

# TITULO DIEZ Comercio

## Capítulo 11. Marcas de Fábrica: Identificación de Productos

§§ 171 a 171h. Derogadas. Ley de Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 33, ef. Diciembre 16, 2009.

### HISTORIAL

#### Derogación.

Estas secciones, que procedían de los arts. 1 a 10 de la Ley de Agosto 14, 1991, Núm. 63, establecían la Ley de Marcas.

Antes de su derogación, las secs. 171b y 171c habían sido enmendadas por la Ley de Septiembre 23, 1992, Núm. 76, secs. 1 y 2.

Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 223 a 224b de este título.

#### Anotaciones bajo la anterior sec. 171

##### 1. En general.

Según la Ley Lanham y la Ley de Marcas de Puerto Rico, la verdadera propietaria de una marca fue una compañía que tenía un titular registral federal posterior, pero la utilizó antes en el comercio en los Estados Unidos y Puerto Rico; la otra compañía registró la marca primero en el Registro de Marcas del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado, pero no la había usado. *Arribas v. American Home*, 165 D.P.R. 598 (2005).

Las marcas se dividen en cuatro categorías, a saber: arbitrarias o imaginables, sugestivas, descriptivas y genéricas, de las cuales las marcas arbitrarias o imaginables y las sugestivas están sujetas a protección para el uso exclusivo del que las reclama. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, 131 D.P.R. 21 (1992).

#### Anotaciones bajo la anterior sec. 171c

##### 1. En general.

En un caso sobre la registración de una marca, la cual incluyó el nombre de la ciudad de París, el Departamento de Estado erró porque recurrió al inciso (a)(7) de esta sección cuando no se presentó ante su consideración una controversia sobre marcas idénticas o similares, conflictivas entre sí. *Federation Des Ind. v. Ebel*, 172 D.P.R. 615 (2007).

#### Anotaciones bajo la anterior sec. 171e

##### 1. En general.

Luego de cinco años desde que se presentara una solicitud para el registro de una marca sin uso previo, si la marca aún no ha sido inscrito ya, no procederá su registro. *Arribas v. Sta. Clara*, 165 D.P.R. 781 (2005).

Los beneficios que provee el registro de una marca sin uso previo, se pierden si el titular no acredita haber usado la marca en el plazo prescrito. *Arribas v. Sta. Clara*, 165 D.P.R. 781 (2005).

Aunque el plazo para acreditar el uso de la marca se retrotrae a la fecha de presentación de la solicitud, la obligación en sí no madura hasta tanto se logre el registro. *Arribas v. Sta. Clara*, 165 D.P.R. 781 (2005).

§ 171i. Derogada. Ley de Septiembre 19, 1996, Núm. 241, art. 17, ef. 120 días después de Septiembre 19, 1996.

### HISTORIAL

#### Derogación.

Esta sección, que provenía del art. 11 de la Ley de Agosto 14, 1991, Núm. 63, disponía sobre la inscripción de títulos que gravaran la titularidad de una marca registrada.

§§ 171j a 171y. Derogadas. Ley de Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 33, ef. Diciembre 16, 2009.

### HISTORIAL

#### Derogación.

Estas secciones, que procedían de los arts. 12 a 27 de la Ley de Agosto 14, 1991, Núm. 63,

establecían la Ley de Marcas.

Antes de su derogación, las secs. 171v y 171y habían sido enmendadas por la Ley de Septiembre 23, 1992, Núm. 76, secs. 3 y 4.

Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 223 a 224b de este título.

#### **Anotaciones bajo la anterior sec. 171x**

##### **1. En general.**

En la determinación de confusión entre dos marcas de servicio se deben considerar los siguientes criterios, entre otros: la similitud entre las marcas; similitud de los productos o servicios; la fuerza de la marca o su distintivo; la intención del segundo usuario al adoptar la marca de servicio, y evidencia de confusión actual o real. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, 131 D.P.R. 21 (1992).

Cuando un comprador prudente y razonable puede comprar un producto bajo la creencia que está comprando otro producto existe la probabilidad de confusión. La confusión sobre el origen del producto no tiene que envolver productos o servicios idénticos; es suficiente que compitan entre sí o que estén relacionados en una manera que pueda implicar un origen común. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, 131 D.P.R. 21 (1992).

Existe una violación o infracción al derecho propietario de marca de fábrica o servicio únicamente si la marca utilizada posteriormente por un competidor u otro comerciante crea una probabilidad de confusión al consumidor con respecto a la marca protegida. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, 131 D.P.R. 21 (1992).

Una parte que solicita un *injunction* por infracción de marca de fábrica o servicio tiene que demostrar que: (1) el nombre sobre el cual desea la exclusividad sobre determinado producto o servicio es protegible o está sujeto a ser apropiado por quien lo reclama; (2) él fue el que primero lo utilizó en conexión con su producto o servicio en Puerto Rico; (3) existe una probabilidad de confusión al consumidor entre su marca y la del demandado, y (4) debido a que el demandante solicita un remedio en equidad, se debe demostrar que dicha probabilidad de confusión le causa un daño irreparable para el cual no posee otro remedio adecuado en ley. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, 131 D.P.R. 21 (1992).

La categorización de una palabra o frase en derecho marcario se examina a base de la relación entre el producto o servicio y la marca en cuestión y a base del mercado a quien va dirigido el producto. Una palabra puede ser genérica para determinado producto o servicio mas puede ser descriptiva o arbitraria para otros y, por otro lado, una palabra puede ser genérica para determinado mercado, mas no para otros. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, 131 D.P.R. 21 (1992).

**§§ 191 a 207. Derogadas. Ley de Agosto 14, 1991, Núm. 63, art. 29, ef. 6 meses después de Agosto 14, 1991.**

#### **HISTORIAL**

##### **Derogación.**

Estas secciones, que provenían de las secs. 1 a 16 de la Ley de Julio 28, 1923, Núm. 66, reglamentaban el Registro de Marcas de Fábrica.

Antes de su derogación, las secs. 201 y 207 habían sido enmendadas por la Ley de Junio 21, 1977, Núm. 87, p. 206, secs. 1 y 2, respectivamente.

Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 171 et seq. de este título.

#### **Anotaciones bajo la anterior sec. 191**

##### **1. Poder legislativo.**

Puerto Rico tiene iguales poderes a los de otros estados para promulgar legislación sobre marcas de fábrica. *Topp-Cola Company v. Coca-Cola Company*, 314 F.2d 124 (1963).

La Legislatura puede aprobar legislación específica reglamentando el uso de marcas de fábrica en Puerto Rico en cuanto a la industria licorera, siempre que no esté en conflicto con la legislación federal sobre la materia. Pero el art. 40 de la Ley Núm. 6 de 1936, anterior sec. 1671 del Título 13, no es un reglamento detallado de esta materia. *Sucrs. de José Fernández, S. en C. v. Domenech, Tes.*, 60 D.P.R. 906 (1942).

##### **2. Interpretación con otras leyes.**

La Ley de Marcas de Fábrica de 1923 es congruente con los principios del derecho común

desarrollados por la jurisprudencia federal. *Erva Pharmaceuticals, Inc. v. American Cyanamid Co.*, 755 F. Supp. 36 (1991).

Las leyes de Puerto Rico sobre marcas de fábrica y competencia desleal son congruentes con los principios del derecho común desarrollados por las cortes federales. *Jordan K. Rand, Ltd. v. Lazoff Bros., Inc.*, 537 F. Supp. 587 (1982).

Tiene valor persuasivo en esta jurisdicción la interpretación de los tribunales y comentaristas norteamericanos en relación a una disposición legal de una antigua ley federal hoy derogada, adoptada en Puerto Rico, en este caso el registro de una marca de fábrica. *Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack. Corp.*, 107 D.P.R. 519 (1978).

El registro de una marca de fábrica en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos no extiende los derechos y protección que le concede al registrante, a las actividades estrictamente locales dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuya legislación proporciona su propio sistema de registrar las marcas de fábrica. *Rheingold Breweries, Inc. v. Antilles Breweries, Inc.*, 353 F. Supp. 877 (1973).

Los derechos que la legislación concede a los que inscriben localmente son adicionales a los que otorga el registro federal. *Topp-Cola Company v. Coca-Cola Company*, 314 F.2d 124 (1963).

