22 de enero de 2023

Cristina Arenas Solis
221 Ponce de León Avenue Piso 5
San Juan, PR 00917

ASUNTO	***Acción Administrativa***
MARCA	***CRESCO***
CLASE	***019***
NÚMERO DE PRESENTACIÓN	***248328-19-0***
FECHA DE PRESENTACIÓN	***7 de junio de 2022***
SOLICITANTE	***Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V.***

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

_x_ 1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.

___ 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.

___ 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.

___ 4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.

___ 5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.

x__ 6. Otros.

7. El registro de la marca no procede por: Nombre Individuo

Bienes y Servicios:

La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, el Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los productos o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los productos o servicios particulares con los que se utiliza o se tiene una intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. "Especificar" significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los productos y servicios tiene que ser específica, clara, concisa y precisa. In re Societe Generale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc., 175 USPQ 505, 498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); In re Cardinal Laboratories, Inc., 149 USPQ 709, California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc., 102 USPQ 321 (Comm'r Pats. 1954); Ex parte A.C. Gilbert Co., 99 USPQ 344 (Comm'r Pats. 1953).

El Registro tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los productos o servicios en relación a los cuales se utiliza la marca en el comercio de Puerto Rico. El Solicitante tiene que especificar lo siguiente:

A qué se refiere con:

tubería, conexiones y válvulas de pvc. **Clase Internacional 019**

De la forma en que aparecen descritos los bienes y/o servicios, pueden comprender multiplicidad de otros productos o servicios en varias clases internacionales y por ello, su descripción no es lo suficientemente específica.

Se sugiere la siguiente descripción de ser correcta para los bienes mencionados anteriormente:

tubos de hormigón; tubos de hume; tubería rígida no metálica; válvulas para tuberías de agua, que no sean de metal ni de plástico; tubos rígidos no metálicos." **Clase Internacional 019.**

*Adviértase que estas sugerencias son ilustrativas y no taxativas.

Se le recomienda al Solicitante examinar la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios establecida conforme al Arreglo de Niza, Ultima Edición, para describir los productos o servicios que se utilizan en el comercio en Puerto Rico. Véase, http://www.wipo.int/classifications/nice/es/.

Tenga presente que la Regla 33 del Reglamento establece que el Solicitante puede enmendar su solicitud en el transcurso de la calificación, cuando sea requerido por el oficial examinador o por otras razones. El Solicitante puede enmendar su solicitud para aclarar o limitar, pero no ampliar la identificación de los productos o

servicios.

Uso del nombre de un individuo:

El Artículo 5 (3) de la Ley Núm. 169-2009, según enmendada establece:

No se registrará una marca que consista de:

"Un nombre, retrato o firma que identifica a un individuo particular que aún vive, a menos que se obtenga el consentimiento escrito de dicho individuo. Esta disposición no aplica a apellidos, excepto en los casos en que un individuo en particular es conocido por sus apellidos solamente. De igual modo, no se registrará una marca que de primera instancia es meramente un apellido, a menos que haya adquirido distintividad mediante significación secundaria".

Conforme a lo anteriormente esbozado, el Solicitante debe indicar lo siguiente:

1. El consentimiento por escrito del individuo para el registro de su nombre retrato o firma si éstos identifican a una persona que aún vive.

2. En el caso de que una persona sea conocida por sus apellidos solamente, debe presentar una declaración a esos efectos y su consentimiento por escrito.

3. En el caso de una marca que de primera instancia es meramente un apellido, debe presentar evidencia que adquirió distintividad mediante significación secundaria.

a. Evidencia de significación secundaria puede ser la siguiente: afidávit 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.

b. En casos apropiados, 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. Adicionalmente, si la marca se ha convertido distintiva de los bienes o servicios del Solicitante por razón de uso sustancialmente exclusivo y continuo en el comercio por el 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. Sin embargo, de surgir alguna inconsistencia registral, se le podrá requerir información adicional al Solicitante. Véase, Regla 18 del Reglamento Núm. 8075.

4. Una declaración de que "CRESCO" no identifica a un individuo vivo.

Si "CRESCO" es el nombre de un individuo el solicitante debe proveer la siguiente declaración: "El nombre (s) que se muestra en la marca identifica a un individuo (s) vivo

(s) cuyo consentimiento (s) para registrarse se hace constar". Si el nombre es un seudónimo, un nombre artístico o un apodo, el solicitante debe proporcionar la siguiente declaración: "CRESCO" identifica a <especificar el nombre real>, un individuo vivo cuyo consentimiento es registrado"

Además, el solicitante debe proveer un consentimiento por escrito, firmado personalmente por la (s) persona (s) nombrada (s), de la siguiente manera: "Yo, <especificar nombre legal>, doy mi consentimiento para el uso y registro de mi nombre, "CRESCO", como una marca comercial y / o marca de servicio en el Registro de Marcas de Puerto Rico.

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que 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 de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de https://prtmfiling.f1hst.com/ utilizando la transacción respuesta a notificación. El costo de este trámite es de $15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a jpagan@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,

Julio J. Pagán Pérez
Oficial Examinador
Registro de Marcas y Nombres Comerciales