



Preguntas Frecuentes

GENERAL- MARCAS

1. ¿Cuál es la Ley y el Reglamento que regulan el registro de una marca?

La ley y el reglamento vigente son la Ley Núm. 169-2009, según enmendada y el Reglamento Núm. 8075. Ambos están disponibles en la plataforma del Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales. Ésta se puede acceder a través de www.estado.pr.gov.

2. ¿Qué es una marca?

Todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, al igual que de los productos o servicios de otra persona. Existen diferentes tipos de marcas: marcas de fábrica, marcas de servicio, marcas de certificación y marcas colectivas.

3. ¿Qué es una marca de fábrica?

Cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo comercial, medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de éstos que es utilizada por una persona natural o jurídica en el comercio o que una persona natural o jurídica tiene la intención bona fide de utilizar en el comercio con el fin de distinguir su empresa, organización comercial o los productos manufacturados o vendidos por éste de aquellos de otra persona y para indicar la fuente de dichos productos aunque no sea conocida.

4. ¿Qué es una marca de servicio?

Cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo comercial, medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de éstos que es utilizada por una persona natural o jurídica en el comercio o que una persona natural o jurídica tiene la intención bona fide de utilizar en el comercio con el fin de distinguir o identificar los servicios ofrecidos por éste de aquellos ofrecidos por otra persona y para indicar la fuente de dichos servicios aunque no sea conocida.

5. ¿Qué es una marca de certificación?

Cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo comercial, medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de éstos que se utilice para certificar el origen, material, modo de manufactura, calidad, certeza u otras características en común de los productos o servicios mercadeados bajo la misma y que es utilizada en el comercio por una persona que no es su dueño o titular; o que su dueño o titular tenga la intención bona fide de permitir a una persona que no sea el dueño o titular a utilizar la misma en el comercio.

6. ¿Qué es una marca colectiva?

Una marca de fábrica o marca de servicio que es utilizada por los miembros de una cooperativa, una asociación u otro grupo colectivo u organización; o que dicha cooperativa, asociación o grupo colectivo u organización tiene la intención bona fide de utilizar en el comercio y solicita el registro para la misma. Además, incluye marcas que indican membresía a una unión, asociación u otra organización.

7. ¿Cuáles son los beneficios de registrar una marca?

Los beneficios son:

- El titular registral de una marca en Puerto Rico obtiene un certificado de registro que es evidencia prima facie de la validez de la marca, de su uso en el comercio en esta jurisdicción, de la titularidad de éste y de que éste posee el derecho exclusivo a su uso en el comercio en Puerto Rico.
- El titular registral puede reclamar daños estatutarios.
- El titular registral puede solicitar un *injunction* preliminar automático.
- Evitará que el Registro certifique otra marca igual o similar en Puerto Rico, entre otros.

8. ¿Qué marcas no son registrables?

El Artículo 5 de la Ley de Marcas establece que no se registrará una marca que consista de:

- Materia contraria a las leyes, la moral u orden público
- La bandera, escudo de armas o cualquier otra insignia que represente a P.R. o de los E. U., o de sus estados, municipios, territorios, ciudades, ciudad o nación extranjera o una imitación de los mismos.
- Un nombre, retrato o firma que identifica a un individuo particular que aún vive, a menos que se obtenga el consentimiento escrito de dicho individuo. Esta disposición no aplica a apellidos, excepto en los casos en que un individuo en particular es conocido por sus apellidos solamente. De igual modo, no se registrará una marca que de primera instancia es meramente un apellido, a menos que haya adquirido distintividad mediante significación secundaria.
- Palabras descriptivas de los bienes o servicios en los cuales se usa, a menos que hayan adquirido significación secundaria.
- Palabras para indicar el género de los bienes o servicios en los cuales se usa.
- Forma o empaque, cuando la naturaleza, forma o empaque sean esenciales para su función.
- Nombres o términos geográficos que indiquen la procedencia o el origen de los bienes o servicios, excepto que hayan adquirido significación secundaria. Podrán registrarse siempre y cuando no exista relación entre el producto y el área geográfica en cuestión.
- Una marca igual o similar y que pueda causar probabilidad de confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios con otra marca registrada o que se esté utilizando en el comercio en Puerto Rico por otra persona y que se use o usará en bienes o servicios iguales o similares a los de la marca registrada o previamente utilizada en el comercio de Puerto Rico.
- Una marca igual o sustancialmente similar a una marca famosa o notoria de cualquier país, aunque no se use en Puerto Rico.

9. ¿Cuál es la diferencia entre una marca presentada “con uso” y una “sin uso” en el comercio?

La diferencia es que la marca presentada con uso en el comercio fue usada por el dueño antes de presentar la solicitud de registro. En este caso, se tiene que incluir la fecha de primer uso y un espécimen de la marca. Por el contrario, una marca presentada “sin uso” (destinada a uso futuro), se refiere a aquella que su dueño tiene la intención bona fide de utilizarla en el comercio (ésta aún no ha sido utilizada en el comercio). El dueño de una marca presentada con intención de uso tendrá que se presentar una transacción adicional en el Registro (la declaración de primer uso).