### **3. Uso en el comercio.**

En la práctica la marca no sólo señala el origen del producto sino también su calidad e individualidad. *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).

El interés adquirido sobre una marca es un derecho propietario; esta sección así lo caracteriza al referirse al dueño de una marca. *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).

En Estados Unidos la doctrina reconoce cuatro requisitos indispensables para la génesis del derecho exclusivo sobre una marca: (1) que el símbolo sea susceptible de ser apropiado como marca inmediatamente o mediante la adquisición de significación secundaria; (2) que se adhiera físicamente al producto ( *affixation* ); (3) que haya una distribución o venta *bona fide* del producto, y (4) que el adquirente tenga prioridad y exclusividad en el uso de la marca frente a otros, aun cuando éstos no utilicen el símbolo, en rigor, como marca de fábrica. A todos estos requisitos se le ha añadido la buena fe. *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).

Como regla general las marcas de fábrica sólo reciben protección jurídica dentro de determinado mercado y jurisdicción. La extensión territorial del derecho es coextensiva con la extensión territorial de su uso. Lo verdaderamente relevante es el uso del símbolo en la jurisdicción o mercado en que se encuentra el foro. *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).

Habiéndose sostenido por la doctrina que una sola venta utilizando la marca de fábrica equivale al uso de la marca en el comercio, siempre que el interesado que la usó de buena fe tenga la intención de seguir usándola, también equivale a estar en el comercio el hacer varias ventas a un solo cliente a los efectos del registro de una marca. *Op. Sec. Just. Núm. 35 de 1969.*

### **4. Registro.**

Para propósitos de análisis marcario en controversias sobre registrabilidad de marcas, deben diferenciarse cuatro categorías de términos: (1) genéricos; (2) descriptivos; (3) sugestivos, y (4) arbitrarios o imaginarios. *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).

En el derecho marcario, la diferencia entre un término descriptivo y uno sugestivo es algo confusa; para diferenciarlos se han desarrollado varios criterios: (1) el grado de imaginación; (2) la necesidad de los competidores, y (3) el uso por los competidores. A pesar de estos criterios, se ha señalado que en la realidad y práctica cotidiana los tribunales usan como medida ( *test* ) la intuición. *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).

Los términos sugestivos son inscribibles o registrables sin necesidad de significación secundaria. *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).

El uso previo de un término en publicidad y promoción análogo al uso como marca de fábrica es suficiente para impedir la registración por un usuario subsecuente del mismo término o uno similar. *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).

El hecho de que un distribuidor solicitara el registro de una marca de fábrica en Puerto Rico no extingue el derecho preexistente del fabricante al uso de la misma. *Jordan K. Rand, Ltd. v. Lazoff Bros., Inc.*, 537 F. Supp. 587 (1982).

El registro de una marca de fábrica no implica derecho de propiedad a la misma. *Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp.*, 624 F.2d 366 (1980).

El hecho de que el demandado en un procedimiento sobre violación de marca registrada tratara de registrar las mismas palabras como marca en Puerto Rico no constituye impedimento ( *estoppel* ) para que dicho demandado pudiera alegar en derecho que dichas palabras eran genéricas y por consiguiente no eran registrables como marca. *Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp.*, 624 F.2d 366 (1980).

A fin de registrar una marca, el Departamento de Estado está autorizado para solicitar del abogado un poder de la corporación que representa autorizándolo o designándolo como tal para las gestiones ante el Departamento, a tenor con una delegación legislativa expresa para dictar reglas y reglamentos. Op. Sec. Just. Núm. 34 de 1969.

#### **5. Evidencia en contrario.**

Cuando se solicita registrar una marca de fábrica, en el caso denominada “vigorol”, y se opone una entidad alegando el previo uso de una marca similar llamada “vigorón”, esta última empresa no tiene que demostrar el uso de su marca por existir presunción a su favor de propiedad y uso, pero ello no obsta para que el solicitante traiga como evidencia demostrativa de que, a pesar del registro a favor del opositor, él tiene derecho al registro de su marca. Op. Sec. Just. Núm. 41 de 1969.

#### **6. Negativa a registrar.**

Un peticionario perjudicado por una decisión del Departamento de Estado negándose a registrar una marca de fábrica puede cuestionar dicha decisión administrativa: (a) solicitando la cancelación del registro de la marca ya registrada a favor de otro, o (b) pidiendo la revisión de la decisión aun cuando el estatuto pertinente guarda silencio sobre el particular, pidiendo la revisión de dicha decisión administrativa al Tribunal Superior. *J. Beléndez Solá, Inc. v. Rivera*, 102 D.P.R. 276 (1974).

#### **7. Origen del derecho.**

El origen y estado del derecho sobre la propiedad industrial en esta jurisdicción se resumen en la opinión. *Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack. Corp.*, 107 D.P.R. 519 (1978).

#### **8. Definiciones.**

Por disposición expresa de la sec. 4622 del Título 33, las secs. 1311 a 1317 de dicho título continúan vigentes y configuran el delito de copiar o falsificar una marca de fábrica perteneciente a otro. La definición de “marca de fábrica” en la sec. 1314 del Título 33, preponderantemente descriptiva, suple en cierto modo la laguna de ausencia de definición en este capítulo. *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).

Una marca es un símbolo—en sentido amplísimo—mediante el cual el comerciante identifica sus productos. Su función principal es diferenciar. *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).

A los fines de este capítulo, “marca de fábrica” es la manera de distinguir en el mercado un producto del otro. *Colón v. Carlos Martínez, Inc.*, 112 D.P.R. 846 (1982).

A los fines de este capítulo un vocablo es genérico, y por tanto no inscribible, cuando el término carece de distinción y el público consumidor lo identifica con el artículo producido en vez de con quien lo produce o distribuye. *Colón v. Carlos Martínez, Inc.*, 112 D.P.R. 846 (1982).

Un vocablo extranjero que identifica al productor y no al producto no es genérico y, por consiguiente, es inscribible como marca. *Colón v. Carlos Martínez, Inc.*, 112 D.P.R. 846 (1982).

#### **9. Jurisdicción.**

Los tribunales de Puerto Rico, por no ser foros judiciales internacionales, no pueden vindicar la moralidad comercial a escala supranacional en controversias locales sobre marcas de fábrica. Si el valor jurídico lesionado no tiene vida en nuestra jurisdicción, en ausencia de una ley federal o tratado internacional de aplicación local para protegerla, nada pueden hacer los tribunales locales. *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).

### **Anotaciones bajo la anterior sec. 193**

#### **1. En general.**

Las disposiciones del Art. 6 de la Convención de París de 1883, según enmendado hasta la Convención de Estocolmo de 1967, relativas al registro de marcas de fábrica, son de aplicación en Puerto Rico como normas aceptadas por el gobierno federal de los Estados Unidos. Op. Sec. Just. Núm. 29 de 1980.

No siendo los términos de las Convenciones internacionales sobre marcas de fábrica susceptibles de entrar en vigor por sí mismos ( *self-executing* ) es necesario que, mediante

acción legislativa—al ejemplo de lo realizado en la jurisdicción federal—se atemperen las normas estatales a las de dichas Convenciones, según fuere correspondiente. Op. Sec. Just. Núm. 29 de 1980.

### **Anotaciones bajo la anterior sec. 194**

#### **1. Palabras descriptivas.**

Para determinar si una palabra descriptiva o genérica en un idioma o dialecto extranjero retiene ese carácter en esta jurisdicción, el criterio siguiente se aplicará: Si el público en general conoce el significado genérico de la palabra en el idioma extranjero, la palabra mantiene su carácter original y no es registrable, pero si el significado genérico original no es conocido, o lo es por una porción ínfima de la población, entonces es susceptible de convertirse en marca de fábrica válida. *Colón v. Carlos Martínez, Inc.*, 112 D.P.R. 846 (1982).

El término *barong*, que significa “camisa” o “guayabera”, entre otras acepciones, en el idioma tagalo de las Islas Filipinas, no es un término genérico en Puerto Rico y, por tanto, es registrable como marca de fábrica. *Colón v. Carlos Martínez, Inc.*, 112 D.P.R. 846 (1982).

