestimación, excepto la que se haya dictado por falta de jurisdicción o por haber omitido

acumular una parte indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en los méritos. 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (c).

El efecto de esta Regla 39.2 (c) es, que la parte demandada queda relevada de presentar su prueba si el Tribunal se convence fuera de duda, que la prueba de la parte demandante es insuficiente para establecer un caso que justifique la concesión de un remedio. *Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co.*, 180 DPR 894 (2011); *Lebrón v. Díaz*, 166 DPR 89, 94 (2005). Ello, luego de haber realizado un cuidadoso y sereno escrutinio de la prueba presentada por la parte demandante. De haber dudas, debe permitírsele a la parte demandada presentar su prueba. Íd.

Respecto al quantum de prueba aplicable al atender y resolver una moción de *non suit*, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expuso en *Mariani v. Christy*, 73 DPR 782, 795-796 (1952), que:

Una moción de nonsuit admite toda la evidencia aducida por el demandante en su parte más favorable a este último y debe ser declarada sin lugar de haber tan sólo una scintilla de evidencia para sostener una causa de acción y debe ser declarada sin lugar cuando esa prueba presenta un caso prima facie, siendo una moción de nonsuit análoga a una excepción previa a la evidencia ofrecida por el demandante en apoyo de las alegaciones en su demanda. Todas las inferencias que surjan de la prueba deben ser deducidas e interpretadas a favor del demandante y la moción de nonsuit debe ser denegada cuando las inferencias que surjan de la misma prueba se presten a dudas o a discusión. [...] [A]l resolver una moción de nonsuit el Juez no está impedido de hacer las inferencias que de la prueba sean razonables o propias, sin embargo, al hacerlas debe tener presente que tales mociones deben ser consideradas con cautela y considerarse únicamente en casos que sean completamente claros. [...] [A] los efectos de una moción de nonsuit debe presumirse que es cierta la prueba que tiende a sostener el caso del demandante y tal prueba debe ser considerada en el sentido más favorable para él. (Énfasis nuestro y citas omitidas).

De manera que, el quantum aplicable al resolver una solicitud de non suit es el de suficiencia de prueba, prueba prima facie o scintilla de evidencia, para satisfacer los requisitos de la causa de acción y no el de preponderancia de prueba, correspondiente a la evaluación final del caso luego de presentada toda la prueba por las partes. *Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co.*, supra, pág. 916; *Romero Arroyo y otros v. E.L.A.*, 139 DPR 576, 579 (1995); *Roselló Cruz v. García*, 116 DPR 511, 520 (1985); *Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón*, 100 DPR 120, 122-123 (1971); *Irizarry v. Autoridad de Fuentes Fluviales*, 93 DPR 416, 419-420 (1966). Es importante destacar, que el Tribunal Supremo ha exigido que al atender mociones que implican la desestimación de la causa de acción por insuficiencia de prueba, los tribunales deber ser en extremo cuidadosos debido a que la desestimación constituye una adjudicación en los méritos y, por ende, conlleva el final de la reclamación de un demandante y de su día en corte. Íd.

B. Ley de Marcas y el derecho marcario

La Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169-2009, 10 LPRÁ sec. 223 *et seq.*, define marca como “todo 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”. Art. 2, 10 LPRÁ sec. 223. El propósito de una marca de fábrica es distinguir o diferenciar los productos de una persona de otros productos en el mercado. Para cumplir ese propósito, la marca tiene que ser característica de los productos y debe identificarlos como únicos en el mercado. *Federation Des Ind. v. Ebel*, 172 DPR 615, 623-624 (2007).

La referida Ley establece que el derecho de una marca se adquiere por: 1) el uso de la marca en el comercio; o 2) por el registro de la misma basado en la intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. Art. 3 10 LPRÁ sec. 223a. Por lo tanto, el registro de una marca “sucumbirá ante la reclamación oportuna de quien tiene mejor derecho sobre la marca por haberla usado con anterioridad”, aun cuando este no la haya registrado. *Federation Des Ind. v. Ebel*, supra, pág. 624. O sea, que la ley protege, no solo a aquellas personas que han inscrito su marca, sino que reconoce el derecho de aquellas personas que no han registrado su marca.

