



10 de julio de 2013

**Carta Circular 2013-05**

Lcdo. Francisco Rodríguez Bernier  
Secretario Auxiliar de Servicios

**ACLARACIONES SOBRE TÉRMINO PARA PRESENTAR DECLARACIÓN DE PRIMER USO PARA AQUELLAS SOLICITUDES DE REGISTRO QUE SE PRESENTARON A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY NÚM. 169-2009**

La Ley Núm. 169-2009 fue enmendada con el fin de aclarar ciertas disposiciones relacionadas a su alcance y aplicabilidad, entre otras cosas. A esos efectos se enmendó el Artículo 4 mediante la Ley Núm. 124-2011, con el fin de acortar el término para presentar la declaración de primer uso.

Como parte de las enmiendas en la Ley Núm. 124-2011, se incluyó una disposición transitoria contenida en el Artículo 32 que afecta cómo el Registro de Marcas aplica lo expuesto en el Artículo 4 según enmendado.<sup>1</sup> Es decir, esta disposición de carácter retroactivo le impone al titular registral de una marca sin uso presentada al amparo de la Ley Núm.169-2009, según enmendada, la obligación de acreditar mediante declaración que comenzó a utilizar la marca en el comercio dentro de los tres (3) años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro de su marca. Transcurrido dicho término sin que haya acreditado el uso, el registro de la marca se dará por abandonado.

Es importante destacar que, antes de ser enmendada, la Ley Núm. 169-2009 otorgaba cinco (5) años al titular registral de una marca sin uso para demostrar que había comenzado a utilizar la marca en el comercio.<sup>2</sup>

Independiente lo que exprese el citado Artículo 32, la reducción de cinco (5) a tres (3) años mediante la Ley Núm. 124-2011 no puede tener carácter retroactivo. Veamos.

---

<sup>1</sup> Las disposiciones procesales contenidas en la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009 y en esta Ley sobre el proceso de calificación, examen, mantenimiento, y/o renovación del registro de una marca, serán aplicables a toda solicitud de registro de marca presentada con posterioridad a la fecha de vigencia de esta ley. No obstante lo anterior, toda disposición de esta Ley, ya sea sustantiva o procesal, que de alguna manera pueda beneficiar al titular registral o dueño de una marca, podrá ser reclamada oportunamente por dicho titular o dueño de la marca a partir de la vigencia de esta Ley.

<sup>2</sup> "Dentro de los cinco (5) años contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud de registro de una marca sin uso en el comercio de Puerto Rico, el titular registral, como condición para mantener vigente dicho registro, tendrá que acreditar, mediante declaración escrita bajo pena de perjurio y con evidencia de uso, que comenzó a utilizar y está utilizando la marca en el comercio."

El Artículo 3 del Código Civil de Puerto Rico establece que las leyes no tendrán un efecto retroactivo sino se dispusiere expresamente lo contrario. 31 L.P.R.A. § 3. Asimismo, dispone que en ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior. *Id.*

En nuestro ordenamiento rige como regla general el principio de la irretroactividad de las leyes. Consejo de Titulares del Condominio New San Juan v. Williams Hospitality Group, Inc., 168 D.P.R. 101, 107 (2006). La retroactividad no es sólo la excepción, sino que tiene lugar en circunstancias extraordinarias. Asociación de Maestros de Puerto Rico v. Departamento de Educación, 171 D.P.R. 640, 648 (2007). Es decir, son pocas las situaciones en que nuestro más alto foro se ha apartado de la norma general toda vez que la absoluta retroactividad de las leyes conlleva la muerte de la seguridad y de la confianza jurídica. *Id.*

Al evaluar la retroactividad de una ley es indispensable considerar si al momento de aplicar el principio de irretroactividad existe un derecho adquirido. Un derecho adquirido es aquel cuya consecuencia jurídica es la de entrar al patrimonio del individuo, cuyo ejercicio y disfrute, por razón de su importancia social, no puede ser alterado retroactivamente por una ley aprobada después de su adquisición. Asociación de Maestros de Puerto Rico, *Id.* en 664. Esto incluye derechos y obligaciones pertenecientes al individuo y que son susceptibles de valor pecuniario. *Id.* en n.6. Los derechos adquiridos, **sin importar su procedencia**, ya sea mediante legislación, por contrato o por "derecho común" gozan de la misma protección que todo derecho constitucional. Hernández Colón Romero, Barceló v. Policía de Puerto Rico, 177 D.P.R. 121, 146-147 (2009). Por tanto, una agencia administrativa tiene la obligación de salvaguardar cualquier derecho adquirido que haya sido reconocido por ésta, al hacer cumplir la ley que administra. *Id.*

**En virtud de lo anterior, se aclara que el término de los tres (3) años para presentar la declaración de primer uso solamente le aplica a aquellas solicitudes de registro de marcas sin uso en el comercio presentadas con posterioridad a la vigencia de la Ley Núm. 124-2011, del 12 de julio de 2011 en adelante. Aplicar lo contrario, afectaría un derecho adquirido por el titular de una marca al amparo de la legislación aplicable.**