

**(P. del S. 1114)**  
**(Conferencia)**

16<sup>ta</sup> ASAMBLEA LEGISLATIVA 2<sup>da</sup> SESION ORDINARIA  
Ley Núm. 169  
(Aprobada en 16 de DIC de 2009)

## LEY

Para derogar la Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Marcas de Puerto Rico", y adoptar un nuevo estatuto que regule el derecho marcario en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se conocerá como "Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico".

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un mercado global los derechos de propiedad intelectual constituyen el principal activo de cualquier empresa. En específico, las marcas de fábrica tienen el propósito de identificar bienes y servicios de cualquier industria, además de representar lo que es plusvalía del negocio. Del mismo modo que otros estados de los Estados Unidos, Puerto Rico tiene una oficina, conocida como "Puerto Rico Trademark Office" (PRTO) que se encarga de administrar los procedimientos relacionados a registros de marca a nivel estatal. Por ello necesita un estatuto que de forma ordenada se atempere a las circunstancias modernas y propias de la práctica de derecho marcario en Puerto Rico.

La nueva Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico integra elementos de la Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991; el Lanham Act (US Trademark Act, 15 USC 1051 et. seq.) y el Model State Trademark Act, y forja un estatuto de avanzada.

Entre los aspectos más importantes de esta Ley se incluyen nuevas definiciones de marcas, las cuales tienen el efecto de traer más objetividad a la práctica de derecho de marcas y consecuentemente sobre el comercio de Puerto Rico. Se añaden, además, elementos que pueden ser objeto de registro como por ejemplo: diseños de producto y diseño de interior, sonidos y olores entre otros, como también métodos de identificación de productos o servicios.

Por otro lado, el nuevo estatuto detalla las prohibiciones de registro respondiendo a lo difícil que resulta hacer registros o identificar cuáles marcas son objeto de protección. Se especifica sobre la protección de nombres personales y designaciones geográficas y se incluye protección a empaques y envases y marcas famosas. Con este tipo de protección se pretende incentivar industrias relacionadas a marcas, mercadeo y "branding", además de conferir protección a industrias multinacionales en Puerto Rico, de modo que tengan mayor confianza al hacer negocios en Puerto Rico.

En acorde con teorías económicas relevantes a la protección de marcas de fábrica a nivel internacional, en este nuevo estatuto se incluyen disposiciones expresas referentes al registro de marcas sin uso, confiriéndole mayor protección a esta vertiente. Al proteger marcas sin uso se incentiva a pequeñas y medianas empresas en proceso de expansión comercial.

La aprobación de este nuevo estatuto redundará en mayor confianza para empresas nacionales y aquellas multinacionales que hacen o interesen hacer negocios en Puerto Rico.

## DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

### ARTÍCULO 1.- TÍTULO

Esta Ley se conocerá como Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico.

### ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES

A. **Disminución del Carácter Distintivo de una Marca:** disminución del carácter distintivo de una marca famosa por deslustre ("blurring") o por deshonra ("tarnishment"), independientemente de la presencia o ausencia de:

- 1) competencia entre el dueño de la marca famosa y otras partes, o
- 2) confusión actual o probable, error, o engaño, o
- 3) daño económico

B. **Disminución del Carácter Distintivo de una Marca por Deslustre ("blurring"):** asociación que surge de la similitud entre una marca o un nombre comercial y una marca famosa que afecta la distinción de la marca famosa.

C. **Disminución del Carácter Distintivo de una Marca por Mancillar o Deshonrar ("tarnishment"):** asociación entre una marca o un nombre comercial y una marca famosa que afecta la reputación de la marca famosa.

D. **Imagen o estilo comercial ("trade dress"):** la totalidad de elementos, la imagen total o la apariencia de un producto o servicio que sirve para identificarlo y presentarlo a los consumidores. Puede incluir factores como tamaño, forma, color o la combinación de colores, texturas, gráficas, diseños, palabras, números u otros factores visuales en el envase, empaque, o envoltura del producto o en la estructura, fachada o decoración (interior o exterior) de un negocio, incluyendo técnicas de mercadeo y materiales de publicidad usados para promover la venta de los productos o servicios.

E. **Marca:** 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.

F. **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) es utilizada por una persona natural o jurídica en el comercio; o
- 2) una persona natural o jurídica tiene la intención bona fide de utilizar en el comercio y solicita el registro para la misma; y que sirva para identificar y distinguir los bienes de aquellos manufacturados o vendidos por otra persona y para indicar la fuente de dichos bienes, aunque no sea conocida.

G. **Marca de Servicio:** 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) es utilizada por una persona en el comercio; o
- 2) una persona tiene la intención bona fide de utilizar en el comercio y solicita el registro para la misma; y

que sirva para identificar y distinguir los servicios de una persona de los servicios de otra y para indicar la fuente de los servicios, aunque no sea conocida.

