

4 de octubre de 2013

Hon. Gilberto Rodríguez Valle
Presidente
Comisión de Cooperativismo, Pequeñas y Medianas
Empresas y Microempresas
Senado de Puerto Rico
El Capitolio
San Juan, PR 00901

RE: P. del S. 671

Estimado señor Presidente:

Agradecemos la invitación que nos ha hecho la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica para compartir nuestras recomendaciones en relación con el P. del S. 671. Este proyecto, en su exposición de motivos señala como objetivos adoptar una nueva ley para regir a la Asociación de Productos de Puerto Rico, Inc. y derogar la Ley Núm. 50 de 13 de marzo de 1913, disponer para la aplicación y vigencia de sus disposiciones y para otros fines relacionados.

Sin embargo, una lectura detenida de este proyecto nos lleva a concluir que el objetivo principal no es crear una ley para regir la Asociación de Productos de Puerto Rico sino crear las condiciones para definir que la frase "*Hecho en Puerto Rico*" se constituya en una marca, imbuirle a esta frase unas características parecidas a las de una Marca País y conceder la propiedad y administración de la misma a la entidad privada Asociación de Productos de Puerto Rico, Inc. El P. del S. 671, que es sustancialmente el mismo que el P. del S. 400, señala en su Exposición de Motivos que desarrollar la marca "*Hecho en Puerto Rico*" contribuirá a promocionar los productos, servicios hechos o realizados en Puerto Rico localmente y en el exterior.

El distintivo que ha utilizado la Asociación y que lleva impreso la frase "*Hecho en Puerto Rico*" cumple con su propósito y la Asociación ha trabajado para que este distintivo se reconozca. Tarea loable y así lo reconocemos. No obstante, se pretende aprobar este proyecto en el que se confunde frase con imagen, el cual consideramos debe ser revisado más a fondo, ya que resultaría en funciones y poderes, los cuales no deben pertenecerle a ninguna entidad privada.

La Asociación de Industriales de Puerto Rico concuerda con el interés de promocionar los productos hechos en Puerto Rico, reconoce que la Asociación de Productos de Puerto Rico ha hecho una labor encomiable en promover nuestros productos localmente. También coincide con el objetivo detrás de este proyecto de definir con estabilidad una marca país que nos defina como pueblo.

En lo que diferimos es con el acercamiento que propone este proyecto para cumplir con estos loables e imprescindibles propósitos. Veamos.

I. Disposiciones del proyecto

- El P. del S. 671 pretende poner en manos de la Asociación de Productos de Puerto Rico poderes, los cuales le pertenecen claramente al Estado y no deben ser delegados. Véase Art. 5, Art. 6 en lo referente a Marca de País y Art. 7 y 10 sobre control de marcas.
- El Art. 5 le requiere a cualquier entidad gubernamental que notifique a la Asociación toda implementación de campañas publicitarias, programas y otros esfuerzos que las entidades gubernamentales vayan a efectuar.
- El Art. 6 dispone que la marca Hecho en Puerto Rico le pertenece a la Asociación, tiene su derecho exclusivo de usar o autorizar su uso independiente que la marca está registrada o no.
- El Art. 9 sobre protección de marcas de Hecho en Puerto Rico va sobre las disposiciones de la Ley de Marcas, ya que tendrá las mismas protecciones de ésta.
- El Art. 10 le concede un derecho exclusivo a la Asociación para usar o autorizar el uso fuera de Puerto Rico de la marca y limita al uso por las entidades gubernamentales u otras sin previamente tener el consentimiento de la Asociación.
- Más aún propone asignarle a la Asociación recurrentemente \$250,000 del Fondo General para sus gastos. Como indicamos, pudieran muy bien argüir las otras organizaciones sin fines de lucro (e.g. Asociación de Industriales, Cámara de Comercio, MIDA y otros) el mismo tratamiento para asignación de fondos. Dudamos que las ya debilitadas arcas estatales puedan sufragar este impacto. Véase Art. 11.
- El Art. 14 le concede inmunidad a la Asociación contra cualquier reclamación.

II. Antecedentes

Debemos dar una mirada cuidadosa a lo que dispuso la Ley 50 de 13 de marzo de 1913. Sus secciones 1 y 2 dispusieron:

La organización denominada Asociación de Puerto Rico podrá registrarse en el Departamento de Estado [con] un facsímil y una descripción de la estampa o sello de garantía de dicha Asociación de Puerto Rico.

—Marzo 13, 1913, Núm. 50, p. 91, sec. 1.

