

(P. del S. 1827)

11^{ta} ASAMBLEA LEGISLATIVA 5^{ta} SESION ORDINARIA
Ley Núm. 124
(Aprobada en 12^o julio 2011)

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 Artículo 2; enmendar el Artículo 4; enmendar el inciso 8 del Artículo 5; enmendar el inciso B del Artículo 7; enmendar los Artículos 9, 18, 19 y 20; enmendar el primer párrafo del Artículo 26; y enmendar los Artículos 27, 28, 29 y 32 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como "Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de aclarar disposiciones de la Ley relacionadas a su alcance y su aplicabilidad; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como "Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico", 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 crear un estatuto de avanzada que protege derechos de propiedad intelectual en Puerto Rico. Los derechos adicionales que esta 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 mencionada Ley en aras de viabilizar e implantar 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 del 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 del Gobierno 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 uso del registro indiscriminado e irresponsable de los derechos del sistema marcario impida el uso de una marca en Puerto Rico, aun cuando éste no mercadee ningún producto o servicio que se identifique con la misma. Consecuentemente el período de

protección para una marca sin uso se reduce de cinco (5) a tres (3) años, estableciendo que previo al vencimiento de los tres (3) años se deberá presentar una declaración bajo pena de perjurio evidenciando el uso de la marca, con la alternativa de una extensión 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 solicitud de extensión tendrá que ser presentada dentro del periodo de los tres (3) años iniciales. 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 perjudicados en casos de una falsa designación de origen o falsa descripción, por disminución del carácter distintivo de una marca famosa, o por una violación al derecho marcario por el uso de nombres de dominio, además de aclarar que la disponibilidad del remedio correspondiente a daños estatutarios se limita a la violación de derecho sobre una marca registrada. Ello es cónsono con el fin de promover el registro de marcas en Puerto Rico, siempre que sirva de incentivo o remedio adicional para el titular registral de la marca. Además de que beneficia a un posible infractor de buena fe en circunstancias en que éste incurra en violación de una marca no registrada, y por ende no publicada. La publicación del registro de la marca equivale a una notificación a terceros referente a la titularidad de la marca. Si no existe la publicación de la marca, no existe una presunción sobre el conocimiento de la titularidad de la marca por terceras personas.

Finalmente, se clarifican las disposiciones de los Artículos 18, 19 y 32 en torno a los procesos de registro, de manera que queden claros los requisitos de registro tanto para marcas registradas al amparo de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como la "Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico", como para marcas registradas bajo el esquema estatutario anterior.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se añade un nuevo inciso A, se enmiendan los incisos F, H y J y se reenumeran 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 Artículo 2 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, mejor conocida como "Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico", para que lea como sigue:

“ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES

A. **Depósito U.S.:** todo depósito de un Certificado de Registro de Marca expedido por la Oficina de Marcas de Estados Unidos de América (Registro Federal), también conocido como “Depósito U.S.”, que se registre en el Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico y cuyo propósito es dar publicidad a terceros de la existencia de dicho Registro Federal.

B. ...

C. ...

D. ...

E. ...

F. ...

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

1) ...

2) una persona natural o jurídica tiene la intención bona fide de utilizar en el Comercio y solicita el registro de la misma; y que sirva para distinguir su empresa, organización comercial o los bienes de esa persona de aquellos manufacturados o vendidos por otra persona y para indicar la fuente de dichos bienes, aunque no sea conocida.

H. ...

I. **Marca de Certificación:** cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo comercial (“trade dress”), medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de éstos que se utilice para certificar el origen, material, modo de manufactura, calidad, certeza u otras características en común de los productos o servicios mercadeados bajo la misma y que:

1) es utilizada en el Comercio por una persona que no es su dueño o titular; o

2) que su dueño o titular tenga la intención bona fide de permitir a una persona que no sea el dueño o titular a utilizar la marca en el Comercio y solicita el registro para la misma.

J. ...

K. **Marca Abandonada:** se refiere a una Marca cuyo uso en el Comercio de Puerto Rico se ha discontinuado con la intención de no reanudarlo o cuya significación como distintivo de los bienes y servicios provenientes de una misma fuente se ha perdido.

Una marca se presume abandonada cuando:

- 1) su uso haya sido descontinuado con intención de no reanudarlo. Intención de no reanudar puede ser inferida de las circunstancias del caso. La falta de uso por tres (3) años consecutivos constituirá evidencia rebatible de la intención de abandono de la Marca; o
- 2) el titular o dueño de la marca ha incurrido en conducta, incluyendo actos de acción u omisión, que cause que la marca se convierta en genérica o de alguna otra manera pierda su significación o connotación como marca.

L. ...

M. ...

N. ...

O. ...

P. ...

Q. ...

R. ...

S. ...”

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

“ARTÍCULO 4.- REGISTRO DE MARCAS

A. ...

B. **Marcas sin uso:**

...

