



Sistema Universitario
Ana G. Méndez

Guía sobre las marcas

Contents

- I. **Introducción** 3
- II. **Marcas**..... 3
 - ¿Qué es una marca? 3
 - ¿Cuál es el propósito de una marca? 3
 - ¿Cómo surge el derecho a una marca?..... 4
 - ¿Qué leyes rigen a las marcas?..... 4
- III. **Registro**..... 4
 - ¿Ante qué agencia de gobierno se registran las marcas? 4
 - ¿Cuáles son los requisitos para registrar una marca ante el USPTO? 4
 - ¿Cuáles son los requisitos para registrar una marca ante el PRTO? 5
 - ¿Qué beneficios concede el registro de una marca? 5
 - ¿Qué no se puede registrar como una marca o elemento dentro de una marca? 5
 - ¿Qué consecuencias conlleva el que una marca sea abandonada? 6
- IV. **Consideraciones previo el registro de una marca** 7
 - ¿Se deben registrar todas las marcas utilizadas? 7
 - ¿Qué debo evaluar previo el registro?..... 7
- V. **Modificación de la marca** 7
 - ¿Puedo modificar la marca luego de registrada? 7
 - ¿Puedo registrar una marca, luego modificarla y continuar utilizando la marca modificada bajo la protección del registro inicial?..... 8
 - ¿Qué se hace cuando el arte gráfico de una marca evoluciona? 8
- VI. **Vigencia** 8
 - ¿Por cuánto tiempo dura la protección del registro de una marca? 8
- VII. **Símbolos** 8
 - ¿Qué significan los símbolos TM y SM?..... 8
 - ¿Qué significan el símbolo ®? 9
- VIII. **Política** 9
 - ¿El SUAGM tiene alguna política de marcas?..... 9
 - ¿Cuál es el propósito de la política de marcas? 9

Introducción

El Sistema Universitario Ana G. Méndez (el “SUAGM”) tiene una política de marcas, en la cual se establecen los usos autorizados de las marcas del SUAGM al igual que el proceso para la evaluación y creación de marcas nuevas, entre otras cosas.¹

El SUAGM vela por la protección de sus marcas al igual que la identidad corporativa asociada con las mismas, por lo que reconoce la importancia de establecer normas sobre y para la creación, manejo, administración y uso de sus marcas.

En esta guía se discuten aspectos básicos sobre las marcas.

Marcas

¿Qué es una marca?

Una marca puede ser cualquier cosa que sirva para distinguir en el mercado un producto o servicio. La marca puede ser una palabra, frase, símbolo, color, olor, sonido, diseño gráfico o una combinación de estos.

A modo de ejemplo:

Palabra : Nike

Símbolo : Manzana de Apple, *Swoosh* (de Nike)

Sonido : Intel, Duracell

Color : Marrón de UPS

Frase : “Si es Goya tiene que ser bueno.”

¿Cuál es el propósito de una marca?

El propósito de una marca es distinguir los productos/servicios provistos por una persona, organización o entidad, de aquellos provistos por otro. En muchas ocasiones la marca es el hilo conductor mediante el cual se le presenta al público consumidor la imagen o identidad corporativa por lo cual se busca crear una asociación en la mente del consumidor entre el producto/servicio y el proveedor del mismo.

¹ La política de marcas fue aprobada el 4 de agosto de 2014 mediante la Orden Ejecutiva número 02-2014.

Las marcas sirven para (i) identificar el origen del producto o servicio, y (ii) diferenciar en el mercado los servicios o productos de una persona o compañía de aquellos de otra. A su vez la protección de una marca incentiva a los comerciantes y entidades a respaldar sus productos o servicios mediante la protección de la reputación y plusvalía desarrollada con el tiempo.

¿Cómo surge el derecho a una marca?

Las marcas, al igual que los derechos de autor, no requieren del registro ante una agencia gubernamental para tener validez.

El derecho a una marca surge mediante el uso continuo de una marca en el comercio o por el registro, ante la agencia gubernamental, de la marca basada en una intención bona fide de uso en el comercio.

