

GOBIERNO DE PUERTO RICO

16^{ta} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1827

14 de octubre de 2010

Presentado por *el senador Rivera Schatz, la senadora Nolasco Santiago, los senadores Arango Vinent, Seilhamer Rodríguez, la senadora Padilla Alvelo, el senador Ríos Santiago, la senadora Arce Ferrer, el senador Berdiel Rivera, la senadora Burgos Andújar, los senadores Diaz Hernández, González Velázquez, Martínez Maldonado, Martínez Santiago, Muñiz Cortés, las senadoras Peña Ramírez, Raschke Martínez, Romero Donnelly, Santiago González, el senador Soto Díaz, la senadora Soto Villanueva, el senador Torres Torres, la senadora Vázquez Nieves*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para añadir un nuevo inciso A, enmendar los incisos F, H y J, reenumerar los incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q y R, como incisos B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y S, respectivamente del Artículos 2, enmendar el artículo 4, el inciso 8 del artículo 5, los artículos 18, 19, 27, y 32, el inciso d del artículo 29 y el primer párrafo de los artículos 9, 26 y 28 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico” a los fines de aclarar disposiciones de la ley relacionadas a su alcance y su aplicabilidad.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La nueva Ley de Marcas de Puerto Rico, Ley Núm. 169 aprobada el 16 de diciembre de 2009, integra elementos de nuestro anterior esquema marcario con elementos de su contraparte federal (conocido como el Lanham Act, 15 U.S.C. 1051 et seq.), y del Model State Trademark Act, para forjar un estatuto de avanzada que protege derechos de propiedad intelectual en Puerto Rico. Los derechos adicionales que esta nueva Ley confiere y la flexibilización del marco legal aplicable al proceso de registro de una marca que esta Ley implementa, son a su vez mecanismos que viabilizan la política pública del Gobierno de Puerto Rico relacionada a la promoción y el desarrollo de la economía del país. Estas enmiendas técnicas persiguen aclarar y corregir varias disposiciones contenidas en la nueva Ley en aras de viabilizar aún más la consecución de sus propósitos.

Las enmiendas a las definiciones correspondientes al Artículo 2 reincorporan el concepto del depósito de un Certificado de Registro emitido por la Oficina de Patentes y Marcas federal, permitiendo de este modo la publicidad local para marcas que están protegidas federalmente en nuestra jurisdicción. Además, las enmiendas a este Artículo tienen el propósito de aclarar la definición de lo que es una “marca de fábrica”, una “marca de certificación,” y una “marca abandonada.” Por último se reenumeran los incisos de este Artículo 2 para mantener el orden alfabético de las definiciones contenidas en el mismo, a tenor con el nuevo inciso A.

Por otro lado la Ley de Marcas de Puerto Rico, a diferencia de su contraparte Federal, permite el registro y protección de una marca que aún no ha sido utilizada en el mercado de Puerto Rico mientras se desarrolla el plan de negocio necesario para introducir un nuevo producto o servicio en este mercado. La enmienda al Artículo 4(B) tiene el efecto de atemperar la disponibilidad de este importante remedio con la necesidad de evitar se creen barreras en el comercio por medio de prácticas monopolísticas como por ejemplo el que un comerciante mediante el registro impida el uso de una marca en Puerto Rico aún cuando este no mercadee ningún producto o servicio que se identifique con la misma. Consecuentemente el periodo de protección para una marca sin uso se reduce de cinco (5) a tres (3) años, estableciendo que antes de los tres (3) años se deberá presentar una declaración evidenciando el uso de la marca, con la posibilidad además de una prórroga adicional de un (1) año si se presenta con la evidencia necesaria para corroborar que la falta de uso hasta esa fecha ha sido motivada por justa causa. Tal periodo es cónsono con la presunción rebatible de abandono que establece la Ley en su Artículo 2, sobre la marca registrada que ha estado en desuso por un término de tres (3) años.

Mediante la enmienda al Artículo 9 se aclara el proceso registral, al disponer que las solicitudes de registro de marcas estén sujetas a un proceso de calificación antes de ser objeto de registro.

