



GOBIERNO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE ESTADO



NÚMERO: 9585

Fecha: 30 de agosto de 2024

Aprobado: Omar J. Marrero

Secretario de Estado

Departamento de Estado

Gobierno de Puerto Rico

**REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE MARCAS DEL
DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

ÍNDICE

Regla 1 – Título.....	5
Regla 2 – Base Legal.....	5
Regla 3– Propósito, Resumen Ejecutivo y Análisis Costo Beneficio.....	5
Regla 4 - Derogaciones	6
Regla 5 - Definiciones	6
Regla 6 - Comunicaciones dirigidas al Registro de Marcas	10
Regla 7 - Comunicaciones con el Registro de Marcas	10
Regla 8 - Representante	11
Regla 9 - Declaración o Afirmación	12
Regla 10 - Consultas sobre la Registrabilidad de Marcas	13
Regla 11 - Solicitud de Certificaciones y Copias Simples o Certificadas	13
Regla 12 - Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales En Línea	13
Regla 13 - Base para Presentar la Solicitud	14
Regla 14 - Identificación de Registros Previos.....	15
Regla 15 - Descripción de la Marca.....	15
Regla 16 - Uso por Predecesor o por Compañías Relacionadas.....	15
Regla 17 - Prueba de Distintividad	16
Regla 18 - Forma de Pagar los Derechos por Servicios.....	16
Regla 19 - Solicitud de Registro de Marca	17
Regla 20 - Requisitos para Obtener una Fecha de Presentación.....	18
Regla 21 - Dibujo	18

Regla 22 - Facsímiles o Especímenes.....	19
Regla 23- Solicitud de Registro y Presentación.....	22
Regla 24 - Calificación de la Solicitud	22
Regla 25 - Reexaminación, Reconsideración y Revisión Judicial.....	23
Regla 26 - Término para responder a Acción Administrativa (<i>Office Action</i>)	23
Regla 27 - Abandono de Solicitud	24
Regla 28 – Solicitud para Revivir Trámite de Publicación del Aviso en la Gaceta Oficial y/o Respuesta a Acción Administrativa.....	24
Regla 29 - Abandono expreso y voluntario; Retiro de una Solicitud	24
Regla 30 - Cómputo de Términos.....	24
Regla 31 - Suspensión de Trámite	25
Regla 32 - Enmiendas a la Solicitud	25
Regla 33 - Enmiendas Entre el Certificado de Registro y la Declaración de Uso.....	26
Regla 34 - Enmiendas Relacionadas a Solicitudes Presentadas con intención <i>Bona Fide</i> de Uso en el Comercio y a la Declaración de Uso	26
Regla 35 - Requisitos de Toda Solicitud de Enmienda.....	27
Regla 36 - Publicación del Aviso.....	27
Regla 37 - Clase.....	27
Regla 38 - Petición para Dividir una Solicitud	28
Regla 39 - Solicitudes Basadas en Intención <i>Bona Fide</i> de uso de la Marca en el Comercio	28
Regla 40 - Prórroga para Presentar Declaración de Primer Uso	30
Regla 41 - Oposición	31
Regla 42 - Cancelación.....	35

Regla 43 - Vista Adjudicativa.....	39
Regla 44 - Designación de Oficiales Examinadores	47
Regla 45 - Certificado de Registro.....	47
Regla 46 - Cancelación o Enmienda por el Titular Registral	48
Regla 47 - Corrección de Errores en el Certificado	49
Regla 48– Renovación y Declaración de Uso.....	49
Regla 49 - Declaración de Uso Continuo	50
Regla 50- Declaración de Uso sobre Irrefutabilidad.....	51
Regla 51 - Cambio de Titular.....	52
Regla 52 - Solicitud de Archivo de Registro de Marca Federal/Depósito U.S	52
Regla 53- Registro de Marcas cuyo Titular es el Gobierno, Municipios o sus Instrumentalidades	53
Regla 54 - Cláusula de Separabilidad	54
Regla 55 - Procedimientos Internos	54
Regla 56 - Vigencia.....	54

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE MARCAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Regla 1: Título

Este Reglamento se conocerá y será citado como el “Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico.”

Regla 2. Base Legal

Este reglamento se promulga de acuerdo con las disposiciones del Artículo 24 de la Ley Núm. 169 de 2009, según enmendada, conocida como Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante, “Ley”), el cual autoriza al Secretario de Estado a aprobar reglas y reglamentos que sean compatibles con el contenido de dicha Ley y que promuevan el buen funcionamiento de los asuntos relativos a marcas.

Además, se aprueba de conformidad con la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante, “LPAUG”).

Regla 3. Propósito, Resumen Ejecutivo y Análisis Costo-Beneficio

Las enmiendas incorporadas a este Reglamento son necesarias para atemperar su contenido a la constante evolución de la industria marcara, para incorporar los nuevos mecanismos que simplifican la tramitación de las solicitudes e implementar la política pública del Gobierno de Puerto Rico de unificar, simplificar y agilizar los trámites necesarios para efectuar negocios en la Isla. Ante el gran impacto en el desarrollo económico que implica el registro de marcas en Puerto Rico, es imperativo que el acceso al registro sea eficiente y vaya a la par con los adelantos tecnológicos, mientras continuamos fomentando la confianza de las empresas nacionales y multinacionales que hacen o interesan hacer negocios en Puerto Rico.

El Departamento de Estado certifica que la aprobación y puesta en vigor de este Reglamento no representa un impacto fiscal adicional para la Agencia, para el Gobierno de Puerto Rico, ni para la ciudadanía en general. Un análisis del costo-beneficio del Reglamento evidencia que su adopción es un requisito impuesto por ley que no implica mayores costos para el erario o para la ciudadanía.

Regla 4. Derogaciones

Mediante la aprobación de este Reglamento, queda derogado el Reglamento Núm. 8075 del 19 de septiembre de 2011, conocido como el Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento del Estado del Gobierno de Puerto Rico, al igual que cualquier disposición inconsistente que esté incluida en cualquier otro reglamento aprobado por el Departamento de

Estado previo a la fecha de la aprobación de este Reglamento.

Regla 5. Definiciones

Además de las definiciones incluidas en la Ley, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:

- A. **Carácter Estándar** – es un tipo de marca que protege exclusivamente palabras, letras, números o la combinación de estos, sin incluir el estilo, tamaño, color o diseño específico.
- B. **Certificado de Archivo de Registro de Marca Federal/Depósito US** - se refiere al certificado de publicidad que se le expide a todo Solicitante que acredita el registro federal de su Marca para que así conste en el Registro de Marcas de Puerto Rico.
- C. **Clase** - se refiere a la Clase de Niza, correspondiente al producto o servicio con relación al cual se usa o se pretende usar la Marca en el Comercio. La Clase de Niza está basada en un tratado multinacional llamado *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* de 1957 administrado por el *World Intellectual Property Organization* (en adelante, “WIPO”).
- D. **Color** – es un tipo de marca que consiste en un color o una combinación de colores definidos que se utilizan para identificar el origen de un producto o servicio. Una marca de color podría calificarse como: (a) Un color o (b) Combinación de Colores.
- C. **Comercio** - se refiere al Comercio en Puerto Rico.
- D. **Compañía Relacionada** - se refiere a cualquier Persona cuyo uso de una Marca es controlado por el Dueño de la Marca, con respecto a la naturaleza y calidad de los bienes o servicios, o en relación a los cuales se utiliza la Marca.
- E. **Declaración o Afirmación** - se refiere a la afirmación digital que hace todo Solicitante o Representante para poder presentar cualquier trámite en el Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en línea.
- F. **Día Feriado** - se refiere a cualquier día, excepto sábados y domingos, cuando el Registro está oficialmente cerrado por el día completo.
- G. **Director** - se refiere a la Persona Designada por el Secretario para dirigir el Registro.
- H. **Diseño** – es un tipo de marca que protege la estilización y el diseño, los cuales tienen diseños o logotipos, o son a color. Una marca de diseño podría calificarse como: (a) Palabra(s), Letra(s) y/o Número(s) en formato estilizado y/o con diseño (cuando la misma este compuesta por caracteres especiales, elementos gráficos o de dibujo y/o colores), (b) Logo (cuando la misma esté compuesta exclusivamente por elementos gráficos o de dibujo), u (c)

Otros (holograma, marca en movimiento y otros).

- I. **Dueño de la Marca** - se refiere a la Persona que tenga, y pueda evidenciar, mejor derecho sobre esa Marca.
- J. **Publicación de la Marca** - se refiere a la publicación en la Gaceta Oficial del Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en Línea, que contiene la Marca a registrarse, el nombre del Solicitante, la dirección del Solicitante, la clase de productos o servicios a que aplica o en relación con los cuales se usa o usará la Marca y el número de presentación.
- J. **Fecha de Presentación** - se refiere a la hora, el día, el mes y el año en que se presenta una Solicitud al Registro que contenga los requisitos mínimos establecidos por este Reglamento.
- K. **Firma** - se refiere a toda firma, ya sea física o electrónica, según sea requerido por el Registro.
- L. **Intención *Bona Fide* de Uso** - se refiere a la intención de buena fe de todo Solicitante de usar la Marca en el Comercio de Puerto Rico, según se dispone en la Ley y este Reglamento.
- M. **Imagen o Estilo Comercial (*trade dress*)** – es un tipo de marca que protege la totalidad de elementos, la imagen total o la apariencia de un producto o servicio que sirve para identificarlo y presentarlo a los consumidores. Puede incluir factores como tamaño, forma, color o la combinación de colores, texturas, gráficas, diseños, palabras, números u otros factores visuales en el envase, empaque, o envoltura del producto o en la estructura, fachada o decoración (interior o exterior) de un negocio, incluyendo técnicas de mercadeo y materiales de publicidad usados para promover la venta de los productos o servicios. Una marca de imagen comercial podría calificarse como: (a) Diseño Exterior del negocio, (b) Diseño Interior del negocio, (c) Empaque del producto, (d) Envoltura del producto, (e) Etiqueta del producto o (f) Forma del producto.
- N. **Lema** – es un tipo de marca de carácter estándar que protege una frase breve que llama la atención y se utiliza en publicidad o en la promoción de un producto o servicio.
- O. **Ley** - se refiere a la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada.
- P. **Marca** - todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, al igual que de productos o servicios de otra persona. El término incluye cualquier marca de fábrica, marca de servicio, marca de certificación y marca colectiva.
- Q. **Marca Colectiva** - una marca de fábrica o marca de servicio que: 1) es utilizada por los miembros de una cooperativa, asociación, grupo colectivo u organización; o 2) que dicha cooperativa, asociación, 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.

- R. **Marca de Certificación** - cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo comercial (*trade dress*), medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de estos 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: 1) es utilizada en el Comercio por una persona que no es su dueño o titular; o 2) 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 marca en el Comercio y solicita el registro para la misma.
- S. **Marca de Fábrica** - cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo comercial (*trade dress*), medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de estos que: 1) es utilizada por una persona natural o jurídica en el Comercio; o 2) una persona natural o jurídica tiene la intención *bona fide* de utilizar en el Comercio y solicita el registro de la misma; y que sirva para distinguir su empresa, organización comercial o los bienes de esa persona de aquellos manufacturados o vendidos por otra persona, y para indicar la fuente de dichos bienes, aunque no sea conocida.
- T. **Marca Irrefutable** - se refiere al derecho concluyente del Titular Registral de una marca a utilizar la marca en el Comercio en o con relación a los bienes o servicios respecto a los cuales la Marca registrada aún está en uso en el Comercio y ha estado en uso ininterrumpido en el Comercio en cualquier periodo de cinco (5) años consecutivos subsiguiente a la fecha de su registro, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento.
- U. **Marca de Servicio** - cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo comercial (*trade dress*), medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de éstos que: 1) una persona utiliza en el comercio; o 2) una persona tiene la intención *bona fide* de utilizar en el Comercio y solicita el registro para la misma; y que sirva para identificar y distinguir los servicios de una persona de los servicios de otra y para indicar la fuente de los servicios, aunque no sea conocida.
- V. **Marca Registrada** - marca registrada en el Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico.
- W. **Número de Presentación** - se refiere al número que el Registro asigna al momento en que el Solicitante presenta una Solicitud que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en este Reglamento.
- X. **Número de Registro** - se refiere al número que el registro le asigna a una Solicitud de Registro de Marca que se adjudicó favorablemente y con finalidad.
- Y. **Oficial Examinador** - se refiere a la Persona o las Personas designadas y autorizadas por el Director a tramitar y adjudicar las solicitudes presentadas.
- Z. **Olor** – es un tipo de marca que protege el olor del producto o de locales comerciales donde se ofrecen servicios. Este tipo de marca obtendrá protección siempre que dicho olor no sea funcional del producto o servicio.

- AA. **Opositor** - se refiere a la Persona que presenta ante el Registro una Oposición a una Solicitud de Registro de Marca.
- BB. **Persona** - incluye cualquier persona natural o jurídica. El término “persona jurídica” incluye una firma, sociedad, corporación, unión, asociación o cualquier otra organización con capacidad para demandar y ser demandada.
- CC. **Petición de Inscripción** - se refiere al requerimiento formal que el Solicitante le hace al Registro mediante Solicitud de Registro para que se registre su Marca. La petición de inscripción es sólo uno de los requisitos de la Solicitud.
- DD. **Peticionario** - La persona que presenta una solicitud de cancelación de una marca, sus representantes legales, sus sucesores y sus cesionarios.
- EE. **Registro** - se refiere al Registro de Marcas y Nombres Comerciales del Gobierno de Puerto Rico.
- FF. **Representante** - se refiere a la Persona con capacidad para representar al Solicitante según establecido en este Reglamento.
- GG. **Sabor** – es un tipo de marca que protege el sabor del producto, siempre que dicho sabor no sea funcional del mismo.
- HH. **Secretario** - es el secretario de Estado del Gobierno de Puerto Rico o el funcionario al que este delegue la administración del Registro.
- II. **Solicitante** - la Persona que presenta una Solicitud para registrar una marca, sus representantes legales, sus sucesores y sus cesionarios.
- JJ. **Solicitud** - se refiere a la solicitud que deberá presentar todo Solicitante mediante el Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en Línea, y que deberá reunir todos los requisitos de forma y contenido establecidos mediante la Ley y este Reglamento.
- KK. **Sonido** – es un tipo de marca que protege un sonido o combinación de sonidos que identifican y distinguen a un producto o servicio en el comercio.
- LL. **Titular Registral** - la Persona a quien se le concedió el registro de una marca.
- MM. **Uso en el Comercio** - se refiere al uso legal de buena fe de una Marca en el Comercio de Puerto Rico.