El primer usuario de una marca no puede excluir el uso posterior de dicha marca por parte de otros usuarios en áreas en donde actualmente no hace negocios o donde no es probable que lo realice en un futuro. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, 131 DPR 21, 36 (1992). Tampoco se puede reclamar este derecho si ha dejado de utilizar, o ha abandonado, la marca o si esta última no crea una probabilidad de confusión al consumidor. Íd.

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

Cualquier persona que, sin el consentimiento del titular registral o del dueño de una marca, reproduzca, falsifique, copie, imite, use o intente usar una marca igual o similar a una marca registrada bajo este capítulo, o que se usa en el comercio de Puerto Rico con anterioridad al uso por parte de tal persona, que pueda causar probabilidad de confusión o engaño en cuanto al origen de los bienes o servicios o en cuanto a endoso o asociación, será responsable en una acción civil al titular registral, o al dueño, y/o a la persona con autorización por escrito de parte del dueño de la marca, y cualquiera de los cuales podrá presentar una demanda contra tal persona y solicitar un interdicto, orden de incautación, daños y/o cualquier otro remedio que en derecho proceda.

Una parte que solicita un injunction por infracción de marca de fábrica o servicio tiene que demostrar lo siguiente para poder prevalecer: 1) que el nombre de determinado producto o servicio sobre el cual desea la exclusividad es protegible o está sujeto a ser apropiado por quien lo reclama; 2) que él fue

el que primero lo utilizó en conexión con su producto o servicio en Puerto Rico; 3) que existe una probabilidad de confusión al consumidor entre su marca y la del demandado; y 4) que dicha probabilidad de confusión le causa un daño irreparable para el cual no posee otro remedio adecuado en ley. *Posadas de P.R. v. SandsHotel*, supra, pág. 37.

El criterio principal que se deben evaluar para determinar si existe la probabilidad de confusión entre dos marcas es el siguiente: si un comprador prudente y razonable compra un producto bajo la creencia de que está comprando otro. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, supra, pág. 43. El estándar para determinar la confusión es la **probabilidad**, ya que “[u]na mera posibilidad de confusión no es suficiente para emitir [un] injunction”. Íd., pág. 44. A pesar de que no existe una norma precisa para determinar la existencia de una probabilidad de confusión, se deben considerar los siguientes criterios: 1) la similitud entre las marcas; 2) la similitud de los productos o servicios; 3) la fuerza de la marca o su distintivo; 4) la intención del segundo usuario al adoptar la marca de servicio; y 5) evidencia de confusión actual o real. Íd., pág. 45.

En cuanto al criterio de similitud de las marcas, para establecer probabilidad de confusión es necesaria la existencia de una similitud, pero esto por sí solo no ocasiona dicha confusión. Íd., pág. 47. La similitud entre las marcas se logra establecer mediante la comparación de las marcas en su totalidad. La copia o imitación de la parte sustancial o dominante de la marca es suficiente para que se constituya una infracción a la marca, no tienen que ser idénticas. Íd.

Por otro lado, para establecer la similitud de los servicios prestados, además de la similitud entre los productos o servicios, es necesario considerar la proximidad del mercado o territorio al que van dirigidas, de tal manera que hagan creer al público que tienen un origen o una afiliación en común. Íd. Según el Tribunal Supremo, “la marca de servicio caracteriza y distingue los servicios que ofrece una persona de los servicios que ofrece otra. Esta categoría de marca no identifica objetos tangibles, sino una acción o un producto inmaterial que realiza el proveedor para satisfacer una demanda. [...] La distinción entre estas marcas estriba entonces en el tipo de actividad comercial que pretenden distinguir”. *Bedrosian Heres v. Nestlé Purina Petcare*, 205 DPR 1117, 1131 (2020). A mayor similitud entre los productos o servicios, mayor la probabilidad de crear confusión en el público.

Sobre la intención del segundo usuario el Tribunal Supremo ha señalado que, al adoptar la marca, el segundo usuario debe tener el propósito de engañar al público sobre el origen de la marca para obtener beneficio de la reputación del primer usuario. Íd. Este factor es relevante al establecer la probabilidad de confusión, pero pierde importancia si al considerar otros factores se demuestra que no hay confusión. Íd.