Las enmiendas al Artículo 5, inciso 8, y al Artículo 26, reincorporan de manera expresa un concepto básico perteneciente al derecho marcario al aclarar que la “probabilidad de confusión,” ya sea con una marca registrada o con una marca que se usa en el comercio en Puerto Rico, impide el acceso al registro y permite al dueño de la marca ya registrada o en uso, y/o a la persona con autorización por escrito de parte de dicho dueño, solicitar un interdicto, orden de incautación, daños y/o cualquier otro remedio que proceda en derecho.

Las enmiendas a los Artículos 27, 28 y 29 pretenden aclarar los remedios disponibles a los

1 *Gobierno de Puerto Rico y cuyo propósito es dar publicidad a terceros*
2 *de la existencia de dicho Registro Federal.*

3 **B. [A.] ...**

4 **C. [B.] ...**

5 **D. [C.] ...**

6 **E. [D.] ...**

7 **F. [E.] ...**

8 **G. [F.] Marca de Fábrica:** cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o
9 estilo comercial (“trade dress”), medio, logo, diseño, color, sonido, olor,
10 forma, objeto o una combinación de estos que:

11 1) ...

12 2) una persona natural o jurídica tiene la intención bona fide de
13 utilizar en el comercio y solicita el registro **de [para]** la misma;
14 y que sirva para **[identificar y]** distinguir los bienes de *esa*
15 *persona* de aquellos manufacturados o vendidos por otra
16 persona y para indicar la fuente de dichos bienes, aunque no sea
17 conocida.

18 **H. [G.] ...**

19 **I. [H.] Marca de Certificación:** cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o
20 estilo comercial (“trade dress”), medio, logo, diseño, color, sonido, olor,
21 forma, objeto o una combinación de éstos *que se utilice para certificar el*
22 *origen, material, modo de manufactura, calidad, certeza u otras*

1 *características en común de los productos o servicios mercadeados bajo la*
2 *misma y que:*

- 3 1) es utilizada en el comercio por una persona, que no es su dueño
4 o titular; o
5 2) que su dueño o titular tenga la intención bona fide de permitir a
6 una persona que no sea el dueño o titular a utilizar la marca en
7 el comercio y solicita el registro para la misma.

8 *J. [I.] ...*

9 *K. [J.] **Marca Abandonada:** se refiere a una Marca cuyo uso en el comercio*
10 *de Puerto Rico se ha discontinuado con la intención de no reanudarlo o cuya*
11 *significación como distintivo de los bienes y servicios provenientes de una*
12 *misma fuente se ha perdido. **[una marca que se presume abandonada.]***

13 Una marca se presume abandonada cuando:

- 14 1) su uso haya sido discontinuado con intención de no
15 reanudarlo. Intención de no reanudar puede ser inferida de
16 las circunstancias del caso. La falta de uso por tres (3) años
17 consecutivos constituirá evidencia *rebatible de la intención*
18 *de abandonar la Marca **[prima facie de abandono];** o*
19 2) *el **[cualquier conducta del]** titular o dueño de la marca ha*
20 *incurrido en conducta, incluyendo actos de acción u*
21 *omisión, que cause que la marca se convierta en genérica o*
22 *de alguna otra manera pierda su significación o connotación*
23 *como marca.*

1 L. [K.] ...

2 M. [L.] ...

3 N. [M.] ...

4 O. [N.] ...

5 P. [O.] ...

6 Q. [P.] ...

7 R. [Q.] ...

8 S. [R.] ...”

9 Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de
10 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

11 **“ARTÍCULO 4.- REGISTRO DE MARCAS**

12 A. ...

13 B. **Marcas sin uso:**

14 ...

15 ...

16 Dentro de los *tres (3)* **[cinco (5)]** años contados a partir de la fecha de
17 radicación de la solicitud de registro de una *Marca* **[marca]** sin uso en el comercio de
18 Puerto Rico, el titular registral, como condición para mantener vigente dicho registro,
19 tendrá que acreditar, *mediante declaración escrita bajo pena de perjurio* **[bajo**
20 **juramento]** y con evidencia de uso, que comenzó a utilizar y está utilizando la *Marca*
21 **[marca]** en el comercio *de Puerto Rico*. Transcurrido el referido término de *tres (3)*
22 **[cinco (5)]** años, sin que el titular registral haya acreditado *bajo pena de perjurio*

1 **[juramento]** el uso *de la Marca* en el comercio **[de la marca]** *en Puerto Rico, dicho*
 2 *registro [dicha marca]* se dará por *cancelado [cancelada]*.