No es registrable el término “Rico” usado en una marca de café molido, por constituir un término descriptivo no registrable de acuerdo con las disposiciones de la Ley sobre Marcas de Fábrica en vigor. *Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón*, 91 D.P.R. 372 (1964).

La determinación de si una palabra o frase descriptiva usada como designación de un artículo en el mercado ha adquirido una significación secundaria, es una cuestión de hecho. *Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón*, 91 D.P.R. 372 (1964).

#### **2. Significación secundaria.**

Una palabra o frase no puede recibir protección por medio de su registro como marca de fábrica, por ser descriptiva y, como tal, no susceptible de registro; sin embargo, de haberse utilizado por largo tiempo en el mercado para identificar determinado producto en forma tal que para el público consumidor tal palabra o frase equivale a ese producto, adquiere, en tales circunstancias, lo que se denomina como “significación secundaria” y el derecho a protección que de otra forma no tendría. Op. Sec. Just. Núm. 9 de 1970.

En esta jurisdicción rige la doctrina de la significación secundaria de un término descriptivo, que da base a que surja un nuevo derecho de propiedad sobre una marca de fábrica con derecho a ser protegida. *Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón*, 91 D.P.R. 372 (1964).

En relación con marcas de fábrica, la “doctrina de la significación secundaria” de un término descriptivo—a los fines de darle protección a una marca de fábrica no registrable—presupone que una palabra o frase, que originalmente y en su sentido primario no es susceptible de ser apropiada con exclusividad con relación a un artículo en el mercado por ser geográfica o de otro modo descriptiva, puede, sin embargo, haber sido usada por tanto tiempo y con tal exclusividad por un productor con referencia al artículo, de manera que en el mercado del artículo, y en aquella parte del público que lo consume, la palabra o frase ha llegado a significar que el artículo es un producto; en otras palabras, ha llegado a ser para dicho productor su marca de fábrica. *Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón*, 91 D.P.R. 372 (1964).

Distintas formas de establecer la significación secundaria de una palabra descriptiva—no registrable como una marca de fábrica—usada para identificar un producto en el mercado—lo que da lugar a que surja un derecho de propiedad protegible—se explican en la opinión. *Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón*, 91 D.P.R. 372 (1964).

#### **3. Evidencia.**

El Secretario de Estado no puede rechazar el registro de una marca de fábrica radicada por un ciudadano de cualquiera de las naciones integrantes de la Unión creada por la Convención de París de 1883, por el solo hecho de que no se presente evidencia de que dicha marca hubiere sido radicada, registrada o renovada en su país de origen. Op. Sec. Just. Núm. 29 de 1980.

Descansa el peso de demostrar que una marca de fábrica ha perdido su carácter propio en aquella parte que pretende apropiársela por tal motivo. *Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack Corp.*, 107 D.P.R. 519 (1978).

En un pleito por infracción a una marca de fábrica, basta probar por el demandante la posibilidad de que el uso por el demandado de una marca de fábrica parecida puede ocasionar confusión o equivocación en la mente del público, sin que tenga que probar el demandante que dicha confusión se produjo de hecho. *J. Beléndez Solá, Inc. v. Rivera*, 102 D.P.R. 276 (1974).

Probado prima facie por un demandante en un pleito por infracción a una marca de fábrica que

puede ocurrir una confusión o equivocación en la mente del público de permitirse al demandado usar una marca de fábrica no registrada similar a la marca de fábrica registrada del demandante, pasa el peso de la prueba a dicho demandado para justificar la similaridad. J. Beléndez Solá, Inc. v. Rivera, 102 D.P.R. 276 (1974).

La prueba es suficiente para concluir que en este caso se estableció plenamente que el conjunto de colores, diseño y las palabras “Café Rico” en la rotulación de la bolsa usada por la recurrente para vender su producto, han adquirido una significación secundaria en el mercado de café tostado y molido en Puerto Rico, lo que crea a su favor un derecho de propiedad protegible. Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, 91 D.P.R. 372 (1964).

#### **4. Competencia desleal.**

La prueba es suficiente para concluir que el demandado se propuso continuar sus negocios a base de imitar lo más posible la marca y la rotulación de la bolsa de café usada por la demandante, con el fin de aumentar sus ventas mediante el indebido aprovechamiento de la plusvalía de la demandante, creándose una confusión en el público consumidor que da base para establecer un caso de competencia desleal. Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, 91 D.P.R. 372 (1964).

#### **5. Similaridad en sonido.**

Una similaridad en sonido entre dos marcas de fábrica puede sostener una imputación de la infracción de una marca. J. Beléndez Solá, Inc. v. Rivera, 102 D.P.R. 276 (1974).

Probado por un demandante en un pleito por infracción a una marca de fábrica registrada la similaridad en sonido entre la suya y la del demandado, así como que las mismas designaban productos que utilizaban la misma fórmula y que se destinaban al mismo fin, un tribunal debe proceder a declarar con lugar dicha demanda cuando—como en el caso de autos—el demandado no presentó prueba de refutación. J. Beléndez Solá, Inc. v. Rivera, 102 D.P.R. 276 (1974).

#### **6. Nombre geográfico.**

Procede denegar la inscripción de la marca “Borinquen” solicitada porque, aun cuando el nombre oficialmente reconocido y aceptado para designar la demarcación geográfica del Estado Libre Asociado es “Puerto Rico” no es menos cierto que el nombre “Borinquen” ha sido perpetuado por la costumbre y una larga tradición cultural como sinónimo de aquél. Op. Sec. Just. Núm. 24 de 1975.

#### **7. Abandono o discontinuación de marca de fábrica.**

El abandono de una marca de fábrica no obliga al Estado a inscribirla a nombre de otro hasta que su significado especial para el público se haya perdido y esfumado el peligro de confusión. Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack. Corp., 107 D.P.R. 519 (1978).

El propietario de una marca de fábrica inscrita puede discontinuar el uso de la misma para ciertos productos y mantenerla en cuanto a otros sin que ello entrañe que se ha abandonado el uso de la marca. Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack. Corp., 107 D.P.R. 519 (1978).

#### **8. Inscripción a nombre de otra persona.**

Inscrita una marca de fábrica a nombre de una persona, ésta no puede, mediante convenio privado, obligar al Secretario de Estado a inscribirla a nombre de otra, a menos que convenza a dicho funcionario de que no habrá probabilidad de confusión en la mente del público. Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack. Corp., 107 D.P.R. 519 (1978).

#### **9. Confusión o equivocación.**

En la inscripción de una marca de fábrica, la “confusión o equivocación en la mente del público” que el Secretario de Estado debe evitar, no es esencialmente la relacionada con los productos sino la relativa al origen de éstos. Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack. Corp., 107 D.P.R. 519 (1978).

No tiene autoridad el Secretario de Estado para inscribir una marca de fábrica a nombre de una persona, no sólo cuando dicha marca se usare en relación a artículos de las propiedades descriptivas relacionadas con una marca ya inscrita, sino también en el caso en que tanto se asemeje a la marca de fábrica perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusión o equivocaciones en la mente del público, o dé lugar a engaño de los compradores. Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack. Corp., 107 D.P.R. 519 (1978).

### **Anotaciones bajo la anterior sec. 195**

#### **1. Competencia del Secretario.**

La función de determinar si se accede al registro de la marca de fábrica “Oro Español” es de la exclusiva competencia del Secretario de Estado, a tenor con lo dispuesto en esta sección. Op. Sec. Just. Núm. 9 de 1970.

## **2. Oposición.**

Nuestro esquema legislativo provee para que una petición de inscripción *ex parte* no afecte los derechos de terceros; a tales efectos se exige como salvaguarda la publicación de edictos para notificar la petición de inscripción. Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 D.P.R. 313 (1986).

En virtud del requisito de notificación de petición de inscripción por medio de publicación de edictos, los derechos de cualquier tercero interesado pueden hacerse valer a través de tres procedimientos *inter partes* de naturaleza contenciosa, a saber: (1) oposición—el promovente trata de impedir la registración a favor del promovido; (2) cancelación—donde el promovente interesa que se cancele la inscripción, y (3) interferencia—que acontece cuando dos marcas incompatibles buscan los beneficios registrales. Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 D.P.R. 313 (1986).