Regla 6. Comunicaciones Dirigidas al Registro de Marcas

Toda comunicación al Registro, incluyendo la presentación de la Solicitud, solamente se tramitará por medio electrónico en la plataforma del Registro. Solamente mediante solicitud previa por escrito al Secretario y mediando justa causa, el Registro podrá permitir, con la autorización escrita del Secretario, que la comunicación o el documento se presente por otro método que no sea electrónico.

Regla 7. Comunicaciones con el Registro

- A. Todo asunto que un Solicitante, Titular Registral o parte interesada gestione en el Registro se tramitará de manera electrónica mediante la plataforma del Registro. El Registro remitirá comunicaciones a la dirección de correo electrónico que el Solicitante, Titular Registral o parte interesada designó en la Solicitud de Registro o en el escrito correspondiente. Toda comunicación por escrito relacionada con una Solicitud incluirá el nombre del Solicitante y el Número de Presentación.
- B. Sin embargo, las comunicaciones originadas por el Registro hacia las partes se pueden perfeccionar por teléfono, correo electrónico u otro método de comunicación comúnmente utilizado.
- C. El Registro **NO** vendrá obligado a enviar notificación por correo electrónico a más de una dirección de correo electrónico.
- D. Es responsabilidad del Solicitante, Titular Registral, o parte interesada notificar oportunamente al Registro de cualquier cambio en la dirección de correo electrónico designada para propósitos de notificación.
- E. Si el Solicitante, Titular Registral o parte interesada está compareciendo a través de Representante, según lo dispuesto en este Reglamento, el Registro se comunicará directa y únicamente con el Representante.
- F. La Persona o Representante deberá firmar la comunicación a enviarse electrónicamente entrando su nombre y apellido entre dos barras diagonales tal como sigue: /fulanodetal/. El uso de la firma electrónica se entenderá que constituirá una certificación de que:
 - (1) la presentación está autorizada;
 - (2) según la información o creencia del firmante, la presentación de la comunicación está justificada por el derecho vigente; y
 - (3) la comunicación no se radica con el propósito de causar una injusticia, ni dilatar, oprimir o aumentar los costos de los procedimientos.
- G. Si durante el proceso surge alguna otra parte interesada en la tramitación de una Solicitud,

como, por ejemplo, en casos de Oposición a una Solicitud o Solicitud de Cancelación de un registro de Marca, el Registro enviará la comunicación al Solicitante y a esas otras partes interesadas de manera electrónica.

Regla 8. Representante

- A. El Dueño de una Marca podrá tramitar los asuntos relacionados con su Marca en el Registro, por sí, o a través de un Representante.
- B. Para efectos de la Ley y de este Reglamento, Representante se refiere a cualquiera de los siguientes:
 - 1. **Abogado** - se refiere a un Abogado(a) autorizado a ejercer la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que no haya sido desaforado(a) o suspendido(a) permanente o provisionalmente del ejercicio de la profesión en el momento de efectuar la transacción interesada.
 - 2. **Director u Oficial de la Corporación** - en el caso de que el Dueño de la Marca sea una Corporación, se refiere a un oficial o director de esta misma Corporación, según dicha designación de oficial o director surja de un documento oficial que la Corporación emitió que así lo designe.
 - 3. **Socio o Miembro** - en el caso de que el Dueño de la Marca sea una Sociedad o Compañía de Responsabilidad Limitada, el Representante podrá ser cualquiera de los socios de la Sociedad o miembro de la Compañía, siempre que la facultad para realizar actos ante el Registro no haya sido restringida en el Contrato de Sociedad o en el *Operating Agreement* en virtud del cual se creó dicha entidad jurídica.
- C. Para efectos de toda Solicitud tramitada por una persona jurídica (e.g. Sociedad, Compañía de Responsabilidad Limitada, Corporación o cualquier otra entidad jurídica) no residente, esta tendrá que tramitar el registro de la Marca a través de un(a) Abogado(a) autorizado(a) a ejercer la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuya licencia profesional esté vigente al momento de prestar sus servicios profesionales.
- D. Para efectos de toda solicitud tramitada por persona jurídica domiciliada residente, será necesario incluir con la Solicitud el documento oficial de la Corporación, Sociedad o Compañía de Responsabilidad Limitada que autorice al Representante a tramitar la Solicitud.
- E. Se aclara que en todo caso de Oposición y/o Cancelación entre partes en el que esté envuelto una persona jurídica, ya sea residente o no residente, la representación tendrá que ser por Abogado(a) autorizado(a) a ejercer la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuya licencia profesional esté vigente al momento de prestar sus servicios profesionales.

- F. La firma de un Abogado(a) en un documento relacionado con los procedimientos del Registro o su comparecencia ante dicho foro administrativo, actuando en su capacidad de Representante, constituirá prueba suficiente de su designación por parte de aquel a nombre de quien actúa. No obstante, el representante deberá presentar la transacción de Cambio de Representante antes de presentar un documento en un expediente en el cual otra persona ya consta como Representante de la persona natural o jurídica a nombre de quien se presenta el documento.
- G. Un Solicitante puede presentar ante el Registro un poder (*power of attorney*) que esté relacionado a más de una Solicitud o Registro, o a todas las Solicitudes de Registro existentes y futuras.
- H. La revocación o renuncia del Representante deberá ser notificada electrónicamente al Registro. Una vez notificada la renuncia o revocación, el Registro continuará comunicándose directamente con el Solicitante o cualquier otro Representante que se designe para representarlo.
- I. Un Representante podrá solicitar, en cualquier momento, la renuncia a la representación del Solicitante, siempre que lo haga por escrito exponiendo en el mismo los datos del nuevo Representante y su renuncia será efectiva cuando el Registro la apruebe. Una vez el Registro reconoce a un Representante, no podrá comparecer otro Representante hasta tanto no se presente la transacción de Cambio de Representante.

Regla 9. Declaración o Afirmación

Cuando un trámite en el Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en Línea requiera una Declaración, se podrá utilizar siguiente lenguaje:

El Solicitante declara que es el Solicitante nombrado en la anterior exposición; que la anterior exposición es cierta; que ninguna otra persona, firma, corporación o entidad jurídica, según su mejor conocimiento y creencia, tiene derecho a usar dicha marca en el comercio de Puerto Rico, ni en idéntica forma, ni en ninguna otra tan parecida a ella que pueda inducir a engaño y que, según su mejor conocimiento, tiene derecho a usar la marca en el comercio de Puerto Rico; que la descripción y los especímenes o los dibujos presentados representan fielmente la marca tal como se usa o usará en el comercio de Puerto Rico; y que hace estas declaraciones bajo pena de perjurio.

El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta Solicitud, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la solicitud de registro o del registro resultante de la misma.

El suscrito, en su calidad de Representante del Solicitante, manifiesta que todo lo vertido en esta solicitud, lo es exclusivamente por creencia o información provista por el Solicitante, las cuales cree ser ciertas.

Regla 10. Consultas sobre la Registrabilidad de Marcas

El Registro **no** contestará consultas para determinar si una Marca podría o no ser registrada.

Regla 11. Solicitud de Certificaciones y Copias Simples o Certificadas

Cualquier Persona podrá, previa Solicitud y el pago de los derechos correspondientes, obtener una certificación, una copia simple o una copia certificada de todo o parte de un expediente de una Marca. Tanto las certificaciones como las copias certificadas llevarán el Gran Sello del Gobierno de Puerto Rico, y estarán firmadas por un funcionario con autoridad a nombre del Secretario.

Regla 12. Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales En Línea

A. Los expedientes de las Marcas podrán examinarse en el Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en Línea. Dicha plataforma facilitará el acceso a información de la Marca, incluyendo, pero sin limitarse, a lo siguiente:

1. Tipo de Marca.
2. Marca.
3. El nombre y la dirección postal y física del Solicitante o el Titular Registral.
4. El nombre y la dirección postal y física del Representante.
5. Identificación de los productos en los cuales se usa la Marca o servicios en el Comercio.
6. La Clase Internacional de bienes o servicios.
7. La fecha de uso de la Marca en el Comercio.
8. El Número de Presentación.
9. Copia del facsímil o espécimen conteniendo la Marca.
10. La fecha de presentación de la Solicitud.
11. El diseño o carácter estándar de la Marca.

12. La evidencia de uso.
13. Cesión de derechos sobre la Marca.
14. Gravámenes que afectan la Marca.
15. Cualquier otro documento pertinente.

B. Cualquier documento que sea objeto de una orden de protección y se haya ordenado mantener bajo sello y confidencial por un tribunal en cualquier procedimiento que envuelva una Solicitud o un Registro, será mantenido de esta manera y no podrá accederse mediante el sistema de búsquedas.

Regla 13. Base para Presentar la Solicitud

Una Solicitud deberá indicar si la Marca se basa en Uso en el Comercio o en la Intención *Bona Fide* de Uso.

1. Una Solicitud basada en Uso en el Comercio deberá incluir:
 - i. Una Declaración, provista en la plataforma en línea.
 - ii. La fecha de primer uso de la Marca en el Comercio.
 - iii. Un facsímil o espécimen de la Marca tal como se usa en el Comercio.
2. Una Solicitud basada en Intención *Bona Fide* de Uso, deberá incluir una Declaración, provista en la plataforma en línea.
3. Una Solicitud, ya sea basada en uso en el Comercio o en intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio, podrá amparar productos o servicios propios de una sola Clase.

Regla 14. Identificación de Registros Previos

El Solicitante podrá identificar en la Sección de Misceláneos de la Solicitud los registros anteriores de la misma Marca o Marcas similares pertenecientes al Solicitante o Compañías Relacionadas.

Cuando una marca registrada o cuyo registro se procura es o puede ser utilizada legítimamente por Compañías Relacionadas, tal uso será en beneficio del Titular Registral o del Solicitante, y tal uso no afectará la validez de esa Marca ni de su registro, siempre que esta misma Marca no se utilice de tal forma que engañe al público. Si el primer uso de una Marca por una persona es controlado por el Titular Registral o el Solicitante, con respecto a la naturaleza y calidad de los bienes o

servicios, tal primer uso será en beneficio del Titular Registral o Solicitante, según sea el caso.

Regla 15. Descripción de la Marca

La Solicitud contendrá una descripción detallada de la Marca cuando la Marca no esté en caracteres estándar. En una Solicitud donde la Marca esté en caracteres estándar, se podría incluir una descripción. No obstante, en todo caso en que así lo requiera el Oficial Examinador a cargo de la calificación o examen de la Solicitud, el Solicitante tendrá que proveer la descripción detallada, según solicitada.

Si se incluye una descripción de una marca en el registro, la descripción deberá:

1. Indicar de manera clara y precisa lo que comprende la marca y no debe crear una impresión engañosa, ya sea por declaración positiva u omisión.
2. Contener todos los aspectos de la marca, incluyendo los elementos literales y los elementos de diseño.
3. Si en la Solicitud se reclama color o una combinación de colores como parte de la Marca, los colores deberán ser identificados y descritos en el espacio correspondiente de la Solicitud.

Regla 16. Uso por Predecesor o por Compañías Relacionadas

- A. Si el primer uso de la Marca fue por un predecesor en título o por una Compañía Relacionada, y el uso resulta en beneficio para el Solicitante, la fecha del primer uso podrá confirmarse con una Declaración de que el primer uso fue por el predecesor en título, o por la Compañía Relacionada, según sea apropiado.
- B. En casos en que el Solicitante no está utilizando la Marca, pero la está utilizando una o más Compañías Relacionadas cuyo uso resulta para beneficio del Solicitante, tales hechos podrán indicarse en la Solicitud.
- C. El Registro podría requerir los detalles concernientes a la naturaleza de la relación y las pruebas que puedan ser necesarias y apropiadas para el propósito de demostrar que el uso de las Compañías Relacionadas resulta en beneficio para el Solicitante y no afecta la validez de la Marca.

Regla 17. Prueba de Distintividad

Cuando se solicite el registro de una Marca que de otro modo no hubiese tenido acceso al Registro por disposición de los incisos 3, 4, y 7 del Art. 5 de la Ley, pero para la cual el Solicitante alegue

que se ha convertido en distintiva en el Comercio con relación a los bienes o servicios identificados en la Solicitud, el Solicitante podrá, en apoyo de tal registro, presentar con la Solicitud, o en respuesta a una notificación del Oficial Examinador, evidencia de que ha adquirido significación secundaria, tal como:

1. **Registros anteriores** - el poseer uno o más registros previos o una Marca similar que esté en uso en productos o servicios relacionados de la misma Marca podrá aceptarse como prueba *prima facie* de distintividad.
2. **Uso de cinco años** - si la Marca se ha convertido distintiva de los bienes o servicios del Solicitante por razón del uso exclusivo y continuo en el Comercio del Solicitante durante los cinco (5) años previos a la fecha en que se realiza el reclamo de distintividad, podrá, en casos apropiados, aceptarse una demostración por medio de Declaración bajo pena de perjurio como prueba *prima facie* de distintividad
3. **Otras pruebas** - otras pruebas apropiadas del carácter distintivo adquirido, tal como: affidavit o declaraciones, deposiciones u otra evidencia acreditativa de la duración, extensión y naturaleza del uso de la Marca en el Comercio, gastos de publicidad en relación con la Marca (identificando los tipos de medios de publicidad y adjuntando anuncios), cartas o declaraciones del comerciante o del público o cualquier otra evidencia que resulte apropiada y que tienda a demostrar que la Marca distingue la fuente o el origen de los productos o servicios.

La prueba presentada se evaluará caso a caso y considerando el nivel descriptivo de la marca de referencia y la extensión de su uso en el Comercio de Puerto Rico.

Regla 18. Forma de Pagar los Derechos por Servicios

El pago de los derechos requeridos para obtener servicios del Registro se hará a través de la plataforma del Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en Línea.

Regla 19. Solicitud de Registro de Marca

- A. Al presentar una Solicitud de Registro mediante la plataforma del Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en Línea, el Solicitante deberá proveer la siguiente información:
 1. El nombre completo del Solicitante y su denominación comercial, si la tuviere.
 2. El número de teléfono, correo electrónico, dirección postal y física del Solicitante y del Representante.
 3. La ciudadanía del Solicitante, o si fuere una persona jurídica, el país o estado con arreglo a cuyas leyes se organizó.