3 No obstante lo anterior, el titular registral de una *Marca [marca]* sin uso podrá
 4 solicitar, antes de vencido el término de *tres (3) [cinco (5)] años aquí establecido y*
 5 por justa causa, una *prórroga de [extensión,]* hasta un máximo de un (1) año *para*
 6 *acreditar el uso requerido por este inciso B, según disponga el Secretario por*
 7 *reglamentación [según reglamentación que disponga el Secretario].”*

8 Artículo 3.-Se enmienda el inciso 8 del Artículo 5 de la Ley Núm. 169 de 16 de
 9 diciembre de 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como
 10 sigue:

11 **“ARTÍCULO 5.- MARCAS NO REGISTRABLES**

12 No se registrará una marca que consista de:

13 1. ...

14 ...

15 8. Una marca que sea igual o similar y *que pueda causar probabilidad de*
 16 *confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios [que cause confusión]* con
 17 otra marca registrada o que se esté utilizando en el comercio *en Puerto Rico* por otra
 18 persona y que se use o usará en bienes o servicios iguales o similares a los de la marca
 19 registrada o previamente utilizada en el comercio *de Puerto Rico*.

20 9. ...”

21 Artículo 4.- Se enmienda el inciso b del Artículo 7 de la Ley Núm. 169 de 16 de
 22 diciembre de 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como
 23 sigue:

1 B. Si se aprueba el registro de la marca, el Secretario lo comunicará al solicitante para
2 que *se [éste]* publique un edicto indicativo de la intención del registro de la marca una
3 (1) vez en un periódico de circulación general diaria de Puerto Rico *o en cualquier*
4 *otro medio de comunicación según disponga el Secretario por reglamentación.* El
5 edicto contendrá el nombre del solicitante o su abogado, dirección, nombre de la
6 marca, número de la clase bajo la cual se presenta la solicitud, y una advertencia de
7 que cualquier persona perjudicada por el registro solicitado tiene treinta (30) días para
8 oponerse al mismo.

9 Artículo 5.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de
10 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

11 **“ARTÍCULO 9.- CONFLICTO**

12 Cuando dos (2) o más marcas *sean objeto de calificación [estén pendientes de*
13 **registro]** y estén en conflicto por su semejanza, el Secretario decidirá cuál de éstas
14 tendrá acceso al *registro [mismo]* y notificará su determinación a la parte afectada.

15”

16 Artículo 6.- Se enmienda el Artículo 18 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de
17 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

18 **“ARTÍCULO 18.- DECLARACIÓN DE USO DE LA MARCA COMO**
19 **CONDICIÓN PARA LA VIGENCIA DEL REGISTRO [CONTINUO PARA**
20 **MANTENIMIENTO DE LA MARCA REGISTRADA]**

21 *Como requisito indispensable para mantener la vigencia del registro de una Marca,*
22 *todo [El] titular registral tendrá que [deberá] presentar una declaración de uso de la*
23 *Marca acompañada de un espécimen o especímenes, en la forma y cantidad*

1 **[continuo con evidencia que demuestre]** *que mediante reglamentación disponga el*
2 *Secretario, que acredite dicho uso de la marca en el comercio de Puerto Rico, en la*
3 *forma que mediante reglamentación disponga el Secretario [como requisito*
4 **indispensable para mantener el registro de una marca].** *La declaración de uso*
5 **[continuo]** *a la que hace referencia este Artículo, se presentará una sola vez [deberá*
6 **ser presentada]** *entre el quinto (5to) y el sexto (6to) año, pero no más tarde del sexto*
7 *(6to) año, a partir de la fecha de la radicación de la solicitud del registro [;] de la*
8 *marca. [y entre el noveno (9no) y décimo (10mo) año junto a la solicitud de*
9 **renovación, y como condición para la renovación.]**

10 *Transcurrido el sexto (6to) año, sin que el titular registral haya presentado la*
11 *declaración de uso bajo pena de perjurio, dicho registro se dará por cancelado.*

12 *No obstante, transcurrido el término aquí establecido sin haberse presentado la*
13 *referida declaración de uso y la correspondiente evidencia de uso, el titular registral*
14 *podrá presentar la referida declaración, previo el pago de los derechos*
15 *correspondientes, siempre que lo haga no más tarde de seis (6) meses desde la*
16 *expiración de dicho término.*