10. ¿Qué es un espécimen?

Un espécimen es un ejemplo de cómo la marca se utiliza actualmente en el comercio en relación con sus bienes o servicios. El espécimen muestra la marca de acuerdo a como los consumidores la ven en el mercado.

11. ¿Qué es la renuncia de elementos no registrables?

Componentes de la marca que sean genéricos o descriptivos del producto o el servicio y otras materias como denominaciones corporativas las cuales no pueden ser reclamadas por el dueño como parte de la marca.

12. ¿Quién puede registrar una solicitud de registro de una marca o una transacción relacionada?

La solicitud de registro de una marca o una transacción relacionada puede ser presentada por su dueño (ya sea un individuo, una corporación o una asociación) o su representante (representante legal o representante corporativo). Éste último podrá ser un abogado, un director u oficial de la corporación o un socio o miembro de la sociedad o compañía de responsabilidad limitada.

13. ¿Necesita un abogado para presentar la solicitud de registro de marca o una transacción relacionada?

No. Los dueños de marcas no están obligados a contratar a un abogado para presentar una solicitud de registro de marca o una transacción relacionada. Sin embargo, toda solicitud de registro o transacción relacionada tramitada por una persona jurídica no residente, deberá presentarse 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. Toda solicitud de registro o transacción relacionada presentada por una persona jurídica domiciliada (residente), deberá incluir con la referida solicitud o transacción, el documento oficial mediante el cual la entidad autorice a su representante (ej. representante corporativo) a presentar las mismas en el Registro.

14. ¿Cuánto tiempo dura el registro de una marca?

Todo registro de marca tendrá una vigencia de diez (10) años a partir de la fecha de registro sujeto al cumplimiento de la ley y reglamentación aplicable.

15. ¿El Registro de Marcas de Puerto Rico protege también a nivel internacional?

No. El Registro de Marcas de Puerto Rico es un registro local. En caso de que se quiera proteger una marca a nivel federal o internacional debe contactar a la Oficina Federal mejor conocida como el “United States Patent and Trademark Office” (USPTO) a través de www.uspto.gov.

16. ¿Los inventos, conceptos o ideas se protegen como marcas?

No. Los inventos, conceptos o ideas no se consideran marcas.

17. ¿Qué símbolo puedo utilizar en mi marca?

TM	se utiliza en marcas de productos no registradas pero que ya se usan en el comercio
-----------	---

SM	se utiliza en marcas de servicios no registradas pero que ya se usan en el comercio
MR	se utiliza en marcas registradas en el Registro de Marcas de Puerto Rico
®	se utiliza solamente en marcas registradas en el USPTO

18. ¿Puede un menor presentar una solicitud de registro de marca o una transacción relacionada?

No. Los menores no pueden presentar una solicitud de registro de una marca o una transacción relacionada. Su padre, madre o tutor puede presentar la misma en representación del menor.

19. ¿Se tiene que presentar algún informe anual por la marca?

No. Las marcas no presentan informes anuales. Sin embargo, la Ley de Marcas sí requiere que se presenten diferentes transacciones para mantener el registro de la marca activo.

MANTENIMIENTO DE LA MARCA

1. ¿Cuáles son los pasos para mantener el registro de marca activo?

Para mantener el registro de una marca activo se requiere presentar las siguientes:

- **Declaración de Primer Uso** - dentro de los primeros tres (3) años a partir de la fecha de presentación si se presentó la solicitud con intención bona fide de uso en el comercio de Puerto Rico (destinada a uso futuro). Antes de vencido el término puede solicitarse una prórroga de un (1) año siempre y cuando demuestre justa causa.
- **Declaración de Uso Continuo** - se presenta una sola vez entre el quinto (5to) y sexto (6to) año a partir de la fecha de presentación. En caso de transcurrido el término, puede presentarse dentro de seis (6) meses después del vencimiento, previo al pago de los derechos correspondientes.
- **Renovación y Declaración de Uso** - dentro del noveno (9no) y décimo (10mo) año a partir de la fecha de presentación. El titular registral podrá renovar el registro de la marca dentro del año anterior a la fecha en que expire. Esta solicitud se tiene que presentar con una Declaración de Uso.
- **Transacciones relacionadas adicionales** - éstas deben presentarse de manera oportuna al amparo de las disposiciones de la ley y el reglamento aplicable

GENERAL- NOMBRES COMERCIALES

1. ¿Cuál es la ley de nombres comerciales?

La ley que regula el registro de un nombre comercial es la Ley Núm. 75 del 23 de septiembre de 1992. El reglamento de procedimientos del Registro de Nombres Comerciales es el Reglamento Núm. 4873.

2. ¿Qué es un nombre comercial?

Signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de otras actividades idénticas o similares.

3. ¿Qué nombres comerciales no son registrables?

No se registrará ningún nombre comercial que sea idéntico o similar a una marca u otro nombre comercial ya inscrito o solicitado su registro.

4. ¿Qué se requiere para presentar una solicitud de nombre comercial?