4. El número de la Clase a la que pertenecen los bienes o los servicios de una Solicitud, ya sea basada en uso en el Comercio o en intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio podrá amparar productos o servicios propios de una sola Clase.
 5. Una enumeración de los bienes o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la Marca.
 6. Identificación del tipo de Marca cuyo registro se solicita (e.g. Carácter Estándar, Lema, Diseño, Sonido, Sabor, Olor, Imagen Comercial).
 7. En caso de una Solicitud basada en uso de la Marca en el Comercio, la fecha completa desde la cual se usa la Marca en el Comercio y un espécimen de la Marca tal y como se usa en los productos o con relación a los servicios.
 8. Una descripción detallada de los componentes de la Marca.
 9. Un dibujo de la Marca tal como se usa o pretende usarse en el Comercio.
- B. En una Solicitud para registrar una Marca de servicio, la Solicitud debe especificar y contener todos los elementos requeridos para el registro de una Marca de fábrica, pero debe ser modificada para relacionarse a los servicios, en vez de a productos.
- C. En una Solicitud para registrar una Marca colectiva, la Solicitud deberá especificar y contener todos los elementos aplicables requeridos para el registro de Marcas, pero además deberá especificar la clase de Personas destinadas o que tendrán derecho a usar la Marca, indicando cuál es o será su relación con el Solicitante y la naturaleza del control que el Solicitante ejerce sobre el uso de la Marca.
- D. En una solicitud para registrar una Marca de certificación, la solicitud deberá incluir todos los elementos aplicables requeridos para las solicitudes de Marcas, pero deberá adicionalmente:
1. Especificar las condiciones bajo las cuales la Marca de certificación es usada o se pretende utilizar;
 2. Indicar que el Solicitante ejerce o tiene la intención de ejercer control legítimo sobre el uso de la Marca;
 3. Establecer que el Solicitante no se dedica a la producción o mercadeo de los productos o servicios a los cuales la Marca es aplicada; e
 4. Incluir una copia de los estándares que determinan si otros podrán usar la Marca de certificación en sus productos y/o en conexión con sus servicios.

Regla 20. Requisitos para Obtener una Fecha de Presentación

El Registro le adjudicará una Fecha de Presentación a toda Solicitud en el idioma español o inglés que contenga los elementos contenidos en la Regla 16 y 17.

Regla 21. Dibujo

- A. Para toda Solicitud, ya sea basada en uso o en la intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio, el Solicitante deberá presentar electrónicamente, mediante la plataforma del Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en Línea, un dibujo de la Marca tal como se usa o pretende usarse en el Comercio. Cuando la Marca no sea susceptible de ser captada en un dibujo, será permisible referirse a la descripción de la misma. En el caso de que el Solicitante pida proteger color(es) como parte de la Marca, el dibujo deberá ser a color y deberá constar la descripción del color o los colores tal como se proyectan en el dibujo de la Marca.
- B. El dibujo de la Marca deberá presentarse en formato JPG, PDF o cualquier otro formato que, de tiempo en tiempo, el Registro establezca como aceptable; y digitalizada a no menos de 300 puntos por pulgadas (dpi) y no más de 350 puntos por pulgadas (dpi) con un largo y anchura no menor de 250 píxeles y no mayor de 944 píxeles. Todas las líneas tendrán que estar limpias, claras y sólidas, no finas o saturadas, y tendrán que producir una imagen de alta calidad al ser reproducidas.
- C. Existen dos tipos de dibujos:
 - 1. **Dibujo de caracteres estándar** (tipografiados) - El Solicitante que desee registrar palabras, letras, números, o cualquier combinación sin reclamar algún tipo de letra (*font*), estilo, tamaño, color o elemento de diseño en particular deberá ingresar las palabras y letras en la Marca en caracteres en latín. Todos los numerales en la Marca deberán representarse en numerales romanos o arábigos, y la Marca deberá contener sólo signos de puntuación comunes o marcas diacríticas.
 - 2. **Dibujo de forma estilizada** - El Solicitante que desee registrar una Marca que incluye un diseño de dos o tres dimensiones; color; y/o palabras, letras o números o la combinación de estos en un estilo de letra (*font*) particular deberá presentar un dibujo de forma estilizada. El dibujo deberá demostrar la Marca en color negro o blanco, a menos que se esté reclamando color como un componente de la Marca.
- D. **Marcas que incluyen color** – Cuando el Solicitante reclame color(es) como un componente de la Marca, el dibujo deberá ilustrar la Marca a color y el Solicitante deberá identificar el(los) color(es), describir dónde aparecerá(n) el (los) color(es) en la Marca y reclamar que el(los) color(es) es(son) un componente de la Marca.

- E. **Marcas tridimensionales** – Cuando una Marca tenga características tridimensionales, el dibujo deberá proyectar una sola interpretación de la Marca y el Solicitante deberá indicar que la Marca es tridimensional.
- F. **Marcas de movimiento** – Cuando una Marca tenga movimiento, el dibujo deberá ilustrar el movimiento de la manera que mejor demuestre la imagen comercial de la Marca. El Solicitante deberá también describir la Marca.
- G. **Líneas entrecortadas** – De ser necesario ilustrar adecuadamente la imagen comercial de la Marca, se le podrá requerir al Solicitante presentar un dibujo que muestre la colocación de la Marca, rodeando la Marca con una representación de líneas entrecortadas proporcionalmente precisas, de los productos particulares, empaques o publicidad en los que aparece la Marca. El Solicitante deberá también utilizar líneas entrecortadas para demostrar cualquier otra materia no reclamada como parte de la Marca. Para cualquier dibujo que utilice líneas entrecortadas para indicar la posición de la Marca, o materia no reclamada como parte de la Marca, el Solicitante deberá describir la Marca y explicar el propósito de las líneas entrecortadas.
- H. **Sonido, olor o fragancia y Marcas no-visuales** – No se requiere que un Solicitante radique un dibujo si la Marca solamente consiste de un sonido, olor, fragancia u otra materia completamente no-visual. Para estos tipos de Marcas, el Solicitante tendrá que presentar una descripción detallada de la Marca.

Regla 22. Facsímiles o Especímenes

- A. Toda Solicitud basada en uso de la Marca en el Comercio y toda Declaración de Uso deberá incluir un espécimen. El espécimen se presentará electrónicamente, mediante la plataforma del Sistema de Marcas y Nombres Comerciales en Línea, en formato JPG, PDF o cualquier otro formato que, de tiempo en tiempo, el Registro establezca; y no excederá del tamaño que el Registro establezca. En caso de que el Solicitante solicite proteger color(es) como parte de la Marca, el espécimen o facsímil deberá ser a color y deberá evidenciar el color(es) tal como se proyecta(n) en el dibujo de la Marca. Sin que se entienda como taxativa, los siguientes son ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una Marca para identificar bienes en el Comercio:
 - 1. Etiquetas fijadas al producto.
 - 2. Empaques comerciales del producto.
 - 3. Contenedores o envases de productos
 - 4. Fotografía de góndola asociada a los productos.
 - 5. Catálogos que demuestren los productos, siempre que muestren la Marca

suficientemente cerca a la imagen o descripción de los productos e incluya información que viabilice la compra o adquisición del producto (a modo de ejemplo, dicha información puede ser la siguiente: hoja de pedido, número de teléfono para poder ordenar el producto, formulario para ordenar y comprar el producto ya sea por correo regular o por correo electrónico).

6. Páginas de Internet que demuestren los productos, siempre que muestren la Marca suficientemente cerca a la imagen o descripción de los productos e incluya información que viabilice la compra o adquisición del producto. Los especímenes de página de internet deben tener la dirección de la página de internet (URL) y la fecha en que se tomó la foto o la impresión.
7. Para programas de computadora, juegos de video o películas, fotografías de una imagen de la pantalla que proyecta la Marca identificando el programa de computadora, video o película; o fotografías de imágenes (*frames*) de la película o cinta de video que muestre la Marca.
8. Para programas de computadoras disponibles mediante descarga electrónica, páginas del Internet evidenciando el uso de la Marca, siempre que la página de Internet provea suficiente información para permitir al usuario acceder y descargar el programa de la página de Internet.

Los siguientes NO constituyen especímenes aceptables para bienes:

1. Material de promoción y publicidad de los productos, a menos que no se trate de material proveniente del *point of sale*.
2. Catálogos de publicidad o mercadeo de los productos.
3. Listas de precios.
4. Anuncios.
5. Directorios comerciales.
6. Tarjetas de negocios.

No obstante, en aquellos casos en que debido a la naturaleza de los productos no sea posible o resulte impráctico fijar la Marca en el producto, empaque del producto o la góndola relacionada al producto, el Solicitante podrá someter para la consideración del Registro especímenes que de otro modo resultarían inadecuados, siempre que, a satisfacción del examinador, el espécimen sea suficiente para demostrar el uso en el Comercio en relación con los productos.

- B. Para las Marcas de servicio, los especímenes tienen que mostrar la Marca tal como se utiliza en la venta o publicidad del servicio y el servicio ofrecido debe aparecer descrito

en los especímenes. Sin que se entienda como taxativa, los siguientes son ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una Marca para identificar Marcas de servicio:

1. Anuncios en periódicos o revistas.
2. Catálogos que demuestren los servicios, siempre que muestren la Marca suficientemente cerca a la imagen o descripción de los servicios e incluya información que viabilice la compra o adquisición del producto. A modo de ejemplo, dicha información puede ser la siguiente: hoja de pedido, número de teléfono para poder ordenar el servicio, formulario para ordenar y comprar el servicio ya sea por correo regular o por correo electrónico.
3. Páginas de Internet que demuestren los servicios, siempre que muestren la Marca suficientemente cerca a la imagen o descripción de los servicios e incluya información que viabilice la compra o adquisición del servicio. Los especímenes de página de internet deben tener la dirección de la página de internet (URL) y la fecha en que se tomó la foto o la impresión.
4. Letreros (*billboards*).
5. Menús.
6. Papeles o documentos timbrados, tarjetas de presentación y facturas, siempre que en alguna parte de dichos documentos se describan los servicios que se ofrecen bajo la Marca.

Los siguientes NO constituyen especímenes aceptables para Marcas de servicio:

1. Lanzamientos de publicidad para prensa (*press release*).
 2. Artículos que resulten del lanzamiento de publicidad para prensa.
-
- C. El espécimen de una Marca de fábrica o de servicio colectiva tendrá que mostrar el uso dado por los miembros en los productos de los miembros o en la venta o publicidad de los servicios de los miembros. El espécimen de una Marca colectiva de membresía tendrá que mostrar el uso dado por los miembros para indicar membresía en la organización colectiva.
 - D. El espécimen de una Marca de certificación tendrá que mostrar como una persona que no es el dueño utiliza la Marca para certificar características regionales o de otro origen, material, modo de manufactura, calidad, precisión u otras, de los productos o servicios de tal Persona, o que los miembros de una unión u otra organización desempeñaron el trabajo

o labor de los productos o servicios.

- E. En una Solicitud basada en uso de la Marca en el comercio, el Solicitante puede presentar especímenes sustitutos de la Marca según utilizados en o en conexión con los productos, o en la venta o publicidad de los servicios. El Solicitante tendrá que acreditar, mediante declaración bajo pena de perjurio al efecto, que los especímenes sustitutos fueron utilizados en el comercio al menos tan temprano como la fecha en que se presentó la Solicitud. No se requiere la declaración si el espécimen es un duplicado o facsímil de un espécimen que ya se encuentra en el archivo de la solicitud.
- F. En una Solicitud basada en intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio, luego de presentada la Declaración de Primer Uso, el Solicitante podría someter especímenes sustitutos de la Marca según utilizada en o con relación a los bienes, o en la venta o publicidad de los servicios. Si el Solicitante presenta espécimen(es) sustituto(s), deberá acreditar, mediante declaración bajo pena de perjurio al efecto, que el Solicitante utilizó el (los) espécimen(es) sustituto(s) en el comercio antes de presentar la Declaración de Primer Uso o antes de la expiración de la fecha límite para presentar la Declaración de Primer Uso.

Regla 23. Solicitud de Registro y Presentación

- A. El Solicitante o su Representante deberá completar y someter la Solicitud mediante la plataforma del Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales En Línea. (<https://prtmfiling.estado.pr.gov>).
- B. Una vez recibida la Solicitud, de ésta cumplir con los requisitos mínimos establecidos en este Reglamento, el Registro emitirá un recibo con la fecha y hora de presentación de la Solicitud. Esta será la fecha y hora oficial de Presentación para la Solicitud.

Regla 24. Calificación de la Solicitud

- A. El Oficial Examinador asignado examinará las Solicitudes de registro y las declaraciones de uso y, una vez examinada, si el Solicitante no tiene derecho al registro por cualquier razón, el Solicitante será notificado y advertido de las razones por las que su Solicitud fue denegada y de cualquier requisito de forma u objeción con relación a ésta.
- B. El Oficial Examinador podrá requerir del Solicitante cualquier información, documentación o enmienda que sea razonablemente necesaria para una calificación adecuada de la Solicitud.

Regla 25. Reexaminación, Reconsideración y Revisión Judicial

- A. La respuesta del Solicitante a una acción administrativa emitida por el Oficial Examinador producirá un reexamen de la Solicitud. El Oficial Examinador tendrá discreción para

expedir las acciones administrativas que estime apropiadas para proveerle al Solicitante la oportunidad de responder con información o documentación adicional que conlleve un reexamen. En cualquier etapa del proceso, el Oficial Examinador tendrá la alternativa de emitir una Resolución Final, con las advertencias correspondientes en cuanto a los mecanismos de revisión disponibles.

- B. Cuando el Registro notifique una Resolución, la parte adversamente afectada podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la Resolución, presentar una solicitud de reconsideración ante el Registro. La presentación de dicha solicitud de reconsideración será atendida y tendrá el efecto en el término para recurrir en alzada al tribunal, que disponga la LPAUG, según la misma sea enmendada de tiempo en tiempo. Si el Registro dejare de tomar alguna acción con relación a la solicitud de reconsideración dentro del término de quince (15) días de haberse presentado dicha solicitud, se considerará rechazada de plano, por lo cual, el término para solicitar revisión al foro judicial con competencia comenzará a contar a partir desde ese momento. Asimismo, estas disposiciones se aplicarán al procedimiento contemplado en las Regla 45 de este Reglamento.
- C. Cuando el Registro notifique una Resolución Final, la parte adversamente afectada podrá presentar una solicitud de revisión ante el foro judicial con competencia, a tenor con las disposiciones aplicables de la LPAUG, según la misma sea enmendada de tiempo en tiempo. Asimismo, estas disposiciones se aplicarán al procedimiento contemplado en las Regla 45 de este Reglamento.