Un factor vital en la determinación de confusión entre dos marcas de servicio es la “fuerza o debilidad” de la marca del demandante. *Id.*, pág. 45. Mientras más “débil” sea la marca menos probable es la confusión. *Id.* Este análisis depende de su distintivo o la tendencia de identificar los servicios ofrecidos bajo una marca como pertenecientes a, o provenientes de, una fuente en particular. Por lo tanto, evidencia de que la marca es extensamente utilizada por terceros en la misma industria es altamente relevante para demostrar la “debilidad” de una marca o su falta de distintivo. *Id.*, pág. 46.

La “fuerza o debilidad” de una marca determina el grado de protección a brindarse a la marca sobre otras similares. La marca “fuerte” tiene una mayor esfera de protección mientras que la protección de una marca “débil” estará limitada a evitar que productos o servicios estrechamente relacionados utilicen marcas similares. Existe probabilidad de confusión entre dos marcas, aunque sean “débiles”, si sus nombres y productos o servicios son iguales.

La determinación de si una palabra o frase es elegible para ser protegida bajo el derecho marcario depende de la categoría a que dicha palabra o frase pertenece. Para propósitos de análisis marcario, las marcas se dividen en cuatro (4) categorías, a saber: arbitrarias o imaginables, sugestivas, descriptivas y genéricas. *Colgate-Palmolive v. Mistolin*, 117 D.P.R.313 (1986); *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, supra, pág. 37.

La marca arbitraria o imaginable no guarda relación con las características del producto o servicio que identifica la marca. Las marcas imaginables son aquellas palabras que se inventan los comerciantes con el propósito de utilizarlas como marcas. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, supra, pág. 37. Por otro lado, el término arbitrario se refiere a palabras comunes u ordinarias que no sugieren o describen los servicios envueltos. *Íd.* De otro lado, el Tribunal Supremo ha determinado que “un término genérico es uno que se refiere al género o clase dentro del cual un producto en particular es un espécimen”. *Íd.* “Una marca genérica no puede ser utilizada exclusivamente por persona o institución alguna si se usa para identificar un producto o servicio de dicho género”. *Posadas de P.R.*, supra.

Las marcas sugestivas son aquellas que sugieren mediante un esfuerzo de la imaginación del consumidor alguna característica del producto. *Posadas de P.R.*, supra, pág. 38. Por su parte, una marca descriptiva, la cual identifica características o cualidades de un producto o servicio, puede llegar a ser de uso exclusivo únicamente si dicha marca ha adquirido un significado secundario. Se obtiene el significado secundario cuando el consumidor asocia la marca con los bienes de un producto en particular. *Íd.*

Por otro lado, un término genérico es uno que se refiere al género o clase dentro del cual un producto en particular es un espécimen. *Posadas de P.R.*, supra, pág. 38. El término genérico es aquél que el público consumidor denomina o conoce como nombre común

género y no de un producto de una fuente particular. *Íd.*, pág. 39. Una marca genérica, no importa el significado secundario que tenga, no puede ser utilizada exclusivamente por persona o institución alguna si se usa para identificar un producto o servicio de dicho género. *Íd.*

Los factores a analizar cuando los tribunales deben calificar una marca como descriptiva o genérica son los siguientes: 1) el uso genérico del término por los competidores sin que dicho uso haya sido impugnado, así como el uso genérico de la marca por parte del dueño de ésta; 2) la definición del término en el diccionario, lo que constituye un elemento relevante, aunque no dispositivo; 3) el uso genérico del término en revistas o periódicos especializados; 4) el testimonio de personas en el mercado y 5) encuestas a los consumidores. Todos estos factores, evaluados en conjunto, podrían incidir sobre el nivel de protección jurídica al que puede aspirar una marca. *SLG Bedrosian-Correjer v. Nestlé et al.*, 205 DPR 1117 (2020).

Por último, según la jurisprudencia, no es necesario probar existencia de confusión actual o real para evidenciar la probabilidad de confusión, aunque constituya la mejor evidencia para probar confusión. *Íd.*, pág. 50.