El objeto del mencionado registro de la estampa o sello de garantía de la Asociación de Puerto Rico será proveer un medio por el cual la Asociación de Puerto Rico pueda, a fin de mantener el crédito de los productos y manufacturas puertorriqueños y protegerlos contra falsificaciones, fraudes o sustituciones con artículos de clase inferior, garantizar el origen, ley y calidad de los productos puertorriqueños, y pueda permitir el uso de dicha estampa por los productores, manufactureros y comerciantes en los referidos artículos; ... Disponiéndose, sin embargo, que nada de lo contenido en las secs. 208 a 212 de este título se interpretará en el sentido de autorizar a la

Asociación de Puerto Rico para conceder el uso de la estampa o sello de garantía a ningún productor, manufacturero ni comerciante, con exclusión de otras estampas, razones sociales o corporaciones dedicadas a la misma clase de negocios que deseen llenar dichos requisitos.

—Marzo 13, 1913, Núm. 50, p. 91, sec. 2.

Ya desde principios del siglo pasado, la cuidadosa redacción de esta Asamblea Legislativa de la Ley 50 no dispuso cuál sería la estampa o sello que adoptaría la Asociación ni tan siquiera la forma en que se diseñaría la misma. La Asamblea también reconoció que no se podía prohibir que otras estampas, sellos o logos, como le llamamos hoy día, se utilizarán con el mismo propósito. Así las cosas, no fue hasta la vigorosa campaña de ***Mi papá produce productos hechos en Puerto Rico***, desarrollada en la segunda mitad del siglo pasado que el sello y el *jingle* creado por la Asociación de Productos de Puerto Rico cobró vida.

Este logo creado por la Asociación de Productos de Puerto Rico nunca fue inscrito en el Registro de Marcas del Departamento de Estado. No podía inscribirse la frase aunque si el distintivo porque apropiarse de un gentilicio o del nombre de un país con fines comerciales está prohibido por todas las legislaciones de marca del mundo entero. Esta frase es propiedad del pueblo de Puerto Rico, porque lleva su nombre.

Una somera mirada a nuestra ley de marcas nos explica por qué definir la frase ***Hecho en Puerto Rico*** como una marca no puede prosperar. Dice nuestra Ley de Marcas que para definir una marca no podrá utilizarse:

“3. Una marca que sea igual o similar y que pueda causar probabilidad de confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios con otra marca registrada o que se esté utilizando en el Comercio en Puerto Rico por otra persona y que se use o usará en bienes o servicios iguales o similares a los de la marca registrada o previamente utilizada en el Comercio de Puerto Rico.

4. Palabras descriptivas de los productos o servicios en los cuales se usa.

5. Palabras para indicar el género, la especie, la naturaleza, la calidad o la forma de los productos o servicios en los cuales se usa.

6. Nombres o términos geográficos que indiquen la procedencia o el origen de los productos o servicios en los cuales se usa.”

LPR, Título 10 Sección 223c

Una Opinión del Secretario de Justicia de 1975 señaló que:

(P)rocede denegar la inscripción de la marca “Borinquen” solicitada porque, aún cuando el nombre oficialmente reconocido y aceptado para designar la demarcación geográfica del Estado Libre Asociado es “Puerto Rico” no es menos cierto que el nombre “Borinquen” ha sido perpetuado por la costumbre y una larga tradición cultural como sinónimo de aquél. Op. Sec. Just. Núm. 24 de 1975.

En el caso de *Eneglotaria Medicine Co. V. Sosa López*, 36 D.P.R. 604 (1928), el Tribunal Supremo afirmó que:

“Nadie puede aplicar el nombre de un distrito o de un país a un artículo de comercio bien conocido, y obtener tal derecho exclusivo a esa designación para impedir que otras personas que residan en el distrito o que trafiquen en artículos similares procedentes de tal distrito usen exactamente la misma designación.”

En el caso de *Cooperativas de Cafeteros*, el Tribunal Supremo se expresó de la siguiente forma:

No es registrable el término “Rico” usado en una marca de café molido, por constituir un término descriptivo no registrable de acuerdo con las disposiciones de la Ley sobre Marcas de Fábrica en vigor. Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, 91 D.P.R. 372 (1964).

Esa rigidez de la ley tiene fundamento en que, de no ser así, se privaría a los comerciantes e industriales del acervo de vocablos que emplean para designar productos cuyos nombres son de uso común.

