

DEPARTAMENTO DE ESTADO

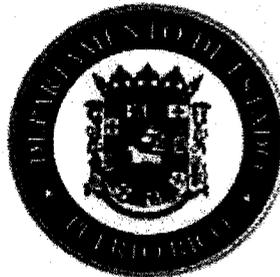
Número: 8075

Fecha: 19 de septiembre de 2011

Aprobado: Hon. Kenneth D. McClintock
Secretario de Estado



Por: Eduardo Arosemena Muñoz
Secretario Auxiliar de Servicios



Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Estado

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

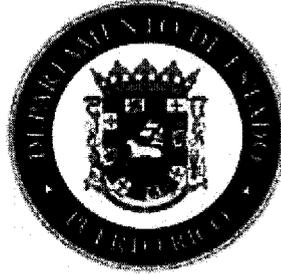
ÍNDICE

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

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

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

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



Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Estado

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

Regla 1. Base legal y propósito

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

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

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

Regla 2. Derogaciones

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

Regla 3. Definiciones

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

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

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

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

- K. **Ley:** se refiere a la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada.
- L. **Marca Irrefutable:** se refiere al derecho concluyente del Titular Registral de una marca a utilizar la marca en el Comercio en o en relación a los bienes o servicios respecto de los cuales la Marca registrada aún está en uso en el Comercio y ha estado en uso ininterrumpido en el Comercio en cualquier periodo de cinco (5) años consecutivos subsiguiente a la fecha del registro, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento.
- M. **Número de Presentación:** se refiere al número que el Registro asigna al momento en que el Solicitante presenta una Solicitud que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en este Reglamento.
- N. **Número de Registro:** se refiere al número que el Registro le asigna a una Solicitud de registro de Marca que haya sido adjudicada favorablemente y con finalidad.
- O. **Opositor:** se refiere a la Persona natural o jurídica que presenta ante el Registro una Oposición en relación a una Solicitud de registro de Marca.
- P. **Petición de Inscripción:** se refiere al requerimiento formal que mediante Solicitud de registro hace un Solicitante al Registro para que se registre su Marca. La petición de inscripción es sólo uno de los requisitos de la Solicitud.
- Q. **Registrador:** se refiere a la Persona designada dentro de la Ley y este Reglamento para dirigir el Registro. Para efectos del proceso de adjudicación de registro de Marca, el término también se referirá a la persona o personas designadas y autorizadas por el Registrador a tramitar y adjudicar las Solicitudes presentadas.

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

Regla 4. Información de Servicio al Consumidor

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

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

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

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

Dirección postal: La dirección postal del Registro es:

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

Dirección Física: La dirección física del Registro es:

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

Regla 5. Comunicación dirigida al Registro de Marcas

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

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

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

Regla 6. Los asuntos serán transmitidos por escrito

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

Regla 7. Referencia de identificación en las comunicaciones por escrito

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

Regla 8. Representante

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

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

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

Regla 9. Comunicación con el Registro

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

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

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

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

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

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

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

- vi. La Persona o Representante deberá firmar la comunicación a ser enviada electrónicamente entrando su nombre y apellido entre dos barras diagonales tal como sigue: /fulanodetal/, o a puño y letra y escanearlo, para luego ser enviado por correo electrónico en formato .jpg, .pdf o cualquier otro formato que de tiempo en tiempo establezca el Registro mediante Carta Circular o cualquier otro documento a tal efecto. El uso de la firma electrónica se entenderá que constituirá una certificación de que:
- (1) la presentación está autorizada;
 - (2) según la información o creencia del firmante, la presentación de la comunicación está justificada;
 - (3) la comunicación no se radica para dilatar procedimientos.
- vii. Cuando el Registro autorice al Solicitante, Titular Registral o parte interesada a comunicarse por vía electrónica con el Registro, cualquier comunicación deberá ser enviada a la dirección electrónica notificada por el Registro.
3. Telefacsimil- en caso de seleccionar el método de envío de comunicación por telefacsimil de toda comunicación emitida por el Registro, la transmisión será dirigida a la oficina particular dentro del Registro. La lista de números de telefacsimil del Registro se encuentra en el portal electrónico del Registro. El Registro no enviará un recibo oficial de la recepción del telefacsimil, pero

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

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

- ii. Todos los documentos relacionados a Marcas podrán ser transmitidos por telefacsimil con la excepción de los documentos a continuación:
 - (1) Solicitud de Marcas
 - (2) Dibujos
 - (3) Certificados de registro
 - (4) y aquellos otros trámites que requieran el pago de derechos, hasta tanto no esté disponible un mecanismo que acredite dicho pago.
 - iii. Si la comunicación enviada vía facsímil no es recibida o se pierde dentro del Registro, el Registro considerará la comunicación como radicada a tiempo basándose en la evidencia que pueda someter el remitente de dicho envío, tal como, el acuse de recibo de envío, o Declaración a esos efectos.
- F. Si el Solicitante, Titular Registral o parte interesada está compareciendo a través de Representante, según lo dispuesto en este Reglamento, el Registro se comunicará directamente y únicamente con el Representante.
- G. No obstante, a partir de la fecha en que el Registro así lo establezca mediante Carta Circular o cualquier otro mecanismo al efecto, la comunicación al Registro será tramitada solamente electrónicamente. A partir de dicha fecha toda Persona habrá de presentar cualquier comunicación o solicitud de servicio electrónicamente según lo establecido en la Ley del Gobierno Electrónico, Ley Núm. 151 de 22 de junio de 2004, según enmendada, 3 L.P.R.A. § 998 et seq. (en adelante, Ley 151). Sólo mediante solicitud previa por escrito al

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

Regla 10. Declaración o Afirmación

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

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

Regla 11. Consultas sobre la registrabilidad de las Marcas

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

Regla 12. Solicitud de certificaciones y copias simples o certificadas

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

Regla 13. Índice de Solicitudes Pendientes; Acceso a Expedientes

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

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

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

Regla 14. Base para Presentar la Solicitud

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

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

i. Una Declaración bajo pena de perjurio que indique:

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

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

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

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

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

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

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

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

Regla 15. Identificación de registros previos

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

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

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

Regla 16. Descripción de la Marca

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

Regla 17. Uso por predecesor o por Compañías Relacionadas

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

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

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

Regla 18. Prueba de distintividad

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

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

Regla 19. Forma de pagar los derechos por servicios

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

Regla 20. Solicitud de registro de Marca

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

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

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

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

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

Regla 21. Requisitos para obtener una Fecha de Presentación

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

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

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

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

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

Regla 22. Dibujo

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

- B. Si se somete el dibujo de la Marca por algún método electrónico, éste será en formato .JPG, .PDF o cualquier otro formato que, de tiempo en tiempo, el Registro establezca como aceptable; y digitalizada a no menos de 300 puntos por pulgadas (dpi) y no más de 350 puntos por pulgadas (dpi) con un largo y anchura no menor de 250 píxeles y no mayor de 944 píxeles. Todas las líneas tendrán que estar limpias, claras y sólidas, no finas o saturadas, y tendrán que producir una imagen de alta calidad al ser reproducidas.
- C. Existen dos tipos de dibujos:
1. Dibujo de caracteres estándar (tipografiados). El Solicitante que desee registrar palabras, letras, números, o cualquier combinación sin reclamar algún tipo de letra ("font"), estilo, tamaño o color en particular deberá someter un dibujo de caracteres estándar que demuestre la Marca en negro sobre un fondo blanco. Un Solicitante podrá someter un dibujo de carácter estándar si:
 - i. La Solicitud incluye una Declaración de que la Marca está en caracteres estándar y que no se ha hecho algún reclamo a algún tipo de letra ("font"), estilo, tamaño o color;
 - ii. La Marca no incluye un elemento de diseño;
 - iii. Todas las palabras y letras en la Marca son representadas en caracteres en latín;

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

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

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

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

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

movimiento de la manera que mejor demuestre la imagen comercial de la Marca. El Solicitante deberá también describir la Marca.

- G. Líneas entrecortadas. De ser necesario ilustrar adecuadamente la imagen comercial de la Marca, se le podrá requerir al Solicitante presentar un dibujo que muestre la colocación de la Marca, rodeando la Marca con una representación de líneas entrecortadas proporcionalmente precisas, de los productos particulares, empaques o publicidad en los que aparece la Marca. El Solicitante deberá también utilizar líneas entrecortadas para demostrar cualquier otra materia no reclamada como parte de la Marca. Para cualquier dibujo que utilice líneas entrecortadas para indicar la posición de la Marca, o materia no reclamada como parte de la Marca, el Solicitante deberá describir la Marca y explicar el propósito de las líneas entrecortadas.
- H. Sonido, olor o fragancia y Marcas no-visuales. No se requiere que un Solicitante radique un dibujo si la Marca consiste sólo de un sonido, un olor o fragancia, u otra materia completamente no-visual. Para estos tipos de Marcas, el Solicitante tendrá que presentar una descripción detallada de la Marca.