Regla 26. Término para Responder a Acción Administrativa (*Office Action*)

El Registro concederá un término mínimo uniforme de noventa (90) días para responder a toda acción administrativa (*office action*) emitida, para el cual utilizará la transacción “Respuesta a Acción Administrativa.” A petición del Solicitante, el Registro prorrogará dicho término hasta un máximo de sesenta (60) días, siempre y cuando se presente dicha petición utilizando la transacción “Prórroga para presentar la Respuesta a Acción Administrativa” dentro de los noventa (90) días para responder la notificación y mediante el pago de los derechos correspondientes que establezca el Secretario.

Regla 27. Abandono de Solicitud

- A. Transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación, sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa o una Solicitud de prórroga para extender dicho término, la Solicitud o cualquier otro trámite pendiente se considerará abandonado.
- B. Si el Solicitante presenta una respuesta dentro del término de noventa (90) días aquí establecido y esa respuesta, aunque incompleta, constituye un intento de buena fe de adelantar el proceso de calificación de la Solicitud y la respuesta está sustancialmente

completa, pero por inadvertencia se omitió atender algún asunto o requerimiento, el Registro le dará oportunidad al Solicitante para explicar y suplir lo omitido antes de considerar que el trámite o la Solicitud resultó abandonada.

Regla 28. Solicitud para Revivir Trámite de Publicación del Aviso en la Gaceta Oficial y/o Respuesta a Acción Administrativa (*Office Action*)

Habiendo resultado abandonada una Solicitud por no haber publicado la marca en la Gaceta Oficial o haber presentado una Respuesta a una Acción Administrativa, el Solicitante podrá revivir estos trámites a través del sistema en línea dentro del término improrrogable de treinta (30) días siguientes a la expiración del término original o su prórroga. Además, el mismo día que el Solicitante presente la transacción para revivir trámite, deberá presentar en el sistema en línea la transacción que está reviviendo, ya sea la Publicación del Aviso en la Gaceta Oficial o la Respuesta a Acción Administrativa (*Office Action*).

Regla 29. Abandono Expreso y Voluntario; Retiro de una Solicitud

El Solicitante podrá presentar, mediante la plataforma del Sistema de Marcas y Nombres Comerciales en Línea, una solicitud para notificar al Registro su intención expresa y voluntaria de abandonar un trámite pendiente ante el Registro, o su intención expresa y voluntaria de retirar una Solicitud de registro pendiente de calificación. Para ello, presentará una petición escrita firmada por el Solicitante o su Representante. Una vez expresamente abandonado un trámite o retirada una Solicitud de registro, el(la) mismo(a) no podrá revivirse conforme lo disponen estas Reglas.

Regla 30. Cómputo de Términos

Cuando el Registro conceda a una parte un término de días para responder a alguna notificación o presentar algún documento, se entenderá que se trata de días calendarios. Cuando el último día del término caiga un sábado, domingo o Día Feriado, se entenderá extendido dicho término hasta el próximo día laborable. Todo término concedido por el Registro comenzará a contar desde la fecha en que se envió la notificación o, en los casos de Resolución, desde el archivo en autos de la misma.

Regla 31. Suspensión de Trámite

A solicitud de parte o *motu proprio*, el Registro puede suspender un trámite por un término razonable de tiempo y mediando justa causa. A modo de ejemplo, justa causa para efectos de esta Regla puede ser el hecho de que exista un procedimiento pendiente ante un tribunal o ante el mismo Registro, cuyo resultado pueda afectar el proceso de registro pendiente. Para que proceda la suspensión del trámite, el Solicitante deberá pedir la suspensión por escrito, previo el pago de los derechos correspondientes que disponga el Secretario. En todo caso en que el trámite sea suspendido *motu proprio*, el Registro notificará a la parte afectada del hecho de la suspensión.

Regla 32. Enmiendas a la Solicitud

El Solicitante puede enmendar su Solicitud en el transcurso de la calificación, cuando se lo requiera el Oficial Examinador o por otras razones.

A. El Solicitante podrá enmendar su Solicitud para:

1. Aclarar o limitar, pero no ampliar, la identificación de los bienes o servicios.
2. Enmendar las fechas de uso, siempre que el Solicitante fundamente la enmienda con una declaración bajo pena de perjurio.
3. Corregir el nombre del Solicitante, de haber un error en la manera en el que se indicó en la Solicitud.
4. En una Solicitud basada en el uso en el Comercio, enmendar la descripción o el dibujo de la Marca sólo si:
 - (i) Los especímenes presentados originalmente o especímenes sustitutos apoyan o validan la enmienda propuesta.
 - (ii) La enmienda propuesta no altera materialmente la Marca. El Registro determinará si una enmienda propuesta altera materialmente una Marca comparando la enmienda propuesta con la descripción o dibujo de la Marca radicado con la Solicitud original. Si la enmienda propuesta crea una impresión comercial distinta a la del dibujo radicado con la Solicitud original, entonces la enmienda constituye una alteración material.

B. La Solicitud NO podrá enmendarse para nombrar una Persona diferente como Solicitante. Se cancelará toda Solicitud que se radique a nombre de una entidad a la cual no pertenecía la Marca en la Fecha de Presentación de la Solicitud o que no fuese la entidad con intención *bona fide* de uso de la Marca.

Cuando una Solicitud contenga un error subsanable mediante enmienda, el Solicitante deberá firmar la Declaración provista en el sistema para poder presentar la enmienda.

Regla 33. Enmiendas entre el Certificado de Registro y la Declaración de Primer Uso

- A. Un Certificado de Registro resultante de una Solicitud basada en intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio no podrá ser enmendado, excepto única y exclusivamente para eliminar productos o servicios identificados en el Certificado de Registro.
- B. Cualquier enmienda radicada durante este periodo se mantendrá en el récord de la Marca, pero no se evaluará sino hasta el momento en que se examine la Declaración de Uso.

Regla 34. Enmiendas Relacionadas a Solicitudes Presentadas con Intención *bona fide* de uso en el Comercio y a la Declaración de Primer Uso

- A. En una Solicitud basada en intención *bona fide* de uso de la Marca en el Comercio, el Solicitante podrá enmendar la descripción o el dibujo de la Marca sólo si:
 - 1. Los especímenes presentados con la Declaración de Primer Uso o especímenes sustitutos presentados apoyan o validan la enmienda propuesta.
 - 2. La enmienda propuesta no altera materialmente la Marca. El Registro determinará si una enmienda propuesta altera materialmente una Marca comparando la enmienda propuesta con la descripción o dibujo de la Marca radicado con la Solicitud original. Si la enmienda propuesta crea una impresión comercial distinta a la del dibujo radicado con la Solicitud original, entonces la enmienda constituye una alteración material.
- B. El Solicitante o Titular Registral podrá enmendar la Solicitud o el Registro basado en intención *bona fide* de uso para indicar una fecha de uso anterior a su presentación siempre que la petición incluya:
 - 1. El hecho del error que se solicita corregir.
 - 2. La razón que provocó el error.
 - 3. La declaración de que el error ocurrió de buena fe.
 - 4. La evidencia necesaria que acredite la presencia de la Marca o del Titular Registral en el Comercio en Puerto Rico a la fecha de uso declarada.
- C. En una Solicitud basada en intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio, el Solicitante no podrá enmendar la Declaración de Primer Uso para especificar una fecha de uso que es posterior a la expiración de la fecha límite para presentar la Declaración de Primer Uso.

Regla 35. Requisitos de toda Solicitud de Enmienda

- A. **Formato de la enmienda** - Las solicitudes de enmienda tendrán que hacerse de forma clara y específica. El Solicitante deberá especificar con exactitud el texto completo, incluyendo los cambios propuestos o, si fuese más eficiente, indicar qué palabras deberán añadirse o eliminarse. De ser necesario para aclarar el récord, el Oficial Examinador podría requerirle al Solicitante que reescriba la enmienda completa.
- B. **Alteraciones a la Solicitud** - Ni el Solicitante ni su Representante podrán añadir, ni

insertar palabras en una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar, con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

- C. **Declaración** - La Solicitud de enmienda tendrá que estar acompañada de una declaración bajo pena de perjurio firmada por el Solicitante.
- D. **Firma** - Una petición para enmendar una Solicitud estará firmada por el Solicitante o su Representante.
- E. **Pago** - Una petición para enmendar una Solicitud tendrá que estar acompañada del pago de los derechos correspondientes.

Regla 36. Publicación del Aviso

Una vez aprobada la Solicitud, el Registro emitirá un Aviso de Publicación que será notificado al Solicitante para que este proceda al trámite de publicación en la Gaceta Oficial dentro del término de noventa (90) días siguientes a la fecha de notificación del Aviso de Publicación. La Publicación incluirá la Marca, el nombre del Solicitante, la dirección de este, la clase internacional de los bienes o servicios con relación a los que se usa o se tiene la intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio, y el Número de Presentación de la Marca.

El Registro le notificará al Solicitante la fecha de la publicación oficial de la Marca en la Gaceta Oficial, a partir de cuya fecha comenzará a transcurrir el término de treinta (30) días para presentar cualquier escrito de Oposición relacionado al registro de la Marca.

Regla 37. Clase

- A. Toda Solicitud habrá de identificar la Clase de Niza a la cual pertenece o pertenecen los bienes o servicios con relación a los cuales se utiliza o se utilizará la Marca en el Comercio. Para la lista más reciente de Clases de Niza, puede acceder a la siguiente página Web: <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>.
- B. Para todo Registro objeto de renovación, cuya inscripción o última renovación se efectuó bajo un sistema de Clasificación previo, la Solicitud de renovación se examinará y reclasificará conforme al sistema de Clasificación vigente.

Regla 38. Petición para Dividir una Solicitud

- A. Una Solicitud puede ser dividida en dos (2) o más Solicitudes separadas, previo el pago de los derechos correspondientes para cada nueva Solicitud que resulte y previa presentación de una petición de división.

- B. Una Petición para Dividir una Solicitud podrá presentarse en cualquier momento entre la Fecha de Presentación de la Solicitud y la fecha en que el Oficial Examinador apruebe la Marca para publicación; o durante un proceso de Oposición o Cancelación, previo la presentación de Moción a tal efecto por el Solicitante.
- C. La petición para dividir una Solicitud podrá presentarse entre la Fecha de Presentación de una Solicitud basada en intención *bona fide* de uso de la Marca en el Comercio y la fecha establecida para presentar la evidencia de primer uso, según lo establecido en este Reglamento.

Regla 39. Solicitudes Basadas en Intención *Bona Fide* de Uso de la Marca en el Comercio

- A. Una Persona que tenga la intención *bona fide* de utilizar una Marca en el Comercio de Puerto Rico puede solicitar el registro de la Marca presentando:
 - 1. Una Solicitud firmada por el Solicitante mediante la plataforma del Sistema de Marcas y Nombres Comerciales en Línea. Para efectos del contenido de la Solicitud, será de aplicación lo establecido en este Reglamento en cuanto al contenido de la Solicitud, excepto por lo que por la naturaleza del tipo de Solicitud no le sea aplicable.
 - 2. La Declaración provista por el sistema de la plataforma.
 - 3. La descripción y un dibujo que representa la Marca cuyo registro se solicita, tal como el Solicitante pretende utilizarla en el Comercio.
- B. Las Solicitudes basadas en intención *bona fide* de uso en el Comercio se examinarán tal como se evalúan las Solicitudes basadas en uso en el Comercio; excepto que, por no haber sido utilizadas en el Comercio al momento en que se presentó la Solicitud, las mismas no incluirán un facsímil o espécimen y sólo incluirán un dibujo de la Marca, tal como se pretende utilizar en el Comercio, de conformidad con lo establecido para dibujos en este Reglamento.
- C. Una vez examinada y aprobada la Solicitud basada en intención *bona fide* de uso de la Marca en el Comercio, el Oficial Examinador emitirá un Aviso de Publicación que, previo el cumplimiento con los procedimientos de publicación establecidos en este Reglamento para Marcas, resultará en el registro de la Marca con el correspondiente Certificado de Registro.
- D. No obstante, y como condición para mantener la vigencia del Certificado de Registro resultante de la Solicitud basada en intención *bona fide* de uso de la Marca en el Comercio, el Titular Registral tendrá que, dentro del término de tres (3) años establecido en la Ley, contados a partir de la Fecha de la Presentación de la Solicitud de registro,

presentar, mediante la plataforma del Sistema de Marcas y Nombres Comerciales en Línea, una Declaración de Primer Uso en la cual acredite con evidencia de uso, que comenzó a utilizar y está utilizando la Marca en el Comercio. Trascurrido el referido término sin que el Titular Registral haya acreditado el uso de la Marca en el Comercio, o solicitado la prórroga correspondiente según establecido en este Reglamento, el registro de la Marca será cancelado.

E. La Declaración de Primer Uso deberá contener:

1. La Declaración provista por el sistema de la plataforma.
2. Un facsímil o espécimen de la Marca tal como se usa en el Comercio. Para una lista de facsímiles o especímenes aceptables favor de referirse a la Regla sobre facsímiles en este Reglamento.
3. El pago de los derechos que disponga el Secretario.

F. El Oficial Examinador solamente evaluará una Declaración de Primer Uso presentada dentro del término especificado en esta Regla y que cumpla con los requisitos mínimos enumerados anteriormente. Si como resultado del proceso de evaluación se determina que la Declaración de Primer Uso no es aceptable, el Oficial Examinador notificará la deficiencia al Solicitante haciendo constar las razones para el rechazo y el término de tiempo dentro del cual el Titular Registral habrá de responder a dicha notificación. De no responder dentro de dicho término, el Certificado de Registro resultará abandonado. De la Declaración de Primer Uso ser aceptada, el Representante será notificado de la aceptación.

G. Los productos o servicios identificados en la Declaración de Primer Uso deberán ser los mismos que los identificados en el Certificado de Registro. El Titular Registral podrá hacer referencia a este hecho utilizando el siguiente lenguaje: "los productos o servicios identificados en el Certificado de Registro" o en la medida en que sea correcto, "los productos o servicios identificados en el Certificado de Registro excepto los siguientes: ...", seguido de los productos o servicios a ser eliminados.