...

Dentro de los tres (3) años contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud de registro de una Marca sin uso en el Comercio de Puerto Rico, el titular registral, como condición para mantener vigente dicho registro, tendrá que acreditar, mediante declaración bajo pena de perjurio y con evidencia de uso, que comenzó a utilizar y está utilizando la Marca en el Comercio de Puerto Rico. Transcurrido el referido término de tres (3) años sin que el titular registral haya acreditado bajo pena de perjurio el uso de la Marca en el Comercio en Puerto Rico, dicho registro se dará por cancelado.

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

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

“ARTÍCULO 5.- MARCAS NO REGISTRABLES

No se registrará una marca que consista de:

1. ...

...

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.

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. ...”

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

“ARTÍCULO 7.- RADICACIÓN DE SOLICITUD

B. 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 una (1) vez en un periódico de circulación general diaria de Puerto Rico o en cualquier otro medio de comunicación, según disponga el Secretario por reglamentación. El edicto contendrá el nombre del solicitante, dirección, nombre de la marca, número de la clase bajo la cual se presenta la solicitud, y una advertencia de que cualquier persona perjudicada por el registro de la marca solicitada, tiene treinta (30) días para oponerse al mismo, siguiendo el proceso a establecerse por el Secretario.”

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

“ARTÍCULO 9.- CONFLICTO

Cuando dos (2) o más solicitudes de marcas son objeto de calificación y estén en conflicto por su semejanza, el Secretario decidirá cuál de éstas tendrá acceso al registro y notificará su determinación a la parte afectada.

....”

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

“ARTÍCULO 18.- DECLARACIÓN DE USO DE LA MARCA COMO CONDICIÓN PARA LA VIGENCIA DEL REGISTRO

Como requisito indispensable para mantener la vigencia del registro de una Marca, todo titular registral tendrá que presentar una declaración bajo pena de perjurio que acredite el uso de la Marca en el Comercio de Puerto Rico, acompañada de un espécimen o especímenes, en la forma y cantidad que mediante reglamentación disponga el Secretario. La declaración de uso a la que hace referencia este Artículo, se presentará una sola vez entre el quinto (5to.) y el sexto (6to.) año, pero no más tarde del sexto (6to.) año, a partir de la fecha de la radicación de la solicitud del registro de la marca.

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

No obstante, transcurrido el término aquí establecido, sin haberse presentado la referida declaración de uso y la correspondiente evidencia de uso, el titular registral podrá presentar la referida declaración, previo el pago de los derechos que disponga el Secretario mediante reglamentación, siempre que lo haga no más tarde de seis (6) meses desde la expiración de dicho término. Al expirar dicho término, el registro será cancelado.

Las disposiciones de este Artículo no le aplican a los registros de marcas efectuados al amparo de la Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991, según enmendada.”

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

“ARTICULO 19.- RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Todo registro de marca permanecerá en vigor por diez (10) años, contados desde la fecha de la radicación de la solicitud del registro, siempre que se haya cumplido con los requisitos establecidos en esta Ley. El registro de una marca puede renovarse de tiempo en tiempo por el mismo período de duración, a petición del titular registral, conforme y según disponga el Secretario mediante reglamentación. Tal petición deberá hacerse en cualquier momento dentro del año anterior a la fecha en que expire el período de diez (10) años por el cual fue originalmente expedido o dentro del año anterior a la fecha en que expire cada período de diez (10) años por el cual fuere renovado dicho registro. La petición de renovación del registro de una marca a la que hace referencia este Artículo deberá presentarse acompañada de una declaración de uso bajo pena de perjurio y con un espécimen o especímenes, en la forma y cantidad que mediante reglamentación disponga el Secretario, que acredite dicho uso de la marca en el Comercio de Puerto Rico.

No obstante, transcurrido el período de diez (10) años, antes dispuesto, el titular registral podrá presentar la solicitud de renovación a la que hace referencia este Artículo, dentro de los seis (6) meses desde la expiración de dicho término, junto con el pago de los derechos que mediante reglamentación disponga el Secretario. Al expirar dicho término el registro será cancelado.