Regla 23. Facsimiles o Especímenes

- A. Toda Solicitud basada en uso de la Marca en el Comercio y toda Declaración de Uso deberá incluir un espécimen. El facsímil o espécimen no tendrá un tamaño mayor de 8-1/2"x 11". Si se somete el espécimen de la Marca por algún método electrónico, éste será en formato JPG o PDF o cualquier otro formato que, de tiempo en tiempo, el Registro establezca como aceptable; y no excederá del tamaño que mediante

Reglamento o Carta Circular establezca el Secretario. En caso de que el Solicitante solicite proteger color(es) como parte de la Marca, el espécimen o facsímil deberá ser a color y deberá evidenciar el color(es) tal como se proyecta(n) en el dibujo de la Marca.

Sin que se entienda como taxativa, los siguientes son ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una Marca para identificar bienes en el Comercio:

1. Etiquetas fijadas al producto;
2. Empaques comerciales del producto;
3. Contenedores o envases de productos;
4. Fotografía de góndola asociada a los productos;
5. Catálogos o páginas de Internet que demuestren los productos, siempre que muestren la Marca suficientemente cerca a la imagen o descripción de los productos e incluya información que viabilice la compra o adquisición del producto (a modo de ejemplo dicha información puede ser la siguiente: hoja de pedido, número de teléfono para poder ordenar el producto, formulario para ordenar y comprar el producto ya sea por correo regular o por correo electrónico);
6. Para programas de computadora, juegos de video o películas, fotografías de una imagen de la pantalla que proyecta la Marca identificando el programa de computadora, video o película; o fotografías de imágenes ("frames") de la película o cinta de video que muestre la Marca; o
7. Para programas de computadoras disponibles mediante descarga electrónica, páginas del Internet evidenciando el uso de la Marca, siempre que la página de Internet provea suficiente información para permitir al usuario descargar el

programa de la página de Internet.

Los siguientes NO constituyen especímenes aceptables para bienes:

1. Material de promoción y publicidad de los productos, a menos que no se trate de material proveniente del "point of sale";
2. Catálogos de publicidad o mercadeo de los productos;
3. Listas de precios;
4. Anuncios;
5. Directorios comerciales; o
6. Tarjetas de negocios.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que debido a la naturaleza de los productos no sea posible o resulte impráctico fijar la Marca en el producto, empaque del producto o la góndola relacionada al producto, el Solicitante podrá someter para la consideración del registro especímenes que de otro modo resultarían inadecuados, siempre que, a satisfacción del examinador, el espécimen sea suficiente para demostrar el uso en el Comercio en relación a los productos.

- B. Para las Marcas de servicio, los especímenes tienen que mostrar la Marca tal como se utiliza en la venta o publicidad del servicio y el servicio ofrecido debe aparecer descrito en los especímenes. Sin que se entienda como taxativa, los siguientes son ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una Marca para identificar Marcas de

servicio:

1. Anuncios en periódicos o revistas;
2. Catálogos;
3. Letreros ("billboards");
4. Menús; o
5. Papeles o documentos timbrados, tarjetas de presentación y facturas, siempre que en alguna parte de dichos documentos se describan los servicios que se ofrecen bajo la Marca.

Los siguientes NO constituyen especímenes aceptables para Marcas de servicio:

1. Lanzamientos de publicidad para prensa ("press release"); o
 2. Artículos que resulten del lanzamiento de publicidad para prensa.
- C. El espécimen de una Marca de fábrica o de servicio colectiva tendrá que mostrar el uso dado por los miembros en los productos de los miembros o en la venta o publicidad de los servicios de los miembros. El espécimen de una Marca colectiva de membresía tendrá que mostrar el uso dado por los miembros para indicar membresía en la organización colectiva
- D. El espécimen de una Marca de certificación tendrá que mostrar cómo una Persona que no es el dueño utiliza la Marca para certificar características regionales o de otro origen, material, modo de manufactura, calidad, precisión, u otras, de los productos o servicios de tal Persona; o que los miembros de una unión u otra organización desempeñaron el

trabajo o labor de los productos o servicios.

- E. Los especímenes o facsímiles que forman parte de la Solicitud no serán devueltos al Solicitante.

- F. En una Solicitud basada en uso de la Marca en el Comercio, el Solicitante puede presentar especímenes sustitutos de la Marca según utilizados en o en conexión con los productos, o en la venta o publicidad de los servicios. El Solicitante tendrá que declarar, mediante Declaración bajo pena de perjurio al efecto, que los especímenes sustitutos fueron utilizados en el Comercio al menos tan temprano como la Fecha de Presentación de la Solicitud. No se requiere la Declaración si el espécimen es un duplicado o facsímil de un espécimen que ya se encuentra en el archivo de la Solicitud.

- G. En una Solicitud basada en intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio, luego de presentada la Declaración de Uso, el Solicitante podría someter especímenes sustitutos de la Marca según utilizada en o en relación a los bienes, o en la venta o publicidad de los servicios. Si el Solicitante presenta espécimen(es) sustituto(s), el Solicitante deberá declarar, mediante Declaración bajo pena de perjurio al efecto, que el Solicitante utilizó los espécimen(es) sustituto(s) en el Comercio antes de presentar la Declaración de Uso o antes de la expiración de la fecha límite para presentar la Declaración de Uso.

Regla 24. Solicitud de registro y Presentación

- A. La Solicitud deberá ser completada por el Solicitante o su Representante. Una Solicitud incompleta retrasará el proceso de calificación de la Marca.
- B. La Solicitud deberá ser presentada al Registro ubicada en el Departamento de Estado mediante el mecanismo que establezca el Registro mediante Carta Circular.
- C. Una vez recibida la Solicitud, de ésta cumplir con los requisitos mínimos establecidos en este Reglamento, el Registro emitirá un recibo con la fecha y hora de presentación de la Solicitud. Esa fecha y hora serán la fecha y hora oficial de Presentación para la Solicitud.

Regla 25. Calificación de la Solicitud

- A. Las Solicitudes de registro y las declaraciones de uso serán examinadas por el Oficial Examinador al que le ha sido asignada y, una vez examinada, si el Solicitante no tiene derecho al registro por cualquier razón, el Solicitante será notificado y advertido de las razones por las que su Solicitud fue denegada y de cualquier requisito de forma u objeción en relación a ésta.
- B. El examinador podrá requerir del Solicitante cualquier información, documentación o enmienda que sea razonablemente necesaria para una calificación adecuada de la Solicitud.
- C. En cualquier momento que se determine que dos o más partes que puedan tener intereses en conflicto estén representadas por el mismo Abogado, cada parte y también el Abogado será notificado de este hecho.

- D. Suspensión de Procedimientos: Los procedimientos pendientes ante el Registro podrán ser suspendidos a petición de parte, ello de acuerdo con la Regla sobre Suspensión de Trámite establecida en este Reglamento.

Regla 26. Reexamen, Reconsideración y Revisión Judicial

- A. La respuesta del Solicitante a una notificación emitida por el Oficial Examinador producirá un reexamen de la Solicitud. El Oficial Examinador tendrá discreción para emitir las notificaciones que estime apropiadas para proveer al Solicitante la oportunidad de responder con información o documentación adicional que conlleve un reexamen. En cualquier etapa del proceso, el Oficial Examinador tendrá la alternativa de emitir una Resolución final, con las advertencias correspondientes en cuanto a los mecanismos de revisión disponibles.
- B. Cuando el Registro notifique una Resolución la parte adversamente afectada podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la Resolución, presentar una moción de reconsideración ante el Registro. La presentación de dicha solicitud de reconsideración será atendida y tendrá el efecto en el término para recurrir en alzada al tribunal, que disponga la LPAU, según la misma sea enmendada de tiempo en tiempo.
- C. Cuando el Registro notifique una Resolución final, la parte adversamente afectada podrá presentar una solicitud de revisión ante el foro judicial con competencia, a tenor con las disposiciones aplicables de la LPAU, según la misma sea enmendada de tiempo en tiempo.

Regla 27. Término para responder a Notificación ("Office Action")

El Registro concederá un término mínimo uniforme de noventa (90) días para responder a toda notificación ("*office action*") emitida por el Registro. El Registro prorrogará dicho término a petición del Solicitante hasta un máximo de sesenta (60) días, mediante el pago de los derechos correspondientes que mediante reglamento establezca el Secretario.

Regla 28. Abandono de Solicitud

- A. Transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una Solicitud de prórroga para extender dicho término, la Solicitud o cualquier otro trámite pendiente se considerará abandonado.
- B. Si el Solicitante presenta una respuesta dentro del término de noventa (90) días aquí establecido y esa respuesta, aunque incompleta constituye un intento de buena fe de adelantar el proceso de calificación de la Solicitud y la respuesta está sustancialmente completa, pero por inadvertencia se ha omitido atender algún asunto o requerimiento, el Registro le dará oportunidad al Solicitante para explicar y suplir lo omitido antes de considerar que el trámite o la Solicitud ha resultado abandonada.

Regla 29. Solicitud para Revivir Trámite

Habiendo resultado abandonada(o) una Solicitud o un trámite, el Solicitante podrá revivir la Solicitud o el trámite dentro del término improrrogable de treinta (30) días siguientes a la

expiración del término original o su prórroga. Dicho documento deberá estar acompañado del pago de los derechos correspondientes que mediante reglamento establezca el Secretario.