H. Si se omitió algún producto o servicio de la Declaración de Primer Uso, el cambio se reflejará en el Sistema de Marcas y Nombres Comerciales en Línea.

Regla 40. Prórroga para Presentar Declaración de Primer Uso

A. El Solicitante de una Marca sin uso podrá solicitar, antes de vencido el término establecido en la Ley para presentar la Declaración de Primer Uso y acreditando justa causa para no haberla utilizado, una prórroga de hasta un máximo de un (1) año para acreditar que comenzó y está utilizando la Marca en el Comercio dentro de este término adicional.

Expirado dicho término adicional de un (1) año sin que el Titular Registral haya acreditado el Uso de la Marca en el Comercio, el Certificado de Registro de la Marca resultará cancelado y el único remedio del Titular Registral será presentar una nueva Solicitud, perdiendo así la prioridad de la Fecha de Presentación de la Solicitud que resultó cancelada.

- B. Para efectos de esta Regla, y sin que se entienda como una lista taxativa, justa causa para no haber utilizado la marca podrá ser:
1. Retraso en obtener los permisos del Gobierno que impidan al Titular Registral comenzar a usar la Marca en el Comercio.
 2. Interrupción de los servicios o productos en relación con los cuales se utiliza la Marca en el Comercio, siempre que la interrupción esté fuera del control del Titular Registral.
 3. Por enfermedad o incapacidad sobrevenida del Titular Registral que le imposibilite utilizar la Marca en el Comercio.
 4. Cualquier otra razón que el Oficial Examinador estime constituye justa causa.
- C. En todo caso, la petición del término adicional de un (1) año deberá presentarse por escrito y estar acompañada de:
1. El pago que disponga el Secretario.
 2. Una declaración bajo pena de perjurio del Titular Registral o su Representante haciendo constar la justa causa para no haber utilizado la marca.
 3. El hecho de que continúa su intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio.
 4. Expresión de los productos o servicios con relación a los cuales mantiene su intención *bona fide* de usar la Marca.
- D. Luego de presentar una prórroga para someter una Declaración de Primer Uso y declarar en esta que no ha podido comenzar a utilizar la Marca en el comercio en Puerto Rico, la Declaración de Primer Uso, que ha de presentarse, tendrá que acreditar que el Uso de la Marca en el Comercio comenzó en una fecha posterior a la fecha en que se presentó la antedicha solicitud de prórroga.
- E. El no cumplir con los requisitos de la solicitud de prórroga para presentar la Declaración de Primer Uso será motivo para la notificación de una acción administrativa (*Office Action*).

Regla 41. Oposición

- A. **Inicio** –Al presentar una Oposición a una Solicitud dentro del término establecido en ley, comenzará el proceso correspondiente.
- B. **Causal** - Cualquier Persona que crea que el registro de una Marca solicitado con arreglo a la Ley le perjudicará, podrá oponerse presentando un escrito de Oposición, dirigido al Secretario y firmado bajo pena de perjurio, en el que exponga las razones en que sustenta su postura. De no presentarse el escrito de Oposición o la correspondiente prórroga dentro del término establecido en la Ley, la petición no procederá en derecho, sin perjuicio al derecho de esa parte de iniciar un proceso de cancelación conforme lo dispuesto en este Reglamento.
- C. **Pago de Derechos y Acumulación de Clases** - El escrito de Oposición deberá ir acompañado del pago de los derechos que disponga el Secretario. La Oposición podrá acumular distintas Clases para una misma Marca. No obstante, se cancelarán derechos correspondientes por cada Clase a la que atiende la Oposición.

En caso de no haber pagado los derechos correspondientes a cada Clase objeto de la Oposición, el escrito de Oposición se entenderá válido siempre que esté acompañado de al menos los derechos correspondientes a la Oposición para una (1) Clase y que, dentro del término provisto en la notificación del defecto, la parte que presenta la Oposición emita el pago correspondiente del resto de las Clases objeto del recurso de Oposición en el término concedido por el Oficial Examinador. En la eventualidad de que el opositor no pague los derechos correspondientes para la totalidad de las Clases objeto de Oposición, se aplicará el pago hecho a las Clases en su orden ascendiente, es decir, del número menor al número mayor y hasta donde alcance el monto pagado.

- D. **Prórroga para Presentar Oposición** - Cualquier Persona que crea que el registro con arreglo a ley de una Marca le perjudicará, podrá solicitar prórroga para someter su escrito de Oposición, siempre que dicha Solicitud se presente dentro del término establecido en la Ley. El Oficial Examinador podrá conceder un término adicional de hasta veinte (20) días para presentar la Oposición, siempre y cuando se demuestre justa causa para la prórroga.
- E. **Contenido de la Oposición**

1. Todo escrito de Oposición deberá incluir:

- a. Una breve exposición de las alegaciones del Opositor.
- b. Una relación concisa y organizada, en párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales apoya su Oposición, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba donde se establecen los mismos.

- c. Las razones por las cuales debe denegarse el registro de la Marca, argumentando el derecho aplicable.
 2. El original del escrito de Oposición se presentará mediante la plataforma del Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en Línea, acompañado de cualquier anejo que forme parte de este.
 3. La oposición no debe exceder de quince (15) páginas tamaño carta, sin incluir anejos o *exhibits*, a doble espacio y letra no menor de 12 puntos. No se aceptarán anejos o *exhibits* argumentativos.
- F. **Deber de Notificación del Escrito de Oposición** – Será deber del Opositor notificar copia fiel, exacta y completa de su escrito de Oposición al Solicitante dentro de un término que no ha de exceder de dos (2) días laborables, contados a partir de la presentación del escrito de Oposición. A estos efectos, el Opositor certificará en su escrito de Oposición que le notificó copia al Solicitante conforme lo dispuesto en este Reglamento.
- G. **Contestación a Oposición** – Una vez notificada la solicitud de Oposición, el Solicitante tendrá un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del envío de la notificación, para responder formalmente a la Oposición. El Solicitante podrá, a su vez, solicitar un término adicional para formular su alegación responsiva a la Oposición, disponiéndose que en ningún caso se concederá un término mayor de sesenta (60) días a partir de la notificación para responder a la misma. Si el Solicitante no presenta su alegación responsiva dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación o del término adicional concedido a partir de la solicitud de prórroga, el Oficial Examinador podrá emitir su decisión en torno al tomando al Solicitante como si estuviese en rebeldía.
- La contestación a la Oposición deberá expresar, en términos claros y simples, las defensas del Solicitante a las alegaciones del Opositor, y admitir o denegar cada una de las alegaciones del Opositor haciendo referencia a los párrafos enumerados del escrito de Oposición. Si el Solicitante no puede admitir o denegar una alegación por falta de información o creencia para poder formular una alegación, deberá así indicarlo en el texto de la Oposición. La contestación podrá incluir cualquier defensa, incluyendo defensas afirmativas.
- H. **Calendario de Manejo del Proceso de Oposición** – Una vez recibida la contestación, el Oficial Examinador al que se le haya asignado el recurso señalará una conferencia inicial para el manejo del caso. Al menos diez (10) días con antelación a dicha conferencia inicial, las partes presentaran un informe conjunto para el manejo del caso que incluirá:

1. Hechos Estipulados:

Las partes habrán de intercambiarse propuestas de hechos estipulados con el propósito de reducir el número de cuestiones de hecho que se dilucidarán en la

vista adjudicativa.

En un acápite separado de esta misma sección se incluirán aquellas estipulaciones propuestas que la otra parte rechazó, identificando su fuente acreditativa.

Las partes incluirán todas las bases evidenciarias, según requeridas por las Reglas de Evidencia vigentes, para que el Oficial Examinador pueda tomar conocimiento de lo solicitado. No será necesario solicitar que se tome conocimiento judicial de cualquier hecho que las partes estipularon.

2. Presunciones legales aplicables a la(s) controversia(s).

3. Lista de testigos:

Las partes identificarán todos los testigos que proponen utilizar en la vista adjudicativa, so pena de exclusión. La designación de cada testigo también incluirá todos los hechos materiales en controversia sobre los que este testificará en la vista adjudicativa.

No será necesaria la presencia de un testigo en la vista adjudicativa si las partes estipulan el contenido de su testimonio, aun cuando no se estipule su veracidad. En dicho caso, la parte someterá una declaración jurada del testigo vertiendo los hechos que el testigo habría declarado en la vista.

Si cualquiera de las partes identifica un perito como testigo para la vista adjudicativa, deberá incluir toda la información necesaria para establecer que el testigo cuenta con las cualificaciones requeridas por las Reglas de Evidencia vigentes para declarar en forma de opiniones.

Si las partes estipulan las cualificaciones de un perito, sólo será necesario incluir su *curriculum vitae*. Por otro lado, si una de las partes objeta la designación de un perito como testigo para la vista, deberá consignar su objeción y fundamentarla debidamente.

4. Evidencia Documental:

Las partes designarán y someterán copia de toda la evidencia documental conjunta y de cada parte. Se aceptará copia digital de la evidencia documental para propósitos de cumplimiento con esta disposición.

La parte que impugne la admisibilidad de cualquier documento, por no ser auténtico o por un fundamento constitucional o legal basado en un privilegio evidenciario reconocido en Puerto Rico, deberá levantar la impugnación en el informe conjunto y fundamentarla debidamente. Cualquier objeción basada en estos fundamentos que no se levante en el informe conjunto se entenderá renunciada. Objeciones a la admisibilidad de un documento basadas en cualquier

otro fundamento se reservarán para el día de la vista adjudicativa.

5. Hechos materiales en controversia que deben dilucidarse en la vista adjudicativa:

La designación de cada hecho en controversia como uno *material* deberá estar apoyado con una explicación de su relevancia a la controversia.

6. Controversias de derecho para determinación.

7. La teoría legal de cada una de las partes:

Las partes deben someter copia de la jurisprudencia, tratados y/o documentos históricos (*e.g.*, historial legislativo) que consideren importantes para sostener su teoría legal.

8. Tiempo necesario para la presentación de prueba y fechas propuestas para la celebración de la vista adjudicativa:

Las partes proveerán tres (3) fechas alternas para la celebración de la vista adjudicativa.

En el informe conjunto, las partes podrán expresar su renuncia a procedimientos ulteriores y solicitar que la controversia se adjudique a base de los escritos presentados.

La conferencia inicial para el manejo del caso se celebrará en el lugar que determine el Registro, la cual podrá celebrarse utilizando la tecnología disponible que las partes, con la anuencia del Oficial Examinador, determinen viable para realizarla a distancia.

En la conferencia inicial, el Oficial Examinador producirá un calendario para atender asuntos relacionados a descubrimiento de prueba; mociones dispositivas; mociones ulteriores; número de páginas de toda clase de mociones; establecer la fecha de la vista adjudicativa; y cualquier otro asunto sobre el manejo del caso que las partes y el Oficial Examinador estimen pertinente. Dicho calendario podrá enmendarse, según resulte necesario, con el consentimiento de las partes y según sea aprobado por el Oficial Examinador, o por la determinación unilateral del Oficial Examinador.

- I. **Desistimiento Voluntario del Proceso de Oposición** – En cualquier momento, la parte que presentó la Oposición o Solicitud de Registro podrá retirarla voluntariamente, según corresponda. Si dicho retiro ocurre en una etapa adelantada del procedimiento y el Oficial Examinador determina que la parte que solicitó el retiro actuó con temeridad, el Oficial Examinador podrá, a solicitud de parte debidamente fundamentada y apoyada mediante declaración bajo pena de perjurio, imponer una cantidad razonable por los gastos y honorarios de abogados envueltos.
- J. **Réplica a la Contestación y Dúplica** – De acordarse en la conferencia inicial la presentación de escritos ulteriores, el Registro solamente aceptará una (1) réplica a la

contestación por parte del Opositor y una (1) dúplica a la réplica por parte del Solicitante, ninguna de las cuales excederán el número de páginas acordado en la conferencia inicial.

- K. **Deber de notificar** – Además de lo dispuesto para el escrito de Oposición, todo escrito sometido por alguna parte en el trámite de Oposición deberá notificarse a las demás partes conforme a lo dispuesto por este Reglamento.

Regla 42. Cancelación

- A. **Inicio** – Al presentar una Solicitud de Cancelación dentro del término establecido en ley, iniciará el proceso correspondiente
- B. **Causal** – Cualquier Persona perjudicada por el registro de una Marca obtenido con arreglo a la Ley podrá solicitar la Cancelación de dicho registro presentando un escrito de Cancelación, dirigido al Secretario y firmado bajo pena de perjurio, en el cual exponga las razones para cancelar el registro de conformidad con lo establecido en la Ley. De no presentarse el escrito de Cancelación dentro del término establecido en la Ley, la petición no procederá en derecho.
- C. **Pago de Derechos y Acumulación de Clases** – El escrito de Cancelación deberá ir acompañado del pago de los derechos que disponga el Secretario. El escrito de Cancelación podrá acumular distintas Clases para una misma Marca. No obstante, se cancelarán derechos correspondientes por cada Clase a la que atiende la cancelación.

En caso de no haber pagado los derechos correspondientes a cada Clase objeto de la Cancelación, el escrito de Cancelación se entenderá válido siempre que esté acompañado de al menos los derechos correspondientes a la cancelación para una (1) Clase y que, dentro del término provisto en la notificación del defecto, se emita el pago correspondiente del resto de las Clases objeto del recurso de Cancelación. En la eventualidad de que no se paguen los derechos correspondientes a la totalidad de las Clases objeto de Cancelación, se aplicará el pago hecho a las Clases en orden ascendiente de las Clases, es decir, del número menor al número mayor y hasta donde alcance el monto pagado.

D. Contenido de la Cancelación

1. Todo escrito de Cancelación incluirá:
 - a. Una breve exposición de las alegaciones del Peticionario.
 - b. Una relación concisa y organizada, en párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales apoya la cancelación solicitada, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba donde se establecen los mismos.
 - c. Las razones por las cuales el registro de la marca debe cancelarse,

argumentando el derecho aplicable.

2. El original del escrito de Cancelación se presentará mediante la plataforma del Registro, acompañado de cualquier anejo que forme parte de este.
3. Todo escrito de Cancelación deberá estar firmado por la Persona que solicita la Cancelación del Certificado de Registro o su Representante, de conformidad con lo establecido en este Reglamento.

