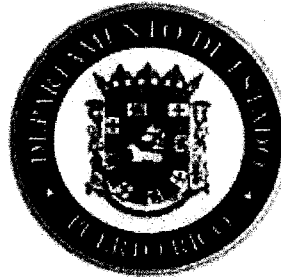


DEPARTAMENTO DE ESTADO

Número: 8075
Fecha: 19 de septiembre de 2011
Aprobado: Hon. Kenneth D. McClintock
Secretario de Estado



Por: Eduardo Arosemena Muñoz
Secretario Auxiliar de Servicios



Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Estado

**REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE MARCAS
DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

ÍNDICE

Regla 1 - <u>Base Legal y Propósito</u>	1
Regla 2 - <u>Derogaciones</u>	2
Regla 3 - <u>Definiciones</u>	2
Regla 4 - <u>Información de Servicio al Consumidor</u>	5
Regla 5 - <u>Comunicación dirigida al Registro de Marcas</u>	6
Regla 6 - <u>Los asuntos serán transmitidos por escrito</u>	7
Regla 7 - <u>Referencia de identificación en las comunicaciones por escrito</u>	8
Regla 8 - <u>Representante</u>	8
Regla 9 - <u>Comunicación con el Registro</u>	10
Regla 10 - <u>Declaración o Afirmación</u>	17

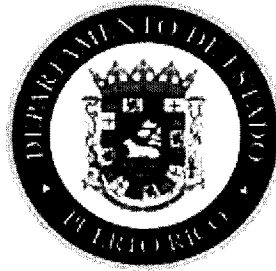
Regla 11 - <u>Consultas sobre la registrabilidad de las Marcas</u>	17
Regla 12 - <u>Solicitud de certificaciones y copias simples o certificadas</u>	17
Regla 13 - <u>Índice de Solicitudes Pendientes; Acceso a Expedientes</u>	18
Regla 14 - <u>Base para Presentar la Solicitud</u>	20
Regla 15 - <u>Identificación de registros previos</u>	21
Regla 16 - <u>Descripción de la Marca</u>	22
Regla 17 - <u>Uso por predecesor o por Compañías Relacionadas</u>	22
Regla 18 - <u>Prueba de distintividad</u>	23
Regla 19 - <u>Forma de pagar los derechos por servicios</u>	24
Regla 20 - <u>Solicitud de registro de Marca</u>	24
Regla 21 - <u>Requisitos para obtener una Fecha de Presentación</u>	27
Regla 22 - <u>Dibujo</u>	28
Regla 23 - <u>Facsímiles o Especímenes</u>	31
Regla 24 - <u>Solicitud de registro y Presentación</u>	36
Regla 25 - <u>Calificación de la Solicitud</u>	36
Regla 26 - <u>Reexamenación, Reconsideración y Revisión Judicial</u>	37
Regla 27 - <u>Término para responder a Notificación ("Office Action")</u>	38
Regla 28 - <u>Abandono de Solicitud</u>	38
Regla 29 - <u>Solicitud para Revivir Trámite</u>	38
Regla 30 - <u>Abandono expreso y voluntario, Retiro de una Solicitud</u>	39

Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks”² de 1957.

- C. **Comercio** – se refiere al Comercio en Puerto Rico.
- D. **Compañía Relacionada** – se refiere a cualquier Persona cuyo uso de una marca es controlado por el dueño de la marca, con respecto a la naturaleza y calidad de los bienes o servicios en, o en relación a, los cuales se utiliza la Marca.
- E. **Declaración o Afirmación** – se refiere a la declaración o afirmación que, bajo pena de perjurio, hace todo Solicitante o Representante y que contiene el lenguaje al que hace referencia la Regla 9 de este Reglamento.
- F. **Día Feriado** – se refiere a cualquier día, excepto sábados y domingos, cuando el Registro éste oficialmente cerrado por el día completo.
- G. **Dueño de la Marca:** se refiere a la Persona que tenga, y lo pueda evidenciar, mejor derecho sobre esa Marca.
- H. **Edicto de la Marca:** se refiere a la publicación, en un periódico de circulación general o en cualquier otro método de publicidad que de tiempo en tiempo disponga el Secretario mediante Carta Circular, que contenga la Marca a registrarse, el nombre del Solicitante, la dirección de éste, la Clase de productos o servicios a que aplica o en relación con los cuales se usa o usará la Marca y el Número de Presentación.
- I. **Fecha de Presentación:** se refiere a la hora, el día, el mes y el año en que se presenta una Solicitud al Registro que contenga los requisitos mínimos que establece este Reglamento.
- J. **Firma:** se refiere a toda firma, ya sea física o electrónica, según sea requerido por el Registro.

Regla 31 - <u>Cómputo de términos</u>	39
Regla 32 - <u>Suspensión de Trámite</u>	40
Regla 33 - <u>Enmiendas a la Solicitud</u>	40
Regla 34 - <u>Enmiendas entre el Certificado de Registro y la declaración de uso</u>	42
Regla 35 - <u>Enmiendas relacionadas a Solicitudes presentadas con intención <i>bona fide</i> de uso en el Comercio y a la Declaración de Uso</u>	42
Regla 36 - <u>Requisitos de toda Solicitud de Enmienda</u>	43
Regla 37 - <u>Publicación del aviso</u>	44
Regla 38 - <u>Clase</u>	45
Regla 39 - <u>Petición para Dividir una Solicitud</u>	46
Regla 40 - <u>Solicitudes basadas en intención <i>bona fide</i> de uso de la Marca en el Comercio</u>	46
Regla 41 - <u>Prórroga para Presentar Declaración de Primer Uso</u>	50
Regla 42 - <u>Oposición</u>	52
Regla 43 - <u>Cancelación</u>	59
Regla 44 - <u>Vista Adjudicativa</u>	67
Regla 45 - <u>Designación de Oficiales Examinadores</u>	70
Regla 46 - <u>Certificado de Registro</u>	70
Regla 47 - <u>Cancelación o Enmienda por el Titular Registral</u>	71
Regla 48 - <u>Corrección de errores en el Certificado</u>	73
Regla 49 - <u>Renovación</u>	73
Regla 50 - <u>Requisitos para mantener el registro de la Marca Solicitudes presentadas bajo la Ley 169 (Declaración de Uso Continuo)</u>	75