Regla 30. Abandono expreso y voluntario, Retiro de una Solicitud

El Solicitante podrá notificar al Registro su intención expresa y voluntaria de abandonar un trámite pendiente ante el Registro o su intención expresa y voluntaria de retirar una Solicitud de registro pendiente de calificación presentando una petición escrita a esos efectos firmada por el Solicitante, o su Representante. Una vez expresamente abandonado un trámite o retirada una Solicitud de registro, el(la) mismo(a) no podrá ser revivido(a) conforme lo disponen estas Reglas.

Regla 31. Cómputo de términos

Cuando el Registro conceda a una parte un término de días para responder a alguna notificación o presentar algún documento, se entenderá que se trata de días calendarios. Cuando el último día del término caiga un sábado, domingo o Día Feriado, se entenderá extendido dicho término al próximo día laborable. Todo término concedido por el Registro se comenzará a contar desde la fecha en que se envíe la notificación o, en los casos de Resolución, desde el archivo en autos de la misma; proveyéndose que en aquellos casos en que el Solicitante haya autorizado el método de notificación por vía electrónica o por medio de telefacsímil, la fecha de la notificación será la fecha de la confirmación del envío por telefacsímil o correo electrónico.

Regla 32. Suspensión de Trámite

Un trámite ante el Registro puede ser suspendido a solicitud de parte o *motu proprio* por el Registro por un término razonable de tiempo y mediando justa causa. A modo de ejemplo, justa causa para efectos de esta Regla puede ser el hecho de que exista un procedimiento pendiente ante un tribunal o ante el mismo Registro cuyo resultado pueda afectar el proceso de registro pendiente. Para que proceda la suspensión del trámite, el Solicitante deberá solicitar la suspensión por escrito, previo el pago de los derechos correspondientes que mediante reglamento disponga el Secretario, y dentro del término de noventa (90) días contados a partir de que se adviene en conocimiento de las bases para la solicitud de suspensión. En todo caso en que el trámite sea suspendido *motu proprio*, el Registro notificará a la parte afectada del hecho de la suspensión.

Regla 33. Enmiendas a la Solicitud

El Solicitante puede enmendar su Solicitud en el transcurso de la calificación, cuando sea requerido por el Oficial Examinador o por otras razones.

A. El Solicitante podrá enmendar su Solicitud para:

1. Aclarar o limitar, pero no ampliar, la identificación de los bienes o servicios;
2. Sustituir la Declaración que acompaña la Solicitud cuando la Declaración bajo pena de perjurio haya sido firmada por una parte equivocada;

3. Enmendar las fechas de uso, siempre que el Solicitante fundamente la enmienda con una Declaración bajo pena de perjurio;
 4. Corregir el nombre del Solicitante, de haber un error en la manera en el que el nombre del Solicitante fue indicado en la Solicitud;
 5. En una Solicitud basada en el uso en el Comercio, enmendar la descripción o el dibujo de la Marca sólo si:
 - (i) Los especímenes presentados originalmente o especímenes sustitutos apoyan o validan la enmienda propuesta; y
 - (ii) La enmienda propuesta no altera materialmente la Marca. El Registro determinará si una enmienda propuesta altera materialmente una Marca comparando la enmienda propuesta con la descripción o dibujo de la Marca radicado con la Solicitud original.
- B. La Solicitud NO podrá ser enmendada para nombrar una Persona diferente como Solicitante. Una Solicitud será cancelada cuando sea radicada a nombre de una entidad a la cual no pertenecía la Marca en la Fecha de Presentación de la Solicitud o que no fuese la entidad con intención *bona fide* de uso de la Marca.
- C. No se permitirá modificar mediante enmienda la Declaración jurada o Declaración bajo pena de perjurio. Cuando una Solicitud contenga un error subsanable mediante enmienda, la enmienda presentada deberá contener una nueva Declaración bajo pena de perjurio.

Regla 34. Enmiendas entre el Certificado de Registro y la declaración de uso

A. Un Certificado de Registro resultante de una Solicitud basada en intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio no podrá ser enmendado excepto únicamente para los siguientes:

1. Eliminar productos o servicios identificados en el Certificado de Registro;
2. Cambiar al Representante o la dirección para efectos de notificación

B. Cualquier enmienda radicada durante este periodo será mantenida en el record de la Marca, pero no será evaluada sino hasta el momento en que se examine la Declaración de Uso.

Regla 35. Enmiendas relacionadas a Solicitudes presentadas con intención *bona fide* de uso en el Comercio y a la Declaración de Uso

A. En una Solicitud basada en intención *bona fide* de uso de la Marca en el Comercio, el Solicitante podrá enmendar la descripción o el dibujo de la Marca sólo si:

1. Los especímenes presentados con la Declaración de Uso, o especímenes sustitutos presentados apoyan o validan la enmienda propuesta; y
2. La enmienda propuesta no altera materialmente la Marca. El Registro determinará si una enmienda propuesta altera materialmente una Marca comparando la

enmienda propuesta con la descripción o dibujo de la Marca radicado con la Solicitud original.

B. El Solicitante o Titular Registral podrá enmendar la Solicitud o el Registro basada(o) en intención *bona fide* de uso para indicar una fecha de uso anterior a su presentación siempre que la petición incluya:

1. El hecho del error que se solicita corregir;
2. La razón que provocó el error;
3. La declaración de que el error ocurrió de buena fe; y
4. La evidencia necesaria que acredite la presencia de la Marca o del Titular Registral en el Comercio en Puerto Rico a la fecha de uso declarada.

C. En una Solicitud basada en intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio, el Solicitante no podrá enmendar la Declaración de uso para especificar una fecha de uso que es posterior a la expiración de la fecha límite para presentar la Declaración de Uso.

Regla 36. Requisitos de toda Solicitud de Enmienda

A. Formato de la enmienda. Las solicitudes de enmienda tendrán que hacerse de forma clara y específica. El Solicitante deberá especificar con exactitud el texto completo, incluyendo los cambios propuestos o, si fuese más eficiente, indicar qué palabras deberán ser añadidas o eliminadas. El Oficial Examinador de ser necesario para aclarar el record, podría requerir del Solicitante reescribir la enmienda completa.

- B. Alteraciones a la Solicitud. Ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

- C. Declaración. La Solicitud de enmienda tendrá que estar acompañada de una Declaración bajo pena de perjurio firmada por el Solicitante conforme lo dispone la Regla 9 de este Reglamento.

- D. Firma. Una petición para enmendar de una Solicitud tendrá que ser firmada por el Solicitante o su Representante.

- E. Pago. Una petición para enmendar de una Solicitud tendrá que estar acompañada del pago de los derechos correspondientes.

Regla 37. Publicación del aviso

Una vez aprobada la Solicitud, el Registro emitirá un Aviso de Publicación que será notificado al Solicitante para que éste proceda al trámite de publicación correspondiente en un periódico de circulación general, o en cualquier método de publicidad aprobado por el Registro, de un edicto que incluya la Marca, el nombre del Solicitante, la dirección de éste, la Clase de bienes o servicios en relación a los que se usa o se tiene la intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio, y el Número de Presentación de la Marca. El Solicitante, una vez cumplido este requisito, presentará en el Registro, para el correspondiente archivo, una Declaración jurada del

administrador o cualquier otro funcionario del periódico en donde tal publicación se efectuó, acreditativa de la fecha en que se hizo dicha publicación, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de notificación del Aviso de Publicación.

No obstante lo anterior, el Registro podrá designar, mediante notificación oficial otro método de publicación para publicar, como por ejemplo, una Gaceta Oficial, para dar publicidad a los Avisos de Publicación que sean emitidos relacionados a las Marcas. Dicho método de publicidad podrá ser en formato digital o cualquier otro formato que el Registro apruebe. En todo caso en que la Marca sea publicada oficialmente a través de la Gaceta o cualquier otro medio oficial que determine el Registro, el Registro notificará al Solicitante la fecha de la publicación oficial de la Marca, a partir de cuya fecha comenzará a transcurrir el término de treinta (30) días para presentar cualquier escrito de Oposición relacionado al registro de la Marca.

Regla 38. Clase

- A. Toda Solicitud habrá de identificar la Clase de Niza a la cual pertenece o pertenecen los bienes o servicios en relación a los cuales se utiliza o se utilizará la Marca en el Comercio. Para la lista de las Clases de Niza más reciente puede acceder a la siguiente página Web:
<http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES>
- B. Para todo Registro objeto de renovación, cuya inscripción o última renovación haya sido bajo un sistema de Clasificación previo, la Solicitud de renovación será examinada y reclasificada conforme al sistema de Clasificación vigente.

Regla 39. Petición para Dividir una Solicitud

- A. Una Solicitud puede ser dividida en dos o más Solicitudes separadas, previo el pago de los derechos correspondientes para cada nueva Solicitud que resulte y previa presentación de una petición de división. Una petición para dividir una Solicitud deberá ser presentada por el Solicitante o su Representante en un documento separado y deberá ser intitulada "Petición para Dividir Solicitud".
- B. Una Petición para Dividir una Solicitud podrá ser presentada en cualquier momento entre la Fecha de Presentación de la Solicitud y la fecha en que el Oficial Examinador apruebe la Marca para publicación; o durante un proceso de Oposición o Cancelación, previo la presentación de Moción a tal efecto por el Solicitante.
- C. La petición para dividir una Solicitud podrá ser presentada entre la Fecha de Presentación de una Solicitud basada en intención *bona fide* de uso de la Marca en el Comercio y la fecha establecida para presentar la evidencia de uso según lo establecido en este Reglamento.