En la legislación del mundo entero se ha reconocido una diferencia entre los lemas comerciales y las marcas con carácter de exclusividad. Los lemas comerciales no son propiamente una marca; no se utilizan para distinguir el producto mismo, sólo sirven para crearle ambiente y relacionar determinadas frases o leyendas con aquél. Su importancia es tal, que algunos han llegado a tener tanta raigambre que su sola enunciación hace pensar o recordar la existencia del producto al cual se aplican. Ese es el caso de la frase “Hecho en Puerto Rico”. Trasladar esta simpatía emocional que sentimos hacia este concepto y convertirlo en una marca privada es contrario al derecho puertorriqueño, al derecho federal y al derecho internacional.

En la legislación federal le está prohibido a un proponente inscribir una marca utilizando un gentilicio o el nombre de un estado o región. En su manual de registro de marcas, el United States Patent and Trademark Office dispone:

The USPTO will also refuse registration of a proposed mark for many other reasons, including but not limited to the mark being: a surname; geographically descriptive of the origin of the goods/ services; a foreign term that translates to a descriptive or generic term; For more information about these and other possible refusals, see Chapter 1200 of the Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) at <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/>

Es por esta razón que la Asociación Productos de Puerto Rico puede continuar usando su marca sin menoscabo de los derechos de todos los productos hechos en Puerto Rico. La Asociación puede inscribir y registra el logo o la imagen aunque este lleve impreso la frase de Hecho en Puerto Rico. Lo que es contrario a Derecho es que se le confiera a la frase **Hecho en**

Puerto Rico característica de marca y que se privatice la misma en detrimento y perjuicio de los demás productores de bienes o servicios que quieran promocionar su producto como hecho en Puerto Rico sin que tengan que pertenecer o parar derechos a la Asociación de Productos de Puerto Rico, ni a la Asociación de Industriales de Puerto Rico ni a ninguna otra entidad privada del país. Esta frase es propiedad del pueblo de Puerto Rico y de todos los puertorriqueños y no admite privatización ni limitaciones a su uso.

La Asociación de Industriales de Puerto Rico comparte el ideal de optimizar el producto puertorriqueño y darle promoción mundial, no obstante consideramos que en lugar de buscar este fin por medio del Proyecto propuesto, el cual confiere poderes inherentes del Estado y no a una Asociación privada, en detrimento de otras Asociaciones que trabajan igualmente por el desarrollo económico de Puerto Rico, debe hacerse mediante el apoyo de proyectos como el desarrollo de una “marca país”. Esta marca ha sido desarrollada en una gran cantidad de países y ha resultado en un gran impulso a su economía.

III. El Derecho Marcario y Una “Marca de País”

El derecho marcario sirve dos propósitos: proteger a los consumidores de engaño y confusión y proteger el derecho propietario que tiene el dueño de una marca. Por otro lado, una Marca conforme a la Ley de Marcas de Puerto Rico, es “todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios de otra persona”. O sea, el rol que cumple una marca es identificar un producto y su productor para distinguirlo de otros.

Así también, las marcas descriptivas no están protegidas, ya que directa e inmediatamente transmite información sobre las características de un producto. Es decir, es el dominio público en el sentido que todos los vendedores tienen que tener la libertad de usar verazmente elementos descriptivos de sus productos. De permitirse que un productor adquiriera derecho propietario sobre un término descriptivo le daría ventaja indebida sobre otros productores del mismo producto.

De ordinario, las referencias geográficas en una marca que aluden al origen del producto o servicio son descriptivas. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th ed 2012), Secc. 14.2

El esfuerzo de crear una “marca país” es uno de los principios que ha promovido la Asociación de Industriales como parte del plan de definir nuestra imagen y nuestro programa de promociones uniforme, amplia y permanentemente. El pasado 23 de julio de 2013 se convirtió en la Ley 70 la Marca de País.

La Asociación de Industriales se opone a la aprobación del P. del S. 671 por entender que es contrario a derecho y que lejos de contribuir a crear una “marca país”, nos aleja de este objetivo. La evolución de lo que es una “marca país” ha sido vertiginosa en los últimos quince años. Pretender estancarnos en las estrategias de hace medio siglo es ir en retroceso. Además, estaríamos en conflicto con la ya aprobada Ley 70-2013 creando una enorme confusión.

Una “marca país” no es un *slogan* como *Puerto Rico lo hace mejor*, *Puerto Rico: la Isla Estrella* o *Somos más grandes* o, como en este caso, *Hecho en Puerto Rico*. Esto es como definir Coca Cola como la chispa de la vida o Panasonic como anticipando el futuro, aunque ambas estén relacionadas. El *slogan* acompaña la Marca País pero no la sustituye.