¿Qué leyes rigen a las marcas?

En Puerto Rico, nos regimos por la *Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico*, Ley Núm. 169 del 16 de diciembre de 2009, según enmendada por la Ley Núm. 124 del 12 de julio de 2011. Esta ley a su vez se basa en la ley federal comúnmente conocida como el *Lanham Act*, según enmendada.²

Registro

¿Ante qué agencia de gobierno se registran las marcas?

En Puerto Rico, las marcas se pueden registrar a nivel federal y/o estatal. En lo federal, las marcas son reguladas y registradas ante el *United States Patent and Trademark Office* (USPTO).³ A nivel estatal, las marcas son reguladas y registradas ante la Oficina de Marcas del Departamento de Estado (PRTO).⁴

¿Cuáles son los requisitos para registrar una marca ante el USPTO?

Para que una marca pueda ser registrada ante el USPTO la marca se tiene que estar utilizando en el comercio interestatal o tener una intención bona fide de utilizar la misma en el comercio interestatal.

El registro ante el USPTO no le concede automáticamente el uso exclusivo de su marca en todos los Estados Unidos.

² 15 U.S.C. §1051, et seq.

³ www.uspto.gov

⁴ <https://prtmfiling.f1hst.com/>

¿Cuáles son los requisitos para registrar una marca ante el PRTO?

Para que una marca pueda ser registrada ante el PRTO la marca se tiene que estar utilizando en el comercio en Puerto Rico o tener una intención bona fide de utilizar la misma en el comercio en Puerto Rico.

¿Qué beneficios concede el registro de una marca?

El registro de la marca le confiere al registrante una presunción legal de posesión sobre la marca y el derecho exclusivo al uso de la misma en conexión con los servicios o bienes asociados a la marca. El registro a nivel federal le confiere al registrante este derecho y exclusividad a través de todos los estados y territorios de los Estados Unidos.⁵ El registro estatal únicamente confiere este derecho dentro de la demarcación territorial del estado o territorio.

Además, el registro federal concede unos derechos adicionales. Algunos de estos son:

- (i) Documentar con el *U.S. Customs and Border Protection Service* el registro federal de la marca, para evitar la importación de productos, copias u otros bienes infractores de la marca.
- (ii) La capacidad de presentar una demanda en relación a la marca ante el tribunal federal.
- (iii) Utilizar el registro federal como base para solicitar el registro en otro país.

¿Qué no se puede registrar como una marca o elemento dentro de una marca?

Las leyes sobre derecho marcario que cobijan a Puerto Rico establecen un listado de cosas que no podrán ser registradas como marcas.⁶ Algunas de estas son:

- (i) Ninguna cosa que sea contraria a la ley, la moral o el orden público.
- (ii) La bandera, escudo de armas, insignia, signo o símbolo de Puerto Rico o de los Estados Unidos, sus estados, municipios, territorios, ciudad, país extranjero, o una imitación de los mismos.
- (iii) Un nombre, retrato o firma que represente a un individuo que aún viva, a menos que se obtenga el consentimiento escrito del individuo.

⁵ De existir una marca local similar a una federal, siempre se evaluará (i) cual es la marca con más antigüedad y uso ininterrumpido, y (ii) quien registro la marca primero. Existen situaciones en las cuales pueden co-existir marcas registradas a nivel federal y estatal perteneciendo cada una a un dueño distinto.

⁶ 15 U.S.C. §1052; Ley Núm. 169 del 2009, artículo 5.