H. **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:

- 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.

I. **Marca Colectiva:** una marca de fábrica o marca de servicio que:

- 1) es utilizada por los miembros de una cooperativa, una asociación u otro grupo colectivo u organización; o
- 2) que dicha cooperativa, asociación o grupo colectivo u organización tiene la intención bona fide de utilizar en el comercio y solicita el registro para la misma. Además, incluye marcas que indican membresía a una unión, asociación u otra organización.

J. **Marca Abandonada:** una marca que se presume abandonada. Una marca se presume abandonada cuando:

- 1) su uso haya sido discontinuado 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 prima facie de abandono; o
- 2) cualquier conducta del titular o dueño de la marca, 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.

K. **Marca Registrada:** marca registrada en el Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico.

L. **Nombre Comercial:** cualquier nombre usado por una persona para identificar un negocio o vocación de tal persona.

M. **Persona:** cualquier otra palabra o término usado para designar o identificar al solicitante o a cualquier parte con derecho a un beneficio o privilegio o que sea responsable bajo las disposiciones de esta Ley incluye cualquier persona natural o jurídica. El término “persona jurídica” incluye una firma, sociedad, corporación, unión, asociación o cualquier otra organización con capacidad para demandar y ser demandada.

N. **Secretario:** El Secretario de Estado del Gobierno de Puerto Rico o el funcionario al cual éste delegue la administración de esta Ley.

O. **Significación Secundaria:** el carácter distintivo o nuevo significado que adquiere una marca originalmente no distintiva cuando el consumidor asocia la marca con los bienes o servicios de una fuente en particular, aunque no sea conocida, como consecuencia del uso de la marca en el comercio. El Secretario podrá aceptar como evidencia que la marca ha adquirido significación secundaria para los bienes o servicios en cuestión, prueba de uso continuo de la marca en el comercio por cinco (5) años con anterioridad a la fecha en la cual se hace la alegación de que la marca ha adquirido significación secundaria.

P. **Solicitante:** la persona que presenta una solicitud para el registro de una marca bajo esta Ley, sus representantes legales, sus sucesores y sus cesionarios.

Q. **Titular Registral:** la persona a quien se le concedió el registro de una marca bajo las disposiciones de esta Ley, sus representantes legales, sus sucesores y sus cesionarios.

R. **Uso en el Comercio:** uso legal de buena fe de una marca en el comercio de Puerto Rico. Para efectos de esta Ley, una marca se considerará que está en uso:

- 1) en bienes, cuando la marca es colocada de cualquier forma en los bienes; o en sus empaques o contenedores; o en las etiquetas adheridas a los bienes; o en los anaqueles, vitrinas o mostradores; o, si por la naturaleza del bien, se hace impráctico el adherirle una etiqueta con la marca; entonces en documentos asociados con los bienes o su venta; y los bienes son vendidos o transportados en Puerto Rico; y
- 2) en servicios, cuando la marca es usada o desplegada en la venta o promoción de los servicios; y los servicios se llevan a cabo en Puerto Rico.

### **ARTÍCULO 3.- DERECHO A LA MARCA**

El derecho a 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.

### **ARTÍCULO 4.- REGISTRO DE MARCAS**

#### **A. Marcas utilizadas en el comercio:**

El dueño o titular de una marca que es utilizada en el comercio puede solicitar el registro de su marca presentando:

1. Una solicitud dirigida al Secretario firmada por el solicitante o su representante, en la forma que mediante reglamentación disponga el Secretario;
2. Una declaración bajo pena de perjurio, al efecto de que: i) la marca se utiliza en el comercio; ii) ninguna otra persona, según su mejor conocimiento y creencia, tiene derecho a usar la marca en Puerto Rico; y iii) la descripción y especímenes o dibujos presentados representan en realidad la marca cuyo registro se solicita;

3. Espécimen de la marca, tal como se usa en el comercio en la forma y cantidad que mediante reglamentación disponga el Secretario; y

4. La cantidad correspondiente en pago de los derechos de radicación que mediante reglamentación disponga el Secretario.

**B. Marcas sin uso:**

Una persona que tenga la intención bona fide de utilizar una marca en el comercio de Puerto Rico puede solicitar el registro de la marca presentando:

1. Una solicitud dirigida al Secretario, firmada por el solicitante o su representante, en la forma que mediante reglamentación disponga el Secretario.

2. Una declaración bajo pena de perjurio, al efecto de que: i) el solicitante tiene la intención bona fide de utilizar la marca en el comercio; ii) ninguna otra persona, según su mejor conocimiento y creencia, tiene derecho a usar la marca en Puerto Rico; y iii) la descripción y especímenes o dibujos, de ser aplicables, representan la marca cuyo registro se solicita.