Regla 51 - <u>Declaración de Uso sobre Irrefutabilidad</u>.....	76
Regla 52 - <u>Cambio de Titular</u>.....	77
Regla 53 - <u>Solicitud de Archivo de registro de Marca Federal/Depósito U.S.</u>.....	78
Regla 54 - <u>Registro de marcas cuyo titular es el Gobierno, Municipios o sus instrumentalidades</u>.....	80
Regla 55 - <u>Cláusula de separabilidad</u>.....	81
Regla 56 - <u>Procedimientos Internos</u>.....	81
Regla 57- <u>Vigencia</u>.....	81



Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Estado

**REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE MARCAS
DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

Regla 1. Base legal y propósito

Este reglamento se promulga de acuerdo con las disposiciones del artículo 24 de la Ley Núm. 169 de 2009, según enmendada, conocida como Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante, Ley) y de acuerdo con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, (en adelante, LPAU).

La adopción de este nuevo Reglamento se hace necesaria ante la reciente aprobación de la Ley, cuyas disposiciones van dirigidas a incentivar el aumento del inventario de marcas que se registren en Puerto Rico. Con este nuevo Reglamento esperamos facilitar la implantación de la política pública esgrimida en la Ley impartiendo celeridad al trámite administrativo de calificación y ofreciendo una mayor confianza a las empresas nacionales y multinacionales que hacen o interesan hacer negocios en Puerto Rico.

La flexibilización del marco legal aplicable al proceso de registro de una marca, que resulta de la aplicación de la Ley es, a su vez, un mecanismo que viabiliza la política pública del Gobierno de Puerto Rico encaminada a la promoción y desarrollo de la economía de Puerto Rico.

Regla 2. Derogaciones

Mediante la aprobación de este Reglamento, queda derogado el Reglamento Núm. 4638 del 21 de febrero de 1992, conocido como el Reglamento de Procedimiento del Registro de Marcas, según enmendado por el Reglamento Núm. 7223 del 3 de octubre de 2006, al igual que cualquier disposición inconsistente que esté incluida en cualquier otro reglamento aprobado por el Departamento de Estado previo a la fecha de la aprobación de este Reglamento.

Regla 3. Definiciones

En adición a las definiciones que se incluyen en la Ley, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:

- A. **Certificado de Archivo de Registro de Marca Federal/Depósito US** – se refiere al certificado de publicidad que se le emite a todo Solicitante que interese hacer constar el hecho del registro federal relacionado a su Marca en el Registro de Marcas de Puerto Rico.
- B. **Clase** – se refiere a la Clase de Niza, correspondiente al producto o servicio en relación al cual se usa o se pretende usar la Marca en el Comercio. La Clase de Niza está basada en un tratado multinacional administrado por el “World Intellectual Property Organization” (WIPO). Este tratado se conoce como el “Nice Agreement Concerning the International

- K. **Ley:** se refiere a la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada.
- L. **Marca Irrefutable:** se refiere al derecho concluyente del Titular Registral de una marca a utilizar la marca en el Comercio en o en 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 subsiguiente a la fecha del registro, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento.
- M. **Número de Presentación:** se refiere al número que el Registro asigna al momento en que el Solicitante presenta una Solicitud que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en este Reglamento.
- N. **Número de Registro:** se refiere al número que el Registro le asigna a una Solicitud de registro de Marca que haya sido adjudicada favorablemente y con finalidad.
- O. **Opositor:** se refiere a la Persona natural o jurídica que presenta ante el Registro una Oposición en relación a una Solicitud de registro de Marca.
- P. **Petición de Inscripción:** se refiere al requerimiento formal que mediante Solicitud de registro hace un Solicitante al Registro para que se registre su Marca. La petición de inscripción es sólo uno de los requisitos de la Solicitud.
- Q. **Registrador:** se refiere a la Persona designada dentro de la Ley y este Reglamento para dirigir el Registro. Para efectos del proceso de adjudicación de registro de Marca, el término también se referirá a la persona o personas designadas y autorizadas por el Registrador a tramitar y adjudicar las Solicitudes presentadas.

- R. **Registro** – se refiere al Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico.
- S. **Solicitud**: se refiere al formulario que deberá presentar todo Solicitante ante el Registro y que deberá reunir todos los requisitos de forma que sean establecidos mediante la Ley y este Reglamento.
- T. **Representante**: se refiere a la Persona con capacidad para representar al Solicitante según establecido en este Reglamento.
- U. **Uso en el Comercio**: se refiere al uso legal de buena fe de una Marca en el Comercio de Puerto Rico.
- V. **Intención *bona fide* de uso** – se refiere a la intención de buena fe de todo Solicitante de usar la Marca en el Comercio de Puerto Rico según se dispone en la Ley y este Reglamento.