La solicitud de registro de nombre comercial se presenta. Ésta irá acompañada de los siguientes documentos:

- Una declaración jurada que indique que según su mejor conocimiento, ninguna otra persona tiene derecho a usar dicho nombre comercial en Puerto Rico. Modelo disponible a través de www.estado.pr.gov.
- Evidencia de uso en el comercio.
- Evidencia de que la persona ha solicitado u obtenido uno de los siguientes:
 - Patente municipal
 - Otras licencias o permisos como por ejemplo, permiso de uso o registro de comerciante

5. ¿Una solicitud de nombre comercial tiene que tener uso en el comercio?

No. Un nombre comercial se puede presentar con base de uso en el comercio cuando el solicitante lo utilice en o antes de la fecha de presentación. También puede presentarse una solicitud sin uso cuando el nombre comercial no se esté utilizado en el comercio. En ese caso, el solicitante tiene que presentar una Declaración de Primer Uso.

6. ¿Cuánto tiempo dura el registro de un nombre comercial?

Todo registro de un nombre comercial tendrá una vigencia de diez (10) años sujeto al cumplimiento de la ley y reglamento aplicable.

7. ¿Cuáles son los beneficios de registrar un nombre comercial?

Los beneficios son:

- Oportunidad de capitalizar la plusvalía en el patrimonio de una empresa.
- Recurrir a los tribunales para solicitar un remedio judicial en caso de una competencia injusta o desleal.

MANTENIMIENTO DEL NOMBRE COMERCIAL

1. ¿Cuáles son los requisitos para mantener el registro de un nombre comercial activo?

Las siguientes transacciones tienen que presentarse para que el registro del nombre comercial se mantenga activo:

- **Declaración de Primer Uso:** en solicitudes sin uso se presenta una declaración jurada de uso dentro de los primeros cinco (5) años siguientes a la fecha (de presentación) de la solicitud.
- **Renovación:** el titular registral podrá renovar el registro de la marca dentro del año anterior a la fecha en que expire.

SISTEMA DE REGISTROS EN LÍNEA

1. ¿Es necesario crear una cuenta para utilizar el sistema en línea?

Sí. Debe crear una cuenta para poder presentar solicitudes y/o transacciones en línea.

2. ¿Cuándo está disponible la plataforma en línea?

El sistema está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. En ocasiones, podrá estar bajo mantenimiento en cuyo caso se incluiría un aviso en la página de internet.

3. ¿Cuáles son los requisitos para someter un dibujo para una marca de diseño?

El diseño se somete en cualquiera de los siguientes formatos: jpg, jpeg, png. El tamaño máximo del archivo es 7 MB.

4. ¿Se pueden presentar marcas de sonido en línea?

Sí. El archivo de sonido se sube en cualquiera de los siguientes formatos: mp3, m4a o wma. El tamaño máximo es 7 MB.

5. ¿Cuáles son los formatos aceptados para subir archivos de espécimen?

Los formatos aceptados son mp3, m4a, wma, jpg, jpeg, png, tiff, pdf o tiff.

6. ¿La solicitud de nombre comercial provee para subir los documentos requeridos?

Sí. Una vez termine el proceso de cumplimentar la solicitud de registro, en la sección de Revisar puede subir todos los documentos que se requieren para su presentación.

7. ¿Qué ocurre si la fecha de vencimiento para presentar algún trámite es fin de semana o feriado?

Aunque el sistema está disponible 24/7, la fecha de vencimiento de la transacción se extiende hasta el próximo día laborable.

8. ¿Qué se puede hacer en caso de que la transacción no esté disponible para ser presentada en línea?

Debe notificar al Registro por correo electrónico a marcas@estado.pr.gov en o antes de la fecha de vencimiento del trámite incluyendo un “print screen” donde evidencie que la transacción no estaba disponible.

9. ¿Cuáles son los métodos de pago disponibles?

El pago de la presentación se hace en línea con tarjeta de crédito: American Express, Visa o Master Card. En caso de no contar con una tarjeta de crédito, puede conseguir un sello digital (comprobante de rentas internas) a la cifra de ingreso 5199 a través de www.colecturiadigital.com o en uno de los puntos de ventas autorizados por el Departamento de Hacienda. El mismo será por la cantidad correspondiente al pago de la solicitud y/o transacción. Este sello será validado en la cuenta de usuario previamente creada, la cual será utilizada para presentar la solicitud y/o transacción.

10. ¿Se hacen reembolsos por solicitudes o transacciones no aprobadas o presentadas de manera incorrecta?

No, el pago por la solicitud es el cargo de procesamiento de la misma. Debe tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que la marca o nombre comercial sea registrable o que la transacción proceda antes de presentar la misma. Tampoco se conceden reembolsos por transacciones presentadas de manera incorrecta por el solicitante.

11. ¿Cómo se envían las notificaciones relacionadas a la evaluación de la solicitud y/o transacción relacionada?

Las notificaciones se envían por correo electrónico a través del sistema, del correo electrónico del oficial examinador o de algún asistente de servicio del Registro.