Regla 40. Solicitudes basadas en intención *bona fide* de uso de la Marca en el Comercio

- A. 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. Para efectos del contenido de la Solicitud será de aplicación lo establecido en este Reglamento en la Regla aplicable al contenido de la Solicitud, excepto por lo que por la naturaleza del tipo de Solicitud no le sea aplicable.

2. Una Declaración bajo pena de perjurio, al efecto de que: i) el Solicitante tiene la intención *bona fide* de utilizar la Marca el Comercio y ii) ninguna otra Persona, según su mejor conocimiento y creencia, tiene derecho a usar la Marca en Puerto Rico; y
 3. La descripción y un dibujo que representa la Marca cuyo registro se solicita, tal como el Solicitante pretende utilizarla en el Comercio.
- B. Las Solicitudes basadas en intención *bona fide* de uso en el Comercio serán examinadas tal como se examinan las Solicitudes basadas en uso en el Comercio; excepto que, por no haber sido utilizadas en el Comercio al momento de la presentación de la Solicitud, las mismas no incluirán un facsímil o espécimen y sólo incluirán un dibujo de la Marca tal como se pretende utilizar en el Comercio y de conformidad con lo establecido para dibujos en este Reglamento.
- C. Una vez examinada y aprobada la Solicitud basada en intención *bona fide* de uso de la Marca en el Comercio, el Oficial Examinador emitirá un Aviso de Publicación que, previo el cumplimiento con los procedimientos de publicación establecidos en este Reglamento para Marcas con uso, resultará en el registro de la Marca con el correspondiente Certificado de Registro.
- D. No obstante lo anterior, y como condición para mantener la vigencia del Certificado de Registro resultante de la Solicitud basada en intención *bona fide* de uso de la Marca en el Comercio, el Titular Registral tendrá que, dentro del término establecido en la Ley contados a partir de la Fecha de Presentación de la Solicitud de registro, acreditar bajo pena de perjurio y con evidencia de uso, que comenzó a utilizar y está utilizando la Marca

en el Comercio (en adelante, Declaración de Primer Uso). Trascurrido el referido término sin que el Titular Registral haya acreditado bajo pena de perjurio el uso de la Marca en el Comercio, o solicitado la prórroga correspondiente según establecido en este Reglamento, el registro de la Marca será cancelado.

E. La Declaración de Primer Uso ha ser presentada en el Registro deberá contener:

1. Una Declaración bajo pena de perjurio por el Solicitante o su Representante en la que exponga que:
 - i. El Solicitante entiende ser el dueño de la Marca; y
 - ii. La Marca está siendo utilizada en el Comercio, con expresión de la fecha de primer uso en el Comercio y los productos o servicios identificados en el Certificado de Registro en relación a los cuales el Titular Registral usa la Marca en el Comercio;
2. Un facsímil o espécimen de la Marca tal como se usa en el Comercio. Para una lista de facsímiles o especímenes aceptables favor referirse a la Regla sobre facsímiles en este Reglamento.
3. El pago de los derechos que disponga el Secretario mediante Reglamento.

F. La Registro evaluará la Declaración de Primer Uso siempre que haya sido presentada dentro del término dispuesto en la Ley y este Reglamento, y esté acompañada de los siguientes requisitos mínimos:

1. El pago de los derechos que mediante Reglamento disponga el Secretario;

2. Un facsímil o espécimen de la Marca;
 3. La Declaración de Primer Uso bajo pena de perjurio según se establece en esta Regla.
- G. Una Declaración de Primer Uso presentada dentro del término especificado en esta Regla y que cumpla con los requisitos mínimos enumerados antes, será examinada por el Oficial Examinador. Si como resultado del proceso de examen, el Oficial Examinador determina que la Declaración de Primer Uso no es aceptable, la misma será notificada al Titular Registral haciendo constar las razones para el rechazo y el término de tiempo dentro del cual el Titular Registral habrá de responder a dicha notificación. De la Declaración de Primer Uso ser aceptada, el Titular Registral será notificado de la aceptación.
- H. Si la Declaración de Primer Uso no contiene los requisitos mínimos para ser examinada según lo dispone esta Regla, el Oficial Examinador notificará la deficiencia al Titular Registral. Si el término establecido en la Ley, para presentar la Declaración de Primer Uso no ha expirado, el Titular Registral podrá corregir la deficiencia notificada. De haber expirado dicho término el Certificado de Registro resultará abandonado.
- I. Los productos o servicios identificados en la Declaración de Primer Uso deberán ser los mismos a los identificados en el Certificado de Registro. El Titular Registral podrá hacer referencia a este hecho en su Declaración utilizando el siguiente lenguaje: "los productos o servicios identificados en el Certificado de Registro" o en la medida en que

sea correcto, “los productos o servicios identificados en el Certificado de Registro excepto los siguientes: ...”, seguido de los productos o servicios a ser eliminados.

- J. Si algún producto o servicio fue omitido en la Declaración de Primer Uso, el Oficial Examinador notificará al Titular Registral de este hecho para que corrija la omisión o proceda a eliminar el producto o servicio, de ser necesario.
- K. Si la Declaración de Primer Uso no es presentada dentro de un término razonable luego de haber sido firmada, el oficial examinador podrá requerir una declaración sustituta que acredite que la Marca todavía está siendo utilizada en el Comercio

Regla 41. Prórroga para Presentar Declaración de Primer Uso

- A. El Titular Registral de una Marca sin uso podrá solicitar, antes de vencido el término establecido en la Ley, para presentar la Declaración de Primer Uso y por justa causa, una prórroga de hasta un máximo de un (1) año para acreditar que comenzó y está utilizando la Marca en el Comercio dentro de este término adicional. Expirado dicho término adicional de un (1) año sin que el Titular Registral haya acreditado bajo pena de perjurio el uso de la Marca en el Comercio, el Certificado de Registro de la Marca resultará cancelado y el único remedio del Titular Registral será presentar una nueva Solicitud, perdiendo así la prioridad de la Fecha de Presentación de la Solicitud que resultó cancelada.
- B. La petición del término adicional de un (1) año deberá presentarse por escrito.

C. Para efectos de esta Regla, y sin que se entienda como una lista taxativa, justa causa podrá ser:

1. Retraso en obtener los permisos del Gobierno que impidan al Titular Registral comenzar a usar la Marca en el Comercio;
2. Interrupción de los servicios o productos en relación con los cuales se utiliza la Marca en el Comercio, siempre que la interrupción esté fuera del control del Titular Registral;
3. Por enfermedad o incapacidad sobrevenida del Titular Registral que le impida utilizar la Marca en el Comercio; o
4. Cualquier otra razón que el Registrador estime constituye justa causa.

D. En todo caso, la petición del término adicional de un (1) año deberá ser presentada por escrito acompañada de:

1. El pago que mediante reglamento disponga el Secretario;
2. Una Declaración bajo pena de perjurio por el Titular Registral o su Representante haciendo constar la justa causa;
3. El hecho de que continúa su intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio;
y
4. Expresión de los productos o servicios en relación a los cuales mantiene su intención *bona fide* de usar la Marca.

E. Si la Declaración que acompaña la Solicitud de prórroga no es presentada dentro de un término razonable luego de haber sido firmada, el Oficial Examinador podrá requerir una

Declaración sustituta que acredite que el declarante aún mantiene la intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio.

- F. Cuando la Declaración bajo perjurio relacionada a la petición de prórroga para someter una Declaración de Primer Uso sea firmada por una parte equivocada, el Solicitante tendrá que someter una Declaración sustituta antes de la expiración de la fecha límite establecida por Ley para presentar la Declaración de Primer Uso.

Regla 42. Oposición

- A. Inicio. Un proceso de Oposición a una Solicitud iniciará con la presentación del escrito correspondiente dentro del término que establece la Ley.
- B. Causal. Cualquier Persona que crea que ha de perjudicarse con el registro de una Marca solicitado con arreglo a la Ley podrá oponerse a dicho registro presentando un escrito de Oposición, dirigido al Secretario y firmado bajo pena de perjurio, en el cual exponga las razones para oponerse. De no presentarse el escrito de Oposición o la correspondiente prórroga dentro del término establecido en la Ley, la petición no procederá en derecho sin perjuicio al derecho de esa parte de iniciar un proceso de Cancelación conforme lo dispone este Reglamento.
- C. Pago de Derechos y Acumulación de Clases. El escrito de Oposición deberá ir acompañado del pago de los derechos que mediante reglamento disponga el Secretario. El Opositor podrá acumular distintas Clases para una misma Marca en su escrito de Oposición. No obstante, se cancelarán derechos correspondientes por cada Clase a la que atiende la Oposición.