Regla 4. Información de Servicio al Consumidor

Formularios: Los formularios relacionados a los procesos ante el Registro podrán ser obtenidos del portal electrónico del Departamento de Estado o en el Registro. El Registro, mediante Carta Circular o cualquier otro mecanismo que entienda necesario, determinará cuáles formularios serán de uso mandatorio. El uso de los formularios que el Registro determine mandatorios será obligatorio a partir del término de treinta (30) días contados de su publicación en dicho portal electrónico.

Portal Electrónico: El Registro mantiene un Portal Electrónico que contiene, entre otras cosas:

- Información general del Registro
- Un sistema de búsqueda de Solicitudes de Marcas
- Formularios y circulares
- Copia de las leyes y reglamentos aplicables al proceso de calificación o examen de una Solicitud
- Instrucciones de cómo completar una Solicitud

El Portal Electrónico puede ser accedido vía la página del portal del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico en www.estado.pr.gov o www.estado.gobierno.pr.

Dirección postal: La dirección postal del Registro es:

**Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Estado
Registro de Marcas
P.O. Box 9023271
San Juan, PR 00902-3271**

Dirección Física: La dirección física del Registro es:

**Calle San José, Esq.
San Francisco
San Juan, Puerto Rico 00902**

Regla 5. Comunicación dirigida al Registro de Marcas

Toda comunicación dirigida al Registro, será enviada a nombre del Secretario de Estado a la siguiente dirección:

**Departamento de Estado
Registro de Marcas
P.O. Box 9023271
San Juan, Puerto Rico, 00902-3271**

No obstante, a partir de la fecha en que el Registro así lo establezca mediante Carta Circular o cualquier otro mecanismo, la comunicación al Registro, incluyendo la presentación de la Solicitud, será tramitada electrónicamente. A partir de dicha fecha toda Persona habrá de presentar cualquier comunicación o documento electrónicamente. Sólo mediante solicitud previa por escrito al Secretario y mediando justa causa, el Registro podrá permitir que la comunicación o el documento sea presentado por otro método que no sea electrónico.

Regla 6. Los asuntos serán transmitidos por escrito

- A. Todo asunto que un Solicitante o una Persona gestione en el Registro será tramitado por escrito, y las resoluciones que se tomen se basarán exclusivamente en los expedientes, salvo por aquellos procedimientos inter partes en los que se lleve a cabo una vista evidenciaria.
- B. Sin embargo, las comunicaciones originadas por el Registro hacia las partes se pueden perfeccionar por teléfono, telefacímil, correo electrónico u otro método de comunicación comúnmente utilizado. Esta apertura a los mecanismos de comunicación se establece para agilizar los procesos de calificación y adjudicación que se tramitan en el Registro.
- C. El Registrador deberá establecer una bitácora para llevar constancia de las comunicaciones no escritas que sean trascendentales al proceso de calificación.

Regla 7. Referencia de identificación en las comunicaciones por escrito

- A. En toda comunicación por escrito relacionada con una Solicitud se mencionará el nombre del Solicitante y el Número de Presentación.
- B. En las comunicaciones relacionadas con una Marca Registrada se identificará el Titular Registral, la Marca y el Número de Registro.

Regla 8. Representante

- A. El Dueño de una Marca podrá tramitar en el Registro los asuntos relacionados con su Marca, por sí o a través de un Representante.
- B. Para efectos de la Ley y de este Reglamento, Representante se refiere a cualquiera de los siguientes:
 - 1. Abogado: se refiere a un Abogado(a) autorizado a ejercer la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que no haya sido desaforado o suspendido permanente o provisionalmente del ejercicio de la profesión.
 - 2. Director u Oficial de la Corporación: en el caso de que el Dueño de la Marca sea una Corporación, se refiere a un oficial o director de dicha Corporación, según dicha designación de oficial o director surja de un documento oficial de la Corporación que así lo designe.

3. Socio o Miembro: en el caso de que el Dueño de la Marca sea una Sociedad o Compañía de Responsabilidad Limitada, el Representante podrá ser cualquiera de los socios de la Sociedad o miembro de la Compañía, siempre que la facultad para realizar actos ante el Registro no haya sido restringida en el Contrato de Sociedad en virtud del cual se creó dicha Sociedad.
- C. Para efectos de toda Solicitud tramitada por una persona jurídica no residente, dicha persona jurídica, entiéndase, Sociedad, Compañía de Responsabilidad Limitada, Corporación o cualquier otra entidad jurídica no residente, deberá tramitar el registro de la Marca a través de un Abogado admitido a practicar la profesión en Puerto Rico que no haya sido desaforado, suspendido provisional o permanentemente de ejercer la profesión en Puerto Rico.
- D. Para efectos de toda solicitud tramitada por persona jurídica domiciliada (residente), será necesario incluir con la Solicitud el documento oficial de la Corporación, Sociedad o Compañía de Responsabilidad Limitada que autorice al Representante a tramitar la Solicitud.
- E. Se aclara que en todo caso entre partes en el que esté envuelto una persona jurídica ya sea residente o no residente, la representación tendrá que ser por Abogado admitido a practicar la profesión en Puerto Rico que no haya sido desaforado, suspendido provisional o permanentemente de ejercer la profesión en Puerto Rico.
- F. La firma de un Abogado en un documento relacionado con los procedimientos del Registro o su comparecencia ante dicho foro administrativo, actuando en su capacidad de Representante, constituirá prueba suficiente de su designación por parte de aquel a nombre de quien actúa.