V. Aplicación del Derecho a los hechos

Ante este Tribunal se encuentra una solicitud de injuncion preliminar y permanente al amparo de la Ley de Marcas en la cual la Demandante nos solicitó que le ordenáramos la Demandada que cesaran y desistieran de utilizar la marca “GeneraPR” y/o cualquier otro nombre similar o relacionado que pueda causar confusión entre el público. En adición a esto, se solicitó el resarcimiento de los daños causados por el uso indebido de la marca de los Demandantes. Adicionalmente, desfilada la prueba de la Demandante durante el Juicio en su Fondo, la Demandada presentó una moción de desestimación al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, conocida la una moción de *non suit*. Esto significa que debemos aquilatar la prueba presentada por el demandante y formular nuestra apreciación de los hechos según la credibilidad que le haya merecido a los testimonios sin tener que exigir la prueba presentada por el demandado, y, de entender que el demandante no puede prevalecer, procede desestimar el pleito.

Adicionalmente, debemos recordar que nuestro Tribunal Supremo ha establecido que la jurisprudencia federal, bajo el *Lanham Trademark Act*, Pub. L. 79-489, 60 Stat. 427, 15 U.S.C. sec. 1051 *et seq.*, es persuasiva debido a que nuestra Ley de Marcas se deriva de la ley federal. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, *supra*, pág. 35. Ahora bien, como explicamos, un demandante bajo la ley de marcas debe 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 el que primero lo utilizó en

conexión con su producto o servicio en Puerto Rico; 3) **que existe una probabilidad de confusión al consumidor entre su marca y la del demandado;** y 4) **que dicha probabilidad de confusión le causa un daño irreparable para el cual no posee otro remedio adecuado en ley.**

A. Elementos en los casos de marcas

1) Que el nombre sea sujeto a ser apropiado

En cuanto a si el nombre está sujeto a ser apropiado, entendemos que no estamos ante una marca genérica como arguye la Demandada. Al analizar la prueba desfilada, no se ha demostrado que los competidores ni la Demandante hayan utilizado la marca “Genera” de forma genérica. En cuanto al segundo criterio la Demandada arguye que estamos ante una marca genérica o descriptiva puesto que el término “genera” significa, según la Real Academia Española, “producir, causar algo”. Ahora bien, la Demandante se dedica al diseño, venta e instalación de sistemas que utilizan energía solar y de baterías que almacenan la energía que producen tales sistemas. En este caso, la palabra “Genera” no se usa de forma genérica para denominar servicios de diseño, venta e instalación de sistemas fotovoltaicos. Tampoco existe prueba en el récord del uso genérico del término en revistas o periódicos especializados, testimonios de personas en el mercado o encuestas a los consumidores. Por lo tanto, no podemos concluir que estamos ante una marca genérica.

Ahora bien, luego de analizar el derecho aplicable, en este caso, la marca “Genera” es una marca descriptiva. Debemos recordar que las marcas descriptivas son aquellas **que identifican características o cualidades de un producto o servicio** y estas pueden llegar a ser de uso exclusivo únicamente si dicha marca ha adquirido un significado secundario. Se obtiene el significado secundario cuando el consumidor asocia la marca con los bienes de un producto en particular.

2) Primer uso

En cuanto al segundo requisito a analizar, de la prueba presentada, no existe duda de que la Demandante fue quien utilizó la marca “Genera” primero en Puerto Rico. Estos comenzaron a utilizar la marca el 20 de marzo de 2020. Aunque se demostró que el estilo del logo ha cambiado a través de los años, nunca ha cambiado el uso de “Genera”. Esto se observa en los contratos, materiales promocionales y de mercadeo y los documentos oficiales que la Demandante ha presentado ante el gobierno. Por su parte, la prueba demuestra que la Demandada comenzó a utilizar la marca el 25 de enero de 2023. Por lo tanto, se cumple con tal requisito.

3) Probabilidad de confusión

Ahora bien, para analizar si, en efecto, existe la probabilidad de confusión, debemos acudir a los criterios que ha establecido el Tribunal Supremo para hacer tal análisis. Veamos.