No existe impedimento legal para que se acepte la radicación de oposiciones al registro de una marca antes de la publicación del clisé y demás detalles que la ley exige en un periódico de gran circulación, siempre y cuando la radicación de dicha oposición sea posterior a la determinación de que la marca es registrable y a la comunicación a ese efecto al solicitante de dicha marca. Op. Sec. Just. Núm. 30 de 1974.

La finalidad que se persigue con la publicación del clisé de una marca de fábrica, junto con los datos del solicitante del registro de la misma y sobre la clase de artículos a que se aplica dicha marca es llevar al conocimiento del público el hecho de la solicitud de dicho registro y que el Secretario de Estado se propone registrarla si no existe oposición a ello, garantizando a toda persona que se sintiere perjudicada con dicho registro el derecho a oponerse al mismo. Op. Sec. Just. Núm. 30 de 1974.

El término fijado por la ley para la oposición al registro—treinta días siguientes a la fecha de la última publicación—debe entenderse como punto de partida para establecer un término de caducidad para la presentación de los escritos de oposición. Op. Sec. Just. Núm. 30 de 1974.

El término para la verificación del escrito de oposición a una marca de fábrica empieza a contarse después de la presentación; en otras palabras, dicho término no cae dentro de los treinta días del término que establece la ley para la presentación. Op. Sec. Just. Núm. 9 de 1970.

## **3. Exenciones al pago de derechos.**

La Autoridad de Tierras de Puerto Rico, exenta por las secs. 289 et seq. del Título 28 del pago de toda clase de derechos prescritos por las leyes para la inscripción de documentos públicos en cualquier registro público de Puerto Rico, no viene obligada, a tenor con dicha exención, al pago de los derechos prescritos para el registro de una marca de fábrica a su favor. Op. Sec. Just. Núm. 27 de 1976.

## **Anotaciones bajo la anterior sec. 196**

### **1. Jurisdicción.**

Un solicitante de las ventajas estrictamente locales conferidas por el registro local de una marca de fábrica no puede hacer uso de una acción solicitando una sentencia declaratoria ( *declaratory judgment action* ) para llevar a una corte federal un procedimiento de oposición ante las autoridades locales. Topp-Cola Company v. Coca-Cola Company, 314 F.2d 124 (1963).

### **2. Efecto de la presentación.**

Cuando un tercero comparece al Departamento de Estado a oponerse a que se registre una marca a favor del peticionario y también solicita la inscripción a su favor es aplicable esta sección, que trata de un procedimiento de interferencia. Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 D.P.R. 313 (1986).

En casos de interferencia, el Departamento de Estado deberá decidir sobre la validez y suficiencia de las objeciones hechas a la inscripción por la parte adversa, si algunas, y la prioridad en el uso legítimo (inclusive la buena fe) de la marca. Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 D.P.R. 313 (1986).

La presentación de una oposición en un procedimiento sobre registro local no es por sí misma una acusación o una advertencia de una futura acusación de violación. Topp-Cola Company v. Coca-Cola Company, 314 F.2d 124 (1963).

### **3. Injunction .**

En una acción de *injunction* para prohibir que un demandado infrinja una marca de fábrica, cualquier duda en cuanto a la efectividad del remedio solicitado debe resolverse en contra del demandado. *Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón*, 91 D.P.R. 372 (1964).

#### **4. Falta de registro.**

El uso de nuevo en Puerto Rico por el demandado de botellas de boca ancha para cerveza con la marca "Chug-a-Mug" para su propia marca de cerveza no infringió la marca de fábrica "Chug-a-Mug" que fue registrada a tenor con la *Landham Trademark Act*, toda vez que la marca de fábrica nunca fue registrada para uso local en Puerto Rico y nunca tuvo gran impacto en Puerto Rico, el dueño de la marca no hizo hincapié en la misma en su propaganda y el demandado nunca usó las palabras "Chug-a-Mug" en su publicidad. *Rheingold Breweries, Inc. v. Antilles Breweries, Inc.*, 353 F. Supp. 877 (1973).

#### **5. Denegación del registro.**

La resolución del Secretario de Estado denegando el registro de una marca de fábrica solicitado, después de entrar en los méritos del asunto, enmarca una determinación final en cuanto al expresado registro y no es susceptible de reconsideración. Op. Sec. Just. Núm. 26 de 1976.

La resolución del Secretario de Estado rechazando el registro de una marca sin entrar en los méritos de la oposición, no puede considerarse como una determinación final en cuanto a dicho registro y, debido a su naturaleza interlocutoria, es susceptible de ser reconsiderada. Op. Sec. Just. Núm. 22 de 1975.

### **Anotaciones bajo la anterior sec. 197**

#### **1. Oposición.**

Cuando se han cumplido con los requisitos legales para el registro del traspaso de una marca de fábrica de una corporación a otra por constar éste en un documento escrito y debidamente jurado de acuerdo con las leyes del estado donde se otorgó, y cuando además de la solicitud radicada en el Departamento de Estado consta que el mismo fue aprobado por la junta de directores y ratificado por una mayoría de los accionistas de la entidad vendedora, no pueden oponerse al registro del traspaso aludido en ese departamento tres tenedores de acciones preferidas de la propia entidad cesionaria que alegan que sus acciones no han sido liquidadas. Op. Sec. Just. Núm. 17 de 1968.

#### **2. Traspaso fraccionado.**

No es factible legalmente el que proceda autorizarse el traspaso de una marca de fábrica únicamente en lo que a un renglón específico respecta, pues ni este capítulo, ni el Reglamento de Marcas de Fábrica promulgado a su amparo, proveen para esta clase de traspaso en que el dueño de la marca, al mismo tiempo que la conserva la traspasa en cuanto a uno de los renglones protegidos por la misma. Op. Sec. Just. Núm. 15 de 1977.

### **Anotaciones bajo la anterior sec. 199**

#### **1. Uso en el comercio.**

Sólo son susceptibles de registro bajo la sec. 207 de este título aquellas marcas que se usan en el comercio interestatal (registradas bajo la ley federal) y en el comercio de Puerto Rico, y las marcas que se registren en la forma indicada pueden ser renovadas bajo esta sección. Op. Sec. Just. Núm. 6 de 1970.

### **Anotaciones bajo la anterior sec. 202**

#### **1. Intención legislativa.**

La posibilidad de confusión es elemento esencial de la protección marcaria. *Davidoff Extension v. Davidoff Comercio e Indus.*, 747 F. Supp. 122 (1990).

El poseedor de una marca registrada bajo esta sección no puede reclamar daños por violación de su derecho contra el anterior poseedor de dicha marca registrada bajo la ley federal. *Davidoff Extension v. Davidoff Comercio e Indus.*, 747 F. Supp. 122 (1990).

La fraseología de esta sección no distingue entre las marcas registradas originalmente en Puerto Rico y las que han sido registradas en Washington con anterioridad al registro en Puerto Rico; lejos de esto, la referencia legislativa a las marcas registradas "bajo las disposiciones de esta ley" indica que fue la intención cubrirlas a todas, independientemente del punto de origen del registro. Op. Sec. Just. Núm. 6 de 1970.

### **Anotaciones bajo la anterior sec. 207**

#### **1. En general.**

El Secretario de Estado tiene derecho a cobrar solamente \$30 por el registro de cada copia



certificada expedida por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, aunque en dicha copia certificada se consigne la inscripción de una marca de fábrica en varias clases. Op. Sec. Just. Núm. 13 de 1979.

## **2. Uso en el comercio.**

Las marcas de fábrica usadas en el comercio de Puerto Rico gozan de la protección que extiende la ley local y son susceptibles de ser renovadas si cumplen con los demás requisitos de ley. Op. Sec. Just. Núm. 14 de 1975.

El derecho que concede y la protección que ofrece la Ley de Marcas de Fábrica son extensivos a las marcas registradas en la Oficina de Patentes de Washington y luego registradas en Puerto Rico, cuando éstas se usan en el comercio de Puerto Rico. Op. Sec. Just. Núm. 6 de 1970.

Las marcas de fábrica usadas en el comercio de Puerto Rico, que hayan sido registradas de conformidad con esta sección, gozan de la protección que extiende la ley local y son susceptibles de ser renovadas si cumplen con los demás requisitos de ley. Op. Sec. Just. Núm. 6 de 1970.