En caso de no haber pagado los derechos correspondientes a cada Clase que es objeto de la Oposición, la Oposición se entenderá válida siempre que esté acompañada de al menos los derechos correspondientes a la Oposición para una (1) Clase y que dentro del término provisto en la notificación del defecto, la parte que presenta la Oposición emita el pago correspondiente al resto de las Clases objeto del recurso de Oposición. En la eventualidad de que el Opositor no pague los derechos correspondientes a la totalidad de las Clases objeto de Oposición, se aplicará el pago hecho a las Clases en orden ascendiente de las Clases, es decir, del número menor al número mayor y hasta donde alcance el monto pagado.

D. Prórroga para presentar Oposición. Cualquier Persona, que crea que ha de perjudicarse con el registro de una Marca solicitado con arreglo a la Ley, podrá solicitar prórroga para presentar su escrito de Oposición, siempre que dicha Solicitud se presente dentro del término establecido en la Ley. El Oficial Examinador podrá conceder un término adicional de hasta veinte (20) días para presentar la Oposición, siempre y cuando se demuestre justa causa para la prórroga.

E. Contenido de la Oposición

1. Todo escrito de Oposición deberá incluir:
 - a. Una exposición breve de las alegaciones del Opositor;
 - b. Una relación concisa y organizada en párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales apoya su Oposición, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba donde se establecen los mismos; y

- c. Las razones por las cuales debe ser denegado el registro de la marca, argumentando el derecho aplicable.
 2. El original del escrito de Oposición se presentará ante el Registro, acompañado de cualquier anejo que forme parte del mismo.
 3. La Oposición no debe exceder quince (15) páginas tamaño carta, sin incluir anejos o "exhibits", a doble espacio y letra no menor de 12 puntos. No se aceptarán anejos o "exhibits" argumentativos.
- F. Deber de Notificación del escrito de Oposición. Será deber del Opositor notificar su escrito de Oposición al Solicitante dentro de un término que no ha de exceder de dos (2) días laborables contados a partir de la presentación del escrito de Oposición. El Registro no se encargará del trámite de notificación al Solicitante. A estos efectos, el Opositor certificará en su escrito de Oposición haber notificado al Solicitante conforme lo dispone este Reglamento.
- G. Contestación a Oposición. Una vez notificada la petición de Oposición, el Solicitante tendrá un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del envío de la notificación para responder formalmente a la Oposición. El Solicitante podrá a su vez solicitar un término adicional para formular su alegación responsiva a la Oposición, disponiéndose que en ningún caso se concederá un término mayor de sesenta (60) días a partir de la notificación para responder a la misma. Si el Solicitante no presenta su alegación responsiva dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación o del término adicional concedido a partir de la solicitud de prórroga, el recurso podrá ser decidido por el Oficial Examinador tomando al Solicitante como si estuviese en rebeldía.

La contestación a la Oposición deberá expresar en términos claros y simples las defensas del Solicitante a las alegaciones del Opositor y deberá admitir o denegar las alegaciones del Opositor haciendo referencia a los párrafos enumerados del escrito de Oposición. Si el Solicitante no puede admitir o denegar una alegación por falta de información o creencia para poder formular una alegación, deberá así indicarlo en el texto de la oposición. La contestación podrá incluir cualquier defensa, incluyendo defensas afirmativas.

H. Calendario de Manejo del Proceso de Oposición. Una vez recibida la contestación, el oficial examinador al que le haya sido asignado el recurso señalará una conferencia inicial para el manejo del caso. Al menos diez (10) días con antelación a dicha conferencia inicial, las partes presentaran un informe conjunto para el manejo del caso que incluirá:

1. Hechos Estipulados:

Las partes habrán de intercambiarse propuestas de hechos estipulados con el propósito de reducir el número de las cuestiones de hecho que tendrán que dilucidarse en la vista adjudicativa.

Aquellas estipulaciones propuestas que no sean aceptadas por la otra parte deberán ser incluidas en esta sección en un acápite separado, identificando su fuente.

2. Hechos de los cuales se solicita se tome conocimiento judicial:

Las partes habrán de incluir las bases evidenciarias, según serían requeridas por las Reglas 201 y 202 de Evidencia de 2009, según sean enmendadas de tiempo en tiempo, para que el Oficial Examinador pueda tomar conocimiento de lo solicitado. No será necesario solicitar que se tome conocimiento judicial de cualquier hecho que haya sido objeto de estipulación por las partes.

3. Presunciones legales aplicables a la controversia.

4. Lista de testigos:

Las partes habrán de identificar los testigos que proponen utilizar en la vista. La designación de cada testigo deberá identificar los hechos materiales en controversia sobre los que habrá de testificar en la vista.

La presencia de un testigo en la vista no será necesaria si las partes estipulan el contenido de su testimonio, aun cuando no se estipule la veracidad del mismo. En dicho caso, la parte someterá una Declaración jurada del testigo vertiendo los hechos que el testigo habría de declarar en la vista.

Si cualquiera de las partes identifica un perito como testigo para la vista, deberá incluir toda información necesaria para establecer que el testigo cuenta con las cualificaciones requeridas por la Regla 703 de Evidencia del 2009, según sea enmendada de tiempo en tiempo, para declarar en forma de opiniones.

Si las partes estipulan las cualificaciones de un perito, sólo será necesario incluir su *curriculum vitae*. Por otro lado, si una de las partes objeta la designación de un perito como testigo para la vista, deberá consignar su objeción y fundamentarla debidamente.

5. Evidencia Documental:

Las partes deberán designar la evidencia documental conjunta y de cada parte, y someterán copia de la misma. Se aceptará copia digital de la evidencia documental para propósitos del cumplimiento con esta disposición.

La parte que impugne la admisibilidad de cualquier documento, por no ser auténtico o por un fundamento constitucional o legal basado en un privilegio evidenciario reconocido en Puerto Rico, deberá levantar la impugnación en el Informe Conjunto y debidamente fundamentarla. Cualquier objeción basada en estos fundamentos que no se levante en el Informe Conjunto se entenderá renunciada. Objeciones a la admisibilidad de un documento basadas en cualquier otro fundamento se reservarán para el día de la vista.

6. Hechos materiales en controversia que deben ser dilucidados en la vista adjudicativa:

La designación de un hecho en controversia como *material* debe estar apoyada con una explicación de la relevancia de dicho hecho a la controversia.

7. Controversias de derecho a ser sometidas para determinación.

8. La teoría legal de cada una de las partes:

Las partes deben someter copia de la jurisprudencia, tratados o documentos históricos (*e.g.*, historial legislativo) que consideren importantes para sostener su teoría legal.

9. Tiempo necesario para la presentación de prueba y fechas propuestas para la celebración de la vista adjudicativa:

Las partes proveerán tres (3) fechas alternas para la celebración de la vista adjudicativa.

Las partes en el informe de manejo de caso podrán expresar su renuncia a procedimientos ulteriores y solicitar que se dilucide la controversia a base de los escritos presentados.

La conferencia inicial para el manejo del caso se celebrará en la ubicación que decida el Registro y podrá llevarse a cabo utilizando la tecnología disponible que las partes, con la anuencia del Oficial Examinador, determinen viable para realizarla a distancia.

En la conferencia inicial, el Oficial Examinador producirá un calendario para atender asuntos relacionados a descubrimiento de prueba, mociones dispositivas, mociones ulteriores y número de páginas de dichas mociones, establecer la fecha de la vista

administrativa en su fondo y cualquier otro asunto sobre el manejo del caso que las partes y el Oficial Examinador estimen pertinente. Dicho calendario podrá ser enmendado, según resulte necesario, con el consentimiento de las partes y según sea aprobado por el Oficial Examinador.

- I. Desistimiento Voluntario del Proceso de Oposición. La Oposición o la Solicitud de Registro podrán ser retiradas voluntariamente, por la parte correspondiente, en cualquier momento. Si dicho retiro ocurre a en una etapa adelantada del procedimiento y el Oficial Examinador determina que la parte que se retira actuó con temeridad, el Oficial Examinador podrá, a solicitud de parte debidamente fundamentada y apoyada mediante declaración bajo pena de perjurio, imponer a dicha parte una cantidad razonable por los gastos y honorarios de abogados envueltos.
- J. Réplica a la Contestación y Dúplica. De haberse acordado en la conferencia inicial la presentación de escritos ulteriores, el Registro aceptará una (1) réplica a la contestación por parte del Opositor y una (1) dúplica a la réplica por parte del Solicitante, ninguna de las cuales excederán el número de páginas acordado en la conferencia inicial.
- K. Deber de notificar. Además de lo dispuesto para el escrito de Oposición, todo escrito sometido por alguna parte en el trámite de Oposición deberá ser notificado a las demás partes conforme lo dispone este Reglamento.

Regla 43. Cancelación

- A. Inicio. Un proceso de Cancelación de un Certificado de Registro iniciará con la presentación del escrito correspondiente dentro del término que establece la Ley.

B. Causal. Cualquier Persona perjudicada por el registro de una Marca obtenido con arreglo a la Ley podrá solicitar la Cancelación de dicho registro presentando un escrito de Cancelación, dirigido al Secretario y firmado bajo pena de perjurio, en el cual exponga las razones para cancelar el registro de conformidad con lo establecido en la Ley. De no presentarse el escrito de Cancelación dentro del término establecido en la Ley, la petición no procederá en derecho.

