



NOTAS TÉCNICAS Y REGULACIONES

EE. UU.

Registro de Marcas Comerciales en Estados Unidos

Septiembre 2016

El contenido del presente documento tiene efectos meramente orientativos y fines única y exclusivamente informativos. La información proporcionada en el presente documento no debe considerarse como asesoramiento legal ni debe ser utilizada como una alternativa al asesoramiento, que en todo caso debe obtenerse directamente de profesionales del área legal u otros competentes. (Texto completo al final del documento)



Advertencia: Con esta nota se pretende clarificar el proceso de registro y mantenimiento de una marca comercial en EE.UU., pero siempre se recomienda leer detenidamente la norma para ver los detalles de cada uno de estos epígrafes, visitar la página web del USPTO (<http://www.uspto.gov/trademark>), y consultar la siguiente guía: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/en-espanol-tm.pdf>

Registro de Marcas Comerciales en los EE.UU.

1.-INTRODUCCIÓN

Para hacer negocios en los Estados Unidos de América (EE.UU.), es recomendable y beneficioso registrar su marca comercial en dicha extensión territorial. A tales efectos, el interesado deberá familiarizarse con la [Ley de Marcas del 1946](#) (en adelante, *Ley TM*), según enmendada, y que se encuentra en el Título 15 del *United States Code (U.S.C.*, por sus siglas en inglés).

La Ley TM es administrada por la *Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. (USPTO*, por sus siglas en inglés) que cuenta con la doble encomienda de registrar tanto patentes como marcas, protegidas por distintas leyes: la Ley TM y la Ley de Patentes. Esto es así porque el enfoque de ambas leyes es conceder protección a elementos distintos dentro del marco conceptual de los derechos de propiedad intelectual (*DPI*).

1.1 ¿Qué son las marcas?

La Ley TM protege una marca (*brand name*) y logotipos utilizados tanto en bienes como servicios. Cuando nos referimos a un **bien**, estamos hablando de una **marca comercial** o **trademark**. Un **trademark** es una palabra, frase, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, que identifica y distingue los bienes producidos por una persona específica o por una empresa de las marcas de sus competidores. En cambio, un **service trademark** hace alusión a la protección de una marca bajo el mismo concepto de los *trademarks*, pero que identifica y distingue los **servicios** producidos.

1.2 Marco normativo

- **Perspectiva global**

Al igual que España, EE.UU. es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Este dato es de particular importancia y consideración, ya que todas las naciones que son miembros de la OMC tienen la obligación de incorporar, en sus normas nacionales, algún tipo de protección a la propiedad intelectual (PI). A tales efectos, los miembros de la OMC aprobaron el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS Agreement*, por siglas en inglés) y las normas legales de índole nacional se nutren, en gran parte, del *TRIPS Agreement*. Por ello no debe sorprender encontrar similitudes entre las normas legales y mecanismos de cumplimiento de los DPI en los EE.UU. con aquellas normas y mecanismos seguidos en España.



- **Protección a nivel nacional – la Ley TM o Ley de Lanham**

En EE.UU. la ley no obliga a registrar una marca comercial para que le sea concedida protección legal en el mercado. Sin embargo, **inscribir una marca en el registro nacional** que administra y conserva la **USPTO** puede ofrecer **ventajas significativas al solicitante**:

1. Ofrece una **presunción legal de titularidad de la marca y su derecho a usar, de modo exclusivo, la marca** a lo largo de toda la extensión territorial de los EE.UU. con relación a los productos o servicios enumerados en el registro.
2. **Aviso público** sobre el **reclamo de titularidad** de la marca.
3. **Derecho a usar el símbolo de registro federal o ®.**
4. **Impide** que un **competidor utilice** cualquier falsificación, copia o imitación de la **marca ya registrada con propósitos comerciales y de modo falso o engañoso.**
5. Permite **incluir la información del registro** de la USPTO en los servicios de la **U.S. Customs and Border Protection (CBP**, por sus siglas en inglés) para evitar la importación de productos extranjeros infractores.
6. **Derecho a reclamar ante los tribunales** de EE.UU. cuando otra entidad utilice una marca registrada de forma ilícita.
7. La información que se utilice para registrar la marca en EE.UU. proporcionará un **fundamento para proteger la marca en otros países e incorporarla** en el registro nacional de éstos.

Aunque el registro se rige por la *Ley de Lanham*, el solicitante deberá considerar estudiar y familiarizarse con las *Reglas de Práctica de Marcas Registradas* disponibles en el Título 37 del *Code of Federal Regulations* (CFR, por sus siglas en inglés).

2.- PROCESO LEGAL DE INSCRIPCIÓN ANTE EL USPTO

La USPTO es la agencia federal encargada de recibir las solicitudes de inscripción de *trademarks* y *service marks*, y verificar si la solicitud en cuestión cumple con los requisitos de la Ley TM. **Ante la complejidad legal del proceso de registro de marcas, la USPTO aconseja que todo solicitante considere consultar con un abogado especializado.** A continuación, se enumera el proceso de registro de marcas ante la USPTO.