- G. Un Solicitante puede presentar ante el Registro un poder ("power of attorney") que esté relacionado a más de una Solicitud o registro, o a todas las Solicitudes de registro existentes y futuras.
- H. La revocación o renuncia del Representante deberá ser notificada por escrito al Registro. Una vez notificada la renuncia o revocación, el Registro continuará comunicándose con el Solicitante o cualquier otro Representante que sea designado para representarlo.
- I. Un Representante podrá solicitar, en cualquier momento, la renuncia a la representación del Solicitante, siempre que lo haga por escrito y su renuncia será efectiva cuando sea aprobada por el Registrador.
- J. Salvo que de otra manera se informe, la comparecencia de un nuevo abogado constituirá una sustitución de Representante y el Registro vendrá obligado a notificarle de cualquier procedimiento a dicho nuevo Representante.

Regla 9. Comunicación con el Registro

- A. La comunicación emitida por del Registro será enviada a la dirección que aparece en la Solicitud a la que se refiere la comunicación, o que resulte de la documentación presentada, cuando se trate de otro procedimiento. El Registro únicamente vendrá obligado a enviar la comunicación del Registro a una sola dirección, aunque haya más de un Solicitante o Representante.
- B. El Solicitante será responsable de mantener al Registro informado de cualquier cambio de dirección y método de comunicación para efectos de notificación a través de la correspondiente notificación de Cambio de Dirección. De lo contrario, toda comunicación

continuará siendo enviada a la dirección que aparece en la Solicitud. Una alegación de falta de responder a una comunicación del Registro por falta de recibo de la notificación no será excusa válida del Solicitante, a menos que éste pruebe haber informado al Registro del cambio de dirección y el error en la notificación haya sido cometido por el Registro al no tomar como dirección de notificación la nueva dirección informada por el Solicitante. En todo caso en que ocurra un cambio en la dirección a la que se emitirá la comunicación o notificación, será necesario que medie una notificación de cambio de dirección por escrito acompañado del pago de los derechos que mediante Reglamento disponga el Secretario.

- C. Si en el proceso surge alguna otra parte interesada en la tramitación de una Solicitud, como por ejemplo en casos de Oposición a una Solicitud o Solicitud de Cancelación de un registro de Marca, el Registro enviará la comunicación al Solicitante y a esas otras partes interesadas.
- D. Mientras el Registro no disponga lo contrario mediante Carta Circular o cualquier otro documento al efecto la parte interesada, Titular Registral o Solicitante deberá hacer constar su elección en cuanto al método de comunicación:
 - 1. Correo regular: en caso de seleccionar el método de recibo de comunicación por correo regular de toda comunicación o notificación emitida por el Registro, el Registro emitirá dicha notificación o comunicación a la dirección postal que la Persona haya designado en la Solicitud o documento pertinente. El Registro no vendrá obligado a enviar notificación o comunicación por correo regular a más de una dirección. Es la entera responsabilidad del Solicitante, Titular Registral o parte interesada notificar

al Registro de cualquier cambio en la dirección postal informada para propósitos de notificación.

- i. La Fecha de Presentación asignada a un documento enviado por correo regular será aquella en que se registre del sobre en que fue enviado. El Registro no retiene los sobres en los que se recibe el material o registra la fecha del matasellos.
 - ii. La comunicación enviada por correo regular será considerada enviada a tiempo cuando sea enviada dentro del término (esto incluye el último día del término o el próximo día que no sea sábado, domingo o día feriado cuando el último día del período caiga en sábado, domingo, o día feriado).
 - iii. Si la documentación enviada por correo regular o certificado no es recibida o se pierde dentro del Registro, el Registro considerará la documentación como radicada a tiempo basándose en la evidencia que pueda someter el remitente de dicho envío, tal como, el acuse de recibo del envío, o Declaración a esos efectos.
2. Correo electrónico: en caso de comunicación emitida por el Registro, el Registro remitirá dicha comunicación a la dirección electrónica que haya designado el Solicitante en la Solicitud o la parte interesada en el escrito correspondiente. Se recomienda que toda comunicación enviada por este método sea enviada con confirmación de recibo por la parte que lo genere. El Registro NO vendrá obligado a enviar notificación por correo electrónico a más de una dirección de correo electrónico. Es la entera responsabilidad del Solicitante, Titular Registral

o parte interesada el notificar al Registro de cualquier cambio en la dirección de correo electrónico, informada para propósitos de notificación electrónica.

- i. La fecha de recibo de una comunicación enviada por correo electrónico será aquella en que se registre la llegada del correo electrónico en el sistema de comunicación electrónica del Registro.
- ii. La comunicación enviada por correo electrónico será considerada enviada en tiempo cuando sea transmitida al Registro en o antes de la fecha de vencimiento.
- iii. Si el correo electrónico enviado resulta devuelto por no poder ser enviado a la dirección informada por la Persona a quien se dirige, el Registro le notificará la comunicación a su correspondiente dirección postal.
- iv. Si el correo electrónico fue enviado a tiempo, pero no es recibido por el Registro o resultó extraviado, la comunicación será considerada como radicada en tiempo basándose en la evidencia que pueda someter el remitente de dicho envío, tal como, el acuse de recibo d envío, o Declaración a esos efectos.
- v. El Registro no estará obligado a notificar la comunicación por correo electrónico por el sólo hecho de que la Persona haya designado este método de comunicación en la Solicitud u otro escrito correspondiente. Quedará sujeto a la discreción del Registro notificar por correo regular, fax u otro método apropiado.

vi. La Persona o Representante deberá firmar la comunicación a ser enviada electrónicamente entrando su nombre y apellido entre dos barras diagonales tal como sigue: /fulanodetal/, o a puño y letra y escanearlo, para luego ser enviado por correo electrónico en formato .jpg, .pdf o cualquier otro formato que de tiempo en tiempo establezca el Registro mediante Carta Circular o cualquier otro documento a tal efecto. El uso de la firma electrónica se entenderá que constituirá una certificación de que:

(1) la presentación está autorizada;

(2) según la información o creencia del firmante, la presentación de la comunicación está justificada;

(3) la comunicación no se radica para dilatar procedimientos.

vii. Cuando el Registro autorice al Solicitante, Titular Registral o parte interesada a comunicarse por vía electrónica con el Registro, cualquier comunicación deberá ser enviada a la dirección electrónica notificada por el Registro.