17 *Las disposiciones de este Artículo no le aplican a los registros de marcas llevados a*
18 *cabo bajo la Ley Núm. 63 del 14 de agosto de 1991, según enmendada.”*

19 *Artículo 7.-Se enmienda el Artículo 19 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de*
20 *2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:*

21 **“ARTICULO 19.- RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA**

22 *Todo registro de marca permanecerá en vigor por diez (10) años contados desde la*
23 *fecha de la radicación de la solicitud del registro, siempre que se haya cumplido con*

1 *los requisitos establecidos en esta Ley.* El registro de una marca puede renovarse de
2 tiempo en tiempo por el mismo período de duración, a petición del titular registral, su
3 representante legal o cesionarios registrados en el Departamento de Estado, *ello, junto*
4 *con [mediante] el pago de los derechos correspondientes conforme y según disponga*
5 *el Secretario mediante reglamentación [que mediante reglamentación disponga el*
6 **Secretario].** Tal petición deberá hacerse en cualquier momento dentro del año
7 anterior a la fecha en que expire el período de diez (10) años por el cual fue
8 *originalmente expedido o dentro del año anterior a la fecha en que expire cada*
9 *período de diez (10) años por el cual fuere renovado dicho registro [el registro de la*
10 **marca].** *La petición de renovación del registro de una marca a la que hace referencia*
11 *este Artículo deberá presentarse acompañada de una declaración de uso bajo pena de*
12 *perjurio y con un espécimen o especímenes, en la forma y cantidad que mediante*
13 *reglamentación disponga el Secretario, que acredite dicho uso de la marca en el*
14 *comercio de Puerto Rico.*

15 No obstante, transcurrido el período de diez (10) años antes dispuesto, el titular
16 registral podrá presentar *la [una] solicitud de renovación a la que hace referencia este*
17 *Artículo dentro de los [del período de] seis (6) meses [contados] desde la expiración*
18 *de dicho término, junto con el pago de los derechos que mediante reglamentación*
19 *disponga el Secretario [pagando los derechos que disponga el Secretario según*
20 **especificado en el reglamento].**

21 Si el Secretario deniega la renovación de la marca, deberá notificar a la parte afectada
22 exponiendo las razones para denegar la renovación.”

1 Artículo 8.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 26 de la Ley Núm. 169 de 16
2 de diciembre de 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como
3 sigue:

4 **“ARTÍCULO 26.- VIOLACIÓN AL DERECHO MARCARIO Y REMEDIOS**

5 Cualquier persona que, sin el consentimiento del titular registral o del dueño de una
6 marca, reproduzca, falsifique, copie, imite, use o intente usar una marca igual o
7 similar a una marca registrada bajo esta Ley, o *que se usa* [usada] en el comercio de
8 *Puerto Rico* con anterioridad al uso por parte de tal persona, *que pueda causar*
9 *probabilidad de confusión o engaño en cuanto al origen de los bienes o servicios o en*
10 *cuanto a endoso o asociación,* [en conexión con la venta, distribución, oferta para
11 la venta o promoción de bienes o servicios iguales o similares a los del titular
12 registral o del dueño, que cause confusión o engaño en cuanto al origen de los
13 bienes o servicios,] será responsable en una acción civil al titular registral, o al dueño,
14 y/o a la persona con autorización por escrito de parte del dueño de la marca, y
15 cualquiera de los cuales [quien] podrá presentar una demanda contra tal persona y
16 solicitar un interdicto, orden de incautación, daños y/o cualquier otro remedio que en
17 derecho proceda.

18 ...

19 ...”

20 Artículo 9.-Se enmienda el Artículo 27 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de
21 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

22 **“ARTÍCULO 27.- FALSA DESIGNACIÓN DE ORIGEN O FALSA**
23 **DESCRIPCIÓN**

1 A. . . .

2 1. . . .