- (iv) Los apellidos,⁷ a menos que hayan adquirido ser distintivos mediante significado secundario.⁸
- (v) Palabras descriptivas de los bienes o servicios en los cuales se usa, a menos que haya adquirido significado secundario.⁹
- (vi) Palabras para indicar el género de los bienes o servicio.¹⁰
- (vii) Forma o empaque, cuando el mismo sea esencial para su función.¹¹
- (viii) Nombres geográficos que indiquen la procedencia o el origen de los bienes o servicios, excepto cuando hayan adquirido significado secundario.¹²
- (ix) Términos geográficos engañosos.
- (x) Una marca que sea igual o similar y que pueda causar confusión en los consumidores en cuanto al origen de los bienes o servicios con otra marca que se use en conexión con bienes o servicios similares o iguales.
- (xi) Una marca igual o sustancialmente igual a una marca famosa de cualquier país que sea conocida por los consumidores de ese bien o servicio.

¿Qué consecuencias conlleva el que una marca sea abandonada?

Una marca puede considerarse como abandonada por diversas razones. Como regla general se entiende abandonada una marca cuando el promovente del registro de la marca no cumplió con algún requisito de ley, por lo tanto se presume que el promovente perdió interés en la marca. Una vez abandonada la marca, cualquier otra persona o entidad puede utilizar la misma.

Algunos ejemplos son:

- (i) El solicitante no respondió oportunamente a una acción administrativa emitida por el USPTO o PRTO.

⁷ Son apellidos los cuales han adquirido un significado más allá de nombre de pila y son comúnmente asociados con un producto. Ejemplo: Serralles y Bacardi.

⁸ La frase *significado secundario*, es un término particular del derecho marcario. Ciertas marcas no pueden ser registradas sin antes adquirir significado secundario, algo lo cual se adquiere con el pasar del tiempo y el uso de la marca en el comercio.

⁹ Las palabras descriptivas describen el bien o servicio asociado con la marca o una característica de estos. Ejemplo: La marca "Creamy" para un helado o yogurt.

¹⁰ La palabra "pañales" es el término que designa el género del producto (genérico). Las marcas de los productos son "Pampers", "Huggies", "Luvs". Algunas marcas han estado en peligro de perder el registro porque la marca se convirtió en el término genérico del producto. Ejemplos: "Kleenex," y "Xerox".

Algunas marcas que perdieron el registro al convertirse en término genérico o utilizarse como un verbo. Ejemplos: "Google", "Aspirin", y "Zipper".

¹¹ Mientras la forma o empaque no sea dictada por la funcionalidad de la cosa, la misma puede ser utilizada como una marca. Ejemplos: La forma de la botella de cristal de Coca Cola, la forma de los dulces Life Savers, las galletas de Pepperidge Farm en forma de *goldfish*.

¹² Al ver estas marcas, el consumidor no piensa que los productos originan o son nativos al lugar geográfico identificado en la marca. Ejemplos: California Pizza Kitchen, y Kentucky Fried Chicken.

- (ii) El solicitante no presentó oportunamente las declaraciones de uso de la marca.

Consideraciones previo el registro de una marca

¿Se deben registrar todas las marcas utilizadas?

No. El registro de toda marca debe ser evaluado y considerado como una decisión estratégica de negocio. Toda marca es parte de la imagen que se relaciona con el bien o servicio provisto.

El registro de una marca debe estar dirigido al uso de la misma a largo plazo. Por lo tanto, una marca cuyo uso es o será a corto plazo no superará los procesos y requisitos de renovación y mantenimiento de la marca.

¿Qué debo evaluar previo el registro?

Una marca puede consistir de múltiples cosas y elementos. Algunos de estos pueden ser un color particular, un tipo de letra, o un diseño específico. Al registrar la marca e incluir el color, tipo de letra u otro como elementos de la marca, nos estamos comprometiendo con el uso exclusivo de estos y cualquier variación no estará protegida por la marca registrada.

Si el color, tipo de letra u otro, no son elementos esenciales de la marca y/o pueden variar, se puede registrar la marca sin especificidad de estos. De esta forma, se obtiene mayor libertad para variar los mismos y una protección más amplia.

Modificación de la marca

¿Puedo modificar la marca luego de registrada?

El registro de una marca le confiere al registrante el derecho exclusivo al uso de la marca según registrada. Toda modificación o variación de una marca se entiende como una marca nueva y requerirá de una solicitud de marca.