## **3. Publicación.**

El registro en Puerto Rico de las marcas previamente registradas en Washington está sujeto al requisito de publicación—al igual que para las registradas originalmente en Puerto Rico—y a la limitación de que no pueden estar en conflicto con marcas ya registradas en Puerto Rico. Op. Sec. Just. Núm. 6 de 1970.

## **4. Efecto.**

El registro de una marca de fábrica que no se ha usado nunca en el comercio de Puerto Rico es inoficioso en términos de protección local para la misma, constituyendo meramente el llamado registro un récord para informar al público que la marca está registrada en la Oficina de Patentes Federal. Op. Sec. Just. Núm. 14 de 1975.

Si una marca no se ha usado nunca en el comercio de Puerto Rico, el registro de la misma en Puerto Rico en el año 1954 es inoficioso en términos de protección local para la marca, constituyendo el llamado registro meramente un récord para informar al público que la marca está registrada en Washington, y sin otras consecuencias legales que no sean las que emanan del registro federal. Op. Sec. Just. Núm. 6 de 1970.

## **5. Renovación.**

Sólo son susceptibles de registro aquellas marcas que se usan en el comercio interestatal (registradas bajo la ley federal) y en el comercio de Puerto Rico, y las marcas que se registren en la forma indicada pueden ser renovadas bajo la sec. 199 de este título. Op. Sec. Just. Núm. 6 de 1970.

### **§ 208. Protección de los productos de Puerto Rico—Registro de la Asociación de Puerto Rico**

Desde el momento en que se inscriba en el Departamento de Estado, como una asociación que no tiene por objeto un beneficio pecuniario, la organización denominada Asociación de Puerto Rico podrá registrarse en el Departamento de Estado [con] un facsímil y una descripción de la estampa o sello de garantía de dicha Asociación de Puerto Rico.

#### **History.**

—Marzo 13, 1913, Núm. 50, p. 91, sec. 1.

#### **HISTORIAL**

##### **Codificación.**

La palabra “facsímile” fue sustituida con “facsímil” para mayor claridad.

“Oficina del Secretario de Puerto Rico” fue sustituida con “Departamento de Estado”, a tenor con la Ley de Julio 24, 1952, Núm. 6.

La Carta Orgánica de 1917 sustituyó “Secretario de Puerto Rico” con “Secretario Ejecutivo”.

### **§ 209. Protección de los productos de Puerto Rico—Estampa o sello de garantía**

El objeto del mencionado registro de la estampa o sello de garantía de la Asociación de Puerto Rico será proveer un medio por el cual la Asociación de

Puerto Rico pueda, a fin de mantener el crédito de los productos y manufacturas puertorriqueños y protegerlos contra falsificaciones, fraudes o sustituciones con artículos de clase inferior, garantizar el origen, ley y calidad de los productos puertorriqueños, y pueda permitir el uso de dicha estampa por los productores, manufactureros y comerciantes en los referidos artículos; y la Asociación de Puerto Rico, por conducto de su comisión ejecutiva o junta debidamente autorizada, podrá expedir permisos a dichos productores, manufactureros o comerciantes en artículos puertorriqueños para usar la estampa o sello de garantía de la Asociación de Puerto Rico, en todos los mencionados artículos puertorriqueños producidos, manufacturados o vendidos por ellos, cuando llenen aquellos requisitos, respecto al origen, ley, calidad, forma y procedimientos que se prescribieren por la Asociación de Puerto Rico; Disponiéndose, sin embargo, que nada de lo contenido en las secs. 208 a 212 de este título se interpretará en el sentido de autorizar a la Asociación de Puerto Rico para conceder el uso de la estampa o sello de garantía a ningún productor, manufacturero ni comerciante, con exclusión de otras estampas, razones sociales o corporaciones dedicadas a la misma clase de negocios que deseen llenar dichos requisitos.

**History.**

—Marzo 13, 1913, Núm. 50, p. 91, sec. 2.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

**§ 210. Protección de los productos de Puerto Rico—Registro de permisos extendidos por la Asociación**

Todos los permisos extendidos por la Asociación de Puerto Rico para usar la referida estampa o sello de garantía deberán ser registrados en la Oficina de la Asociación de Puerto Rico y en el Departamento de Estado, y la Asociación de Puerto Rico tendrá la facultad de cancelar cualquiera de dichos permisos en el caso de que se utilice infringiendo alguna de las condiciones que prescribiere la Asociación de Puerto Rico, o cuando se haga otro uso impropio de dicha estampa, y tales cancelaciones serán asimismo registradas en la Oficina de la Asociación de Puerto Rico y en el Departamento de Estado.

**History.**

—Marzo 13, 1913, Núm. 50, p. 91, sec. 3.

**HISTORIAL**

**Codificación.**

Oficina del “Secretario de Puerto Rico” fue sustituida con “Departamento de Estado”, a tenor con la Ley de Julio 24, 1952, Núm. 6.

La Carta Orgánica de 1917 sustituyó “Secretario de Puerto Rico” con “Secretario Ejecutivo”.

**§ 211. Protección de los productos de Puerto Rico—Uso ilegal de la estampa o sello**

Cualquier productor, manufacturero o comerciante que haga uso de la estampa o sello de garantía de la Asociación de Puerto Rico, después de haber sido cancelado su permiso por la Asociación de Puerto Rico, o antes de que la Asociación de Puerto Rico le haya extendido un permiso para utilizar dicha estampa o sello de garantía, estará sujeto a una multa que no sea menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares.

**History.**

—Marzo 13, 1913, Núm. 50, p. 91, sec. 4.

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.

**§ 212. Protección de los productos de Puerto Rico—Responsabilidad de la Asociación**

La Asociación de Puerto Rico no será responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse con motivo de la cancelación por aquella de cualquiera de los permisos para usar la estampa o sello de garantía de dicha Asociación.

**History.**

—Marzo 13, 1913, Núm. 50, p. 91, sec. 5.

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.

**§ 213. Envases de bebidas gaseosas—Registro por el fabricante**

Desde la fecha en que empiece a regir esta ley, todo fabricante de bebidas gaseosas que registrare para su uso exclusivo en el Departamento de Estado el envase que haya de usar, con su marca de fábrica exclusiva, tendrá derecho a que dicho envase sólo pueda ser usado por el fabricante a cuyo nombre aparezca registrado; Disponiéndose, que cualquier fabricante de bebidas gaseosas que reusare para envasar o vender sus productos, las botellas de un fabricante de bebidas gaseosas que las tuviere registradas a su nombre en el Departamento de Estado y lo hiciere sin el consentimiento expreso y por escrito del propietario de aquella marca registrada, será considerado [culpable] de delito menos grave y convicto que fuere será castigado con pena máxima de cien (100) dólares o cárcel por un período máximo de sesenta (60) días o ambas penas, multa y cárcel, a discreción del tribunal.

**History.**

—Abril 9, 1936, Núm. 13, p. 187, sec. 1.

**HISTORIAL****Referencias en el texto.**

La referencia a “esta ley” en el texto, es a la Ley de Abril 9, 1936, Núm. 13, p. 187.

**Codificación.**

“Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico” fue sustituida con “Departamento de Estado”, a tenor con la Ley de Julio 24, 1952, Núm. 6.

La palabra “reo” fue sustituida con “culpable” para mayor claridad.

**§ 214. Envases de bebidas gaseosas—Reglamentación**

Por la presente se instruye a la Junta Estadual de Salud de Puerto Rico para que prepare los reglamentos, necesarios que una vez aprobados por el Gobernador de Puerto Rico tendrán fuerza de ley para poner en vigor las secs. 213 a 215 de este título.

**History.**

—Abril 9, 1936, Núm. 13, p. 187, sec. 2.

**HISTORIAL****Codificación.**

“Insular” fue sustituida con “Estadual” a tenor con la Constitución.

### § 215. Envases de bebidas gaseosas—Cumplimiento

El Secretario de Salud y los oficiales a sus órdenes—inspectores de salud—así como la Policía de Puerto Rico, tendrán la obligación de perseguir a los violadores de las secs. 213 a 215 de este título o de su reglamento.

#### **History.**

—Abril 9, 1936, Núm. 13, p. 187, sec. 3.