3 2. en anuncios o promociones comerciales; haga una falsa representación de la
4 naturaleza, características, cualidades; u origen geográfico de sus bienes, servicios; o
5 actividad comercial o de los bienes; servicios o actividad comercial de otra persona,
6 será responsable a la persona que sufrió daños como consecuencia de tales actos. *El*
7 *perjudicado tendrá derecho a los remedios pertinentes establecidos bajo el Artículo*
8 *26 de esta Ley, incluyendo el derecho de solicitar un injunction, daños reales, las*
9 *ganancias del demandado, la destrucción de los productos, y/o daños estatutarios*
10 *cuando se trate de una infracción a una marca registrada.*

11 Artículo 10.-Se enmienda el Artículo 28 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de
12 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

13 **“ARTÍCULO 28.- DISMINUCIÓN DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE**
14 **MARCAS FAMOSAS**

15 Cualquier persona que sin el consentimiento del dueño de una marca famosa,
16 inherente o adquirida, use dicha marca o una sustancialmente similar en el comercio
17 de Puerto Rico, estará sujeta a interdicto si dicho uso de la marca famosa o una marca
18 sustancialmente similar, podría causar disminución del carácter distintivo de la marca
19 por opacar o deslucir la misma (“blurring”) o por mancillar o deshorrar la marca
20 (“tarnishment”), aunque se trate de productos o servicios diferentes o no haya
21 confusión entre las marcas; o no haya daño económico. En aquellos casos en que el
22 dueño de la marca famosa demuestre además que el demandado tuvo la intención de
23 causar disminución de la marca famosa o de aprovecharse de su carácter distintivo, el

1 dueño de la marca famosa también tendrá derecho a los remedios establecidos bajo el
2 Artículo 26 de esta Ley, incluyendo el derecho de solicitar *un injunction*, daños reales,
3 [estatutarios,] las ganancias del demandado, la destrucción de los productos,
4 documentos, u objetos con la marca cuestionada, *daños estatutarios cuando se trate*
5 *de una infracción a una marca registrada*, y/o la cancelación del registro de la marca
6 que infringe la marca famosa en cualquier clasificación y sin importar el tiempo de
7 registrada tal marca.

8

9 ”

10 Artículo 11.-Se enmienda el Artículo 29 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de
11 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

12 **“ARTÍCULO 29.- VIOLACIÓN AL DERECHO MARCARIO CON NOMBRES**
13 **DE DOMINIO**

14 A.

15

16 D. En cualquier acción civil en relación con el registro, mercadeo, venta, compra,
17 licencia, préstamo, transferencia o uso de un nombre de dominio bajo este Artículo, el
18 Tribunal puede ordenar la confiscación o la cancelación del nombre de dominio o la
19 cesión del nombre de dominio al dueño de la marca. El dueño de la marca también
20 tendrá derecho a los remedios establecidos bajo el Artículo 26 de esta Ley, incluyendo
21 el derecho de solicitar daños reales o estatutarios *cuando se trate de una infracción a*
22 *una marca registrada.*”

1 Artículo 12.-Se enmienda el Artículo 32 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de
2 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

3 **“ARTICULO 32.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

4 *Las disposiciones procesales contenidas en la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de*
5 *2009 y en esta Ley sobre el proceso de calificación, examen, mantenimiento, y/o*
6 *renovación del registro de una marca serán aplicables a toda solicitud de registro de*
7 *marca presentada con posterioridad a la fecha de vigencia de la Ley Núm. 169.*

8 *No obstante lo anterior, toda disposición de la Ley Núm. 169 y de esta Ley, ya sea*
9 *sustantiva o procesal, que de alguna manera pueda beneficiar al titular registral o*
10 *dueño de una marca, podrá ser reclamada oportunamente por dicho titular o dueño*
11 *de la marca a partir de la vigencia de la Ley Núm. 169 o de esta Ley.*

12 **[A. Los certificados de registro de las marcas que se encuentren en vigor**
13 **al aprobarse esta Ley, quedarán protegidos por el período de tiempo por el cual**
14 **fueron expedidos y podrán renovarse a tenor con las disposiciones de esta Ley.**

15 **B. Todas las solicitudes de registros que estén pendientes para la fecha de**
16 **efectividad de esta Ley, podrán ser enmendadas bajo las disposiciones de esta**
17 **Ley. Se procederá con el trámite de dichas solicitudes así enmendadas, si es**
18 **viable, para atemperarlas a las disposiciones de esta Ley.**

19 **C. A partir de la vigencia de esta Ley y hasta la aprobación del**
20 **Reglamento mencionado en el Artículo 23, continuarán vigentes los derechos**
21 **establecidos en la Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991, según enmendada.]”**

22 Artículo 13.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.