3. Espécimen de la marca, tal como se usará en el comercio, en la forma y cantidad que mediante reglamentación disponga el Secretario.

4. La cantidad correspondiente en pago de los derechos de radicación que mediante reglamentación disponga el Secretario.

Dentro de los cinco (5) 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, bajo juramento y con evidencia de uso, que comenzó a utilizar y está utilizando la marca en el comercio. Transcurrido el referido término de cinco (5) años, sin que el titular registral haya acreditado bajo juramento el uso en el comercio de la marca, dicha marca se dará por cancelada. No obstante lo anterior, el titular registral de una marca sin uso podrá solicitar, antes de vencido el término de cinco (5) años y por justa causa, una extensión, hasta un máximo de un (1) año, según reglamentación que disponga el Secretario.

**ARTÍCULO 5.- MARCAS NO REGISTRABLES**

No se registrará una marca que consista de:

1. Materia que sea contraria a la ley, la moral o el orden público.
2. La bandera, escudo de armas o cualquier otra insignia, signo o símbolo de Puerto Rico o de los Estados Unidos, o de sus estados, municipios, territorios, ciudades, municipio, ciudad o nación extranjera; o una imitación de los mismos.
3. El nombre completo, uno o dos apellidos, imagen, apodo, firma o combinación de éstos de una persona, a menos que sea sustancialmente distintivo, que haya adquirido significación secundaria, o que se trate de un personaje histórico que se encuentre en el dominio público y su nombre sea usado de manera arbitraria y no describa los bienes o servicios que identifica.

4. Palabras descriptivas de los bienes o servicios en los cuales se usa, a menos que hayan adquirido significación secundaria.

5. Palabras para indicar el género de los bienes o servicios en los cuales se usa.

6. Forma o empaque, cuando la naturaleza, forma o empaque sean esenciales para su función.

7. Nombres o términos geográficos que indiquen la procedencia o el origen de los bienes o servicios, excepto cuando los mismos hayan adquirido significación secundaria, o términos geográficos engañosos. Los términos geográficos podrán registrarse si no existe relación entre el producto y el área geográfica en cuestión. Es decir, el uso arbitrario de un término geográfico es registrable como marca, siempre y cuando la localidad cuyo nombre se desea utilizar como marca, no sea conocida como productora de los artículos que se deseen identificar con la marca.

8. Una marca que sea igual o similar que cause confusión con otra marca registrada o que se esté utilizando en el comercio 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.

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

#### **ARTÍCULO 6.- RENUNCIA DE ASUNTOS NO REGISTRABLES**

El Secretario podrá requerirle a un solicitante que renuncie a la protección de un componente no registrable de una marca. El solicitante puede voluntariamente renunciar a la protección de un componente de la marca que desea registrar.

No obstante lo anterior, la renuncia de un componente no registrable no impedirá que dicho componente adquiera significación secundaria en el futuro con todos sus derechos, inclusive el acceso al registro.

Igualmente, la renuncia de un componente, no perjudicará los derechos del solicitante sobre la marca registrada en su totalidad.

#### **ARTÍCULO 7.- RADICACIÓN DE SOLICITUD**

Una vez radicada una solicitud que cumpla con los requisitos del Artículo 4 de esta Ley, y pagados los derechos correspondientes, el Secretario procederá a tomar nota del día y la hora de recibo y hará un examen de la solicitud.

A. Si se rechaza el registro de la marca, el Secretario lo notificará al solicitante, dándole las razones para su rechazo.

B. Si se aprueba el registro de la marca, el Secretario lo comunicará al solicitante para que éste 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. El edicto contendrá el nombre del solicitante o su abogado, 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 solicitado tiene treinta (30) días para oponerse al mismo.

Una vez cumplido este requisito de publicación, el solicitante presentará en el Departamento de Estado una declaración jurada del administrador o cualquier otro funcionario del periódico, acreditativa de la fecha en que se hizo dicha publicación. Si no se presenta oposición dentro del término de treinta (30) días, el Secretario procederá a inscribir la marca y emitir el correspondiente certificado. Los efectos de la inscripción se retrotraerán a la fecha de presentación de la solicitud.

#### **ARTÍCULO 8.- OPOSICIÓN AL REGISTRO, NOTIFICACIÓN y SUFICIENCIA**

Cualquier persona que se considere perjudicada por el registro de una marca, puede oponerse a dicho registro presentando al Secretario un escrito de oposición, fundamentado dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del edicto. No obstante lo anterior, el oponente podrá solicitar, antes de vencido el término y por justa causa, una prórroga de hasta veinte (20) días. El oponente notificará al solicitante copia del escrito de oposición mediante correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio con comprobante de recepción. El Secretario establecerá mediante reglamento el procedimiento a seguir en la adjudicación de la oposición.