C. Pago de Derechos y Acumulación de Clases. El escrito de Cancelación deberá ir acompañado del pago de los derechos que mediante reglamento disponga el Secretario. Una Persona podrá acumular distintas Clases para una misma Marca en su escrito de Cancelación. No obstante se cancelarán derechos correspondientes por cada Clase a la que atiende la Cancelación.

En caso de no haber pagado los derechos correspondientes a cada Clase que es objeto de la Cancelación, la Cancelación se entenderá válida siempre que esté acompañada de al menos los derechos correspondientes a la Cancelación para una (1) Clase y que dentro del término provisto en la notificación del defecto, la parte que presenta la Cancelación, emita el pago correspondiente al resto de las Clases objeto del recurso de cancelación. En la eventualidad de que el la Persona no pague los derechos correspondientes a la totalidad de las Clases objeto de cancelación, se aplicará el pago hecho a las Clases en orden ascendente de las Clases, es decir, del número menor al número mayor y hasta donde alcance el monto pagado.

D. Contenido de la Cancelación

1. Todo escrito de Cancelación deberá incluir:

- a. Una exposición breve de las alegaciones del Peticionario;
 - b. Una relación concisa y organizada en párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales apoya su cancelación, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba donde se establecen los mismos; y
 - c. Las razones por las cuales debe ser cancelado el registro de la marca, argumentando el derecho aplicable.
2. El original del escrito de Cancelación se presentará ante el Registro, acompañado de cualquier anejo que forme parte del mismo.
 3. Todo escrito de Cancelación deberá estar firmado por la Persona que solicita la Cancelación del Certificado de Registro o su Representante, de conformidad con lo establecido en este Reglamento.
- E. Deber de Notificación del escrito de Cancelación. Será deber del Peticionario el notificar su escrito de Cancelación al Titular Registral dentro de un término que no ha de exceder de dos (2) días laborables contados a partir de la presentación del escrito. El Registro no se encargará del trámite de notificación al Titular Registral. A estos efectos, el Peticionario certificará en su escrito de Cancelación el haber notificado conforme lo establecido en este Reglamento.
- F. Contestación a Cancelación. Una vez notificada la petición de Cancelación, el Titular Registral tendrá un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del envío de la notificación para responder formalmente a la petición de Cancelación. El Titular Registral podrá a su vez solicitar un término adicional para formular su alegación

responsiva a la Petición de Cancelación, disponiéndose que en ningún caso se concederá un término mayor de sesenta (60) días a partir de la notificación para responder a la misma. Si el Titular Registral no presenta su alegación dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación o del término adicional concedido a partir de la solicitud de prórroga, el recurso podrá ser decidido por el oficial examinador tomando al Titular Registral como si estuviese en rebeldía.

La contestación a la Cancelación deberá expresar en términos claros y simples las defensas del Titular Registral a las alegaciones del Peticionario y deberá admitir o denegar las alegaciones haciendo referencia a los párrafos enumerados en el escrito de Cancelación. Si el Titular Registral no puede admitir o denegar una alegación por falta de información o creencia para poder formular una alegación, deberá así indicarlo en el texto de la contestación. La contestación podrá incluir cualquier defensa, incluyendo defensas afirmativas.

G. Calendario de Manejo de reclamación. Una vez recibida la contestación, el oficial examinador al que le haya sido asignado el recurso señalará una conferencia inicial para el manejo del caso. Al menos diez (10) días con antelación a dicha conferencia inicial, las partes presentaran un informe conjunto para el manejo del caso que incluirá:

1. Hechos Estipulados:

Las partes habrán de intercambiarse propuestas de hechos estipulados con el propósito de reducir el número de las cuestiones de hecho que tendrán que dilucidarse en la vista adjudicativa.

Aquellas estipulaciones propuestas que no sean aceptadas por la otra parte deberán ser incluidas en esta sección en un acápite separado, identificando su fuente.

2. Hechos de los cuales se solicita se tome conocimiento judicial:

Las partes habrán de incluir las bases evidenciarias requeridas por las Reglas 201 y 202 de Evidencia de 2009, según sean enmendadas de tiempo en tiempo, para que el Oficial Examinador pueda tomar conocimiento de lo solicitado. No será necesario solicitar que se tome conocimiento judicial de cualquier hecho que haya sido objeto de estipulación por las partes.

3. Presunciones legales aplicables a la controversia.

4. Lista de testigos:

Las partes habrán de identificar los testigos que proponen utilizar en la vista. La designación de cada testigo deberá identificar los hechos materiales en controversia sobre los que habrá de testificar en la vista.

La presencia de un testigo en la vista no será necesaria si las partes estipulan el contenido de su testimonio, aun cuando no se estipule la veracidad del mismo. En dicho caso, la parte someterá una declaración jurada del testigo vertiendo los hechos que el testigo habría de declarar en la vista.

Si cualquiera de las partes identifica un perito como testigo para la vista, deberá incluir toda información necesaria para establecer que el testigo cuenta con las cualificaciones requeridas por la Regla 703 de Evidencia de 2009, según sea enmendada de tiempo en tiempo, para declarar en forma de opiniones.

Si las partes estipulan las cualificaciones de un perito, sólo será necesario incluir su *curriculum vitae*. Por otro lado, si una de las partes objeta a la designación de un perito como testigo para la vista, deberá consignar su objeción y fundamentarla debidamente.

5. Evidencia Documental:

Las partes deberán designar la evidencia documental conjunta y de cada parte, y someterán copia de la misma. Se aceptará copia digital de la evidencia documental para propósitos del cumplimiento con esta disposición.

La parte que impugne la admisibilidad de cualquier documento por no ser auténtico o por un fundamento constitucional o legal basado en un privilegio evidenciario reconocido en Puerto Rico deberá levantar la impugnación en el Informe Conjunto y debidamente fundamentarla. Cualquier objeción basada en estos fundamentos que no se levante en el Informe Conjunto se entenderá renunciada. Objeciones a la admisibilidad de un documento basadas en cualquier otro fundamento se reservarán para el día de la vista.

6. Hechos materiales en controversia que deben ser dilucidados en la vista adjudicativa:

La designación de un hecho en controversia como *material* debe estar apoyada con una explicación de la relevancia de dicho hecho a la controversia.

7. Controversias de derecho a ser sometidas para determinación.

8. La teoría legal de cada una de las partes:

Las partes deben someter copia de la jurisprudencia, tratados o documentos históricos (*e.g.*, historial legislativo) que consideren importante para sostener su teoría legal.

9. Tiempo necesario para la presentación de prueba y fechas propuestas para la celebración de la vista adjudicativa:

Las partes proveerán tres (3) fechas alternas para la celebración de la vista adjudicativa.

Las partes en el informe de manejo de caso podrán expresar su renuncia a procedimientos ulteriores y solicitar que se dilucide la controversia a base de los escritos presentados.

La conferencia inicial para el manejo de caso se celebrará en la ubicación que decida el Registro y podrá llevarse a cabo utilizando la tecnología disponible que las partes, con la anuencia del Oficial Examinador, determinen viable para realizarla a distancia.

En la conferencia inicial, el Oficial Examinador producirá un calendario para atender asuntos relacionados a descubrimiento de prueba, mociones dispositivas, mociones ulteriores y número de páginas de dichas mociones, establecer la fecha de la vista administrativa en su fondo y cualquier otro asunto sobre el manejo del caso que las partes y el Oficial Examinador estimen pertinente. Dicho calendario podrá ser enmendado según resulte necesario con el consentimiento de las partes y según sea aprobado por el Oficial Examinador.

H. Desistimiento Voluntario del Proceso de Cancelación. La Cancelación podrá ser retirada o el Registro podrá ser cancelado voluntariamente, por la parte correspondiente, en cualquier momento del trámite. Si ello ocurre a en una etapa adelantada del procedimiento y el Oficial Examinador determina que la parte que se retira actuó con temeridad, el Oficial Examinador podrá, a solicitud de parte debidamente fundamentada y apoyada mediante Declaración bajo pena de perjurio, imponer a dicha parte una cantidad razonable por los gastos y honorarios de abogados envueltos.

I. Réplica a la Contestación y Dúplica. De haberse acordado en la conferencia inicial la presentación de escritos ulteriores, el Registro aceptará una (1) réplica a la contestación por parte del Peticionario y una (1) dúplica a la réplica por parte del Titular Registral, ninguna de las cuales excederá el número de páginas acordado en la conferencia inicial.

- J. Deber de notificar. Además de lo dispuesto para el escrito de Cancelación, todo escrito sometido por alguna parte en el trámite de Cancelación deberá ser notificado a las demás partes conforme lo dispone este Reglamento.

Regla 44. Vista Adjudicativa

- A. Salvo renuncia expresa de las partes, se señalará una vista adjudicativa en la fecha determinada por el Oficial Examinador. Con al menos dos (2) días de anticipación a la fecha de la vista, las partes podrán presentar acuerdo escrito renunciando a la misma.
- B. El Registro le notificará por escrito a todas las partes o su Representante, con no menos de quince (15) días de antelación, la fecha de la vista. La notificación contendrá:
1. La fecha, la hora y el lugar en que se celebrará la vista así como su naturaleza y propósito;
 2. Una advertencia de que las partes podrán comparecer asistidas de abogados, pero no estarán obligadas a estar así representadas, salvo que se trate de una persona jurídica;
 3. Una cita de la disposición legal o reglamentaria que autoriza la celebración de la vista;

4. Una referencia a las disposiciones legales o reglamentarias presuntamente infringidas, si se imputa una infracción a las mismas, y a los hechos constitutivos de tal infracción.
5. El apercibimiento de las medidas que la agencia podrá tomar si una parte no comparece a la vista.