I. Similitud entre las marcas

En cuanto a este criterio, el Tribunal Supremo ha establecido que se trata de la similitud entre las marcas y esto se determina comparando ambas marcas en su totalidad. Las marcas no tienen que ser idénticas para que se constituya una infracción de marca. Es suficiente que la parte sustancial o dominante de la marca sea copiada o imitada. La adición de un nombre a una marca idéntica a la otra usualmente no destruye o elimina la probabilidad de confusión. Sin embargo, si el nombre es tan conocido que se convierte en la parte dominante de la marca puede que elimine la probabilidad de confusión no tan sólo del origen sino de afiliación o conexión. Una adición de un nombre a una marca puede ser suficiente para evitar la confusión dependiendo de la fuerza de la parte principal de la marca y del distintivo del nombre adicional.

En este caso, ambas partes utilizan la palabra “Genera” como su marca. De la prueba desfilada, se puede observar que la Demandante ha cambiado su logo en varias ocasiones hasta llegar al que se utiliza actualmente. Aun así, la palabra “Genera” siempre fue utilizada por el Demandante. Esto es, claramente, distinto al nombre de la corporación de la Demandante, Genera L3C. El logo de la Demandante se compone de un fondo color azul marino, la palabra “Genera” escrita como “GenEra” con la sección de “Gen” en blanco y “Era” en amarillo. A la izquierda, la imagen de un sol con destellos color anaranjado. En la parte inferior, se encuentra el lema “El Sol Sale Para ToD_s” en blanco y rojo. Por su parte, el logo de la Demandada contiene la palabra “GeneraPR” en un fondo azul marino. La parte de “Genera” está en color tipo azul cielo y el “PR” en amarillo. A la izquierda del logotipo, unas líneas en semicírculo de los mismos colores de “GeneraPR”. Estos parecen emular destellos de luz.

Ambos logotipos son muy similares. Ambos tienen un fondo azul marino, ambos tienen la palabra “Genera” y ambos utilizan lo que parecen destellos de luz a la izquierda de la palabra “Genera”. En cuanto a ambas, no nos cabe duda de que son similares.

2. Similitud de los productos o servicios

En cuanto a la similitud de los servicios de ambas partes, aunque ambos se dedican al ámbito de la generación de energía, la Demandante es una compañía de responsabilidad limitada que se dedica a la venta e instalación de sistemas que utilizan energía solar y de baterías, mantenimiento, compra de materiales y consultoría energética. En específico, estos se han dedicado al mercado de la energía renovable. Por su parte, la Demandada fue formada para actuar como agente o representante autorizado del Gobierno de Puerto Rico, exclusivamente. Estos no ofrecen servicios a ninguna otra persona.

La prueba presentada demostró que el único “cliente” que tiene la Demandada es el Gobierno de Puerto Rico. Adicionalmente, la Demandada no es una compañía instaladora de energía renovable,

tampoco participa en el Programa Nueva Energía del Departamento de la Vivienda y no está directamente en la industria de energía renovable. Al ser el Gobierno la única persona con quien ha contratado la Demandada, los posibles clientes son extremadamente distintos a los de la Demandante. La naturaleza de los servicios ofrecidos por la Demandante y la Demandada coexisten bajo la industria de energía, aun así, se tratan de servicios y totalmente distintos uno administra el sistema de generación de energía para Puerto Rico, mientras que el otro vende y da servicios sobre energía renovable mediante sistemas fotovoltaicos. No vemos cómo es posible ni se demostró mediante prueba que los servicios de ambos pudieran confundirse entre ellos por potenciales clientes. De hecho, la Demandante reconoció, en su testimonio, que estos no ofrecen servicios similares a los que ofrece la Demandada.

La Demandante argumenta que los tribunales han establecido que la probabilidad de confusión no solo tiene que ver con la posibilidad de que una parte contrate un servicio o compre un bien de una parte pensando que es de la otra, sino que también incluye la probabilidad de confusión en cuanto a endoso o asociación. Aun con lo anterior, debemos recordar que cuando se analiza la probabilidad de confusión, se tiene que analizar las personas que pudieran ser el mercado para ambas partes. En el caso del Demandado, este no se encuentra en un mercado de bienes y servicios, puesto que único “cliente” es el Gobierno de Puerto Rico.