Nuestra “marca país” correctamente articulada y eficientemente implementada promueve el conjunto de valores que queremos proyectar al mundo, nos permite estimular el turismo, fortalecer nuestras exportaciones, incitar la inversión en diversas modalidades, así como consolidar nuestros sectores de bienes y servicios con potencial comercial y diferenciador. Es por tanto una estrategia capaz de unificar nuestra imagen de los países en el exterior, contribuyendo directamente a nuestra competitividad. Algunos ejemplos de marcas países exitosos son:

- La marca “Australia” que ha sido calificada como número uno en marca país por tercer año consecutivo. La asociamos con deportes y aire libre, belleza natural, playas, libertad y política, vida nocturna, familia, estándar de vida y facilidad para los negocios.
- La marca “Costa Rica” la asociamos con paz porque no tiene ejército, estabilidad, protección del ambiente y ecoturismo.

Los consumidores generalmente usan el país de origen como un indicador de calidad. La reputación de un país constituye un capital importante que tiene que ser manejado. Para desarrollar nuestra marca debemos definir cómo queremos que nos vean y con qué queremos que nos asocien. También implica que definamos a quién queremos apelar y atraer y para qué. Al hacer esta diferenciación consideramos el conjunto de características, valores y creencias con las que nos identificamos y nos diferenciamos de otros países, así como la interrelación del origen de nuestros productos y servicios en los mercados globales. Para que sea efectiva, la imagen deseada tiene que ser cercana a la realidad, creíble, simple, que apele a los sentimientos y a la misma vez sea distintivo.

La capacidad de nuestro país de aprovechar nuestras oportunidades y nuestras ventajas no sólo depende de nuestras transformaciones internas, sino de que los demás países nos reconozcan ese potencial. Es por esto que desarrollar una identidad unitaria y coherente en las mentes de los consumidores e inversionistas de todo el mundo, contribuirá a mejorar la inserción sostenible de los productos y servicios que Puerto Rico ofrece al mundo y resaltará su potencial cultural, turístico y de inversión, contribuyendo así al crecimiento económico y a la competitividad del país. Es la marca que nos identifica en turismo, en los deportes, en la cultura y en los productos que elaboramos para consumo local como para exportación.

IV. Proliferación de Frases o Marcas

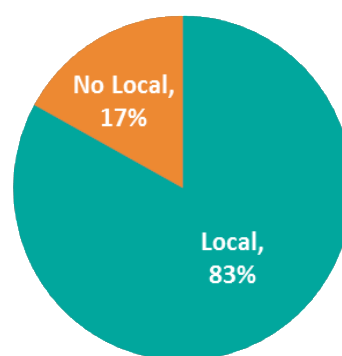
Desde Daddy Yankee en su gira internacional hasta los hamaqueros de la Isla usan la frase hecho en Puerto Rico, Del País, y Criollo para definir que los productos son de aquí. Pretender privatizar esta frase es tan absurdo como pretender callar al coquí o crear una patente sobre las hamacas como pretendieron otros hace algún tiempo.



V. Asignación Legislativa a Una Entidad Privada

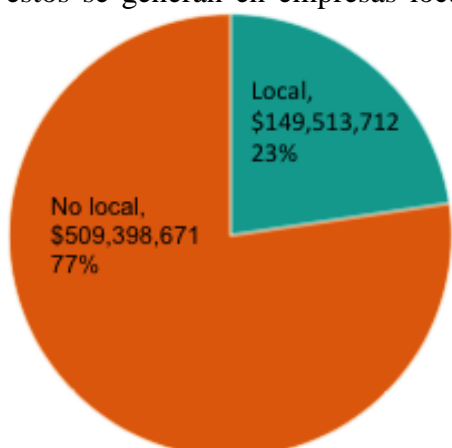
La Asociación de Industriales también rechaza vigorosamente la intención de asignar fondos públicos para llevar a cabo una gestión con ánimo de lucro de una entidad privada. El Art. 11 del P. del S. 671 pretende asignar \$250,000 a la Asociación de Productos de Puerto Rico de manera recurrente para cumplir con los propósitos de la ley. A nuestro parecer, no habría ningún impedimento pues a que otras organizaciones que representan los intereses económicos de sus miembros también reclamen una aportación similar o superior (e.g. Asociación de Industriales, Cámara de Comercio, Centro Unido de Detallistas, Cámara de Mercado e Industria de Alimentos, entre otros).