E. **Deber de Notificación del Escrito de Cancelación** - El Peticionario deberá notificarle su escrito de Cancelación al Titular Registral o su Representante dentro de un término que no ha de exceder de dos (2) días laborables, contados a partir de que presentó su escrito. El Registro no se encargará del trámite de notificación al Titular Registral. A estos efectos, el Peticionario certificará en su escrito de Cancelación que notificó copia del mismo conforme lo establecido en este Reglamento.

F. **Contestación a Cancelación** - Una vez notificada la petición de Cancelación, el Titular Registral tendrá un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del envío de la notificación, para responder formalmente a la petición de cancelación. El Titular Registral podrá, a su vez, solicitar un término adicional para formular su alegación responsiva a la petición de cancelación, disponiéndose que en ningún caso se concederá un término mayor de sesenta (60) días, contados a partir de la notificación para responder a la misma. Si el Titular Registral no presenta su contestación dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación o del término adicional concedido a partir de la solicitud de prórroga, el Oficial Examinador podrá decidir el recurso tomando al Titular Registral como si estuviese en rebeldía.

La contestación a la Cancelación deberá expresar en términos claros y simples las defensas del Titular Registral a las alegaciones del Peticionario, y deberá admitir o negar las alegaciones haciendo referencia a los párrafos enumerados en el escrito de Cancelación. Si el Titular Registral no puede admitir o negar una alegación por falta de información o creencia para poder formular una alegación, deberá así indicarlo en el texto de la contestación. La contestación podrá incluir cualquier defensa, incluyendo defensas afirmativas.

G. **Calendario de Manejo de Reclamación** - Una vez recibida la contestación, el Oficial Examinador al que se le haya sido asignado el recurso señalará una conferencia inicial para el manejo del caso. Al menos diez (10) días con antelación a dicha conferencia inicial, las partes presentarán un informe conjunto para el manejo del caso que incluirá:

1. Hechos Estipulados

Las partes habrán de intercambiarse propuestas de hechos estipulados con el propósito de reducir el número de las cuestiones de hecho que tendrán que dilucidarse en la vista adjudicativa.

En un acápite separado de esta misma sección se incluirán aquellas estipulaciones

propuestas que la otra parte rechazó, identificando su fuente acreditativa.

2. Hechos de los cuales se solicita se tome conocimiento judicial

Las partes incluirán las bases evidenciarlas requeridas por las Reglas 201 y 202 de Evidencia de 2009, según sean enmendadas de tiempo en tiempo, para que el Oficial Examinador pueda tomar conocimiento de lo solicitado. No será necesario solicitar que se tome conocimiento judicial de cualquier hecho que haya sido objeto de estipulación por las partes.

3. Presunciones legales aplicables a la controversia

4. Lista de testigos

Las partes identificarán todos los testigos que proponen utilizar en la vista adjudicativa, so pena de exclusión. La designación de cada testigo deberá identificar los hechos materiales en controversia sobre los que habrá de testificar en la vista adjudicativa.

No será necesaria la presencia de un testigo en la vista adjudicativa si las partes estipulan el contenido de su testimonio, aún cuando no se estipule su veracidad. En dicho caso, la parte someterá una declaración jurada del testigo vertiendo los hechos que el testigo habría de declarar en la vista adjudicativa.

Si cualquiera de las partes identifica un perito como testigo para la vista adjudicativa, deberá incluir toda información necesaria para establecer que el testigo cuenta con las cualificaciones requeridas por la Regla 703 de Evidencia de 2009, según sea enmendada de tiempo en tiempo, para declarar en forma de opiniones.

Si las partes estipulan las cualificaciones de un perito, sólo será necesario incluir su *curriculum vitae*. Por otro lado, si una de las partes objeta a la designación de un perito como testigo para la vista adjudicativa, deberá consignar su objeción y fundamentarla debidamente so pena de quedar renunciada.

5. Evidencia Documental:

Las partes designarán y someterán copia de toda la evidencia documental conjunta y de cada parte. Para propósitos del cumplimiento con esta disposición, se aceptará copia digital de la evidencia documental.

La parte que impugne la admisibilidad de cualquier documento por no ser auténtico o por un fundamento constitucional o legal basado en un privilegio evidenciario reconocido en Puerto Rico, deberá levantar la objeción en el informe conjunto y fundamentarla debidamente. Cualquier objeción basada en estos fundamentos que no se levante en el informe conjunto, quedará renunciada.

Objeciones a la admisibilidad de un documento basadas en cualquier otro fundamento se reservarán para el día de la vista adjudicativa.

6. Hechos materiales en controversia que deben dilucidarse en la vista adjudicativa:

La designación de un hecho en controversia como *material* debe estar sustentado por una explicación de la relevancia de dicho hecho a la controversia.

7. Controversias de derecho a ser sometidas para determinación.

8. La teoría legal de cada una de las partes

Las partes deben someter copia de la jurisprudencia, tratados y/o documentos históricos (*e.g.*, historial legislativo) que consideren importantes para sostener su teoría legal.

9. Tiempo necesario para la presentación de prueba y fechas propuestas para la celebración de la vista adjudicativa: Las partes proveerán tres (3) fechas alternas para celebrar la vista adjudicativa.

En el informe de manejo de caso, las partes podrán expresar su renuncia a procedimientos ulteriores y solicitar que se dilucide la controversia a base de los escritos presentados.

La conferencia inicial para el manejo de caso se celebrará en la ubicación que decida el Registro y podrá efectuarse utilizando la tecnología disponible que las partes, con la anuencia del Oficial Examinador, determinen viable para realizarla a distancia.

En la conferencia inicial, el Oficial Examinador establecerá un calendario para atender asuntos relacionados a descubrimiento de prueba; mociones dispositivas; mociones ulteriores y número de páginas de dichas mociones; pautar la fecha de la vista administrativa en su fondo; y cualquier otro asunto sobre el manejo del caso que las partes y el Oficial Examinador estimen pertinente. Dicho calendario podrá enmendarse, según resulte necesario, con el consentimiento de las partes y según sea aprobado por el Oficial Examinador, o según determine unilateralmente el Oficial Examinador.

H. **Desistimiento Voluntario del Proceso de Cancelación** - La Cancelación podrá retirarse o el Registro podrá cancelarse voluntariamente, por la parte correspondiente, en cualquier momento del trámite. Si ello ocurre en una etapa adelantada del procedimiento y el Oficial Examinador determina que la parte que se retira actuó con temeridad, el Oficial Examinador podrá, a solicitud de parte debidamente fundamentada y apoyada mediante Declaración bajo pena de perjurio, imponer a la parte que se retira una cantidad razonable por los gastos y honorarios de abogados envueltos.

- I. **Réplica a la Contestación y Dúplica** - De haberse acordado en la conferencia inicial la presentación de escritos ulteriores, el Registro aceptará una (1) réplica a la contestación por parte del Peticionario y una (1) dúplica a la réplica por parte del Titular Registral. Ni la réplica ni la dúplica excederá el número de páginas acordado en la conferencia inicial.
- J. **Deber de Notificar** - Además de lo dispuesto para el escrito de Cancelación, todo escrito sometido por alguna parte en el trámite de cancelación deberá notificarse a las demás partes conforme lo dispone este Reglamento.

Regla 43. Vista Adjudicativa

- A. Salvo renuncia expresa de las partes, se señalará una vista adjudicativa en la fecha que el Oficial Examinador determine. Con al menos dos (2) días de anticipación a la fecha de la vista, las partes podrán presentar acuerdo escrito renunciando a la misma.
- B. El Registro le notificará por escrito a todas las partes o sus Representantes, con no menos de quince (15) días de antelación, la fecha de la vista adjudicativa. La notificación contendrá:
 - 1. La fecha, la hora y el lugar en que se celebrará la vista adjudicativa, así como su naturaleza y propósito.
 - 2. Una advertencia de que las partes podrán comparecer asistidas de abogados, pero no estarán obligadas a estar así representadas, salvo que se trate de una persona jurídica.
 - 3. Una cita de la disposición legal o reglamentaria que autoriza la celebración de la vista adjudicativa.
 - 4. Una referencia a las disposiciones legales o reglamentarias presuntamente infringidas, si se imputa una infracción a las mismas, y a los hechos constitutivos de tal infracción.
 - 5. El apercibimiento de las medidas que la agencia podrá tomar si una parte no comparece a la vista.
- C. **Vista Adjudicativa por Video Conferencia** - El Registro deberá utilizar el mecanismo de videoconferencia como la primera opción para la celebración de las vistas que se lleven a cabo como parte del proceso adjudicativo administrativo. A esos fines, se dispone que las vistas presenciales serán la excepción. No obstante, el Oficial Examinador mantendrá discreción para determinar la forma en que se llevará a cabo la vista considerando los siguientes factores:

1. La complejidad del caso;
2. La naturaleza de la vista a celebrarse;
3. La prueba que se presentará;
4. Las circunstancias personales de las partes;
5. El interés público y
6. Cualquier otro factor que el(la) funcionario(a) que presida la vista estime que incida sobre los derechos de las partes o sobre la naturaleza y adjudicación de la controversia.

Las vistas mediante videoconferencia son equivalentes a una audiencia presencial. Los(as) abogados(as) y las partes deberán observar normas de comportamiento y rigor en la discusión de los asuntos y abstenerse de utilizar ropa informal, deportiva o casual. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados contra los funcionarios del Registro y los testigos. El incumplimiento con lo antes dispuesto podría conllevar imposición de sanciones.

Las vistas serán celebradas utilizando la aplicación Microsoft *Teams*, *Zoom* o cualquier otra aplicación análoga cuyo uso haya sido previamente autorizado y esté al alcance de todas las partes. Para celebrar una vista mediante videoconferencia, el Oficial Examinador deberá asegurarse que todos los participantes cuentan con acceso a una: (i) computadora, dispositivo móvil o tableta con conexión a Internet de alta velocidad y cámara digital; y (ii) cuenta de correo electrónico. Si una de las partes no tiene acceso a medios electrónicos, se celebrará la vista de forma presencial o híbrida, contando con la anuencia de las partes.

Los(as) abogados(as) y/o las partes por derecho propio pueden solicitar la celebración de vista y/o comparecencia mediante videoconferencia. Estos deben asegurarse al(la) funcionario(a) que cuentan con los medios tecnológicos mencionados en el párrafo anterior para participar de forma virtual.

Cuando en una vista presencial se informe que la comparecencia física de alguna de las partes o sus abogados(as) podría verse afectada por razón justificada, el Oficial Examinador proveerá la opción de comparecencia virtual considerando los factores antes enumerados, antes de dejar sin efecto el señalamiento.

Cuando existan circunstancias que justifiquen, las vistas se podrían celebrar de forma híbrida, en la que alguna de las partes, testigos o abogados(as) coincidan en el salón o sala designada para los procesos adjudicativos y otras comparezcan de manera remota. Si alguno de los(as) abogados(as), las partes, los testigos y los participantes adicionales no se pueden conectar o se interrumpe la conexión durante una vista como resultado de no contar con el equipo adecuado, lo informará al Oficial Examinador en un plazo razonable.

- D. **Procedimientos Anteriores a la Vista por Videoconferencia** – El Oficial Examinador deberá notificar por escrito a todas las partes o a sus representantes legales, y a los interventores, de haberlos, una orden señalando la vista mediante videoconferencia, informando la fecha, hora, lugar naturaleza y propósito del señalamiento y que en el portal electrónico del Registro se encuentra la reglamentación aplicable a los procesos adjudicativos mediante videoconferencia.

Esta Orden deberá ser notificada por correo electrónico con no menos de quince (15) días de antelación a la fecha de la vista, excepto que, por causa debidamente justificada, y consignado este hecho en la notificación, sea necesario acortar dicho periodo. Deberá además ordenar a las partes dar lectura a las normas aplicables, según recogidas en este Reglamento. Además, indicará que las instrucciones específicas que deberán seguir los participantes para conectarse a la videoconferencia serán enviadas mediante correo electrónico al menos cinco (5) días antes de la fecha señalada para la vista. Además, dicha Orden deberá incluir:

1. Advertencia de que las partes podrán comparecer por derecho propio o asistidas por un(a) abogado(a), y que, en el caso de personas jurídicas, de no comparecer un(a) abogado(a) en su representación, la persona compareciente deberá presentar un certificado de resolución corporativa o documento equivalente, a juicio del funcionario que presida la vista, que acredite la autoridad para representarle con el fin de que el testimonio recibido vincule a la parte citada. No obstante, una persona natural no podrá ser representada por otra.
2. Cita de la disposición legal o reglamentaria que autoriza la celebración de la vista.
3. Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias presuntamente infringidas, si se le imputa una infracción a las mismas, y de los hechos constitutivos de infracción.
4. Apercebimiento de las medidas que el Registro podrá tomar si una parte no comparece a la vista.
5. Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida, excepto por justa causa, según establecido en este Reglamento.

Las instrucciones de conexión serán remitidas a la dirección electrónica de los(as) abogados(as) y/o a la dirección electrónica de las partes (en caso de que comparezcan por derecho propio) que surja del expediente del caso, a los testigos y demás participantes autorizados a comparecer de manera remota.

Si es necesaria la comparecencia de testigos y/o participantes adicionales, las partes deberán proveer mediante moción, con al menos cinco (5) días de anticipación a la fecha

de la vista, la dirección de correo electrónico de estos y una acreditación de que cuentan con la tecnología necesaria para participar en la vista de forma remota.

Los(as) abogados(as) y/o las partes por derecho propio pueden solicitar la celebración de vista y/o comparecencia de forma presencial o híbrida, cuando entiendan que la materia o el asunto de la vista no puede ser atendido de forma virtual, o cuando no cuenten con los medios electrónicos para comparecer por videoconferencia, dentro del término de diez (10) días de recibir la orden del Oficial señalando la vista mediante videoconferencia. El Oficial Examinador o el personal designado para ello deberá realizar una prueba de la conexión por videoconferencia con anticipación a la fecha pautada para la vista.

Previo al señalamiento de la vista, conferencia preliminar, conferencia con antelación a la vista o la vista adjudicativa, el funcionario que presida podrá ordenar a los(as) abogados(as) o a las partes por derecho propio que presenten una moción de forma electrónica incluyendo toda la prueba documental (digitalizada e identificada) que se proponen a presentar en evidencia.