En otras palabras, una marca nueva no gozará de los beneficios del registro hasta tanto se registre.

¿Puedo registrar una marca, luego modificarla y continuar utilizando la marca modificada bajo la protección del registro inicial?

No. La protección conferida a una marca registrada está limitada a la marca según registrada. No le es extensiva a modificaciones, alteraciones o enmiendas a la misma.

El registro de toda marca siempre estará sujeto a que se le pueda demostrar a la agencia gubernamental que la marca, según registrada, está siendo utilizada en el comercio. Por lo tanto, cualquier modificación, alteración o enmienda imposibilitará al registrante a cumplir con este requisito.

¿Qué se hace cuando el arte gráfico de una marca evoluciona?

El arte gráfico desarrollado a raíz de la evolución natural del diseño deberá ser registrado para gozar de los beneficios conferidos por el registro.

Vigencia

¿Por cuánto tiempo dura la protección del registro de una marca?

La vigencia del registro de una marca perdurará siempre y cuando se pueda demostrar y acreditarle a la agencia gubernamental el uso continuo de la marca en el comercio. Una vez, se deje de utilizar la marca en el comercio, según la misma fue registrada, se entenderá que el registrante abandonó la marca.

Todo registro de una marca tendrá una vigencia de 10 años, renovable por periodos adicionales de 10 años.¹³ Durante el término inicial de 10 años, y dentro del año 5 y 6, el registrante tendrá que presentar en la agencia gubernamental una declaración bajo pena de perjurio mediante la cual acredite el uso de la marca en el comercio. Incumplimiento con este requisito resultará en el abandono automático de la marca.

Símbolos

¿Qué significan los símbolos TM y SM?

Los símbolos TM y SM pueden ser utilizados en conexión con cualquier marca sobre la cual se reclame el derecho a la marca. Estos símbolos pueden ser utilizados en relación a cualquier marca, sea esta una marca registrada o no.

¹³ 15 U.S.C. §1058-1059; Ley Núm. 169 del 2009, según enmendada, artículo 18-19.

El símbolo **™** se utiliza en relación a las marcas relacionadas a productos. El símbolo **SM** se utiliza en relación a las marcas relacionadas a servicios.

¿Qué significan el símbolo ®?

El símbolo **®** está reservado para uso exclusivo de marcas registradas y aprobadas ante el USPTO. Las marcas registradas y aprobadas ante el PRTO **no** pueden utilizar este símbolo.

Política

¿El SUAGM tiene alguna política de marcas?

Sí. El SUAGM cuenta con una política en el tema de marcas.

¿Cuál es el propósito de la política de marcas?

Mediante la Orden Ejecutiva 02-2014 se aprobó la política de marcas del SUAGM. El propósito de la política es velar por la identidad corporativa del SUAGM. Esta política es el vehículo mediante el cual se establecen las pautas y los criterios de cumplimiento para el uso de nuestras marcas y la creación y adopción de marcas nuevas.

¿Qué establece la política de marcas?

La política establece el proceso interno de mediante el cual se evaluará toda solicitud de creación de una marca, logo, o arte gráfico a ser utilizado para identificar un producto, servicio, unidad, institución u otro relacionado al SUAGM.

En adición a esto, la política también establece que:

- (i) Las marcas autorizadas para uso son aquellas identificadas y establecidas por la Vicepresidencia de Mercadeo y Asuntos Estudiantiles (VPMAE).
- (ii) No se permitirá alterar o modificar las marcas del SUAGM.
- (iii) Las escuelas, centros universitarios, asociaciones, y oficinas administrativas, entre otras, no podrán tener, utilizar o crear sus propios logos.
- (iv) No se podrá asignar, licenciar, modificar y/o alterar una marca sin el previo permiso expreso y específico de la VPMAE.
- (v) La oficina autorizada a gestionar con los asesores legales externos todo trámite relacionado a una marca es la Vicepresidencia Asociada de Propiedad Intelectual y Comercialización.