3. Telefacsimil- en caso de seleccionar el método de envío de comunicación por telefacsimil de toda comunicación emitida por el Registro, la transmisión será dirigida a la oficina particular dentro del Registro. La lista de números de telefacsimil del Registro se encuentra en el portal electrónico del Registro. El Registro no enviará un recibo oficial de la recepción del telefacsimil, pero

usualmente las máquinas confirmarán enviando una hoja que indica que la transmisión fue completada. Se recomienda que cada transmisión incluya una hoja de portada, además de indicar el Número de Presentación o de registro, el nombre de la Marca, el número de páginas transmitidas, y el nombre, dirección, número de telefacsímil y número de teléfono de la parte remitente. Cada documento transmitido tendrá que ser legible. El tamaño ideal del documento transmitido será 8.5 pulgada por 11 pulgadas. Las máquinas de facsímil del Registro no imprimirán hojas de tamaño mayor al indicado. Se recomienda que la máquina del remitente imprima recibo de envío, el cual debe ser retenido por el remitente, junto a la comunicación original, como evidencia de contenido y transmisión.

- i. La Fecha de Presentación asignada a una comunicación enviada por telefacsímil será aquella en que se registre la llegada de la transmisión completa en la máquina de telefacsímil del Registro, a menos que la transmisión sea completada en un sábado, domingo o día feriado. Cuando la comunicación sea recibida en un sábado, domingo o día feriado, la misma recibirá una Fecha de Presentación del próximo día laborable. La frase "transmisión completa" significa que la transmisión se haya recibido en su totalidad. Por ejemplo, si la primera página de diez fue recibida en el Registro a las 11:45pm un lunes y la décima página fue recibida a las 12:19am del martes, la Fecha de Presentación corresponderá a martes (asumiendo que el martes no es un día feriado).

- ii. Todos los documentos relacionados a Marcas podrán ser transmitidos por telefacsimil con la excepción de los documentos a continuación:

(1) Solicitud de Marcas

(2) Dibujos

(3) Certificados de registro

(4) y aquellos otros trámites que requieran el pago de derechos, hasta tanto no esté disponible un mecanismo que acredite dicho pago.

- iii. Si la comunicación enviada vía facsimil no es recibida o se pierde dentro del Registro, el Registro considerará la comunicación como radicada a tiempo basándose en la evidencia que pueda someter el remitente de dicho envío, tal como, el acuse de recibo de envío, o Declaración a esos efectos.

F. Si el Solicitante, Titular Registral o parte interesada está compareciendo a través de Representante, según lo dispuesto en este Reglamento, el Registro se comunicará directamente y únicamente con el Representante.

G. No obstante, a partir de la fecha en que el Registro así lo establezca mediante Carta Circular o cualquier otro mecanismo al efecto, la comunicación al Registro será tramitada solamente electrónicamente. A partir de dicha fecha toda Persona habrá de presentar cualquier comunicación o solicitud de servicio electrónicamente según lo establecido en la Ley del Gobierno Electrónico, Ley Núm. 151 de 22 de junio de 2004, según enmendada, 3 L.P.R.A. § 998 et seq. (en adelante, Ley 151). Sólo mediante solicitud previa por escrito al

Secretario y mediando justa causa, el Secretario podrá permitir la comunicación o solicitud de servicio por otro método que no sea electrónico mediante la correspondiente dispensa establecida en la referida Ley 151.

Regla 10. Declaración o Afirmación

Cuando un trámite requiera una Declaración bajo pena de perjurio, el siguiente lenguaje podrá ser utilizado:

El/la suscribiente reconoce que expresiones o declaraciones falsas, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la Solicitud de registro o documento o del registro resultante de la Solicitud. El/la suscribiente, manifiesta que todo lo vertido por él/ella, es cierto por serle de conocimiento personal; y que todo lo vertido basado en información o creencia es creído como cierto.

Regla 11. Consultas sobre la registrabilidad de las Marcas

El Registro no contestará consultas para determinar si una Marca podría o no ser registrada.

Regla 12. Solicitud de certificaciones y copias simples o certificadas

Cualquier Persona podrá, previa Solicitud y el pago de los derechos correspondientes, obtener una certificación, una copia simple o una copia certificada de todo o parte de un expediente de una Marca. Las certificaciones y las copias certificadas llevarán el Gran Sello del Gobierno de Puerto Rico y estarán firmadas por un funcionario con autoridad a nombre del Secretario.

