

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO
SAN JUAN, PUERTO RICO

26 de octubre de 2010

Eduardo Arosemena Muñoz
Secretario Auxiliar de Servicios

Rafael A. Aponte García
Director
Registro de Marcas y Nombres Comerciales

CIRCULAR 006

**PAGO POR SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA PRESENTAR RENOVACIÓN DE REGISTRO DE MARCA
CONFORME A LA LEY NÚMERO 169 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2009**

El Artículo 19 de la Nueva Ley de Marcas, Ley Número 169 del 16 de diciembre de 2009, en adelante la Ley Núm. 169, dispone lo siguiente:

TÉRMINO DEL DERECHO A LA MARCA REGISTRADA; RENOVACIÓN

Todo registro de marca permanecerá en vigor por diez (10) años contados desde la fecha del registro. El registro de una marca puede renovarse de tiempo en tiempo por el mismo período de duración, a petición del titular registral, su representante legal o cesionarios registrados en el Departamento de Estado, mediante el pago de los derechos correspondientes que mediante reglamentación disponga el Secretario. Tal petición deberá hacerse en cualquier momento dentro del año anterior a la fecha en que expire el período de diez (10) años por el cual fue expedido o renovado el registro de la marca.

Disponiéndose, no obstante, que transcurrido el período de diez (10) años antes dispuesto, el titular registral podrá presentar una solicitud de renovación dentro del período de seis (6) meses desde la expiración de dicho término pagando los derechos adicionales que disponga el Secretario, según especificado en el reglamento.

Si el Secretario deniega la renovación de la marca, deberá notificar a la parte afectada exponiendo las razones para denegar la renovación.

A tenor con lo dispuesto en este Artículo, el titular de una marca registrada puede presentar una petición de renovación a su registro de marca con el propósito de prolongar la existencia de este derecho de propiedad intelectual. Esta petición tiene que presentarse dentro del término original de diez (10) años a partir del registro de la marca y sujeto al pago de los derechos que por reglamentación se establezca. El Reglamento de Derechos a Cobrar por Servicios en el Registro de Marcas, Reglamento Número: 7697, aprobado por el Secretario de Estado el 18 de mayo de 2009 (en adelante el Reglamento de Derechos de Cobro) establece que el pago de derechos correspondiente a una petición de renovación es de ciento cincuenta dólares (\$150.00).

El segundo párrafo del Artículo 19 dispone un período de gracia de seis (6) meses para presentar la referida petición con posterioridad al vencimiento del período original de diez (10) años. Esto es, la petición de renovación se puede presentar posterior a la expiración del término original de diez (10) años de vida del registro de marca, si en efecto se presenta en el Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales de Puerto Rico, en adelante el Registro, dentro del término de seis (6) meses posterior al vencimiento del término original y sujeto al pago de los derechos que por reglamentación se establezca. El Reglamento de Derechos de Cobro no dispone el pago de derechos correspondiente a este trámite.

Es menester señalar que previo a la aprobación de la Ley Núm. 169 no se proveía un término de gracia para la presentación de renovación fuera del término original de diez (10) años de vida del registro de la marca. El término de diez (10) años para hacer esta presentación era de estricto cumplimiento y por ello no se pudo prever la necesidad de adjudicar un pago de derecho para este trámite en particular.

Ante lo anterior, resolvemos que la presentación de la solicitud de renovación en el período de gracia de seis (6) meses es análoga a una solicitud de prórroga por dicho término. Así pues, el pago adicional correspondiente a la solicitud de renovación luego de la expiración de los diez (10) años, pero antes de expirado el período de gracia de seis meses dispuesto por ley, corresponde al derecho pagado por la SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA PRESENTAR UN ESCRITO O DOCUMENTO REQUERIDO (Ver: Reglamento de Derechos de Cobro) por la cantidad de treinta dólares (\$30.00). No obstante, hacemos la salvedad de que esta determinación no exime al solicitante de hacer, además, el pago de ciento cincuenta dólares (\$150.00) correspondiente a la: **SOLICITUD DE RENOVACION DE MARCAS** (Ver: Reglamento de Derechos de Cobro).

De igual manera, el Reglamento de Derechos de Cobro no dispone sobre el pago de derechos correspondiente a la presentación de la declaración de uso, siendo este un requisito establecido en el Artículo 18 de la Ley Núm. 169 para la presentación de la renovación. A tales efectos, el Artículo 18 de la Ley Núm. 169 dispone lo siguiente:

**DECLARACION DE USO CONTINUO PARA MANTENIMIENTO DE LA MARCA
REGISTRADA**

El titular registral deberá presentar una declaración de uso continuo con evidencia que demuestre uso de la marca en el comercio de Puerto Rico, en la forma que mediante reglamentación disponga el Secretario, como requisito indispensable para mantener el registro de una marca. La declaración de uso continuo a la que hace referencia este artículo deberá ser presentada entre el quinto (5to) y sexto (6to) año a partir de la fecha del registro y entre el noveno (9no) y décimo (10mo) año junto a la solicitud de renovación y como condición para la renovación.

Por uso y costumbre, el pago aceptado por el Registro y correspondiente a la presentación de una declaración de uso fue de diez dólares (\$10.00). Este pago responde al servicio de: **CUALQUIER DOCUMENTO QUE SE PRESENTE PARA SU ARCHIVO (MOCIONES, RÉPLICA, DÚPLICA, ANEJOS)** (Ver: Reglamento de Derechos de Cobro). En la medida que la presentación de una declaración de uso es requisito para el perfeccionamiento a su vez de la presentación de renovación (Artículo 18 de la Ley Núm. 169) resolvemos que el pago de derechos correspondiente a este trámite en

permanecerá en diez dólares (\$10.00).

Aprovechamos esta Circular para anunciar que al corriente el Registro trabaja en el Nuevo Reglamento de Procedimientos de Marcas el cual ha de incluir disposiciones referentes a los procesos administrativos y a los reglamentos referentes al pago de tarifas y aranceles.

Esperamos que esta situación no les resulte en mayores inconvenientes.