3. La fuerza de la marca o su distintivo

En este caso, la marca en controversia es la palabra “Genera” dentro del contexto de la industria energética. En primer lugar, debemos analizar la fuerza de la palabra según lo ha establecido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, basado en la jurisprudencia federal. En este caso no estamos ante una marca arbitraria o imaginable. No se trata de una palabra inventada ni una marca que no guarda relación con las características del servicio. Según definimos anteriormente, la palabra “genera” tiene que ver con la generación de energía eléctrica. Las marcas que utilizan palabras comunes en inglés o español son inherentemente marcas más débiles que aquellas que utilizan palabras inusuales o inventadas.¹ La palabra “Genera” es una que es común en el idioma español, puesto que es una conjugación del verbo “generar” en tercera persona en tiempo presente. Aun con lo anterior, no se presentó prueba de que en Puerto Rico exista otra compañía que utilice la marca “Genera” y que, por ende, diluya la fuerza de la marca aún más.

¹ *Michael Caruso & Co. v. Estefan Enters., Inc.*, 994 F. Supp. 1454 (S.D. Fla.), *aff'd sub nom. Caruso v. Estefan*, 166 F.3d 353 (11th Cir. 1998); *see Sun Banks of Fla. v. Sun Fed. Savs. & Loan*, 651 F.2d 311, 316 (5th Cir. 1981); *Alpha Indus., Inc. v. Alpha Tube & Shapes, Inc.*, 616 F.2d 440, 445-46 (9th Cir. 1980) (a mark that is “a meaningful word in common usage” is weak); *Esquire Inc. v. Esquire Slipper Mfg. Co.*, 243 F.2d 540, 543 (1st Cir. 1957) (“We do not think a trader can pluck a word with favorable connotations for his goods or services out of the general vocabulary and appropriate it to his exclusive use no matter how much effort and money he may expend in the attempt.”).

Adicionalmente, estamos ante una marca descriptiva. El término “genera” identifica características o cualidades del producto o servicio de la Demandante. O sea, los sistemas que vende e instala la Demandante se utilizan para la generación de energía eléctrica, mediante energía solar. El producto que vende e instala la Demandante “genera” la energía necesaria para el consumidor. Por lo tanto, estamos ante una marca descriptiva, por lo que esta se diluye aún más.

4. La intención del segundo usuario al adoptar la marca de servicio

Luego de analizar la prueba presentada, debemos concluir que no se demostró que los Demandados hayan actuado con mala fe al adoptar la marca. No se demostró que estos hayan decidido utilizar la marca para aprovecharse del *goodwill* o de beneficiarse de la reputación de su competidor. Adicionalmente, la presencia de la Demandante en las redes sociales y en la Internet era mínima, puesto que estos mismos testificaron que el negocio se beneficiaba mayormente de los clientes que recomendaban sus servicios a otras personas.

5. Evidencia de confusión actual o real

Es importante analizar la prueba de confusión actual o real presentada por la parte Demandante, pues esta es esencial al analizar este tipo de controversias. Durante la vista, la Demandante presentaron varios correos electrónicos y mensajes de texto en los cuales clientes y personas que conocen al Sr. Saúl González. En estos mensajes, una persona lo felicitó, otra que preguntó si estos eran los que habían cogido el contrato de distribución del Gobierno de PR y una persona preguntando sobre la relación entre Demandante y Demandada. Durante el testimonio del perito, el Sr. Carrasquillo, este admitió que no rindió un informe pericial, no analizó un estudio de mercado y no realizó ni examinó una encuesta de consumidores para poder demostrar la evidencia de confusión actual o real. La prueba presentada por la Demandante no es suficiente para demostrar confusión actual o real. Lo único que se demostró fue que hubo una confusión temporera sobre si la Demandante había conseguido el contrato con el Gobierno y otra persona que preguntó porque tenía duda sobre la relación entre la Demandante y la Demandada. Ambos problemas se resolvieron con una simple explicación del Sr. González. No se presentó prueba alguna de que alguna persona contrató de los servicios de la Demandante pensando que se trataba de la Demandada o que alguna persona haya determinado no contratar los servicios de la Demandante por la supuesta afiliación o la percepción de que estaban afiliadas. Tampoco hay prueba de las pérdidas que ha sufrido la Demandante por la aparente confusión.

