



2 de agosto de 2016

Carta Circular 2016-05

Lcdo. Francisco J. Rodríguez Bernier
Secretario Auxiliar de Servicios
Departamento de Estado

Aclaración sobre la Regla 29, Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico (el "Reglamento")

La Regla 29 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico (la "Regla"), la cual entró en vigor el 19 de octubre de 2011, autoriza al Registro de Marcas y Nombres Comerciales (el "Registro") a revivir trámites que habían quedado abandonados por la inacción del Solicitante. Esta regla establece que:

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.¹ Énfasis agregado.

Desde su vigencia el Registro ha tenido que aclarar de manera informal la aplicabilidad de esta Regla a la ciudadanía. Mediante esta Carta Circular se documenta su alcance.

Es principio básico del derecho administrativo que el poder de aprobar reglas y reglamentos no puede trascender la autoridad delegada por una ley. Por tanto, "un reglamento para implementar la ejecución de una ley puede complementarla, pero no estar en conflicto con ésta."² Dicho esto, el Reglamento no puede extender términos establecidos de manera expresa en la Ley Núm. 169-2009, según enmendada, mejor conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (la "Ley"), toda vez que estaría en conflicto con ella.

¹ Regla 29 del Reglamento Núm. 8075, Departamento de Estado, 19 de septiembre de 2011, REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE MARCAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.

² *P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones*, 110 DPR 400, 409 (1980).

A la luz de lo anterior los términos fijados por la Ley, para los cuales no son de aplicación la Regla, son los siguientes:

- La Declaración de Primer Uso – el Art. 4 de la Ley dispone que se debe presentar en o antes de tres (3) años de haberse presentado la solicitud de registro, periodo que se puede prorrogar por un (1) año de solicitarse antes de vencer los tres (3) años.
- La Declaración de Uso Continuo – El Art. 18 de la Ley establece que se debe presentar entre el quinto (5to) y sexto (6to) año de la fecha de registro de la marca, disponiéndose un periodo de gracia de seis (6) meses adicionales mediante el pago de derecho adicional.
- La Solicitud de Renovación – El Art. 19 de la Ley establece que se debe presentar entre el noveno (9no) y el décimo (10mo) año de la vigencia del registro de la marca, disponiéndose un periodo de gracia de seis (6) meses adicionales mediante el pago de derecho adicional.
- Una Oposición – Los Arts. 7 y 8 de la Ley establecen que habrá treinta (30) días desde la publicación de la marca. El oponente podrá solicitar antes de vencido el término, y por justa causa, una prórroga de hasta veinte (20) días.
- Una Cancelación – El Art.20 de la Ley establece el recurso de cancelar una marca bajo ciertas circunstancias a solicitud de parte, en o antes de cinco (5) años de la fecha de registro de la marca.³

En cambio, sí se podrán revivir los siguientes trámites conforme a la Regla:

- La Publicación de la Marca – La Regla 37 del Reglamento establece noventa (90) días para publicar la marca luego de notificarse el aviso de publicación.
- Una Respuesta a una Notificación – Las Reglas 27 y 28 del Reglamento establecen noventa (90) días para responder a una acción administrativa, periodo que se puede prorrogar hasta por sesenta (60) días adicionales, de solicitarse antes de vencer el término inicial.

Reiteramos que la transacción de revivir un trámite dispuesto en la Regla estará disponible para reactivar una solicitud de registro que, de ordinario, hubiese quedado abandonada por la inacción del solicitante o representante en publicar la marca en tiempo o al responder a una acción administrativa.⁴ Los demás términos establecidos en la Ley serán de cumplimiento estricto, no sujetos a revivirse, según aclarado.

³ Bajo ciertas circunstancias no se limita la acción a cinco (5) años.

⁴ Para “revivir el trámite” es necesario primero solicitarlo, mediando el pago del derecho, para entonces presentar el trámite relacionado.