Si la prueba es voluminosa, o si, por su naturaleza, no puede presentarse electrónicamente, como sería un vídeo o una grabación de audio, la moción junto con la prueba documental en formato electrónico (CD, *pen drive*, entre otros) deberá ser presentada de forma física en la oficina correspondiente. El funcionario que presida tendrá discreción para determinar cuándo emitirá la orden relacionada a la prueba documental que será presentada por videoconferencia. Además, el funcionario de adjudicación deberá incluir en dicha orden un término razonable para el envío o presentación física de la prueba documental a utilizarse en la vista. Dicho término debe asegurar que la prueba documental esté en el expediente del caso cinco (5) días antes de la celebración de la vista correspondiente.

Las reglas y términos para la transferencia y suspensión de las vistas por videoconferencias serán los mismos aplicables a las vistas presenciales.

E. **Procedimiento durante la Vista por Videoconferencia-** Durante la vista adjudicativa, el Registro tomará las siguientes provisiones con relación a los procedimientos celebrados por videoconferencia:

- a) El Oficial Examinador que presida la vista, dentro de un marco de relativa informalidad, ofrecerá a todas las partes el tiempo necesario para una divulgación completa de todos los hechos y cuestiones en discusión; la oportunidad de responder, presentar evidencia y argumentar; conducir contrainterrogatorio; y someter evidencia en refutación, excepto según haya sido restringida o limitada por las estipulaciones de las partes o las disposiciones de este Reglamento.
- b) El Oficial Examinador que presida la vista podrá aplicar los fundamentos evidenciarios con la liberalidad que se expresa en la LPAUG.

- c) El Oficial Examinador que presida la vista podrá tomar conocimiento oficial de todo aquello que pudiera ser objeto de conocimiento judicial en los tribunales de justicia.
- d) El(la) funcionario(a) que presida podrá celebrar la vista desde su despacho o desde el salón designado para ello. Si la vista es llevada a cabo de forma híbrida, la misma deberá ser celebrada en el salón designado para la celebración de los procedimientos adjudicativos.
- e) De ser necesario, el Registro se asegurará de mantener personal de manera remota para participar en las vistas que se realicen mediante videoconferencia. Dicho personal será responsable de realizar toda función necesaria delegada por el(la) funcionario(a) que presida durante la vista.
- f) Todas las vistas celebradas mediante el mecanismo de videoconferencia serán grabadas de forma electrónica. La grabación será parte del expediente administrativo del caso en ánimo de asegurar la integridad del expediente para fines de adjudicación y revisión judicial. Cuando sea solicitado, por una parte, se proveerá copia de la grabación, previo el pago de esta. La parte deberá solicitar la copia con al menos diez (10) días de antelación a la fecha en que desea obtener la grabación.
- g) El día de la vista mediante videoconferencia, los(as) abogados(as) o las partes por derecho propio, los testigos y los participantes adicionales se conectarán a través del enlace incluido en el correo electrónico enviado con la invitación con al menos diez (10) minutos de anticipación a la hora señalada para la vista.
- h) Al comienzo de la vista, se activará la grabación, se llamará el caso y se solicitará a los(as) abogados(as), las partes por derecho propio y cualquier otro participante que se identifiquen para récord. El funcionario que presida deberá advertir que el audio de la vista está siendo grabado, que el medio utilizado para la vista no le resta formalidad al proceso y que la grabación formará parte del expediente administrativo para fines de adjudicación y de revisión judicial. Deberá también asegurarse que el sistema de grabación esté funcionando debidamente.
- i) El(la) funcionario(a) que presida aclarará que el récord oficial del caso será el que este elabore durante la vista.
- j) Cuando todos los participantes estén conectados, el(la) funcionario(a) que presida deberá asegurarse que puede observar y escuchar a los participantes adecuadamente y confirmar que estos puedan hacer lo mismo. Además, expresará que está prohibido grabar o permitir que terceros graben la comparecencia remota sin autorización previa.
- k) De igual forma, el(la) funcionario(a) que presida asegurará que se mantengan las formalidades de una vista presencial, tomará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad del proceso, hará las advertencias de rigor, de ser aplicable e impartirá las instrucciones a los comparecientes sobre su participación en la vista.

- l) El(la) funcionario(a) que presida notificará a los comparecientes que, en la eventualidad de desconexión de alguno de los participantes, si no es posible restablecer la conexión en un término máximo de quince (15) minutos, la vista se suspenderá y se fijará otra fecha para su celebración.
- m) Si durante la vista surgen problemas con el sonido, calidad de imagen o alguna otra interferencia que impida la participación efectiva de las partes en la videoconferencia, el(la) funcionario(a) que presida lo hará constar e interrumpirá la vista. Se verificará el funcionamiento del equipo y si está conectado correctamente. Una vez resuelto el problema, el(la) funcionario(a) que presida se asegurará nuevamente que los participantes tengan acceso al audio y video y se continuará con la vista.
- n) Si el sistema no se restablece en un período razonable, el(la) funcionario(a) que presida podrá continuar la vista mediante conferencia telefónica con la anuencia de todos los participantes, reprogramar la vista o suspenderla. Deberá comunicar a los participantes su determinación.
- o) Si una de las partes no estuviere presente al inicio de los procedimientos y dicha parte fue debida y oportunamente citada para la vista, el(la) funcionario(a) que presida la misma lo registrará para fines de registro, anotándole la rebeldía, y continuará con los procedimientos en su ausencia, según sea el caso.
- p) Si alguna de las partes no estuviese presente al inicio de los procedimientos y fue debida y oportunamente citado para la vista, el(la) funcionario(a) que presida la vista podrá ordenar el archivo de la querella con perjuicio, ante la incomparecencia del querellante, o continuar el procedimiento en rebeldía, ante la incomparecencia del querellado.
- q) No se excusará a testigo debidamente citado a no ser que medie justa causa para su incomparecencia y así se le haya informado al funcionario(a) que presida, quien procederá a excusarlo y tomará la acción correspondiente sobre la celebración de la vista en la fecha señalada, considerando la necesidad de la comparecencia de dicho testigo en relación con la controversia a ser dilucidada.
- r) El(la) funcionario(a) que presida podrá, *motu proprio* o a petición de las partes, ordenar a cualquier persona que demuestre conducta desordenada o irrespetuosa que perjudique el curso de los procedimientos que abandone el procedimiento.
- s) El(la) funcionario(a) presidirá la vista dentro de un marco de relativa informalidad, ofrecerá a todas las partes la extensión necesaria para una divulgación completa de todos los hechos y cuestiones en discusión, la oportunidad de responder, presentar evidencia y argumentar, conducir contrainterrogatorio y someter evidencia en refutación, excepto según haya sido restringida o limitada por las estipulaciones en la conferencia con antelación a la vista o al solicitar la intervención.

F. Presentación de Prueba Testifical y Documental Durante la Vista por Videoconferencia

- a) En la celebración de una vista adjudicativa, el(la) funcionario(a) que presida deberá juramentar los testigos y ordenarlos a que se desconecten de la vista y que esperen a que se les avise o incluya nuevamente a la videoconferencia cuando les toque testificar o ser contrainterrogado. De desearlo, se puede usar la herramienta de cuarto de espera (*waiting room*) de la aplicación *Zoom* o cualquier otra aplicación análoga.
- b) De no haberse presentado la prueba con anterioridad a la conferencia preliminar, conferencia con antelación a la vista o a la vista adjudicativa, el(la) funcionario(a) que presida deberá instruir a las partes que estén preparadas con toda la prueba documental digitalizada e identificada para ser presentada durante la videoconferencia.
- c) El(la) funcionario(a) que presida identificará y admitirá durante la vista, haciendo formar como parte del expediente, aquella evidencia pertinente y material, y hará constar los asuntos sobre los cuales haya tomado conocimiento oficial. Además, podrá excluir aquella evidencia que sea impertinente, inmaterial, repetitiva o inadmisibles por fundamentos constitucionales o legales basados en privilegios probatorios reconocidos por los tribunales de Puerto Rico.
- d) El informe de la vista preparado por el(la) funcionario(a) que presida especificará y enumerará la prueba que fue admitida y la forma en que se marcó. Además, especificará y enumerará la prueba documental ofrecida por las partes, pero no admitida que deba formar parte del expediente administrativo, haciendo referencia a la misma identificación que contenía el documento en el expediente, según presentado por el abogado o la parte por derecho propio.
- e) El(la) funcionario(a) que presida podrá ordenar cualquier corrección o modificación en cuanto a la identificación y enumeración de la prueba marcada, de acuerdo con lo transcurrido en la vista y el informe de la misma.
- f) Durante la vista, el Registro, podrá tomar conocimiento administrativo, *motu proprio* o a solicitud de parte, sobre aquellos hechos o circunstancias de interés público que son conocidas por todas las personas bien informadas, o que son susceptibles de determinación inmediata y exacta recurriendo a fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.
- g) Solo se permitirá que un(a) abogado(a) por cada parte interroge y contrainterroge al testigo declarante, salvo que el(la) funcionario(a) que presida la vista disponga lo contrario.
- h) El Registro podrá interrogar a los testigos en la forma que estime adecuada a tenor con la naturaleza del caso, la naturaleza y la cantidad de la prueba, y la agilidad y eficiencia de los procedimientos.
- i) En los casos en que se haya celebrado una conferencia con antelación a la vista, el Registro no permitirá la presentación en la vista administrativa de aquellos

documentos, testigos, o peritos no identificados en el informe para la conferencia con antelación a la vista, salvo que la parte que interese presentar dicha prueba demuestre justa causa.

G. Procedimiento Posteriores a la Vista por Videoconferencia

- a) Culminada la videoconferencia, se detendrá la grabación de la vista.
- b) El(la) funcionario(a) de adjudicación deberá asegurarse que los procedimientos fueron grabados de manera adecuada y en su totalidad, al igual que deberá garantizar que la grabación forma parte del expediente administrativo y que se encuentra en custodia del personal del Registro.
- c) El Registro podrá conceder a las partes un término de quince (15) días laborables después de concluir la vista administrativa adjudicativa final, para la presentación de propuestas escritas sobre determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.
- d) Tras la celebración de la vista, el Registro podrá requerir a las partes la presentación de un alegato sobre el récord, los hechos probados y el derecho aplicable.
- e) Una vez finalizada la vista y sometido el caso por las partes para la determinación administrativa correspondiente, no se admitirá documento adicional ni prueba testifical alguna requerida en la vista. A manera de excepción, en ciertas circunstancias, o cualquier caso en el cual las otras partes estén de acuerdo, se admitirá aquella evidencia que haya sido solicitada durante la vista por la persona que presida la misma, siempre y cuando haya sido solicitada con el propósito de aclarar alguna alegación realizada por alguna de las partes durante la vista. Sin embargo, sólo se harán formar parte del expediente aquellos documentos identificados en la vista.

H. Resolución - Se emitirá una orden o resolución final dentro de noventa (90) días después de concluida la vista. La orden o resolución deberá incluir y exponer por separado las determinaciones de hecho, salvo que las partes voluntariamente renuncien a que se efectúen determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho en que se fundamenta la adjudicación del caso y la disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión judicial y los términos correspondientes para ello. La orden o resolución deberá ser firmada por el Secretario del Departamento o cualquier otro funcionario autorizado por ley. Cumplido los requisitos antes mencionados, se deberá notificar la Orden o Resolución final. La parte adversamente afectada tendrá derecho a pedir reconsideración de conformidad con la Regla 25 de este Reglamento.

I. Revisión Judicial - Luego de la vista, las partes tendrán derecho a los remedios establecidos en la Regla 25 de este Reglamento. La parte notificará la presentación de la solicitud de revisión al Registrador y a todas las partes dentro del término para solicitar dicha revisión. La notificación podrá hacerse mediante entrega personal, por correo regular o correo electrónico. La parte que resulte afectada por una determinación del Tribunal de Apelaciones podrá, a su vez, recurrir de dicha determinación mediante recurso de *certiorari* al Tribunal Supremo conforme lo establece la Ley de

Procedimientos Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, según la misma sea enmendada de tiempo en tiempo.

- J. **Sanciones** - El Registro, a través del Oficial Examinador a cargo del procedimiento entre las partes, podrá imponer las sanciones pertinentes a la parte que incumpla con cualquier orden, incluyendo la desestimación de cualquier recurso incoado por dicha parte. El Oficial Examinador también podrá sancionar la utilización de tácticas dilatorias por cualquiera de las partes.

Regla 44. Designación de Oficiales Examinadores

- A. El Director designará Oficiales Examinadores para calificar y presidir los procedimientos relacionados a las Solicitudes o Certificados de Registros de Marcas debidamente presentadas en el Registro. Los Oficiales Examinadores estarán autorizados a ejercer la profesión de la abogacía en Puerto Rico, más estos, sus empleados y/o contratistas independientes, no podrán representar a parte alguna en el Registro de Marcas del Departamento de Estado.
- B. En los casos donde el interés público lo justifique, el Director podrá designar abogados(as) que sean funcionarios del Departamento como Oficiales Examinadores.
- C. Todo Oficial Examinador presidirá los procedimientos administrativos encomendados y rendirá un informe sobre determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. En los procedimientos entre partes, el Oficial Examinador emitirá una recomendación al Director quien la adoptará o rechazará. La determinación del Director en el proceso de calificación o de examen de una Marca será final.

Regla 45. Certificado de Registro

- A. Si el Registro determina que procede registrar una Marca para la cual no se presentó un escrito de Oposición oportunamente, la Marca se considerará registrada y el Registro expedirá un Certificado de Registro mediante la plataforma del Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en Línea que indicará:
 - 1. La Marca.
 - 2. El Titular Registral.
 - 3. Ciudadanía del Titular Registral.
 - 4. La Fecha de Presentación de la Solicitud y de Vencimiento.
 - 5. El número de registro.
 - 6. El número de la Clase.

7. Los productos o servicios con relación a los cuales se usa o se tiene la intención *bona fide* de usar la Marca.
 8. Requisitos para el mantenimiento de la Marca.
- B. Toda Persona a la que se le conceda un Certificado de Registro podrá, a partir de la fecha de registro, usar las palabras "Marca Registrada" o las letras "MR" junto a la Marca, disponiéndose que el Secretario podrá imponerle una multa administrativa a tenor con Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico a todo aquel que haga uso de dichas palabras o letras junto a su Marca sin ser ésta una registrada.