#### **ARTÍCULO 9.- CONFLICTO**

Cuando dos o más marcas están pendientes de registro y estén en conflicto por su semejanza, el Secretario decidirá cuál de éstas tendrá acceso al mismo y notificará su determinación a la parte afectada.

Una marca sin uso debidamente registrada prevalecerá sobre una solicitud de registro de marca presentada posteriormente, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones aplicables al registro sin uso dispuestas en esta Ley.

#### **ARTÍCULO 10.- TRASPASO DE UNA MARCA**

Toda marca registrada o solicitud de registro de marca puede ser transferida; disponiéndose que dicho traspaso no afectará el término de vigencia del registro establecido en esta Ley. Tal traspaso deberá hacerse por medio de un documento cumpliendo con los requisitos que establezca el Secretario mediante reglamento. El Secretario anotará en el Registro el traspaso y expedirá el correspondiente certificado.

#### **ARTÍCULO 11.- LICENCIA O GRAVAMEN SOBRE UNA MARCA**

El titular registral de una marca podrá presentar copia de la licencia otorgada para el uso de la marca, para que conste en el expediente de su marca, en las oficinas del Registro de Marcas.

El acreedor de un gravamen sobre una marca podrá presentar copia acreditativa de dicho gravamen en las oficinas del Registro de Marcas para que conste en el expediente de tal marca.

#### **ARTÍCULO 12.- CERTIFICADOS DE REGISTRO**

El Secretario expedirá, en representación del Gobierno de Puerto Rico, certificados de registro de las marcas bajo el Gran Sello de Puerto Rico.

El Secretario publicará en el plazo de un (1) mes, a contar desde la fecha de registro, la concesión del mismo. La publicación incluirá la misma información del edicto requerido para el registro de la marca.

Un Certificado de Registro de una marca bajo las disposiciones de esta Ley será evidencia prima facie de la validez de la marca; de que la marca se usa en el comercio desde la fecha que indica el certificado; que la marca es propiedad del titular registral; y que tiene derecho exclusivo a usarla en el comercio, sujeto a cualquier condición o limitación expresada en el certificado.

#### **ARTÍCULO 13.- CERTIFICADO DE REGISTRO COMO EVIDENCIA**

Los expedientes de marcas registradas, las declaraciones y los documentos en ellos archivados y los certificados de registro firmados y sellados como se ha indicado, serán prueba fehaciente en cualquier litigio en el que las referidas marcas sean objeto de controversia.

#### **ARTÍCULO 14.- RETIRO VOLUNTARIO O ENMIENDA POR EL TITULAR REGISTRAL**

El solicitante o titular registral podrá solicitar el retiro voluntario de la solicitud presentada o del registro de la marca. El Secretario hará la anotación correspondiente en el expediente del Departamento de Estado y emitirá un certificado de cancelación voluntaria al solicitante.

Un titular registral podrá enmendar parte de su registro; si dicha enmienda no alterará sustancialmente la marca. El Secretario hará la anotación correspondiente en el expediente del Departamento de Estado y en el certificado de registro. Si el certificado se pierde o se destruye la anotación se hará sobre una copia del mismo.

#### **ARTÍCULO 15.- ENMIENDAS A SOLICITUDES Y DOCUMENTOS**

Las enmiendas que a requerimiento del Secretario o a petición del solicitante hayan de hacerse en las solicitudes u otros documentos relativos al registro de marcas, podrán ser hechas por el propio solicitante o por la persona debidamente autorizada por éste para hacer tales gestiones en Puerto Rico.

#### **ARTÍCULO 16.- CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO**

Los errores cometidos por el Departamento serán subsanados por el Secretario a su propia iniciativa o a solicitud de parte. El Secretario expedirá un nuevo documento en forma correcta que tendrá el mismo efecto que el que se expidió originalmente.

#### **ARTÍCULO 17.- CORRECCIÓN DE ERROR DEL SOLICITANTE**

Los errores cometidos por el Departamento que sean atribuibles al solicitante serán subsanados por el Secretario a su propia iniciativa o a solicitud de parte. El Secretario expedirá un nuevo documento en forma correcta que tendrá el mismo efecto que el que se expidió originalmente.

## **ARTICULO 18.- DECLARACION DE USO CONTINUO PARA MANTENIMIENTO DE LA MARCA REGISTRADA**

El titular registral deberá presentar una declaración de uso continuo con evidencia que demuestre uso de la marca en el comercio de Puerto Rico, en la forma que mediante reglamentación disponga el Secretario, como requisito indispensable para mantener el registro de una marca. La declaración de uso continuo a la que hace referencia este Artículo, deberá ser presentada entre el quinto (5to) y sexto (6to) año a partir de la fecha del registro; y entre el noveno (9no) y décimo (10mo) año junto a la solicitud de renovación, y como condición para la renovación.