C. Procedimiento

1. La vista será grabada y el funcionario que presida la misma preparará un informe para la consideración del Registrador. Las reglas de evidencia no serán aplicadas administrativamente, pero los principios fundamentales de evidencia se podrán utilizar para lograr una solución rápida, justa y económica.
2. El funcionario que presida la vista, dentro de un marco de relativa informalidad, ofrecerá a todas las partes el tiempo necesario para una divulgación completa de todos los hechos y cuestiones en discusión, la oportunidad de responder, presentar evidencia y argumentar, conducir contra-interrogatorio y someter evidencia en refutación, excepto según haya sido restringida o limitada por las estipulaciones de las partes.
3. El funcionario que presida la vista podrá aplicar los fundamentos evidenciaros con la liberalidad que se expresa en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.
4. El funcionario que presida la vista podrá tomar conocimiento oficial de todo aquello que pudiera ser objeto de conocimiento judicial en los tribunales de justicia.

5. El funcionario que presida la vista podrá conceder a cualquiera o a todas las partes un término de quince (15) días después de concluida la misma para la presentación de documentación o evidencia que se determine necesaria para la resolución de la controversia, incluyendo un proyecto de sentencia.
- D. Resolución. Se emitirá una orden o resolución final dentro de noventa (90) días después de concluida la vista. La parte adversamente afectada tendrá derecho a pedir reconsideración de conformidad con la Regla 25 de este Reglamento.
- E. Revisión Judicial. Luego de la vista las partes tendrán derecho a los remedios establecidos en la Regla 25 de este Reglamento. La parte notificará la presentación de la Solicitud de revisión al Registrador y a todas las partes dentro del término para solicitar dicha revisión. La notificación podrá hacerse mediante entrega Personal o por correo. La parte que resulte afectada a su vez por una determinación del Tribunal de Apelaciones podrá recurrir de dicha determinación mediante recurso de Certiorari conforme lo establece la Ley de Procedimientos Administrativo Uniforme de Puerto Rico, según la misma sea enmendada de tiempo en tiempo.
- F. Sanciones: El Registro, a través del Oficial Examinador a cargo del procedimiento entre partes, podrá imponer las sanciones pertinentes a la parte que incumpla con cualquier orden que emita el Oficial Examinador, incluyendo la desestimación de cualquier recurso incoado por dicha parte. La utilización de tácticas dilatorias por cualquiera de las partes también podrá ser sancionada por el Oficial Examinador que presida el recurso.

Regla 45. Designación de Oficiales Examinadores

- A. El Registrador designará Oficiales Examinadores para calificar y presidir los procedimientos relacionados a las Solicitudes o Certificados de registros de Marcas que se efectúen en el Registro. Los Oficiales Examinadores estarán autorizados a ejercer la profesión de la abogacía en Puerto Rico.
- B. En los casos donde el interés público lo justifique, el Registrador podrá designar Abogados que sean funcionarios del Departamento como Oficiales Examinadores.
- C. Todo Oficial Examinador presidirá los procedimientos administrativos encomendados y rendirá un informe sobre determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. En los procedimientos entre partes el Oficial Examinador emitirá una recomendación al Registrador, quien adoptará o no la recomendación. En el proceso de calificación o de examen de una Marca la determinación del Registrador será final.

Regla 46. Certificado de Registro

- A. Si el Registro determina que procede el registro de una Marca y si no se presenta escrito de Oposición oportunamente, la Marca se considerará registrada y el Registro expedirá un Certificado de Registro que indicará:
 - 1. La Marca.
 - 2. El Titular Registral
 - 3. Ciudadanía del Titular Registral
 - 4. La Fecha de Presentación de la Solicitud.
 - 5. El número de registro.

6. El número de la Clase.
 7. Los productos o servicios en relación a los cuales se usa o se tiene la intención *bona fide* de usar la Marca.
 8. Requisitos para el mantenimiento de la Marca.
- B. Toda Persona a la que se le conceda un Certificado de Registro podrá, a partir de la fecha de registro, usar las palabras "Marca Registrada" o las letras "MR" junto a la Marca, disponiéndose que el Secretario podrá imponerle una multa administrativa de \$500.00, a tenor con el Artículo 7.1 de la LPAU a todo aquel que haga uso de dichas palabras o letras junto a su Marca sin ser ésta una registrada.

Regla 47. Cancelación o Enmienda por el Titular Registral

- A. Un Titular Registral podrá presentar una Solicitud de Cancelación de su Certificado de Registro y el Registro podrá permitir dicha cancelación, previo al pago de los derechos correspondientes que mediante Reglamento establezca el Secretario. Al completarse la Cancelación se hará la anotación correspondiente en el expediente y en la base de datos.
- B. Un Titular Registral podrá presentar una solicitud para enmendar el registro o para renunciar a parte de la marca registrada. Tal solicitud deberá incluir:
1. el pago de los derechos que mediante reglamento establezca el Secretario,
 - y
 2. deberá estar firmada por el Titular Registral o su Representante.

Si la enmienda solicitada constituiría un cambio de la marca, la solicitud deberá incluir, además:

1. un nuevo espécimen que demuestre la marca según se utiliza en o en relación con los bienes o servicios;
2. una Declaración bajo pena de perjurio mediante la cual se indique que el espécimen estaba en uso en el Comercio al menos tan temprano como la Fecha de Presentación de la solicitud de enmienda; y
3. un nuevo dibujo de la marca enmendada.

Si el registro incluye una renuncia, una descripción de la marca, u otras declaraciones misceláneas, cualquier solicitud de enmienda deberá incluir también una solicitud de que se efectúan las enmiendas correspondientes a la renuncia, la descripción, o la declaración. El registro enmendado tendrá que contener aún materia registrable, y la marca enmendada tendrá que ser registrable en su totalidad. La enmienda o renuncia no podrá alterar sustancialmente el carácter de la marca.

No se permitirá enmendar la descripción de los bienes o servicios, excepto para restringir dicha descripción o para cambiarla de tal forma que no se requiera una nueva publicación de la marca. No se permitirá una enmienda para eliminar una renuncia, a menos que se solicite también la eliminación de la porción renunciada de la marca.

Regla 48. Corrección de errores en el Certificado

- A. Siempre que se haya cometido un error en relación con un registro, de buena fe, por el Solicitante o por el Registro, el Registro podrá expedir un certificado de corrección o, a su discreción, un nuevo certificado. La corrección no podrá provocar cambios en el registro que requieran volver a publicar la Marca.
- B. Una Solicitud para tal acción deberá especificar el error que se pretende sea corregido, y que se cometió de buena fe. Dicha Solicitud deberá estar firmada por el Solicitante o su Representante y acompañada por el pago de los derechos correspondientes que establezca el Secretario mediante reglamento.
- C. El Registro expedirá un certificado de corrección haciendo constar el contenido de ésta y anejará copia de dicho certificado al Certificado de Registro.

Regla 49. Renovación

- A. Todo registro de Marca tendrá una vigencia de DIEZ (10) años a partir de la fecha del registro de la Marca.
- B. No obstante lo anterior, como condición para mantener dicho registro más allá de la fecha de vencimiento del Periodo de DIEZ (10) años de vigencia, el Titular Registral tendrá que declarar bajo pena de perjurio el uso de la Marca en el Comercio de Puerto Rico (o el no uso excusable) y presentar la correspondiente evidencia de uso, acompañada por el pago de los derechos que mediante Reglamento establezca el Secretario. Dicha solicitud de renovación y documentos complementarios deberán ser radicados entre el 9^{no} y 10^{mo} año previo a la fecha de vencimiento del registro. Este requisito de solicitud de renovación,

condición para mantener la vigencia del registro, tendrá que cumplimentarse además, entre el 9^{no} y 10^{mo} año para cada periodo de DIEZ (10) subsiguiente a la fecha de registro de la Marca.

- C. Conforme al Artículo 19 de la Ley, el Titular Registral tendrá un periodo de gracia adicional de SEIS (6) meses, a partir de la expiración del término de DIEZ (10) años antes mencionado, para presentar la Solicitud de renovación acompañada de los correspondientes documentos evidenciando uso, previo el pago de los derechos que mediante reglamento establezca el Secretario.
- D. El Registro no le enviará un recordatorio o notificación para que el Titular Registral cumpla con estos requisitos. Por consiguiente, será responsabilidad del Titular Registral comunicarse con el Registro dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro para determinar los requisitos y los derechos de pagos vigentes y aplicables.
- E. De no cumplir con las radicaciones establecidas en esta Regla, como condición para mantener la vigencia del Certificado de Registro, el mismo será cancelado sin necesidad de notificación adicional por parte de la Registro.
- F. El Registro proveerá un formulario para la presentación de la Solicitud de Renovación, y su uso será mandatorio según lo dispone la Regla 3. Se podrá presentar con dicho formulario cualquier anejo que resulte pertinente para la presentación de dicha solicitud.