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

Artículo 8.-Se enmienda el Artículo 20 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como "Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"ARTÍCULO 20.- CANCELACIÓN DE UNA MARCA REGISTRADA

A. Cualquier persona que se considere perjudicada por el registro de una marca, incluyendo el perjuicio causado por la disminución del carácter distintivo de la marca bajo el Artículo 28 de esta Ley, podrá solicitar al Secretario la cancelación de dicho registro. Excepto, según se dispone en el inciso (C) de este Artículo 20, el Secretario únicamente cancelará un registro cuando se solicite mediante un escrito fundamentado de cancelación, suscrito bajo pena de perjurio, y que se haya presentado oportunamente bajo uno de los siguientes incisos:

1. Dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha del registro.
2. En cualquier momento, si:
 - a. la marca registrada ha sido abandonada;
 - b. la marca registrada es funcional;
 - c. el registro fue obtenido mediante fraude o en contravención de los incisos (1) ó (2) del Artículo 5 de esta Ley;
 - d. el registro fue obtenido no obstante la marca consistir de, o incluir un nombre, retrato o firma que identifica a una persona natural que aún vive, a menos que se haya obtenido el consentimiento y por escrito de dicha persona;
 - e. la marca registrada se ha convertido en el nombre genérico de los bienes o servicios en relación con los cuales está registrada, o de la porción de los bienes o servicios en relación con los cuales está registrada y con respecto a los cuales se solicita la cancelación; o
 - f. la marca registrada se usa por o con permiso del titular registral para producir una falsa representación de la fuente de los bienes o servicios en o en relación con los cuales se usará la marca.
3. En cualquier momento, si se trata de una marca de certificación y el titular registral:
 - a. no controla o no puede legítimamente ejercer control sobre el uso de la marca;
 - b. comienza a producir o mercadear cualquiera de los bienes o servicios objeto de la certificación;
 - c. permite el uso de la marca de certificación para otros propósitos que no tienen que ver con la certificación; o
 - d. discriminatoriamente, rehúsa certificar o continuar certificando bienes o servicios que cumplen con los estándares de calidad correspondientes a esa marca de certificación.

B. El término de cinco (5) años establecido en el inciso (A)(1) de este Artículo 20 es un término de caducidad cuyo incumplimiento impide la cancelación de un registro, excepto según se dispone en los incisos (A)(2), (A)(3) y (D) de este Artículo 20.

C. Presentada la solicitud de cancelación, la misma se adjudicará según el procedimiento que para dicho propósito establezca el Secretario mediante reglamento.

D. El Secretario también cancelará los siguientes Registros de marca cuando:

1. cualquier registro para el cual se solicitó la cancelación voluntaria del mismo;
2. cualquier registro sin uso para el cual no se acreditó el uso de la marca a tenor con el Artículo 4(B) de esta Ley;
3. cualquier registro que no fue renovado a tenor con el Artículo 19 de esta Ley;
4. cualquier registro con relación al cual un Tribunal con jurisdicción competente determinó lo siguiente:
 - (a) que procede la cancelación de la marca registrada bajo los incisos (A)(2) o (A)(3); o
 - (b) que el uso de la marca registrada infringe un derecho adquirido mediante el registro de una marca en el Registro Principal establecido en "Lanham Act", siempre que tal derecho sea efectivo en Puerto Rico mediante el uso de esta marca en el Comercio y sujeto a las defensas del titular de la marca registrada que en derecho procedan.

E. Será irrefutable el derecho del titular registral de una marca a utilizar la marca en el Comercio en o con relación a los bienes o servicios respecto de los cuales la marca registrada aún está en uso en el Comercio y ha estado en uso ininterrumpido en el Comercio, en cualquier periodo de cinco (5) años consecutivos subsiguientes a la fecha de registro, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso 1 y las defensas establecidas en el inciso 3 de este Artículo 20 (E).

1. a. que no exista decisión final adversa al reclamo de titularidad de la marca en o con relación a los bienes o servicios o al derecho del titular registral de registrar la misma o de mantener la misma en el registro;
- b. que no exista procedimiento que envuelva el derecho sobre la marca ante el Registro o un Tribunal y que no haya sido resuelto finalmente;
- c. se presente una declaración bajo pena de perjurio dentro del año siguiente a cualquier periodo de cinco (5) años consecutivos de uso ininterrumpido subsiguiente a la fecha del registro de la marca, especificando los bienes o servicios identificados en el Certificado de Registro, en o en relación con los cuales la marca registrada ha estado en uso ininterrumpido en el Comercio por el mencionado término consecutivo de cinco (5) años y aún está siendo utilizada en el Comercio y los demás asuntos identificados en los sub-incisos (a) y (b) ante;
- d. el pago de derechos que mediante reglamento disponga el Secretario; y
- e. no se obtendrá un derecho irrefutable en una marca que sea la denominación genérica de los bienes o servicios, o una porción de éstos, para la cual fue registrada.