## **ARTÍCULO 19.- TÉRMINO DEL DERECHO A LA MARCA REGISTRADA; RENOVACIÓN**

Todo registro de marca permanecerá en vigor por diez (10) años contados desde la fecha del registro. El registro de una marca puede renovarse de tiempo en tiempo por el mismo período de duración, a petición del titular registral, su representante legal o cesionarios registrados en el Departamento de Estado, mediante el pago de los derechos correspondientes que mediante reglamentación disponga el Secretario. 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 expedido o renovado el registro de la marca.

No obstante, transcurrido el período de diez (10) años antes dispuesto, el titular registral podrá presentar una solicitud de renovación dentro del período de seis (6) meses desde la expiración de dicho término, pagando los derechos adicionales que disponga el Secretario, según especificado en el reglamento.

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

## **ARTÍCULO 20.- CANCELACIÓN DE UNA MARCA REGISTRADA**

A. Cualquier persona que se considere perjudicada por el registro de una marca, incluyendo por la disminución del carácter distintivo de la marca bajo el Artículo 27 de esta Ley, puede solicitar la cancelación de dicho registro presentando al Secretario un escrito jurado de cancelación, exponiendo los fundamentos que tenga para ello. Salvo que mediante una orden judicial de cancelación de registro según se vislumbra en el Artículo 27 de esta Ley, el Secretario únicamente concederá tal cancelación cuando se justifique mediante un escrito de cancelación fundamentado y que se haya presentado:

1. dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha del registro o
2. en cualquier momento, si la marca registrada:
  - a. ha sido abandonada;
  - b. el registro fue obtenido mediante dolo, fraude o mala fe;
  - c. se ha convertido en el nombre genérico del producto o servicio para los cuales se usa; o
  - d. se usa por o con permiso del titular registral en forma tal que causa confusión o induce a error en cuanto a la naturaleza, la calidad, las

características o procedencia geográfica de los productos o servicios para los cuales se usa.

3. En cualquier momento, si se trata de una marca de certificación, basado en que 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 certificación; o
  - d. a modo discriminatorio, rehúsa certificar o continuar certificando bienes o servicios que cumplen con los estándares de calidad correspondientes a esa marca de certificación.

Presentada la solicitud de cancelación, el Secretario dará aviso al titular registral de la marca. Una vez evaluada las posiciones de las partes, el Secretario decidirá si el titular registral tiene o no derecho a mantener el registro de la marca.

- B. El Secretario también cancelará los siguientes Registros de marca:
  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:
    - (a) que la marca registrada fue abandonada;
    - (b) que el titular registral no es el dueño de la marca;
    - (c) que el registro se concedió de forma impropia;
    - (d) que el registro se obtuvo fraudulentamente;
    - (e) que la marca se convirtió en el nombre genérico del producto o servicio para los cuales se usa; o
    - (f) que la marca causa confusión con una marca previamente usada o registrada en Puerto Rico.

- C. El Secretario también cancelará cualquier registro que un tribunal con jurisdicción competente haya ordenado su cancelación por cualquier otra razón.

#### **ARTÍCULO 21.- CAMBIO DE NOMBRE, FUSIÓN, CONSOLIDACIÓN U OTROS CAMBIOS**

Las corporaciones o entidades jurídicas cuyas marcas estén registradas o para las cuales se haya solicitado registro, y que durante su existencia sufran cambios, tales como cambios de nombre, fusiones, consolidaciones, o cualquier otro cambio de índole similar,

podrán acreditar dicho cambio mediante la presentación en el Registro de Marcas de una certificación expedida por el Secretario de Estado u otro funcionario que mantenga la custodia del registro oficial en la jurisdicción, bajo cuyas leyes la misma se suscribe, u otro documento que bajo las leyes del país en que se suscribe sea suficiente para acreditar dicho cambio.

El Secretario tomará conocimiento registral de tales cambios y expedirá el correspondiente certificado.

#### **ARTÍCULO 22.- CLASIFICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA**

Las clasificaciones para los bienes y servicios serán las clasificaciones internacionales adoptadas de tiempo en tiempo por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos o el World Intellectual Property Organization (WIPO).

#### **ARTÍCULO 23.- DERECHOS A PAGAR**

El Secretario establecerá mediante reglamentación los derechos correspondientes para el registro de las marcas y los demás procedimientos establecidos en esta Ley.

