



24 de mayo de 2016

Carta Circular 2016-03

Lcdo. Francisco J. Rodríguez Bernier
Secretario Auxiliar de Servicios

Renovaciones en el Registro de Marcas y Nombres Comerciales

En nuestro ordenamiento jurídico para que una persona pueda ser dueña de una marca es indispensable la utilice en el comercio en Puerto Rico.¹ Por esta razón la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico² (“Ley de Marcas”) establece en su artículo 18 como requisito para mantener la vigencia del registro de una marca que “todo titular registral tendrá que presentar una declaración bajo pena de perjurio que acredite el uso de la Marca en el Comercio de Puerto Rico, acompañada de un espécimen o especímenes, en la forma y cantidad que mediante reglamentación disponga el Secretario. La declaración de uso a la que hace referencia este Artículo, se presentará una sola vez entre el quinto (5to.) y el sexto (6to.) año, pero no más tarde del sexto (6to.) año, a partir de la fecha de la radicación de la solicitud del registro de la marca.”³ El legislador, a su vez, expresó que las disposiciones de dicho artículo **no le aplicarán a las solicitudes de registro de marcas efectuadas al amparo de la Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991, según enmendada.**⁴ (Énfasis nuestro)

Por otro lado, el artículo 19 de la Ley de Marcas establece que “[t]odo registro de marca permanecerá en vigor por diez (10) años, contados desde la fecha de la radicación de la solicitud del registro, siempre que se haya cumplido con los requisitos establecidos en la Ley.”⁵ La petición de renovación del registro a la que hace referencia dicho artículo deberá presentarse

¹ Art. 3 de la Ley 169-2009, según enmendada, conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico. Ley 169-2009 según enmendada.

² Ley 169-2009, según enmendada.

³ *Id.*, Art.18.

⁴ *Id.*

⁵ *Id.*, Art. 19.



acompañada de una **declaración de uso bajo pena de perjurio y con un espécimen o especímenes** que acredite el uso de la marca en el comercio de Puerto Rico.⁶ (Énfasis nuestro) De no cumplir con estos requisitos, el registro será cancelado.⁷ En este artículo de la Ley de Marcas, sobre renovaciones, el legislador no hizo mención o aclaración alguna en cuanto a cuáles registros le sería aplicable, por tanto, aplica a toda renovación presentada luego de estar vigente la Ley de Marcas.⁸

La Regla 49 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico establece la misma obligación que el artículo 19 como condición para renovar el registro por otros diez (10) años.⁹ Asimismo, destaca que de no cumplir con la declaración de uso señalada, el registro será cancelado sin necesidad de notificación adicional.¹⁰

A tenor con lo anterior, el Registro estará solicitando a todo titular registral o representante que como condición para renovar presente la referida declaración de uso con el o los respectivos especímenes. Se aclara que la renovación tiene un costo de ciento cincuenta (\$150.00) dólares, y la declaración de uso diez (\$10.00) dólares, según lo establecido en el Reglamento de Derechos a Cobrar por Servicios en el Registro de Marcas.¹¹

⁶ *Id.*

⁷ *Id.*

⁸ Vigente desde el 16 de diciembre de 2009.

⁹ Regla 49 del Reglamento Núm. 8075, Departamento de Estado, 19 de septiembre de 2011, REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE MARCAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.

¹⁰ *Id.*

¹¹ Reglamento 7697 del Departamento de Estado de 18 de mayo de 2009, REGLAMENTO DE DERECHOS A COBRAR POR SERVICIOS EN EL REGISTRO DE MARCAS.