



Base Legal del Derecho Marcario en Puerto Rico

**Presentado por el Lcdo. Samuel
Pamias**

**Coloquio sobre Propiedad Intelectual
en el RUM 2005**

27 de septiembre de 2005



Base Legal del Derecho Marcario en Puerto Rico

- Ley Número 63 del 14 de agosto de 1991, según enmendada. (Ley de Marcas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico);
- Ley Número 75 del 23 de septiembre de 1992, según enmendada (Ley de Nombre Comerciales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico);
- U.S. Lanham Act – 15 U.S.C. § 1051; y
- Jurisprudencia interpretativa, local y federal.



¿Qué es una marca?

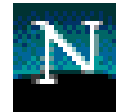
- Una marca es todo signo o medio que sirva para distinguir en el comercio los productos o servicios de una persona, de productos o servicios de otra persona. El término incluye cualquier marca de fábrica, servicio, certificación y colectiva. Las marcas son bienes muebles por lo que pueden ser vendidas.



Trademarks



BACARDI.



Netscape

Drivers wanted. 



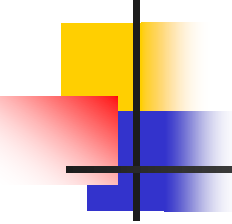
Tipos de marcas

- **Marcas de Fábrica:** Todo signo o medio que sirva para distinguir los productos de una persona, de los de otra.
- **Marcas de servicio:** Todo signo o medio que sirva para distinguir los servicios de una persona, de los de otra.
- **Otros tipos de marca;**
 - ~ Marcas de certificación(para certificar el origen de productos o servicios)
 - ~ Marcas colectivas, cuya finalidad es identificar los productos o servicios de los miembros de una asociación.



Obtención de las Marcas

- Las marcas se obtienen por el uso en el mercado en conexión con productos o servicios. El dueño de la marca será el que primero la utilice en el mercado. No obstante, mediante el registro de las marcas en PR y/o en EU se obtienen beneficios adicionales.
- Por tal razón, se recomienda el registro de las marcas aquí y, si es posible, en EU pues el registro federal confiere beneficios adicionales.



Como dueño de una marca, usted puede venderla, cederla, o proveer una licencia para que otro la use. También puede darla en garantía como cualquier otra propiedad.



En Puerto Rico:

- Mediante registro validamente efectuado conforme a la Ley.
- En caso de conflicto con otras marcas, el derecho de propiedad se determinará por prioridad en el uso.



En Estados Unidos:

- Por prioridad en el uso, es decir quien primero comienza a usar una marca es quien tiene mejor derecho.
- No obstante, antes de comenzar a usar una marca, se puede impedir que otros la usen mediante el registro basado en la intención de usarla, es decir, es una representación que hace el solicitante de que se propone usar la marca dentro de un termino no mayor de 3 años a partir de la fecha en que solicita su registro.



Características Básicas del Registro de Puerto Rico y su Beneficio

- El registro de su marca o nombre comercial en Puerto Rico le confiere el derecho exclusivo a usar la marca en todo Puerto Rico.
- El certificado de registro será evidencia prima facie de la validez de la marca y que la marca es propiedad del titular registral.
- Además, el registro da aviso de la existencia de la marca y disuade a personas que intenten utilizar la marca sin autorización del dueño de la misma.



Registro en Puerto Rico

- También brinda el remedio del interdicto, recurso extraordinario, para detener el uso ilegal de la marca. De ordinario, el remedio del interdicto es uno extraordinario por lo que las cortes otorgan el mismo en muy pocas ocasiones. No obstante, en casos de marcas registradas, nuestra ley permite la concesión de interdictos sin la prestación de fianzas. Por tal razón, el remedio de interdicto se convierte en el recurso a solicitar porque es más fácil conseguir.



Registro en Puerto Rico

- Más aún, persuade a jueces estatales cuando surge una controversia sobre la titularidad de la marca
- Provee para que se le compense por daños
- Luego de 5 años de emitido el registro original dicho registro se torna irrefutable



Registro en Puerto Rico

- Tiene vigencia de 10 años desde la fecha de su registro.
- Se pueden registrar en el Departamento de Estado copias certificadas expedidas por la oficina de patentes en Washington.
- Después que una marca está registrada en el Registro de Marcas, usted puede usar MR con su marca. MR significa "marca registrada".



Características Básicas del Registro de los Estados Unidos y su Beneficio

- Confiere a su titular protección en todo el comercio interestatal, que significa todo el comercio que el Congreso de los Estados Unidos puede reglamentar.
- Establece una presunción de que el titular es el dueño de la marca.