Si esta Asamblea cree prudente y necesaria la asignación de recursos para promover la industria local, estos fondos estarían mejor empleados en crear una estructura más eficiente y transparente para asegurar que las agencias compren productos y servicios a las empresas locales mediante las facultades que provee la Ley 14, Ley de Inversión de la Industria Puertorriqueña. Los procedimientos de compras del gobierno de Puerto Rico son ineficientes, obsoletos y fragmentados.



Fuente: Hoovers. BLS. County Business Patterns. Estimados ETI.

La economía y los empleos en Puerto Rico lo generan las empresas locales. El 90.1% de las empresas que operan en la Isla son empresas locales. En términos de empleos, cerca de 70% de éstos se generan en empresas locales. Las empresas no locales, en promedio, emplean a un mayor número de personas por empresa (14 empleos por empresa local y 63 empleos por empresa no local. Pero en conjunto, sólo genera el 30% de los empleos. El 83% de las empresas son socios de la Asociación de Industriales.



Compras del Gobierno Federal
compañías en Puerto Rico.

Las compras de gobierno federal en Puerto Rico en el 2011 se estiman en unos \$660 millones. Las compras del gobierno de Puerto Rico a empresas locales se estimaron en \$545 millones en el 2002. En el 2010 esa cifra se estima en \$675 millones, sin incluir compras a importadores locales. La cifra total de compras al Gobierno debe estar aquí comparada con las compras a

Compras por valor de \$675 millones amerita el escrutinio ponderado de esta Asamblea Legislativa para determinar cuál debe ser la política pública que debemos adoptar.

Por tanto, si queremos favorecer la industria local vamos a hacer lo que hay que hacer. Conseguir que el gobierno aumente un 50% en compras a las empresas del

país, añadir empleos y cientos de millones que se multiplican en la economía local. Esto no se consigue con *slogans* o marcas espurias. Se consigue con acción concreta y firme del Legislativo, del Ejecutivo y de un sector privado unido.

VI. Comentarios Adicionales


Finalmente, y no menos importante, quisiéramos distinguir varios problemas que plantea el P. del S. 671 bajo el derecho marcario.

1. El proyecto, a primera luz, parecería tratar la marca HECHO EN PUERTO RICO como una marca de certificación, es decir, una marca que permite certificar la calidad u origen de productos o servicios. Sin embargo, el P. del S. 671 dispone cláusulas tan abarcadoras que, en esencia, entregaría control total absoluto a una entidad privada para que determine, no sólo un cierto grado o estándar de calidad en ciertos tipos de productos, sin que evalúe, seleccione y ser objeto de notificación de quién puede y quién no puede identificar el origen verdadero y descriptivo de su producto o servicio.
2. El resultado directo es que la Asociación se estaría apropiando de una frase que identifica el origen de los productos y servicios puertorriqueños; y más aún, el estatuto deja al criterio de una entidad privada, no sujeta a ningún estándar de revisión judicial o administrativos, el determinar quién puede o no puede usar la misma.
3. El P. del S. 671 traería un tipo de colegiación compulsoria, en donde toda persona en Puerto Rico que interese desarrollar un producto e identificarlo como netamente puertorriqueño tiene antes que unirse a la Asociación para entonces poder identificar su producto con Hecho en Puerto Rico.
4. El derecho marcario no existe para promover intereses privados particulares, sino para proteger al consumidor y promover un libre comercio basado en información correcta y confiable.

Este proyecto presume que al implantar el programa en la forma definida por el P. del S. 671 asegurará que será utilizada por amplios sectores y por mucho tiempo, lo que permite la optimización del uso de la marca adoptada. Llamamos la atención, ya que tan pronto esta frase se privatice para convertirla en una fuente de ingresos para la Asociación de Productos de Puerto Rico, muchas compañías que ahora usan esta frase para promover sus productos dejarán de usarla para adaptarse a otras frases descriptivas tales como De Aquí, Hecho en Borinquen, Puertorriqueñísimo, o cualquiera otra modalidad que les convenga. Dada la forma en que está dispuesta su implantación estamos convencidos de que este proyecto es contrario a derecho, inclusive tiene ribetes de inconstitucionalidad.

Por todas estas razones, nos oponemos a la aprobación del P. del S. 671 conforme como ha sido presentado.

Atentamente,



Waleska Rivera
Presidenta



Jaime L. García
Director Ejecutivo