4) Daño irreparable

El último requisito para que proceda una acción por uso indebido de una marca es que exista una probabilidad de confusión que le causa al Demandante un daño irreparable para el cual no posee

otro remedio adecuado en ley. La parte Demandante no presentó prueba alguna de que la probabilidad de confusión le haya causado un daño irreparable. Al analizar la prueba presentada, no podemos observar que se haya demostrado el daño irreparable que es requerido para conceder el remedio solicitado. El Sr. González declaró que la compañía Demandante consiguió la aprobación para participar en programas la aprobación de GenEra L3C para participar en dichos programas ocurrió luego de que GeneraPR comenzara a operar en Puerto Rico. Es decir, la existencia de GeneraPR, su nombre, marca y logotipo no impidieron que la Parte Demandante alcanzara dichos reconocimientos y aprobaciones.

B. Análisis

Luego de analizar la prueba presentada por la Demandantes y todos los criterios que establece la ley y el Tribunal Supremo, debemos concluir que no procede la acción presentada de interdicto. Veamos.

En primer lugar, como pudimos observar de la prueba presentada, no cabe duda de que la Demandante fue quien utilizó por primera vez la marca “Genera” en el mercado de Puerto Rico. Adicionalmente, entendemos que la marca “Genera” no es una susceptible de ser apropiada en este caso, pues estamos ante una marca descriptiva que no se demostró que haya adquirido una significación secundaria. “Genera” describe exactamente los que hace los productos que vende e instala la Demandante, estos generan energía eléctrica. Por lo tanto, entendemos que esta no es susceptible de apropiación.

Ahora bien, luego de escudriñar los elementos establecidos por el Tribunal Supremo para el análisis de la probabilidad de confusión, debemos concluir que no existe la probabilidad de confusión en este caso. Aunque los logotipos de ambas partes son bastante similares, vemos que los servicios que ambos prestan son muy distintos, a pesar de estar en la misma industria. La Demandante es una compañía que se dedica a proveer servicios y productos de generación y almacenaje de energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos. Por su parte, la Demandada se creó para administrar el sistema de generación de energía eléctrica, que anteriormente estaba bajo la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, para el Gobierno de Puerto Rico. La Demandada no está en el mercado de bienes o servicios. Estos no venden servicios ni productos de generación y almacenaje de energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos. De igual forma, la Demandante no administra las plantas de generación de energía de Puerto Rico. Ambos no están en el mismo mercado. Adicionalmente, los clientes son totalmente distintos. Adicionalmente, la Demandante no pudo demostrar que hubo mala fe cuando la Demandada utilizó la marca de “Genera”.

Asimismo, aun si entendiéramos que existe la probabilidad de confusión, la Demandante en este caso no cumple con el último requisito que ha establecido la jurisprudencia para estos casos: que dicha probabilidad de confusión le causa un daño irreparable para el cual no posee otro remedio adecuado en

ley. Al analizar las alegaciones de la demanda, se puede observar que esta no contiene hechos específicos sobre los daños que ha sufrido la Demandante. Adicionalmente, durante el desfile de prueba, solo se estableció que la Demandante recibió varias comunicaciones en las cuales le felicitaron y le preguntaron sobre su relación con la Demandada. No desfiló prueba de daño alguno sufrido. El perito que se presentó en este caso testificó que solo analizó la demanda y la contestación y, basado en eso, concluyó que se pudiera causar un daño. Aun así, el análisis de este fue uno meramente general y sin demostrar que se haya sufrido algún daño. No se demostró que este perdió clientes por la alegada asociación o endoso a la Demandada, ni de bajas económicas desde que la Demandada comenzó a usar la marca en el mercado de Puerto Rico. Por lo tanto, no se cumplió con el cuarto requisito con el que se debe cumplir para que proceda este tipo de acción.

VI. Sentencia

Por todo lo cual, este Tribunal declara Ha Lugar la moción al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil presentada por la parte demandada Genera PR, LLC. En su efecto se dicta Sentencia desestimando la demanda presentada por no existir probabilidad de confusión y no demostrarse el daño irreparable.

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE,

En San Juan Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2023.

**f/ ANTHONY CUEVAS RAMOS
JUEZ SUPERIOR**