2. En la medida que el registro de la marca ha advenido irrefutable, ello constituye evidencia concluyente de la validez de la marca registrada y del registro; que el titular registral es el dueño de la marca y del derecho exclusivo del titular registral a utilizar la marca registrada en el Comercio. Tal evidencia concluyente se refiere al derecho exclusivo de utilizar la marca registrada, en o con relación a los bienes o servicios indicados en la declaración de irrefutabilidad, según éstos sean limitados posteriormente en el registro, y sujeto a las demás condiciones o limitaciones establecidas en dicha declaración o en el registro.
3. La evidencia concluyente del derecho exclusivo a usar la marca únicamente puede contrarrestarse si se prueba una infracción de la marca, y una de las siguientes defensas:
 - a. que procede la cancelación del registro de la marca irrefutable bajo el inciso (A) (2) o (A) (3) de este Artículo;
 - b. que el derecho de irrefutabilidad se obtuvo fraudulentamente;
 - c. que se trata de un uso no-marcario de la marca registrada e irrefutable para describir los bienes o servicios del alegado infractor o el origen geográfico de los mismos;
 - d. que el uso de la marca registrada e irrefutable infringe un derecho adquirido y no abandonado por el uso en el Comercio de una marca desde una fecha previa a la fecha de primer uso y a la fecha de registro de la marca registrada. Cuando proceda esta defensa, el Tribunal determinará los derechos de las partes según los principios de la equidad y los propósitos de esta Ley, incluyendo, por ejemplo, si el titular de la marca registrada adoptó la misma de buena o mala fe, si el primer usuario incurrió en incuria, y la medida en que las marcas puedan coexistir con determinadas limitaciones para evitar una probabilidad de confusión;
 - e. que el uso de la marca registrada e irrefutable infringe un derecho previo adquirido mediante el registro de una marca en el Registro Principal establecido en la "Lanham Act", siempre que tal derecho sea efectivo en Puerto Rico mediante el uso de esta marca en el Comercio y sujeto a las defensas del titular de la marca registrada e irrefutable que en derecho procedan;
 - f. que la marca registrada e irrefutable ha sido usada o se usa para violar las leyes sobre monopolios;
 - g. que son aplicables de algún otro modo los principios de equidad, incluyendo incuria, estoppel, y aquiescencia; o
 - h. las disposiciones sobre irrefutabilidad de una marca establecidas en este Artículo 20(E) serán aplicables a todas las marcas registradas, previo el cumplimiento con todos los requisitos establecidos en este Artículo 20(E)."

Artículo 9.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 26 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como "Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"ARTÍCULO 26.- VIOLACIÓN AL DERECHO MARCARIO Y REMEDIOS

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.

...

..."

Artículo 10.-Se enmienda el Artículo 27 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como "Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"ARTÍCULO 27.- FALSA DESIGNACIÓN DE ORIGEN O FALSA DESCRIPCIÓN

A. ...

1. ...

2. En anuncios o promociones comerciales haga una falsa representación de la naturaleza, características, cualidades u origen geográfico de sus bienes, servicios o actividad comercial o de los bienes; servicios o actividad comercial de otra persona, será responsable a la persona que sufrió daños como consecuencia de tales actos.

El perjudicado tendrá derecho a los remedios pertinentes establecidos bajo el Artículo 26 de esta Ley."

Artículo 11.-Se enmienda el Artículo 28 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como "Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"ARTÍCULO 28.- DISMINUCIÓN DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE MARCAS FAMOSAS

Cualquier persona que sin el consentimiento del dueño de una marca famosa, use dicha marca o un término sustancialmente similar en el Comercio de Puerto Rico, estará sujeta a interdicto si dicho uso de la marca famosa o un término sustancialmente similar, podría causar disminución del carácter distintivo de la marca por opacar o deslucir la misma ("blurring") o por mancillar o deshonorar la marca ("tarnishment"), aunque se trate de productos o servicios diferentes o no haya probabilidad de confusión entre las marcas; o no haya daño económico. En aquellos casos en que el dueño de la marca famosa demuestre además que el demandado tuvo la intención de causar disminución de la marca famosa o de aprovecharse de su carácter distintivo, el dueño de la marca famosa también tendrá derecho a los remedios establecidos bajo el Artículo 26 de esta Ley.

....

...."

Artículo 12.-Se enmienda el Artículo 29 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como "Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"ARTÍCULO 29.- VIOLACIÓN AL DERECHO MARCARIO CON NOMBRES DE DOMINIO

A.

.....

D. En cualquier acción civil en relación con el registro, mercadeo, venta, compra, licencia, préstamo, transferencia o uso de un nombre de dominio bajo este Artículo, el Tribunal puede ordenar la confiscación o la cancelación del nombre de dominio o la cesión del nombre de dominio al dueño de la marca. El dueño de la marca también tendrá derecho a los remedios establecidos bajo el Artículo 26 de esta Ley."

Artículo 13.-Se enmienda el Artículo 32 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como "Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"ARTICULO 32.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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

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

Artículo 14.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificaciones, Reglamentos, Registro
de Notarios y Venta de Leyes
Certifico que es copia fiel y exacta del original.
14 de julio de 2011



Firma: _____

Eduardo Arosemena Muñoz
Secretario Auxiliar de Servicios