Regla 13. Índice de Solicitudes Pendientes; Acceso a Expedientes

- A. En el Registro existe un índice de las Solicitudes pendientes, que incluye el nombre y dirección del Solicitante; Nombre y dirección del Representante; una reproducción o descripción de la Marca; los productos o servicios en relación a los que se usa o se pretende usar la Marca; el número de la Clase, la fecha de uso (si aplica); el Número de Presentación y la Fecha de Presentación de la Solicitud.
- B. Excepto por los documentos cuyo contenido haya sido ordenado a permanecer bajo sello mediante orden de protección emitida por un tribunal, los expedientes de las Marcas estarán disponibles al público para ser inspeccionados y copiados previo el pago de los derechos correspondiente que mediante reglamento establezca el Secretario.
- C. En la medida en que el Registro se convierta a un registro digital, dichos expedientes podrán ser examinados por los medios digitales disponibles que viabilicen dicho acceso.
- D. Cualquier documento que sea objeto de una orden de protección y se haya ordenado mantener el mismo bajo sello y confidencia por un tribunal en cualquier procedimiento que envuelva una Solicitud o un registro, será mantenido en confidencia y no podrá ser objeto de inspección, ni podrá ser fotocopiado, a menos que de otro modo disponga el tribunal o a menos que la parte que resulte beneficiada de la orden voluntariamente divulgue el documento o materia objeto de confidencialidad. Siempre que sea posible, sólo las secciones confidenciales de los documentos serán presentadas bajo sello.

E. El Registro también mantendrá un sistema de búsqueda de Solicitudes pendientes de calificación, Marcas Registradas y trámites relacionados a una Marca. Dicho mecanismo o sistema facilitará el acceso a información de la Marca, incluyendo, pero sin limitarse a, los siguientes:

1. Marca;
2. El nombre y la dirección del Solicitante o el Titular Registral;
3. El nombre y la dirección del Representante;
4. Identificación de los productos en los cuales se usa la Marca o servicios en relación a los cuales se usa la Marca en el Comercio;
5. La Clase de bienes o servicios;
6. La fecha de uso de la Marca en el Comercio;
7. El Número de Presentación;
8. Copia del facsímil o espécimen conteniendo la Marca;
9. La Fecha de Presentación de la Solicitud;
10. El dibujo de la Marca;
11. La evidencia de uso;
12. Cesión de derechos sobre la Marca;
13. Gravámenes que afectan la Marca; y
14. Cualquier otro documento pertinente

Regla 14. Base para Presentar la Solicitud

La Solicitud deberá indicar si la Marca se usa en el Comercio o si la misma se basa en la intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio

1. Una Solicitud basada en uso de la Marca en el Comercio deberá incluir:

i. Una Declaración bajo pena de perjurio que indique:

Que el Solicitante cree ser el Dueño de la Marca; que la Marca está en uso en el Comercio; que según el mejor conocimiento y creencia del Solicitante, ninguna otra Persona tiene el derecho a utilizar la Marca en el Comercio, sea idéntica o en forma que sea probable que, al aplicarse a los bienes o servicios de la otra Persona, , pueda causar confusión, error, o engaño; que el facsímil o espécimen muestra la Marca de la manera en que es utilizada en el Comercio en o en conexión con los bienes o servicios; y que los hechos vertidos en la Solicitud son ciertos.

Si la Solicitud que contiene la Declaración bajo pena de perjurio no es presentada dentro de un tiempo razonable luego de ser firmada la Declaración, el Registro podría requerirle al Solicitante someter una declaración sustituta.

ii. la fecha de primer uso de la Marca en el Comercio; y

iii. un facsímil o espécimen de la Marca tal como se usa en el Comercio.

2. Una Solicitud basada en la intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio, deberá incluir una Declaración bajo pena de perjurio que indique:

Que el Solicitante tiene una intención bona fide de utilizar la Marca en el Comercio en o en relación a los bienes o servicios especificados; que el Solicitante cree tener derecho al uso de la Marca en el Comercio; que según el mejor conocimiento y creencia del Solicitante, ninguna otra Persona tiene el derecho de utilizar la Marca en el Comercio, sea de forma idéntica o en forma que se asemeje de tal manera que, al aplicarse a los bienes o servicios de la otra Persona, pueda causar confusión, error, o engaño; y que los hechos vertidos en la Solicitud son ciertos.

Si la Solicitud que contiene la Declaración bajo pena de perjurio no es presentada dentro de un tiempo razonable luego de ser firmada la Declaración, el Registro podría requerirle al Solicitante someter una declaración sustituta de la intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio.

3. Una Solicitud ya sea basada en uso en el Comercio o en intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio podrá amparar productos o servicios, propios de una sola Clase.

Regla 15. Identificación de registros previos

El Solicitante podrá identificar en la Solicitud los registros anteriores de la misma Marca o Marcas similares pertenecientes al Solicitante o Compañías Relacionadas.

Cuando una marca registrada o cuyo registro se procura es o puede ser utilizada legítimamente por Compañías Relacionadas, tal uso será en beneficio del Titular Registral o del Solicitante, y tal uso no afectará la validez de tal Marca ni de su registro, siempre que tal marca no se utilice de

tal forma que se engañe al público. Si el primer uso de una Marca por una persona es controlado por el Titular Registral o el Solicitante, con respecto a la naturaleza y calidad de los bienes o servicios, tal primer uso será en beneficio del Titular Registral o Solicitante, según sea el caso.

Regla 16. Descripción de la Marca

La Solicitud contendrá una descripción detallada de la Marca cuando la Marca no esté en caracteres estándar. En una Solicitud donde la Marca esté en caracteres estándar, se podría incluir una descripción. No obstante, en todo caso en que así lo requiera el Oficial Examinador a cargo de la calificación o examen de la Solicitud, el Solicitante tendrá que proveer la descripción detallada, según solicitada. Si en la Solicitud se reclama color o una combinación de colores como parte de la Marca, los colores deberán ser identificados y descritos en el espacio correspondiente de la Solicitud.

