



23 de octubre de 2010

Hon. José Chico Vega

Presidente

Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones

Lcda. Olga M. de la Torre Maldonado

Directora

Asuntos Legales y Legislativos

Cámara de Comercio de Puerto Rico

## **P de la C 2958**

---

Agradecemos de antemano nos permita la oportunidad de expresar nuestros comentarios en torno al **Proyecto de la Cámara 2958** para añadir un nuevo inciso A, enmendar los incisos F, H y J, reenumerar los incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q y R, como incisos B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y S, respectivamente del Artículos 2, enmendar el artículo 4, el inciso 8 del artículo 5, los artículos 18, 19, 27, y 32, el inciso d del artículo 29 y el primer párrafo de los artículos 9, 26 y 28 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico” a los fines de aclarar disposiciones de la ley relacionadas a su alcance y su aplicabilidad.

Señala la medida en su Exposición de Motivos que La nueva Ley de Marcas de Puerto Rico, Ley Núm. 169 aprobada el 16 de diciembre de 2009, integra elementos de nuestro anterior esquema marcario con elementos de su contraparte federal (conocido como el Lanham Act, 15 U.S.C. 1051 et seq.), y del Model State Trademark Act, para forjar un estatuto de avanzada que protege derechos de propiedad intelectual en Puerto Rico. Los derechos adicionales que esta nueva Ley confiere y la flexibilización del marco legal aplicable al proceso de registro de una marca que esta Ley implementa, son a su vez mecanismos que viabilizan la política pública del Gobierno de Puerto Rico relacionada a la promoción y el desarrollo de la economía del país. La legislatura propone con

esta medida unas enmiendas en su mayoría técnicas que pretenden aclarar o definir algunos aspectos o conceptos de forma más detallada. Estas enmiendas *técnicas*, indica la Exposición de motivos, persiguen aclarar y corregir varias disposiciones contenidas en la nueva Ley en aras de viabilizar aún más la consecución de sus propósitos.

La medida propuesta propone en su Artículo 1 enmiendas a las definiciones correspondientes al Artículo 2 y reincorpora el concepto del depósito de un Certificado de Registro emitido por la Oficina de Patentes y Marcas federal, “permitiendo de este modo la publicidad local para marcas que están protegidas federalmente en nuestra jurisdicción”. Además, añade enmiendas para aclarar la definición de “marca de fábrica”, una “marca de certificación,” y una “marca abandonada.” Se reenumeran los incisos de este Artículo 2 para mantener el orden alfabético de las definiciones contenidas en el mismo.

El artículo 2 del Proyecto de Ley aquí comentado propone una enmienda al Artículo 4(B) de la Ley de Marcas que actualmente tiene el efecto de atemperar la disponibilidad del registro y protección de una marca que aún no ha sido utilizada en el mercado de Puerto Rico mientras se desarrolla el plan de negocio necesario para introducir un nuevo producto o servicio en este mercado, a diferencia de su contraparte Federal, con la necesidad de evitar que se creen barreras en el comercio por medio de prácticas monopolísticas como por ejemplo el que un comerciante mediante el registro impida el uso de una marca en Puerto Rico aún cuando este no mercadee ningún producto o servicio que se identifique con la misma. Para lograr ese propósito, se reduce el periodo de protección para una marca sin uso de 5 a 3 años. Con esta enmienda se establece uniformidad entonces con la presunción rebatible de abandono que establece la Ley en su Artículo 2, sobre la marca registrada que ha estado en desuso por un término de 3 años. La CCPR no tiene objeción a esta enmienda ya que evita confusión en términos de tiempo de cumplimiento dentro de la misma ley.

Las enmiendas propuestas en el proyecto en sus Artículo 3 y 8 enmiendan el Artículo 5, inciso 8 y Artículo 26 de la Ley de Marcas de 2009, a los fines de aclarar que la “probabilidad de confusión,” ya sea con una marca registrada o con una marca que se usa en el comercio en Puerto Rico, impide el acceso al registro y permite al dueño de la marca ya registrada o en uso, y/o a la persona con autorización por escrito de parte de dicho dueño, solicitar un interdicto, orden de incautación, daños y/o cualquier otro remedio que proceda en derecho. Este asunto ya estaba en la Ley que fuera aprobada recientemente. Las enmiendas aclaran el lenguaje de estos artículos.

El Artículo 4 de la medida propuesta introduce enmiendas de forma y lenguaje, al igual que varios otros artículos de la medida, al Artículo 7 de la Ley de Marcas que en nada cambia el significado de dicho artículo.

El Artículo 5 del Proyecto propone también una enmienda de forma (redacción) al Artículo 9 para aclarar el proceso registral, al disponer que las solicitudes de registro de marcas están sujetas a un proceso de calificación antes de ser objeto de registro. Sin embargo ya esto surge de la Ley que fue aprobada. No tenemos objeción alguna a las enmiendas propuesta de forma o redacción. El significado sigue siendo el mismo.

Los Artículos 6, 7 y 12 de la propuesta medida proponen enmiendas que aclaran las disposiciones de los Artículos 18, 19 y 32 de la Ley de Marcas de 2009 en torno a los procesos de registro, “de manera que queden claros los requisitos de registro tanto para marcas registradas al amparo de la nueva Ley de Marcas de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, como para marcas registradas bajo el esquema estatutario anterior.”

Los Artículos 9, 10, 11 del proyecto proponen enmiendas a los Artículos 27, 28 y 29 para aclarar los remedios disponibles a los perjudicados en casos de una “falsa designación de origen o falsa descripción, por disminución del carácter distintivo de una marca famosa, o por una violación al derecho marcario por el uso de nombres de dominio, además de aclarar que la disponibilidad del remedio correspondiente a daños estatutarios se limita a la violación de derecho sobre una marca registrada”. Ello como establece la Exposición de Motivos, es cónsono con el fin de promover el registro de marcas en Puerto Rico siempre que sirve de incentivo o remedio adicional para el titular registral de la marca. Ello beneficia a un posible infractor de buena fe en circunstancias en que por desconocimiento este incurra en violación de una marca no registrada, y por ende no publicada. La publicación del registro de la marca equivale a una notificación a terceros como se hace en tantos otros procedimientos legales, referente a la titularidad de la marca. Si no se hace la publicación de la marca no podría reclamarse entonces una presunción sobre el conocimiento de esta titularidad por terceras personas.

A la luz del análisis de esta medida y de que las enmiendas propuestas no alteran el propósito de la ley recientemente aprobada, así como tampoco inciden en los derechos de los comerciantes de Registrar sus Marcas o “tradenames” ahora o que habían sido registrados bajo la antigua ley, no tenemos objeción a las enmiendas propuestas.

***La Cámara de Comercio de Puerto Rico no tiene objeción al Proyecto presentado y avala la aprobación del Proyecto del Cámara 2958.***

Esperamos que nuestros comentarios le hayan sido de utilidad, reiterándonos a la disposición de estas Comisiones para toda gestión en que le podamos ser de ayuda.