#### **ARTÍCULO 24.- REGLAMENTACIÓN**

Se autoriza al Secretario para aprobar reglas y reglamentos no incompatibles con esta Ley, que promuevan el buen funcionamiento de los asuntos relativos a marcas, incluidos en esta Ley.

#### **ARTÍCULO 25.- REGISTRO MEDIANTE DOLO, FRAUDE O MALA FE Y REMEDIOS**

Cualquier persona que obtenga el registro de una marca en el Departamento de Estado valiéndose de una manifestación o declaración falsa o fraudulenta, estará sujeta a un interdicto, acción en daños y perjuicios u orden de incautación por un titular registral; o personas perjudicadas quienes podrán, a su elección, llevar cualesquiera o todas las acciones mencionadas. Además, el tribunal podrá ordenar la cancelación del registro obtenido mediante dolo, fraude o mala fe.

El tribunal fijará la cuantía de los daños tomando como base los siguientes elementos: el beneficio bruto que hubiera realizado la parte infractora de la marca mediante el uso de la marca en cuestión; el importe de la ganancia que el titular registral o la persona perjudicada hubieren dejado de percibir como resultado de la actuación de la parte demandada; el valor del menoscabo que la actuación del demandado le hubiera ocasionado al demandante; y cualquier otro factor que a juicio del tribunal cuantifique adecuadamente los daños.

El Tribunal además fijará la cuantía de las costas, honorarios y gastos del pleito.

#### **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 usada en el comercio con anterioridad al uso por parte de tal persona en conexión con la venta, distribución, oferta para la venta o promoción de bienes o servicios iguales o similares a los del titular registral o del dueño, que cause confusión o engaño en cuanto al origen de los bienes o servicios, 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, quien podrá presentar una demanda contra tal persona y solicitar un interdicto, orden de incautación, daños y/o cualquier otro remedio que en derecho proceda.

Si el caso se resolviere a favor del demandante, el tribunal fijará la cuantía de los daños, tomando como base los siguientes elementos: la ganancia o el beneficio bruto que hubiere realizado la parte infractora de la marca mediante su uso; el importe de la ganancia que el demandante hubiere dejado de percibir como resultado de la actuación del demandado; el valor del menoscabo que la actuación del demandado le hubiere ocasionado al demandante; y cualquier otro factor que a juicio del tribunal cuantifique adecuadamente los daños.

El tribunal, en su discreción, podrá fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no exceda tres veces la ganancia del demandado y/o la pérdida del demandante cuando determine que la violación fue intencional o de mala fe.

Del mismo modo, cuando el tribunal determine que el demandado desconocía y no tenía razón para saber o creer que sus actos constituían una violación a los derechos marcarios del demandante, el tribunal, en su discreción, podrá reducir la cuantía de daños.

En la alternativa, el titular registral podrá optar por solicitarle al tribunal, daños estatutarios. Los daños estatutarios podrán fijarse en una cuantía no menor de \$750 ni mayor de \$30,000 por violación, según el tribunal lo considere justo. Esta alternativa sólo está disponible para el titular registral de la marca. En un caso en el cual el titular registral pruebe, y el tribunal así lo determine, que la violación fue intencional, el tribunal, en su discreción, podrá aumentar la cuantía de daños estatutarios a una suma no mayor de \$150,000 por violación. En un caso en el cual el demandado pruebe, y el tribunal así lo determine, que tal demandado desconocía y no tenía razón para saber o creer que sus actos constituían una violación a los derechos marcarios del demandante, el tribunal, en su discreción, podrá reducir la cuantía de daños estatutarios a una suma no menor de \$500.

Además, si el caso se resuelve a favor del titular registral, el tribunal siempre fijará la cuantía de las costas, honorarios y gastos del pleito a favor de éste.

#### **ARTÍCULO 27.- FALSA DESIGNACIÓN DE ORIGEN O FALSA DESCRIPCIÓN**

A. Cualquier persona que, en bienes o servicios, use en el comercio cualquier palabra, término, nombre, símbolo, lema, imagen o estilo comercial ("trade dress"), medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o combinación de éstos; o cualquier falsa designación de origen; o cualquier descripción falsa o engañosa de un hecho; o cualquier representación falsa o engañosa de un hecho; que:

1. sea probable que cause confusión, error, equivocación o engaño en cuanto a la afiliación, conexión; o asociación de tal persona con otra persona; o en cuanto al origen, la fuente, endoso; o aprobación de sus bienes, servicios o actividad comercial por parte de otra persona, o
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.

B. Según usado en este Artículo, el término "cualquier persona" incluye al Gobierno de Puerto Rico a cualquier instrumentalidad del Estado, o a cualquier empleado del Estado o de una de sus instrumentalidades, actuando en su capacidad oficial que o quien responderá al demandante, de la misma forma que respondería cualquier entidad o persona no gubernamental.