Registro en los Estados Unidos

- El registro de una marca en la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica de los Estados Unidos constituye notificación al comercio en general en todo los Estados Unidos de que su titular es el dueño de dicha marcas.
- El Lanham Act. confiere al titular de una marca el derecho de obtener remedios extraordinarios en caso de violación y además provee para que se le compense por daños triples.



Registro en los Estados Unidos

- Aparecerá en los informes sobre disponibilidad de marcas.
- Confiere remedios adicionales en casos de piratería.
- Confiere acceso a las cortes federales.
- Le da base para el registro en otros países
- La puede registrar en Aduanas (U.S. Customs Service) para evitar la importación de productos con su marca.



Registro en los Estados Unidos

- Es por 10 años.
- Luego de 5 años se torna irrefutable.
- Después que una marca está registrada en el PTO, usted puede usar el símbolo de ® con su marca. Antes del registro, puede usar TM para marcas de fábrica o SM para marcas de servicio.



En PR y en EU no se registrarán marcas que consistan en:

- Materia que sea contraria a las leyes;
- La bandera o escudo de armas o cualquier otra insignia de PR o de EU, o cualquier otro estado, municipio o nación extranjera; o una imitación de los mismos;
- El nombre completo, uno o dos apellidos, retrato, apodo, firma o combinación de éstos de una persona, a menos que se obtenga el consentimiento de dicha persona a menos que sea el nombre del solicitante o en cualquier parte de dicho nombre, con tal que dicha marca sea por lo demás registrable.



En PR y en EU no se registrarán marcas que consistan en:

- Palabras descriptivas de los productos o servicios en los cuales se usa;
- Palabras para indicar el género, la especie, la naturaleza, la calidad o la forma de los productos o servicios en los cuales se usa;
- Una marca que sea idéntica a otra marca ya inscrita o conocida, que pertenezca a otro y que se use en productos o servicios de las mismas propiedades descriptivas o que tanto se asemeje a la marca perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusión o equivocación en la mente del público o dé lugar a engaño de los compradores.



Relación del Registro Federal y el Registro de Puerto Rico

- El dueño de una marca registrada federalmente tiene derechos que se extienden hasta PR, puesto que el Lanham Act define el término “Estados Unidos” para incluir todo territorio bajo la jurisdicción y control de EU. Además, la Ley de Relaciones Federales provee que las leyes de EU tendrán la misma fuerza y vigor en PR que en los EU.



Relación del Registro Federal y el Registro de Puerto Rico

- Bajo la doctrina de supremacía federal, los derechos obtenidos por la Ley de Marcas de Puerto Rico tienen que ceder cuando están en conflicto con los derechos del titular registral federal. Por ejemplo, un titular registral federal que usa la marca en California o Nueva York tiene derechos superiores a aquellos del titular registral en Puerto Rico que usa la marca en Puerto Rico y/o la registra en Puerto Rico con posterioridad al registro federal. Cuando el titular registral federal quiera expandir el uso de su marca a Puerto Rico, sus derechos federales prevalecerán sobre los derechos del titular registral local, el cual tendrá que dejar de usar la marca en ese momento.



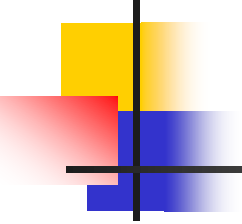
Pérdida de los Derechos Marcarios

- **Abandono**
- **Cancelación del registro**
- **Venta o traspaso**
- **Pérdida en un litigio**



Violación del Derecho Marcario

- Como dueño de una marca usted tiene el derecho exclusivo para usarla en conexión con sus productos o sus servicios.
- Si otra persona usa, copia, o imita su marca para productos o servicios iguales o similares a los suyos, ello constituye una violación a su derecho marcario.

- 
-
- Le puede reclamar a la persona que deje de usar su marca y, si no lo hace, puede presentar una demanda y solicitar:
 - un interdicto para que cese de usar su marca y evitar futuras violaciones;
 - la compensación de los daños sufridos;
 - una cuantía equivalente a las ganancias del infractor por el uso de su marca;
 - una orden de incautación o de destrucción de los productos con la imitación de su marca; y
 - el reembolso de los costos del litigio y, en ciertos casos, el reembolso de los honorarios de abogado.



Otros Conceptos de Propiedad Intelectual Relacionados a las Marcas

- Vestimenta comercial (trade dress)
- Registros de nombres comerciales