Regla 17. Uso por predecesor o por Compañías Relacionadas

- A. Si el primer uso de la Marca fue por un predecesor en título o por una Compañía Relacionada, y el uso resulta en beneficio para el Solicitante, la fecha del primer uso podrá ser confirmada con una Declaración de que el primer uso fue por el predecesor en título, o por la Compañía Relacionada, según sea apropiado.

- B. En casos en que la Marca no está siendo utilizada por el Solicitante, pero está siendo utilizada por una o más Compañías Relacionadas cuyo uso resulta para beneficio del Solicitante, tales hechos podrán ser indicados en la Solicitud.

- C. El Registro podría requerir los detalles concernientes a la naturaleza de la relación y las pruebas que puedan ser necesarias y apropiadas para el propósito de demostrar que el uso de las compañías relacionadas resulta en beneficio para el Solicitante y no afecta la validez de la Marca.

Regla 18. Prueba de distintividad

- A. Cuando se solicite el registro de una Marca que de otro modo no hubiese tenido acceso al Registro por disposición de los incisos 3, 4, y 7 del Art. 5 de la Ley, pero para la cual el Solicitante alegue que se ha convertido en distintiva en el Comercio en relación a los bienes o servicios identificados en la Solicitud, el Solicitante podrá, en apoyo de tal registro, presentar con la Solicitud, o en respuesta a una notificación del Oficial Examinador evidencia de que ha adquirido significación secundaria, tal como: affidavit o declaraciones, deposiciones u otra evidencia acreditativa de la duración, extensión y naturaleza del uso de la Marca en el Comercio, gastos de publicidad en relación con la Marca (identificando los tipos de medios de publicidad y adjuntando anuncios), cartas o declaraciones del comerciante o del público o cualquier otra evidencia que resulte apropiada y que tienda a demostrar que la Marca distingue la fuente o el origen de los productos o servicios.

- B. En casos apropiados, el poseer uno o más registros previos o una Marca similar que esté en uso en productos o servicios relacionados de la misma Marca podrá aceptarse como prueba *prima facie* de distintividad. Adicionalmente, si la Marca se ha convertido distintiva de los bienes o servicios del Solicitante por razón de uso sustancialmente exclusivo y continuo en el Comercio por el Solicitante durante los cinco (5) años previos a la fecha en que se realiza el reclamo de distintividad, podrá en casos apropiados, aceptarse una demostración por medio de Declaración bajo pena de perjurio como prueba *prima facie* de distintividad. Sin embargo, de surgir alguna inconsistencia registral, se le podrá requerir información adicional al Solicitante.

Regla 19. Forma de pagar los derechos por servicios

El pago de los derechos requeridos para obtener servicios del Registro se evidenciará con la presentación del recibo de pago del Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico o cualquier otro método de pago que, de tiempo en tiempo, establezca el Registro como método válido de acreditar el pago.

Regla 20. Solicitud de registro de Marca

- A. Además de la declaración bajo pena de perjurio especificada en la Regla 13, la Solicitud debe incluir:
1. Una Petición de Inscripción dirigida al Secretario;
 2. El nombre completo del Solicitante y su denominación comercial, si la tuviere;
 3. En todo caso, la dirección postal del Solicitante y, en caso de Personas jurídicas, la dirección física del lugar principal de negocios;

4. El número de teléfono, telefacsímil y el correo electrónico del Solicitante o Representante;
5. La dirección postal y/o física donde el Solicitante desee recibir las comunicaciones o notificaciones relacionadas a la Solicitud, así como el número de teléfono, telefacsímil y correo electrónico;
6. La ciudadanía del Solicitante, o si fuere una persona jurídica, el país o estado con arreglo a cuyas leyes se hubiere organizado;
7. El número de la Clase a la que pertenecen los bienes o los servicios;
8. Una enumeración de los bienes o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la Marca;
9. Identificación del tipo de Marca cuyo registro se solicita (servicio, fabrica, colectiva o certificación);
10. En caso de una Solicitud basada en uso de la Marca en el Comercio, la fecha completa desde la cual se usa la Marca en el Comercio;
11. Una descripción detallada de los componentes de la Marca;
12. En caso de una Solicitud basada en uso de la Marca en el Comercio, un facsímil de la Marca tal y como se usa en los productos o en relación a los servicios;
13. Para toda Solicitud, ya sea basada en uso o en la intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio, un dibujo de la Marca tal como se usa o pretende usarse en el Comercio;
14. La firma del Solicitante o su Representante; y

15. La Solicitud deberá ir acompañada del pago que de tiempo en tiempo establezca el Secretario. El pago podrá ser hecho en cheque, giro postal, o cualquier otro instrumento que permita el Departamento de Estado, pagadero al Secretario de Hacienda. Este pago no será reembolsado al Solicitante.
- B. El Registro publicará un formulario que constituye la Solicitud y su uso será obligatorio según lo dispone la Regla 3. Se podrá presentar con dicho formulario cualquier anejo que resulte pertinente a la calificación o examen de la Solicitud.
- C. En una Solicitud para registrar una Marca de servicio, la Solicitud debe especificar y contener todos los elementos requeridos para el registro de una Marca de fábrica, pero debe ser modificada para relacionarse a los servicios, en vez de a productos. En una Solicitud para registrar una Marca colectiva basada en uso de la Marca, la Solicitud deberá especificar y contener todos los elementos aplicables requeridos para el registro de Marcas, pero deberá adicionalmente especificar la clase de Personas destinadas a tener derecho a usar la Marca, indicando cuál es o será su relación con el Solicitante, y la naturaleza del control que el Solicitante ejerce sobre el uso de la Marca.
- D. En una Solicitud para registrar una Marca colectiva basada en la intención bona fide de usar la Marca en el Comercio, la Solicitud deberá especificar y contener todos los elementos aplicables requeridos por las secciones precedentes de Marcas, pero deberá adicionalmente especificar la clase de Personas que tendrán derecho a usar la Marca, indicando cuál será su relación para con el Solicitante, y la naturaleza del control que el Solicitante ejercerá sobre el uso de la Marca.