C. En una acción bajo este Artículo por violación a una imagen o estilo comercial ("trade dress") que no se encuentre registrado en Puerto Rico o en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, la persona que reclame la protección de su imagen o estilo comercial ("trade dress") tiene el peso de demostrar que el mismo, tomado en su totalidad, no es funcional.

## **ARTÍCULO 28.- DISMINUCIÓN DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE MARCAS FAMOSAS**

A. Cualquier persona que sin el consentimiento del dueño de una marca famosa, inherente o adquirida, use dicha marca o una sustancialmente similar en el comercio de Puerto Rico, estará sujeta a interdicto si dicho uso de la marca famosa o una marca 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 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, incluyendo el derecho de solicitar daños reales, estatutarios, las ganancias del demandado, y la destrucción de los productos, documentos, u objetos con la marca cuestionada, y/o la cancelación del registro de la marca que infringe la marca famosa en cualquier clasificación y sin importar el tiempo de registrada tal marca.

B. Una marca es famosa si es extensamente reconocida por el público consumidor general en Puerto Rico, o en un área geográfica de Puerto Rico como la fuente de los bienes o servicios del dueño de la marca famosa. En su determinación de si la marca es famosa, el Tribunal podrá tomar en consideración los siguientes factores, entre otros:

1. la duración, extensión y alcance geográfico de la promoción de la marca y si la promoción es por el dueño o terceros;
2. la cantidad, volumen, y extensión geográfica de la venta de los productos o servicios ofrecidos bajo la marca;
3. la extensión del reconocimiento de la marca en Puerto Rico; y
4. si la marca está registrada y, de estarlo, en qué jurisdicciones.

C. Para determinar si existe probabilidad de disminución del carácter distintivo de la marca por opacar o deslucir la marca ("blurring"), el Tribunal tomará en consideración los siguientes factores:

1. el grado de similitud entre las marcas;
2. el grado de distinción (inherente o adquirida) de la marca famosa;

3. la extensión del uso sustancialmente exclusivo de la marca famosa;
4. el grado de reconocimiento de la marca famosa;
5. si el usuario de la marca intentó crear una asociación con la marca famosa; y
6. cualquier asociación real entre la marca y la marca famosa.

D. Los siguientes usos de una marca famosa, sin el consentimiento del dueño de la marca famosa, no darán derecho a una acción bajo el inciso A de este Artículo.

1. Uso publicitario de la marca para comparar o describir productos o servicios que compiten entre sí;
2. Uso no comercial de la marca; y/o
3. Uso de la marca para propósitos noticiosos o periodísticos, de comentarios, críticas o parodia.

E. En una acción bajo este Artículo, por disminución del carácter distintivo de una imagen o estilo comercial ("trade dress") que no se encuentre registrado en Puerto Rico o en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, la persona que reclame la protección de su imagen o estilo comercial ("trade dress") tiene el peso de demostrar que:

1. el mismo, tomado en su totalidad, no es funcional y es famoso; y
2. si la imagen o estilo comercial ("trade dress") incluye alguna marca o marcas registradas en Puerto Rico o en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, la materia no registrada, tomada en su totalidad, es famosa separada y aparte de la fama de tales marcas registradas.

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

A. Cualquier persona le responderá al dueño o al titular registral de una marca, incluyendo un nombre personal protegido como marca, cuando, sin considerar los bienes o servicios de las partes, esa persona:

1. tenía la intención de mala fe de beneficiarse de la marca o nombre personal protegido como marca; y
2. registró, mercadea, o usa un nombre de dominio que:
  - a. en caso de una marca que es distintiva al momento del registro del nombre de dominio, causa confusión con tal marca; o
  - b. en caso de una marca que es famosa al momento del registro del nombre de dominio, causa confusión o disminuye el carácter distintivo de tal marca.

Cuando el nombre de dominio registrado es igual o sustancialmente igual a una marca perteneciente a otro, existe una presunción de confusión.

B. Al determinar si la persona registró el nombre de dominio de mala fe, el tribunal puede considerar, entre otros, los siguientes factores:

1. si la persona tiene algún derecho marcario o algún otro derecho de propiedad intelectual sobre el nombre de dominio registrado;
2. si el nombre de dominio es el nombre legal de la persona u otro nombre por el cual se le conoce a esa persona;
3. el uso previo del nombre de dominio en conexión con la venta de buena fe de bienes o servicios;
4. el uso de buena fe del nombre de dominio de forma no comercial o con uso justo en un sitio en la red que se accede bajo el nombre de dominio en cuestión;
5. la intención de desviar a los consumidores del sitio en la red, del dueño de la marca al sitio en la red, que se accede bajo el nombre de dominio en cuestión que puede afectar el buen nombre ("goodwill") de la marca, para obtener beneficio económico o para mancillar o deshonorar la marca al crear una probabilidad de confusión en cuanto al origen, afiliación o endoso del sitio en la red;
6. la oferta de vender, ceder o traspasar el nombre de dominio al dueño de la marca; o a un tercero para beneficio económico, sin haber usado o haber tenido la intención de usar el nombre de dominio en la oferta bona fide de bienes o servicios; o la conducta previa de la persona que demuestre un patrón de esta conducta;
7. el haber ofrecido información de contacto falsa o engañosa cuando solicitó el registro del nombre de dominio; el no mantener intencionalmente la información de contacto actualizada o la conducta previa de la persona que demuestre un patrón de esta conducta;
8. el registro o adquisición de varios nombres de dominio que la persona sabe que son iguales o sustancialmente iguales a marcas pertenecientes a otros, que eran distintivas al momento del registro de tales nombres de dominio; o disminuyen el carácter distintivo de marcas famosas que eran famosas al momento del registro de los nombres de dominio, sin considerar los bienes o servicios de las partes;
9. si la marca incorporada en el nombre de dominio es o no es famosa, según los criterios del Artículo 28 de esta Ley.

C. La intención de mala fe descrita en las secciones anteriores no se encontrará en los casos en los cuales el tribunal determine que la persona creía y tenía bases razonables para creer que el uso del nombre de dominio era uno justo o de otra forma, legal.

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, incluyendo el derecho de solicitar daños reales o estatutarios.

### **ARTÍCULO 30.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL**

Cuando el titular registral de una marca con arreglo a esta Ley, presente demanda jurada o apoyada en declaración jurada con copia del Certificado de Registro ante el tribunal, alegando hechos específicos que evidencien que el demandado está violando sus derechos de propiedad sobre dicha marca registrada, mediante falsificación, copia, imitación o adopción de una marca cuyo parecido es tan similar al de la marca del titular registral que crea la probabilidad de confusión, el tribunal estará obligado a expedir una orden provisional ex parte dirigida a la parte demandada requiriéndole que paralice, cese o desista inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato, el uso de la marca a que la demanda se refiere, hasta la celebración de una vista dentro de los diez (10) días contados a partir de la fecha en que se expida la orden provisional. En este Procedimiento Especial, el tribunal eximirá al titular registral del requisito de prestar fianza.

Dentro de los diez (10) días, contados a partir de la fecha en que se expida la orden provisional, se celebrará una vista para que la parte demandada muestre causa por la cual no debe dejarse sin efecto la referida orden provisional o la orden de incautación; y expedirse una orden de *injunction* preliminar en lo que se ventilan los derechos de las partes.

En los casos en que el titular registral lo solicite, el tribunal podrá ordenar el embargo preventivo e incautación de los bienes, rótulos, etiquetas, envolturas o cualquier otro medio sobre los cuáles la parte demandada hubiera fijado la marca en cuestión sin necesidad de prestar fianza.

El reclamo de los remedios que provee este Artículo al titular registral de una marca registrada en Puerto Rico, es sin perjuicio de solicitar cualquier otro remedio que en derecho le asista.

### **ARTÍCULO 31.- FONDO ESPECIAL**

Las cantidades recaudadas por concepto de los derechos establecidos según dispuesto en el Artículo 23 de esta Ley, ingresarán en un fondo especial creado para esos efectos en el Departamento de Hacienda con el propósito de sufragar los gastos de funcionamiento del registro de marcas, que no fueran sufragados por asignaciones del Fondo General u otras asignaciones presupuestarias.

El Departamento de Estado, antes de utilizar los recursos depositados en el Fondo Especial, deberá someter anualmente para la aprobación de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, un presupuesto de gastos con cargo a esos fondos.

### **ARTÍCULO 32.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

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

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

C. A partir de la vigencia de esta Ley y hasta la aprobación del Reglamento mencionado en el Artículo 23, continuarán vigentes los derechos establecidos en la Ley Número 63 de 14 de agosto de 1991, según enmendada.

#### **ARTÍCULO 33.- DEROGACIÓN**

Se deroga la Ley Número 63 de 14 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la Ley de Marcas de Fábricas de Puerto Rico.

#### **ARTÍCULO 34.- CLÁUSULA DE SEPARABILIDAD**

Si cualquier palabra, frase, oración, sección, inciso o parte de esta Ley fuere por cualquier razón impugnada ante un Tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal sentencia no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones y partes de esta Ley.

#### **ARTÍCULO 35.- VIGENCIA**

Esta Ley entrará en vigor 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.

Fecha: 21 de diciembre de 2009



Firma: \_\_\_\_\_

Eduardo Arosemena Muñoz  
Secretario Auxiliar de Servicios