#### **HISTORIAL**

##### **Codificación.**

“Comisionado de Sanidad” fue sustituido con “Secretario de Salud”, a tenor con la Ley de Julio 24, 1952, Núm. 6.

“Policía Insular de Puerto Rico” fue sustituida con “Policía de Puerto Rico”, a tenor con la Ley de Mayo 12, 1953, Núm. 16.

§§ 216 a 222. Derogadas. Ley de Junio 30, 1969, Núm. 143, p. 490, art. 134(d), cf. Julio 1, 1969.

#### **HISTORIAL**

##### **Derogación.**

Estas secciones, que procedían de la Ley de Mayo 13, 1951, Núm. 418, p. 1107, regulaban la identificación de bebidas de malta. Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 9501 et seq. del Título 13.

### § 223. Definiciones

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

**(b). Disminución del carácter distintivo de una marca.**— Disminución del carácter distintivo de una marca famosa por deslustre (*blurring*) o por deshonor (*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.

**(c). 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.

**(d). Disminución del carácter distintivo de una marca por mancillar o deshonor (*tarnishment*).**— Asociación entre una marca o un nombre comercial y una marca famosa que afecta la reputación de la marca famosa.

**(e). 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.

**(f). 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.

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

(1). 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 de la misma; y que sirva para distinguir su empresa, organización comercial o los bienes de esa persona de aquellos manufacturados o vendidos por otra persona y para indicar la fuente de dichos bienes, aunque no sea conocida.

**(h). 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.

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

(1). Es utilizada en el comercio por una persona que no es su dueño o titular, o

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

**(j). 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.

**(k). Marca abandonada.**— Se refiere a una marca cuyo uso en el comercio de Puerto Rico se ha discontinuado con la intención de no reanudarlo o cuya significación como distintivo de los bienes y servicios provenientes de una misma fuente se ha perdido.

Una marca se presume abandonada cuando:

(1). Su uso haya sido 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 rebatible de la intención de abandono de la marca, o

(2). el titular o dueño de la marca ha incurrido en conducta, incluyendo actos de acción u omisión, que cause que la marca se convierta en genérica o de alguna otra manera pierda su significación o connotación como marca.

**(l). Marca registrada.**— Marca registrada en el Registro de Marcas del Departamento

de Estado del Gobierno de Puerto Rico.

**(m). Nombre comercial.**— Cualquier nombre usado por una persona para identificar un negocio o vocación de tal persona.

**(n). 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 este capítulo 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.

**(o). Secretario.**— El Secretario de Estado del Gobierno de Puerto Rico o el funcionario al cual éste delega la administración de este capítulo.

**(p). 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.

**(q). Solicitante.**— La persona que presenta una solicitud para el registro de una marca bajo este capítulo, sus representantes legales, sus sucesores y sus cesionarios.

**(r). Titular registral.**— La persona a quien se le concedió el registro de una marca bajo las disposiciones de este capítulo, sus representantes legales, sus sucesores y sus cesionarios.

**(s). Uso en el comercio.**— Uso legal de buena fe de una marca en el comercio de Puerto Rico. Para efectos de este capítulo, 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.

### **History.**

—Diciembre, 16, 2009, Núm. 169, art. 2; Julio 12, 2011, Núm. 124, art. 1.

### **HISTORIAL**

#### **Enmiendas**

**—2011.**

Inciso (a): La ley de 2011 añadió este inciso, y redesignó los anteriores incisos (a) a (r) como (b) a (s). Inciso (g)(2): La ley de 2011 sustituyó “identificar y distinguir los bienes” con “distinguir su empresa, organización comercial o los bienes de esa persona” e introdujo cambios menores de redacción en esta cláusula. Inciso (i): La ley de 2011 añadió “se utilice para...la misma y que” en este inciso. Inciso (k): La ley de 2011 sustituyó “Una marca que se presume abandonada” con “se refiere a una...se ha perdido” en el primer párrafo, redesignando la anterior segunda oración como el segundo párrafo. Inciso (k)(1): La ley de 2011 sustituyó “prima facie de abandono” con “rebatible de la intención de abandono de la marca”. Inciso (k)(2): La ley de 2011 sustituyó “cualquier conducta del titular o dueño de la marca” con “el titular o dueño de la marca ha incurrido en conducta”.

#### **Exposición de motivos.**

**Véase Leyes de Puerto Rico de:**

Diciembre 16, 2009, Núm. 169.  
Julio 12, 2011, Núm. 124.

**Título.**

El art. 1 de la Ley de Diciembre 16, 2009, Núm. 169, dispone:  
“Esta Ley [secs. 223 a 224b de este título] se conocerá como Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico.”

**Salvedad.**

El art. 34 de la Ley de Diciembre 16, 2009, Núm. 169, dispone:  
“Si cualquier palabra, frase, oración, sección, inciso o parte de esta Ley [secs. 223 a 224b de este título] 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.”

**Cláusula derogatoria.**

El art. 33 de la Ley de Diciembre 16, 2009, Núm. 169, dispone:  
“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 [anteriores secs. 171 a 171y de este título].”

**§ 223a. 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.

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 3.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

**§ 223b. 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:
  - (A). La marca se utiliza en el comercio;
  - (B). ninguna otra persona, según su mejor conocimiento y creencia, tiene derecho a usar la marca en Puerto Rico,
  - (C). 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:
- (A). El solicitante tiene la intención bona fide de utilizar la marca en el comercio;
  - (B). ninguna otra persona, según su mejor conocimiento y creencia, tiene derecho a usar la marca en Puerto Rico, y
  - (C). 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 tres (3) años contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud de registro de una marca sin uso en el comercio de Puerto Rico, el titular registral, como condición para mantener vigente dicho registro, tendrá que acreditar, mediante declaración bajo pena de perjurio y con evidencia de uso, que comenzó a utilizar y está utilizando la marca en el comercio de Puerto Rico. Transcurrido el referido término de tres (3) años sin que el titular registral haya acreditado bajo pena de perjurio el uso de la marca en el comercio en Puerto Rico, dicho registro se dará por cancelado.

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

#### **History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 4; Julio 12, 2011, Núm. 124, art. 2.

#### **HISTORIAL**

##### **Enmiendas**

**—2011.**

Inciso (b): La ley de 2011 sustituyó “tres (3)” con “cinco (5)” antes de “años”; en la primera oración del segundo párrafo sustituyó “bajo juramento” con “mediante declaración bajo pena de perjurio”, y añadió “de Puerto Rico” después de “comercio”; en la segunda oración sustituyó “juramento el uso en el comercio de la marca” con “pena de perjurio...en Puerto Rico”, “marca” con “registro”, e introdujo cambios menores de redacción, redesignando la anterior última oración como el tercer párrafo; en el último párrafo añadió “aquí establecido” antes de “y por justa”, y sustituyó “una extensión, hasta un máximo de un (1) año, según reglamentación que disponga el Secretario” con “una prórroga de...por reglamentación”.

##### **Exposición de motivos.**

**Véase Leyes de Puerto Rico de:**

Julio 12, 2011, Núm. 124.

#### **§ 223c. 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). Un nombre, retrato o firma que identifica a un individuo particular que aún vive, a menos que se obtenga el consentimiento escrito de dicho individuo. Esta disposición no aplica a apellidos, excepto en los casos en que un individuo en particular



es conocido por sus apellidos solamente. De igual modo, no se registrará una marca que de primera instancia es meramente un apellido, a menos que haya adquirido distintividad mediante significación secundaria.

(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 y que pueda causar probabilidad de confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios con otra marca registrada o que se esté utilizando en el comercio en Puerto Rico por otra persona y que se use o usará en bienes o servicios iguales o similares a los de la marca registrada o previamente utilizada en el comercio de Puerto Rico.

(9). 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.

#### **History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 5; Julio 12, 2011, Núm. 124, art. 3.

#### **HISTORIAL**

##### **Enmiendas**

**—2011.**

Inciso (3): La ley de 2011 enmendó este inciso en términos generales. Inciso (8): La ley de 2011 sustituyó “cauce” con “pueda causar probabilidad...bienes o servicios”, y añadió “en Puerto Rico” y “de Puerto Rico” después de “el comercio”.