E. En una solicitud para registrar una Marca de certificación, la solicitud deberá incluir todos los elementos aplicables requeridos para las solicitudes de Marcas, pero deberá adicionalmente:

1. Especificar las condiciones bajo las cuales la Marca de certificación es usada o se pretende utilizar;
2. Indicar que el Solicitante ejercita o tiene la intención de ejercitar control legítimo sobre el uso de la Marca;
3. Establecer que el Solicitante no se dedica a la producción o mercadeo de los productos o servicios a los cuales la Marca es aplicada; e
4. Incluir una copia de los estándares que determinan si otros podrán usar la Marca de certificación en sus productos y/o en conexión con sus servicios.

Regla 21. Requisitos para obtener una Fecha de Presentación

A. El Registro le adjudicará una Fecha de Presentación a toda Solicitud en el idioma español o inglés que contenga, como mínimo, los siguientes elementos:

1. El nombre del Solicitante;
2. Una dirección que permita que el Registro pueda comunicarse con el Solicitante o su Representante;
3. Un dibujo de la Marca;
4. Un listado de los productos o servicios en relación a los cuales se usa o usará la Marca; y
5. El pago de los derechos correspondientes a la Solicitud.

- B. Si el Solicitante no incluye todos los elementos requeridos en esta Regla, el Registro denegará la Fecha de Presentación. El Registro expedirá una notificación explicando el por qué la Fecha de Presentación fue denegada y solicitando la corrección necesaria con el pago de los derechos correspondientes. Al Solicitante se le concederá el término uniforme de noventa (90) días para subsanar el defecto.

- C. Si el Solicitante no presenta una Solicitud aceptable dentro del término de noventa (90) días establecido en esta Regla, la Solicitud se entenderá abandonada.

- D. Una Solicitud corregida conforme lo dispuesto en esta sección tendrá la Fecha de Presentación del recibo de la Solicitud corregida.

Regla 22. Dibujo

- A. Para toda Solicitud, ya sea basada en uso o en la intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio, el Solicitante deberá presentar un dibujo de la Marca tal como se usa o pretende usarse en el Comercio. El dibujo no tendrá un tamaño mayor de 8-1/2" x 11". Cuando la Marca no sea susceptible de ser captada en un dibujo, será permisible referirse a la descripción de la misma. En el caso de que el Solicitante solicite proteger color(es) como parte de la Marca, el dibujo deberá ser a color y deberá constar la descripción del color o los colores tal como se proyectan en el dibujo de la Marca.

B. Si se somete el dibujo de la Marca por algún método electrónico, éste será en formato .JPG, .PDF o cualquier otro formato que, de tiempo en tiempo, el Registro establezca como aceptable; y digitalizada a no menos de 300 puntos por pulgadas (dpi) y no más de 350 puntos por pulgadas (dpi) con un largo y anchura no menor de 250 pixeles y no mayor de 944 pixeles. Todas las líneas tendrán que estar limpias, claras y sólidas, no finas o saturadas, y tendrán que producir una imagen de alta calidad al ser reproducidas.

C. Existen dos tipos de dibujos:

1. Dibujo de caracteres estándar (tipografiados). El Solicitante que desee registrar palabras, letras, números, o cualquier combinación sin reclamar algún tipo de letra ("font"), estilo, tamaño o color en particular deberá someter un dibujo de caracteres estándar que demuestre la Marca en negro sobre un fondo blanco. Un Solicitante podrá someter un dibujo de carácter estándar si:

- i. La Solicitud incluye una Declaración de que la Marca está en caracteres estándar y que no se ha hecho algún reclamo a algún tipo de letra ("font"), estilo, tamaño o color;
- ii. La Marca no incluye un elemento de diseño;
- iii. Todas las palabras y letras en la Marca son representadas en caracteres en latín;

- iv. Todos los numerales en la Marca son representados en numerales romanos o arábigos; y
- v. La Marca contiene sólo signos de puntuación comunes o Marcas diacríticas.

2. Dibujo de forma estilizada. El Solicitante que desee registrar una Marca que incluye un diseño de dos o tres dimensiones; color; y/o palabras, letras o números o la combinación de estos en un estilo de letra ("font") particular deberá presentar un dibujo de forma estilizada. El dibujo deberá demostrar la Marca en un fondo ("background") negro o blanco, a menos que se esté reclamando color como un componente de la Marca.

D. Marcas que incluyen color. Cuando el Solicitante reclame color(es) como un componente de la Marca, el dibujo deberá ilustrar la Marca a color y el Solicitante deberá identificar el(los) color(es), describir dónde aparecerá(n) el (los) color(es) en la Marca, y reclamar que el(los) color(es) es(son) un componente de la Marca.

E. Marcas tridimensionales. Cuando una Marca tenga características tridimensionales, el dibujo deberá proyectar una sola interpretación de la Marca y el Solicitante deberá indicar que la Marca es tridimensional.

F. Marcas de movimiento. Cuando una Marca tenga movimiento, el dibujo deberá ilustrar hasta cinco (5) imágenes congeladas o escenas inmóviles mostrando varios puntos en el