Regla 46. Cancelación o Enmienda por el Titular Registral

- A. Un Titular Registral podrá presentar mediante la plataforma del Sistema de Marcas y Nombres Comerciales en Línea, una petición de cancelación de su Certificado de Registro y el Registro podrá permitir dicha cancelación, previo al pago de los derechos correspondientes que establezca el Secretario. Al completarse la cancelación, se hará la anotación correspondiente en el expediente y en la base de datos.
- B. Un Titular Registral podrá presentar, mediante la plataforma del Sistema de Marcas y Nombres Comerciales en Línea, una Solicitud para enmendar el registro o para renunciar a parte de la marca registrada. Tal solicitud deberá incluir el pago de los derechos que establezca el Secretario y deberá estar firmada por el Titular Registral o su Representante.

Si la enmienda solicitada constituiría un cambio de la Marca, la Solicitud además deberá incluir:

1. Un nuevo espécimen que demuestre la marca según se utiliza en o en relación con los bienes o servicios.
2. Una Declaración bajo pena de perjurio mediante la cual se indique que el espécimen estaba en uso en el Comercio al menos tan temprano como la Fecha de Presentación de la Solicitud de enmienda.
3. Un nuevo dibujo de la marca enmendada.

Si el registro incluye una renuncia, una descripción de la Marca u otras declaraciones misceláneas, cualquier Solicitud de enmienda deberá también incluir una solicitud de que se efectúen las enmiendas correspondientes a la renuncia, la descripción o la declaración. El registro enmendado tendrá que contener aún materia registrable, y la marca enmendada tendrá que ser registrable en su totalidad. La enmienda o renuncia no podrá alterar sustancialmente el carácter de la Marca.

No se permitirá enmendar la descripción de los bienes o servicios, excepto para restringir dicha descripción o para cambiarla de tal forma que no se requiera una nueva publicación

de la marca. No se permitirá una enmienda para eliminar una renuncia, a menos que se solicite también la eliminación de la porción renunciada de la Marca.

Regla 47. Corrección de Errores en el Certificado

- A. Siempre que el Solicitante o el Registro haya cometido un error, de buena fe, en relación con un registro de Marca, el Registro podrá expedir un certificado de corrección o, a su discreción, un nuevo certificado. La corrección no podrá provocar cambios en el registro que requieran volver a publicar la Marca.
- B. Una Solicitud para tal acción deberá especificar el error que se pretende corregir y que se cometió de buena fe. Dicha Solicitud deberá estar firmada por el Solicitante o su Representante y acompañada por el pago de los derechos correspondientes que establezca el Secretario.
- C. El Registro expedirá un certificado de corrección haciendo constar el contenido de ésta y anejará copia de dicho certificado al Certificado de Registro.

Regla 48. Renovación y Declaración de Uso

- A. Todo registro de Marca tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir de la fecha de su registro.
- B. Como condición para mantener dicho registro más allá de la fecha de vencimiento del periodo de diez (10) años de vigencia, el Solicitante presentará la solicitud de Renovación, a través de la plataforma del Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en Línea, acompañada por la Declaración de Uso bajo pena de perjurio junto con el espécimen que acredite el uso de la marca en el comercio y el pago de los derechos que establezca el Secretario. La solicitud podrá incluir cualquier anejo que resulte pertinente.
- C. Dicha solicitud de renovación y documentos complementarios deberán radicarse entre el 9^{no} y 10^{mo} año previo a la fecha de vencimiento del registro. Este requisito de Solicitud de renovación, condición para mantener la vigencia del registro, tendrá que cumplimentarse, además, entre el 9^{no} y 10^{no} año para cada periodo de diez (10) subsiguiente a la fecha de registro de la Marca.
- D. Conforme al Artículo 19 de la Ley, el Titular Registral tendrá un periodo de gracia adicional de seis (6) meses, contado a partir de la expiración del término de diez (10) años antes mencionado, para presentar la Solicitud de renovación acompañada de los correspondientes documentos evidenciando uso, previo el pago de los derechos que establezca el Secretario.

- E. El Registro no está obligado a enviar un recordatorio o notificación para que el Titular Registral cumpla con estos requisitos. Por consiguiente, será responsabilidad única y exclusiva del Titular Registral comunicarse con el Registro dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro para determinar los requisitos y los derechos de pagos vigentes y aplicables.
- F. De no cumplir con los requisitos establecidos en esta Regla para mantener la vigencia del Certificado de Registro, el mismo se cancelará sin necesidad de notificación adicional por parte de la Registro.
- G. El Registro denegará toda Solicitud de renovación de Marca presentada pasado el periodo de gracia a partir de la fecha de expiración del Certificado de Registro o la anterior renovación. Transcurrido dicho período, el dueño de la Marca podrá presentar una nueva Solicitud cumpliendo con todos los requisitos de la Ley y este Reglamento.

Regla 49. Declaración de Uso Continuo

- A. Para evitar la cancelación del Certificado de Registro resultante de una Solicitud presentada bajo la Ley, el Titular Registral tendrá que presentar, a través de la plataforma del Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en Línea, una Declaración de Uso Continuo (o de no-uso excusable) entre el quinto y sexto (5^{to} y 6^{to}) año luego de la fecha de registro de la Marca, acompañada de la correspondiente evidencia de uso en el Comercio. Asumiendo que dicha Declaración fue adecuadamente presentada, el Certificado de Registro permanecerá en vigor por diez (10) años, a menos que se cancele en una fecha anterior bajo alguna otra disposición de la Ley.
- B. La Declaración de Uso a la que hace referencia esta Regla tendrá que presentarse una sola vez, entre el 5^{to} y 6^{to} año a partir de la fecha del registro de la Marca, y tendrá que estar acompañada del pago de los derechos que disponga el Secretario. Conforme al Artículo 18 de la Ley, el Titular Registral tendrá un periodo de gracia adicional de seis (6) meses, contados a partir de la expiración del término entre el 5^{to} y 6^{to} año antes mencionado, para presentar la solicitud de Declaración de Uso Continuo, previo el pago de los derechos que establezca el Secretario.
- C. De presentarse incompleta la Declaración de Uso a la que hace referencia esta Regla, siempre que el Titular Registral esté dentro del término (es decir, entre el 5^{to} y 6^{to} año) podrá corregir la deficiencia o el defecto de que se trate. Expirado dicho término, el Certificado de Registro se tendrá por cancelado.
- D. En el caso específico de las Solicitudes presentadas basadas en la intención *bona fide* de usar la Marca en el Comercio, el Solicitante tendrá que, además de cumplir con lo dispuesto en esta Regla, acreditar que comenzó el uso y estar usando la Marca dentro de los tres (3) años a partir de la fecha del registro, es decir, haber presentado la correspondiente declaración de primer uso. Una declaración no sustituye la otra.

- E. El Oficial Examinador a cargo de la evaluación de la declaración de uso continuo a la que hace referencia esta Regla calificará la misma conforme lo aquí establecido, y el facsímil o espécimen presentado será evaluado conforme a lo establecido en estas Reglas.
- F. De presentarse una Declaración de Uso continuo a la que hace referencia esta Regla que esté incompleta o no cumpla con lo aquí establecido, el Registro le notificará la deficiencia o el rechazo al Solicitante y le dará un término de noventa (90) días para responder a la misma. Si el Titular Registral no responde satisfactoriamente dentro del término de noventa (90) días aquí establecido, el Certificado de Registro se dará por cancelado.

Regla 50. Declaración de Uso sobre Irrefutabilidad

Para que una Marca adquiera el carácter o denominación de irrefutable, el Titular Registral deberá presentar una Declaración de Uso sobre Irrefutabilidad mediante la plataforma del Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en Línea, que incluirá:

1. Firma del Titular Registral o su Representante.
2. Identificar el Certificado de Registro mediante el número de registro y la fecha de registro.
3. Identificar los productos o servicios identificados en el Certificado de Registro en los cuales se ha usado la Marca o con relación a los cuales se ha usado la Marca en el Comercio de manera continua por un periodo de cinco (5) años luego de la fecha del registro y hasta la fecha de la declaración.
4. Especificar que no ha habido ninguna determinación final adversa que afecte la titularidad de la Marca con relación al Titular Registral.
5. Especificar además que al momento no existe ningún procedimiento pendiente ante ningún foro que pueda afectar los derechos sobre la Marca.
6. Presentarse dentro del año siguiente a cualquier periodo de cinco (5) años consecutivos de uso ininterrumpido subsiguiente a la fecha del registro de la Marca, especificando los bienes o servicios identificados en el Certificado de Registro en o en relación con los que la marca registrada ha estado en uso ininterrumpido en el Comercio por el mencionado término consecutivo de cinco (5) años y aún está siendo utilizada en el Comercio.
7. Incluir el pago de los derechos correspondientes que establezca el Secretario.

Regla 51. Cambio de Titular

- A. La titularidad sobre una Marca registrada o pendiente de registro puede ser traspasada o

cambiada, ya sea mediante cesión, traspaso, cambio de nombre o fusiones. Para obtener acceso al Registro, tal cambio de titular deberá evidenciarse mediante la presentación del documento mediante la plataforma del Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en Línea que evidencie el hecho del cambio de Titular. En el caso de Marcas pendientes de registro, la petición para el cambio de Titular deberá identificar la Solicitud por el nombre de la Marca, el Número de Presentación y la Fecha de Presentación; y en el caso de marcas registradas, la petición para el cambio de Titular identificará el nombre de la Marca, el Número de Registro y fecha del Certificado de Registro.

- B. El Registro expedirá un certificado haciendo constar el cambio de Titular de la Marca.
- C. Para obtener un nuevo Certificado de Registro a nombre del nuevo Titular, tendrá que mediar una Solicitud para un nuevo Certificado de Registro previo el pago de los derechos que mediante reglamento establezca el Secretario. Cuando se presente un documento de cambio de Titular de una Marca en proceso de calificación para la cual el Registrador aún no haya expedido aviso de publicación, éste habrá de expedirse a favor del nuevo Titular de la Marca.

Regla 52. Solicitud de Archivo de Registro de Marca Federal/Depósito U.S.

- A. El Titular de un certificado de registro federal podrá, mediante la plataforma del Sistema de Marcas y Nombres Comerciales en Línea, archivar el registro de una marca federal ("Depósito U.S."). El dueño actual o su Representante son los únicos que deben presentar la Solicitud de archivo del registro de marca federal, la cual deberá estar acompañada de copia certificada del Certificado de Archivo de Registro de Marca Federal y cualquier otro documento que acredite su vigencia y nombre del actual titular. Esta solicitud no puede enmendar o corregir información alguna en relación con el certificado de registro federal.
- B. En el proceso de calificación de una Marca, el Oficial Examinador realizará una búsqueda en los archivos del Registro identificados como Depósitos U.S. para efectos de determinar si la Marca cuyo registro se solicita puede causar confusión en relación con cualquiera de las marcas objeto de archivo o Depósito U.S.
- C. El Oficial Examinador no podrá utilizar el hecho de la existencia del archivo o Depósito U.S. como impedimento para permitir el registro de la Marca, pero deberá notificar al Solicitante el hecho de que existe una Marca igual o similar que puede causar confusión y el efecto que puede producir el hecho de que un día la Marca identificada en el Depósito U.S. entre al mercado de Puerto Rico.
- D. En ningún caso podrá el Oficial Examinador utilizar la existencia ni de un certificado de registro federal previo, ni de un Depósito U.S. como razón para el rechazo de una Solicitud.
- E. Toda Solicitud de archivo de registro de marca federal o Depósito U.S. será efectiva durante el término de vigencia del registro de la marca que le confirió el registro federal.

Cuando se trate de un certificado de registro federal que incorpora múltiples clases, éste se tratará como un Depósito U.S. y no como múltiples depósitos. Dicho Depósito U.S. cancelará los derechos correspondientes a una sola clase.

- F. La renovación del certificado de registro federal deberá acreditarse en el Registro para que el Depósito U.S. pueda renovarse. El Depósito U.S. podrá renovarse presentando copia del documento que la Oficina de Marcas Federal emita como acreditación del hecho de la renovación, y que especifique el período de renovación de que se trate, acompañado del pago de los derechos que disponga el Secretario.
- G. Podrá acreditarse el cambio de Titular de un Depósito U.S. mediante presentación de copia del *Abstract of Title* o del documento que la Oficina de Marcas Federal emita como acreditación de dicho cambio de Titular, acompañado del pago de los derechos que disponga el Secretario.

Regla 53. Registro de Marcas cuyo Titular es el Gobierno, Municipios o sus Instrumentalidades

- A. El Gobierno Federal, el Gobierno Estatal, sus Municipios e Instrumentalidades Gubernamentales con capacidad para demandar y ser demandada podrán solicitar el registro de cualquier Marca que esté en uso o se tenga la intención *bona fide* de usar en relación con bienes o servicios ofrecidos en el comercio de Puerto Rico.
- B. La Marca escogida por la entidad gubernamental no puede incorporar o consistir de elementos que estén vedados por el Art. 5 de la Ley o una imitación de estos, como, por ejemplo, marcas que contengan o consistan en la bandera, escudo de armas u otra insignia de Puerto Rico, los Estados Unidos de América, cualquier estado, municipios o de cualquier nación extranjera, o una imitación de estos.
- C. En cuanto a insignias en particular, en la medida en que estas no representen la autoridad del Gobierno de Puerto Rico o a Puerto Rico como un todo y meramente constituya un emblema o insignia de un departamento o agencia que se utilice para identificar un servicio o facilidad o bienes del Gobierno de Puerto Rico, ésta no constituye una insignia bajo el Art. 5 de la Ley y por consiguiente puede tener acceso al Registro.

Regla 54. Cláusula de Separabilidad

Si cualquier palabra, frase, oración, sección, inciso o parte de este Reglamento fuere por cualquier razón impugnada ante un tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal sentencia no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones y partes de este Reglamento.

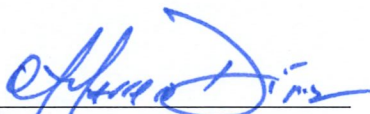
Regla 55. Procedimientos Internos

Este Reglamento no dispone ni limita el derecho del Registro de establecer sus procedimientos internos para viabilizar los procesos que se le han encomendado.

Regla 56. Vigencia

Este Reglamento empezará a regir a los treinta (30) días a partir de su radicación en el Departamento de Estado.

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, hoy 30 de agosto de 2024.



Omar J. Marrero Díaz
Secretario de Estado
Departamento de Estado