#### **Exposición de motivos.**

**Véase Leyes de Puerto Rico de:**

Julio 12, 2011, Núm. 124.

#### **§ 223d. 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.

#### **History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 6.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

### § 223e. Radicación de solicitud

Una vez radicada una solicitud que cumpla con los requisitos de la sec. 223b de este título, 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 se publique un edicto indicativo de la intención del registro de la marca una (1) vez en un periódico de circulación general diaria de Puerto Rico o en cualquier otro medio de comunicación, según disponga el Secretario por reglamentación. El edicto contendrá el nombre del solicitante, dirección, nombre de la marca, número de la clase bajo la cual se presenta la solicitud, y una advertencia de que cualquier persona perjudicada por el registro de la marca solicitada, tiene treinta (30) días para oponerse al mismo, siguiendo el proceso a establecerse por el Secretario.

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.

#### **History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 7; Julio 12, 2011, Núm. 124, art. 4.

#### **HISTORIAL**

##### **Enmiendas**

**—2011.**

Inciso (b): La ley de 2011 sustituyó “éste” con “se” antes de “publique”, añadió “o en cualquier... Secretario por reglamentación”, suprimió “o su abogado” después de “del solicitante”, y añadió “de la marca” después de “por el registro”.

##### **Exposición de motivos.**

**Véase Leyes de Puerto Rico de:**

Julio 12, 2011, Núm. 124.

### § 223f. 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.

#### **History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 8.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

### § 223g. Conflicto

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

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 este capítulo.

#### **History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 9; Julio 12, 2011, Núm. 124, art. 5.

#### **HISTORIAL**

##### **Enmiendas**

**—2011.**

La ley de 2011 sustituyó “marcas están pendientes de registro” con “solicitudes de marcas son objeto de calificación”, y “mismo” con “registro” antes de “y notificará”.

##### **Exposición de motivos.**

**Véase Leyes de Puerto Rico de:**

Julio 12, 2011, Núm. 124.

### § 223h. 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 este capítulo. 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.

#### **History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 10.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

### § 223i. 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.

#### **History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 11.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

### § 223j. 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 este capítulo 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.

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 12.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

**§ 223k. 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.

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 13.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

**§ 223l. 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.

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 14.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

**§ 223m. 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.

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 15.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

§ 223n. Corrección de errores

**(a). Del Departamento.**— 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.

**(b). 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.

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, arts. 16 y 17.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

§ 223o. Declaración de uso de la marca como condición para la vigencia del registro

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

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

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

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 18; Julio 12, 2011, Núm. 124, art. 6.

**HISTORIAL**

**Referencias en el texto.**

La Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991, anteriores secs. 171 a 171y de este título, fue derogada por la Ley de Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 33. Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 223 a 224b de este título.

**Enmiendas**

**—2011.**

La ley de 2011 enmendó esta sección en términos generales.

**Exposición de motivos.**

**Véase Leyes de Puerto Rico de:**

Julio 12, 2011, Núm. 124.

#### § 223p. Renovación del registro de una marca

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

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

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

#### **History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 19; Julio 12, 2011, Núm. 124, art. 7.

#### **HISTORIAL**

#### **Enmiendas**

**—2011.**

La ley de 2011 enmendó los primero y segundo párrafos en términos generales.

#### **Exposición de motivos.**

**Véase Leyes de Puerto Rico de:**

Julio 12, 2011, Núm. 124.

#### § 223q. Cancelación de una marca registrada

(a). Cualquier persona que se considere perjudicada por el registro de una marca, incluyendo el perjuicio causado por la disminución del carácter distintivo de la marca bajo la sec. 223y de este título, podrá solicitar al Secretario la cancelación de dicho registro. Excepto, según se dispone en el inciso (c) de esta sección, el Secretario únicamente cancelará un registro cuando se solicite mediante un escrito fundamentado de cancelación, suscrito bajo pena de perjurio, y que se haya presentado oportunamente bajo uno de los siguientes incisos:

(1). Dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha del registro.

(2). En cualquier momento, si:

(A). La marca registrada ha sido abandonada;

(B). la marca registrada es funcional;

(C). el registro fue obtenido mediante fraude o en contravención de los

incisos (1) ó (2) de la sec. 223c de este título;

(D). el registro fue obtenido no obstante la marca consistir de, o incluir un

nombre, retrato o firma que identifica a una persona natural que aún vive, a menos que se haya obtenido el consentimiento y por escrito de dicha persona;

(E). la marca registrada se ha convertido en el nombre genérico de los bienes o servicios en relación con los cuales está registrada, o de la porción de los bienes o servicios en relación con los cuales está registrada y con respecto a los cuales se solicita la cancelación, o

(F). la marca registrada se usa por o con permiso del titular registral para producir una falsa representación de la fuente de los bienes o servicios en o en relación con los cuales se usará la marca.

(3). En cualquier momento, si se trata de una marca de certificación y el titular registral:

(A). no controla o no puede legítimamente ejercer control sobre el uso de la marca;

(B). comienza a producir o mercadear cualquiera de los bienes o servicios objeto de la certificación;

(C). permite el uso de la marca de certificación para otros propósitos que no tienen que ver con la certificación, o

(D). discriminatoriamente, rehúsa certificar o continuar certificando bienes o servicios que cumplen con los estándares de calidad correspondientes a esa marca de certificación.

(b). El término de cinco (5) años establecido en el inciso (a)(1) de esta sección es un término de caducidad cuyo incumplimiento impide la cancelación de un registro, excepto según se dispone en las cláusulas (2) y (3) del inciso (a) y el inciso (d) de esta sección.

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

(d). El Secretario también cancelará los siguientes registros de marca cuando:

(1). Cualquier registro para el cual se solicitó la cancelación voluntaria del mismo;

(2). cualquier registro sin uso para el cual no se acreditó el uso de la marca a tenor con el inciso (b) de la sec. 223b de este título;

(3). cualquier registro que no fue renovado a tenor con la sec. 223p de este título;

(4). cualquier registro con relación al cual un tribunal con jurisdicción competente determinó lo siguiente:

(A). Que procede la cancelación de la marca registrada bajo las cláusulas (2) y (3) del inciso (a) de esta sección, o

(B). que el uso de la marca registrada infringe un derecho adquirido mediante el registro de una marca en el Registro Principal establecido en “Lanham Act”, siempre que tal derecho sea efectivo en Puerto Rico mediante el uso de esta marca en el comercio y sujeto a las defensas del titular de la marca registrada que en derecho procedan.

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

(1) (A). Que no exista decisión final adversa al reclamo de titularidad de la marca en o con relación a los bienes o servicios o al derecho del titular registral de registrar la misma o de mantener la misma en el registro;

(B). que no exista procedimiento que envuelva el derecho sobre la marca ante el Registro o un tribunal y que no haya sido resuelto finalmente;

(C). se presente una declaración bajo pena de perjurio dentro del año siguiente a cualquier periodo de cinco (5) años consecutivos de uso ininterrumpido subsiguiente a la fecha del registro de la marca, especificando los bienes o servicios identificados en el Certificado de Registro, en o en relación con los cuales la marca registrada ha estado en uso ininterrumpido en el comercio por el mencionado término consecutivo de cinco (5) años y aún está siendo utilizada en el comercio y los demás asuntos identificados en los párrafos (A) y (B) ante;

(D). el pago de derechos que mediante reglamento disponga el Secretario,

y

(E). no se obtendrá un derecho irrefutable en una marca que sea la denominación genérica de los bienes o servicios, o una porción de éstos, para la cual fue registrada.

(2). En la medida que el registro de la marca ha advenido irrefutable, ello constituye evidencia concluyente de la validez de la marca registrada y del registro; que el titular registral es el dueño de la marca y del derecho exclusivo del titular registral a utilizar la marca registrada en el comercio. Tal evidencia concluyente se refiere al derecho exclusivo de utilizar la marca registrada, en o con relación a los bienes o servicios indicados en la declaración de irrefutabilidad, según éstos sean limitados posteriormente en el registro, y sujeto a las demás condiciones o limitaciones establecidas en dicha declaración o en el registro.