- G. El Registro denegará toda solicitud de renovación de Marca presentada pasado el período de gracia a partir de la fecha de expiración del Certificado de Registro o la anterior renovación. Transcurrido dicho período, el dueño de la Marca podrá presentar una nueva Solicitud cumpliendo con todos los requisitos de la Ley y este Reglamento.

Regla 50. Requisitos para mantener el registro de la Marca Solicitudes presentadas bajo la Ley 169 (Declaración de Uso Continuo)

- A. Para evitar la CANCELACIÓN del Certificado de Registro, resultante de una Solicitud presentada bajo la Ley el Titular Registral tendrá que presentar una Declaración de Uso Continuo (o de no-uso excusable) entre el QUINTO y SEXTO (5to y 6to) año luego de la fecha de registro de la Marca, acompañada de la correspondiente evidencia de uso en el Comercio. Asumiendo que dicha Declaración fue adecuadamente presentada , el Certificado de Registro permanecerá en vigor por DIEZ (10) años, a menos que sea cancelado en una fecha anterior bajo alguna otra disposición de la Ley.
- B. La declaración de uso a la que hace referencia esta Regla tendrá que presentarse una sola vez, entre el 5to y 6to año a partir de la fecha del registro de la Marca, y tendrá que estar acompañada del pago de derechos que mediante Reglamento disponga el Secretario.
- C. De presentarse incompleta la declaración de uso a la que hace referencia esta Regla, siempre que el Titular Registral esté dentro del término (entre el 5to y 6to año) podrá corregir la deficiencia o el defecto de que se trate. Expirado dicho término, el Certificado de Registro se tendrá por cancelado.

- D. En el caso específico de las Solicitudes presentadas basadas en la intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio el Solicitante tendrá que, en adición a dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Regla, acreditar haber comenzado uso y estar usando la Marca dentro de los tres (3) años a partir de la fecha del registro, es decir, haber presentado la correspondiente Declaración de Uso Inicial. Una Declaración no sustituye la otra.
- E. El Oficial Examinador a cargo de la evaluación de la Declaración de Uso a la que hace referencia esta Regla calificará la misma conforme lo aquí establecido, y el facsímil o espécimen presentado será evaluado conforme a lo establecido en estas Reglas.
- F. De presentarse una Declaración de Uso a la que hace referencia esta Regla que esté incompleta o inconforme a lo aquí establecido, el Registro le notificará la deficiencia o el rechazo al Solicitante y le dará un término de noventa (90) días para responder a la misma. Si el Titular Registral no responde satisfactoriamente dentro del término de noventa (90) días aquí establecido, el Certificado de Registro se tendrá por cancelado.

Regla 51. Declaración de Uso sobre Irrefutabilidad

Para que una Marca adquiera el carácter o denominación de irrefutable, el Titular Registral deberá presentar una Declaración de Uso Continuo, bajo pena de perjurio que deberá:

1. Estar firmada por el Titular Registral o su Representante;
2. Identificar el Certificado de Registro mediante el número de registro y la fecha de registro;

3. Identificar los productos o servicios identificados en el Certificado de Registro en los cuales se ha usado la Marca o en relación a los cuales se ha usado la Marca en el Comercio de manera continua por un periodo de cinco (5) años luego de la fecha del registro y hasta la fecha de la declaración;
4. Especificar que no ha habido ninguna determinación final adversa que afecte la titularidad de la Marca en relación al Titular Registral;
5. Especificar además que al momento no existe ningún procedimiento pendiente ante ningún foro que pueda afectar los derechos sobre la Marca;
6. Ser presentada 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; e
7. Incluir el pago de los derechos correspondientes que mediante reglamento establezca el Secretario.

Regla 52. Cambio de Titular

- A. La titularidad sobre una Marca registrada o pendiente de registro puede ser traspasada o cambiada ya sea mediante cesión, traspaso, cambio de nombre o fusiones. Para obtener acceso al Registro tal cambio de titular deberá evidenciarse mediante la presentación del documento que evidencie el hecho del cambio de titular. En el caso de Marcas pendientes de registro, la petición para el cambio de titular deberá identificar la

Solicitud por el nombre de la Marca, el Número de Presentación y la Fecha de Presentación; y en el caso de Marcas Registradas, la petición para el cambio de titular identificará el nombre de la Marca, el Número de registro y fecha del Certificado de Registro.

- B. El Registro expedirá un certificado haciendo constar el hecho del cambio de titular de la Marca.
- C. Para obtener un nuevo Certificado de registro a nombre del nuevo titular según el trámite del cambio de titular, tendrá que mediar una Solicitud para un nuevo Certificado de Registro previo el pago de los derechos que mediante reglamento establezca el Secretario. Cuando se presente un documento de cambio de titular de una Marca en proceso de calificación para al cual el Registrador aún no haya expedido Aviso de Publicación, éste habrá de expedirse a favor del nuevo titular de la Marca.

Regla 53. Solicitud de Archivo de registro de Marca Federal/Depósito U.S.

- A. El Titular de un Certificado de Registro Federal podrá solicitar del Registro, el archivo del registro de Marca Federal ("Depósito U.S."). La Solicitud de archivo del registro de Marcas Federal debe ser completada solamente por el dueño actual de la marca o su Representante y deberá estar acompañada de copia certificada del Certificado de Registro Federal y cualquier otro documento que acredite su vigencia y nombre del actual titular. Esta solicitud no puede enmendar o corregir alguna información en relación con el Certificado de Registro Federal.

- B. En el proceso de calificación de una Marca el Oficial Examinador realizará una búsqueda en los archivos del Registro identificados como Depósitos U.S. para efectos de determinar si la Marca cuyo registro se solicita puede causar confusión en relación a cualquiera de las marcas objeto de archivo o Depósito U.S. El Oficial Examinador no podrá utilizar el hecho de la existencia del archivo o Depósito U.S. como impedimento para permitir el registro de la Marca, pero deberá notificar al Solicitante el hecho de que existe una Marca igual o similar que pueda causar confusión y el efecto que puede producir el hecho de que un día la Marca identificada en el Depósito U.S. entre al mercado de Puerto Rico.

- C. En ningún caso podrá el Oficial Examinador utilizar la existencia ni de un Certificado de Registro Federal previo, ni de un Depósito U.S. como razón para el rechazo de una Solicitud.

- D. Toda solicitud de Archivo de Registro de Marca Federal o Depósito U.S. estará vigente durante la vigencia del registro de la marca en el Registro Federal o USPTO. Cuando se trate de un Certificado de Registro Federal que incorpora múltiples clases, éste se tratará como un Depósito US y no como múltiples Depósitos. Dicho Archivo o Depósito U.S. cancelará los derechos correspondientes a una sola clase.

- E. La renovación del Certificado de Registro Federal deberá acreditarse en el Registro para que el Archivo o Depósito U.S. pueda ser renovado. El Archivo o Depósito U.S. podrá ser renovado presentando copia del documento que la oficina de marcas Federal emita como acreditación del hecho de la Renovación, y que especifique el período de renovación de

que se trate, acompañado del pago de los derechos que mediante reglamento disponga el Secretario.

- F. Un cambio de titular de un Archivo o Depósito U.S. podrá ser acreditado mediante presentación de copia del "Abstract of Title" o del documento que la oficina de marcas Federal emita como acreditación de dicho cambio de titular, acompañado del pago de los derechos que mediante reglamento disponga el Secretario.

Regla 54. Registro de marcas cuyo titular es el Gobierno, Municipios o sus instrumentalidades

- A. El Gobierno Federal, el Gobierno Estatal, sus Municipios e Instrumentalidades Gubernamentales con capacidad para demandar y ser demandada podrán solicitar el registro de cualquier Marca que esté en uso o se tenga la intención *bona fide* de usar en relación a bienes o servicios ofrecidos en el comercio de Puerto Rico.
- B. La designación o Marca escogida por la entidad gubernamental no puede incorporar o consistir de elementos que están vedados por el Art. 5 de la Ley o una imitación de estos, como por ejemplo, marcas que contengan o consistan de la bandera, escudo de armas u otra insignia de Puerto Rico, los Estados Unidos, cualquier estado, municipios o de cualquier nación extranjera, o una imitación de estos.
- C. En cuanto a insignias en particular, en la medida en que una insignia no represente la autoridad del gobierno central de Puerto Rico o a Puerto Rico como un todo y meramente constituya un emblema o insignia de un departamento o agencia que sea utilizado para

identificar un servicio o facilidad o bienes del gobierno, ésta no constituye una insignia bajo el Art. 5 de la Ley y por consiguiente puede tener acceso al Registro.

Regla 55. Cláusula de separabilidad

Si cualquier palabra, frase, oración sección, inciso o parte de este Reglamento 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 este Reglamento.

Regla 56. Procedimientos Internos

Este Reglamento no dispone ni limita el derecho del Registro de establecer sus procedimientos internos para viabilizar los procesos que se le han encomendado.

Regla 57. Vigencia

Este Reglamento empezará a regir a los treinta (30) días a partir de su radicación en el Departamento de Estado.

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, hoy 19 de septiembre de 2011.


KENNETH McCLINTOCK HERNANDEZ
Secretario de Estado