



3 de octubre de 2011

Hon. José “Nuno” López
Presidente
Comisión de Desarrollo Económico,
Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones
Cámara de Representantes

Lcda. Olga de la Torre Maldonado
Directora de Asuntos Legales y Legislativos
Cámara de Comercio de Puerto Rico

P. de la C. 3590

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de expresar nuestros comentarios en torno al P. de la C. 3590 para enmendar el Artículo 19 de la Ley 169-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico” (en lo adelante “el Proyecto”). Dicho Proyecto tiene el propósito de extender la vigencia del registro de marcas a veinte (20) años cuando el solicitante sea el Gobierno de Puerto Rico; enmendar el término de la petición de renovación; y para otros fines relacionados.

Como surge de la Exposición de Motivos del presente proyecto de ley, el pasado 16 de diciembre, el Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, firmó la Ley 169-2009, conocida como la “Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico”. Esta nueva legislación da una protección mayor a las marcas registradas en Puerto Rico, poniendo nuestro ordenamiento jurídico a la par con las necesidades del Siglo XXI, la competitividad en el mercado y la legislación federal conocida como el Lanham Act. La Nueva ley de Marcas del Gobierno pone a Puerto Rico en posición para proteger sus marcas con un régimen moderno y efectivo.

El pasado 12 de julio de 2011 el Gobernador de Puerto Rico firmó una enmienda a la ley arriba citada donde ambos cuerpos legislativos aprobaban enmiendas a los fines de clarificar “las disposiciones de los Artículos 18, 19 y 32 en torno a los procesos de registro, de manera que queden claros los requisitos de registro tanto para marcas registradas al amparo de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como la “Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico”, como para marcas registradas bajo el esquema estatutario anterior.” (Véase Exposición de Motivos de Ley 124 de 12 de julio de 2011). Esta ley enmendó el Artículo 19 de la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico. Con esta enmienda, el artículo 19 establece que:

“ARTICULO 19.- RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA

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

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

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

No surge del proyecto que aquí comentamos la razón que mueve a esta legislatura a considerar una nueva enmienda a la Ley de Marcas de 2009 para extender la vigencia del registro de marcas a veinte (20) años, en lugar de los diez (10) usualmente aplicables, cuando el titular registral sea el Gobierno de Puerto Rico como la que nos ocupa.

Respetuosamente, La CCPR no puede avalar el Proyecto propuesto por numerosas razones, siendo la más sobresaliente que es inconsistente conceder un término de 20 años a las marcas registradas por el Gobierno de Puerto Rico, cuando los demás registros duran 10 años. Cabe resaltar que la Ley de Marcas Federal, conocida como el Lanham Act y aplicable en Puerto Rico, establece un término de 10 años para la vigencia de las marcas sin establecer una distinción entre marcas registradas por el Gobierno y otros titulares.

El establecer un término distinto, como propone el Proyecto, podría causar numerosos problemas al crear dos sistemas paralelos en el Registro de Marcas. En el sistema marcario anglosajón y en el de Puerto Rico, no se favorece el llamado trademark warehousing, que es esencialmente el “almacenar” marcas que no se están usando en el comercio, limitando así injustificadamente la comercialización de nuevos productos. Precisamente para evitar eso, la actual Ley de Marcas requiere que, entre el 5to y el 6to año, el dueño certifique que está usando la marca en el comercio para que el registro siga en pie, y lo mismo en el año 10 y todas las renovaciones subsiguientes. Si deja de hacerlo, se cancela el registro. (Ver Artículo 18 de la Ley.) Si el Gobierno adquiriese un registro de 20 años, no tendría que presentar evidencia de uso nuevamente hasta el año 20. En ese periodo sustancial de 14 años, sin embargo, es posible que el uso de la marca haya cesado, pero su registro se mantendría en todo vigor no obstante ello. Es menester señalar que precisamente esto, como hemos explicado, es desfavorecido por el esquema marcario.

Más aún, luego de un periodo durante el cual los procesos ante el Registro estuvieron virtualmente paralizados mientras se implementaban esfuerzos para digitalizar su sistema, el Registro ha estado evidenciando un nuevo programa para agilizar y uniformar el proceso de examen de las

marcas presentadas. Si se aprobase el Proyecto de referencia, el Registro tendría que desviar recursos y esfuerzos en desarrollar un esquema regulatorio alternativo para las marcas registradas a nombre de entidades gubernamentales, retrasando así el progreso necesario y requerido para poner el Registro al día.

Finalmente, es necesario enfatizar que la no aprobación del Proyecto no deja desprovisto al Gobierno de remedios. Aunque la Ley de Marcas promueve el registrar las mismas para obtener remedios legales adicionales, la misma claramente vislumbra que aún las marcas no registradas son susceptibles de protección legal. Ello cónsono con las expresiones de nuestro Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico en cuanto a que “el registrar una marca no hace al solicitante dueño de ésta; la propiedad sobre ella se adquiere por el uso y no por el registro.” *Arribas & Associates, Inc. v American Home Products Corp.*, 2005 TSPR 128, 165 DPR ____ (2005). Ante ello, y aún cuando a un ente gubernamental por alguna razón olvidase renovar su marca a los 10 años del registro, su titularidad y derecho de impedir el uso por terceros de su marca se mantiene en todo vigor mientras continúe utilizándola.

En la Cámara de Comercio de Puerto Rico creemos en la conveniencia de flexibilizar las leyes y reglamentaciones y agilizar los procesos gubernamentales para que nuevas empresas hagan negocio en PR de una manera más abierta y competitiva posible. Buscamos crear las condiciones socio-económicas sustentables que potencialicen la competitividad de Puerto Rico, promoviendo la innovación y el espíritu empresarial.

Habiendo establecido lo anterior, la CCPR no podemos avalar la aprobación del P. de la C. 3590.

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

Muchas Gracias!