(3). La evidencia concluyente del derecho exclusivo a usar la marca únicamente puede contrarrestarse si se prueba una infracción de la marca, y una de las siguientes defensas:

(A). Que procede la cancelación del registro de la marca irrefutable bajo las cláusulas (2) y (3) del inciso (a) de esta sección;

(B). que el derecho de irrefutabilidad se obtuvo fraudulentamente;

(C). que se trata de un uso no-marcario de la marca registrada e irrefutable para describir los bienes o servicios del alegado infractor o el origen geográfico de los mismos;

(D). que el uso de la marca registrada e irrefutable infringe un derecho adquirido y no abandonado por el uso en el comercio de una marca desde una fecha previa a la fecha de primer uso y a la fecha de registro de la marca registrada. Cuando proceda esta defensa, el tribunal determinará los derechos de las partes según los principios de la equidad y los propósitos de este capítulo, incluyendo, por ejemplo, si el titular de la marca registrada adoptó la misma de buena o mala fe, si el primer usuario incurrió en incuria, y la medida en que las marcas puedan coexistir con determinadas limitaciones para evitar una probabilidad de confusión;

(E). que el uso de la marca registrada e irrefutable infringe un derecho previo adquirido mediante el registro de una marca en el Registro Principal establecido en la “Lanham Act”, siempre que tal derecho sea efectivo en Puerto Rico mediante el uso de esta marca en el comercio y sujeto a las defensas del titular de la marca registrada e



irrefutable que en derecho procedan;

(F). que la marca registrada e irrefutable ha sido usada o se usa para violar las leyes sobre monopolios;

(G). que son aplicables de algún otro modo los principios de equidad, incluyendo incuria, estoppel, y aquiescencia, o

(H). las disposiciones sobre irrefutabilidad de una marca establecidas en este inciso serán aplicables a todas las marcas registradas, previo el cumplimiento con todos los requisitos establecidos en este inciso.

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 20; Julio 12, 2011, Núm. 124, art. 8.

**HISTORIAL**

**Enmiendas**

**—2011.**

Inciso (a): La ley de 2011 enmendó este inciso en términos generales. Incisos (b) y (c): La ley de 2011 añadió estos incisos, redesignando el anterior (b) como (d), y suprimiendo el anterior (c), que leía “El Secretario también cancelará cualquier registro que un tribunal con jurisdicción competente haya ordenado su cancelación por cualquier otra razón”. Inciso (d): La ley de 2011 añadió “cuando” después de “de marca”; en la cláusula (4) añadió “lo siguiente” y enmendó en términos generales los párrafos (A) a (F), combinándolos en (A) y (B). Inciso (e): La ley de 2011 añadió este inciso.

**Exposición de motivos.**

**Véase Leyes de Puerto Rico de:**

Julio 12, 2011, Núm. 124.

**§ 223r. 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.

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 21.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

**§ 223s. 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)*.

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 22.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

**§ 223t. Derechos a pagar**

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

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 23.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

**§ 223u. Reglamentación**

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

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 24.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

**§ 223v. 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.

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 25.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

**§ 223w. Violación al derecho de 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 este capítulo, o que se usa en el comercio de Puerto Rico con anterioridad al uso por parte de tal persona, que

pueda causar probabilidad de confusión o engaño en cuanto al origen de los bienes o servicios o en cuanto a endoso o asociación, será responsable en una acción civil al titular registral, o al dueño, y/o a la persona con autorización por escrito de parte del dueño de la marca, y cualquiera de los cuales podrá presentar una demanda contra tal persona y solicitar un interdicto, orden de incautación, daños y/o cualquier otro remedio que en derecho proceda.

Si el caso se resolviera 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.

#### **History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 26; Julio 12, 2011, Núm. 124, art. 9.

#### **HISTORIAL**

##### **Enmiendas**

**—2011.**

Primer párrafo: La ley de 2011 sustituyó “usada en el comercio” con “que se usa en el comercio de Puerto Rico”, sustituyó “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” con “que pueda causar probabilidad de”, añadió “o en cuanto a endoso o asociación” después de “bienes o servicios”, y sustituyó “quien” con “y cualquiera de los cuales”.

##### **Exposición de motivos.**

**Véase Leyes de Puerto Rico de:**

Julio 12, 2011, Núm. 124.

**§ 223x. 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.

El perjudicado tendrá derecho a los remedios pertinentes establecidos bajo la sec. 223w de este título.

(b). Según usado en esta sección, 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 esta sección 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.

#### **History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 27; Julio 12, 2011, Núm. 124, art. 10.

#### **HISTORIAL**

##### **Enmiendas**

**—2011.**

Inciso (a)(2): La ley de 2011 añadió el segundo párrafo.

#### **Exposición de motivos.**

**Véase Leyes de Puerto Rico de:**

Julio 12, 2011, Núm. 124.

#### **§ 223y. Disminución del carácter distintivo de las marcas famosas**

(a). Cualquier persona que sin el consentimiento del dueño de una marca famosa, use dicha marca o un término sustancialmente similar en el comercio de Puerto Rico, estará sujeta a interdicto si dicho uso de la marca famosa o un término sustancialmente similar, podría causar disminución del carácter distintivo de la marca por opacar o deslucir la misma (*blurring*) o por mancillar o deshorrar la marca (*tarnishment*), aunque se trate de productos o servicios diferentes o no haya probabilidad de confusión entre las marcas; o no haya daño económico. En aquellos casos en que el dueño de la marca famosa demuestre además que el demandado tuvo la intención de causar disminución de la marca famosa o de aprovecharse de su carácter distintivo, el dueño de la marca famosa también tendrá derecho a los remedios establecidos bajo la sec. 223w de este título.

(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 esta sección.

(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 esta sección, 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.

### **History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 28; Julio 12, 2011, Núm. 124, art. 11.

### **HISTORIAL**

#### **Enmiendas**

**—2011.**

Inciso (a): La ley de 2011, en la primera oración, suprimió “inherente o adquirida” antes de “use dicha marca”, sustituyó “una” con “un término” y sustituyó “una marca” con “un término”, y añadió “probabilidad de” antes de “confusión”; en la segunda oración suprimió “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” al final de este inciso.

#### **Exposición de motivos.**

**Véase Leyes de Puerto Rico de:**

Julio 12, 2011, Núm. 124.

### § 223z. 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 deshonar 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 de la sec. 223y de este título.

(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 esta sección, 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 la sec. 223w de este título.

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 29; Julio 12, 2011, Núm. 124, art. 12.

**HISTORIAL**

**Enmiendas**

**—2011.**

Inciso (d): La ley de 2011 suprimió “incluyendo el derecho de solicitar daños reales o estatutarios” al final de este inciso.

**Exposición de motivos.**

**Véase Leyes de Puerto Rico de:**

Julio 12, 2011, Núm. 124.

**§ 224. Procedimiento especial**

Cuando el titular registral de una marca con arreglo a este capítulo, 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 *injunctio* 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 esta sección al titular registral de una marca registrada en Puerto Rico, es sin perjuicio de solicitar cualquier otro remedio que en derecho le asista.

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 30.

**Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.**

**§ 224a. Fondo especial**

Las cantidades recaudadas por concepto de los derechos establecidos según dispuesto en la sec. 223t de este título, 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 Gerencia y Presupuesto, un presupuesto de gastos con cargo a esos fondos.

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 31.

**HISTORIAL**

**Codificación.**

“Oficina de Presupuesto y Gerencia” fue sustituido con “Oficina de Gerencia y Presupuesto” a tenor con la Ley de Agosto 3, 1995, Núm. 110.

**§ 224b. Disposiciones transitorias**

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

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

**History.**

—Diciembre 16, 2009, Núm. 169, art. 32; Julio 12, 2011, Núm. 124, art. 13.

**HISTORIAL**

**Referencias en el texto.**

La referencia a la “fecha de vigencia de la Ley Núm. 169” es a la Ley de Diciembre 16, 2009, Núm. 169, que constituye las secs. 223 a 224b de este título y que entró en vigor en la misma fecha.

**Enmiendas**

**—2011.**

La ley de 2011 enmendó esta sección en términos generales.

**Exposición de motivos.**

**Véase Leyes de Puerto Rico de:**

Julio 12, 2011, Núm. 124.

© 2013 by The Department of State for The Commonwealth of Puerto Rico and Lexis-Nexis of Puerto Rico Inc. All rights reserved.