2.1 Inicio

- ***Búsqueda de la marca a registrar***

El USPTO pretende que el solicitante haga una investigación previa y, a su vez, evitar que sufra contingencias económicas como resultado de no serle otorgada la inscripción de su marca en el sistema de registro federal de marcas comerciales (en el caso de que su marca ya hubiera sido registrada por otro solicitante). El USPTO recomienda hacer tres (3) tipos de búsquedas. Estas son,

- a. A nivel federal: el USPTO cuenta con un sistema de búsquedas llamado *Trademark Electronic Search System (TESS*, por sus siglas en inglés). Este se puede acceder a través del sitio web <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4806:heigtw.1.1>
- b. A nivel estatal: bases de datos de marcas comerciales y nombres de empresas



- c. Área geográfica particular o *Common law rights*: marcas en el mercado (*marks in commerce*) que no están registradas en el sistema federal, pero que por el paso del tiempo, y su uso en el mercado, han logrado obtener una protección equivalente a la de una marca registrada ante el USPTO.



Are you filing electronically through TEAS?



Trademarks > Trademark Electronic Search System (TESS)

Welcome to the **Trademark Electronic Search System (TESS)**. This search engine allows you to search the USPTO's database of registered trademarks and prior pending applications to find marks that may prevent registration due to a **likelihood of confusion** refusal.

WARNING: Before conducting your search, you must understand the following: (1) what the database includes; (2) how to construct a complete search; and (3) how to interpret the search results. Click **TESS TIPS** for detailed information on these and other important search topics.

[HELP](#) [New!](#)

Select A Search Option
<p>▶ Basic Word Mark Search (New User) This option cannot be used to search design marks.</p>
<p>▶ Word and/or Design Mark Search (Structured) This option is used to search word and/or design marks. NOTE: You must first use the Design Search Code Manual to look up the relevant Design Codes.</p>
<p>▶ Word and/or Design Mark Search (Free Form) This option allows you to construct word and/or design searches using Boolean logic and multiple search fields. NOTE: You must first use the Design Search Code Manual to look up the relevant Design Codes.</p>

Additional Search Options
<p>▶ Browse Dictionary (Browse Dictionary) This option browses all fields in the database unless you limit to a particular field. Results are returned in a dictionary-style (alphabetic) format.</p>
<p>▶ Search OG Publication Date or Registration Date (Search OG) This option searches the Official Gazette for marks published or registered on a particular date.</p>

[Logout](#) Please logout when you are done to release system resources allocated for you.

NOTE: Click [here](#) for a description of changes to word mark entries for standard character marks submitted via both TEAS Plus and "regular" TEAS that you may wish to consider when constructing your TESS searches.

Update Information: TESS was last updated on Fri Sep 16 03:21:02 EDT 2016. Select our [New!](#) button for the latest complete filing date available on TESS.

Access to TESS: TESS is intended for use by the general public. Due to limitations of equipment and bandwidth, TESS is not intended to be a source for bulk downloads of USPTO data. Bulk data may be purchased from USPTO at cost (see the [USPTO Products and Services Catalog](#)). Individuals, companies, IP addresses, or blocks of IP addresses who, in effect, deny service to the general public by generating unusually high numbers of daily TESS accesses (searches, pages, or hits), whether generated manually or in an automated fashion, may be denied access to these servers without notice. On Monday through Saturday, TESS will **not be available** for one hour from 4:00 to 5:00AM (EST) for database update.

TESS Assistance: Please do **NOT** contact the Trademark Assistance Center for assistance in constructing or executing searches on TESS. If you have thoroughly reviewed the TESS online help (accessed through [HELP](#) link, above) and still have a question (or comment or suggestion), you may e-mail TESS@uspto.gov. While we cannot promise to answer all messages, your feedback will be considered and may lead to future improvements on TESS.

2.2 Solicitud

- **Determinar el fundamento apropiado para la presentación de la solicitud**

Existen dos fundamentos o bases que pueden utilizarse para presentar una solicitud de registro de marcas. Estos son use in commerce e intent to use. A continuación se detallan los requisitos de cada uno:

e-mail: washington@comercio.mineco.es

EMBAJADA DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA
WASHINGTON



a.-Use in commerce – uso en el comercio

- i. Este fundamento se aplica cuando la marca ya ha sido usada en el mercado.
- ii. Requiere la presentación de evidencia a tales efectos. Esto es:
 - establecer el día en que se utilizó la marca por primera vez , en cualquier lugar,
 - establecer el día en que se utilizó la marca por primera vez en el mercado estadounidense (*in commerce*); y
 - presentar una prueba o muestra que demuestre que la marca ya ha sido utilizada en el mercado.

b. Intent to use – intención de uso

- i. La frase-fundamento *intent to use* hace referencia a la ocasión en la cual no se ha usado esta marca, pero se pretende usar en un futuro (pretensión *bona fide*).
- ii. Requiere el uso del formulario [Statement of Use/Amendment to Allege Use](#), y el pago de una tasa adicional. También véase <http://teas.uspto.gov/aou/> para rellenar la solicitud y remitirla electrónicamente.

• **Determinar formato de la marca**

- a. *Standard character mark o dibujo de “caracteres estándar”*: Este formato se refiere a una marca que consiste sólo de palabras, letras o números y se protege la redacción de la misma pero **no** el estilo de la letra, tamaño o color.

Fuente:



<http://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics/representation-mark>

- b. *Stylized/design mark o dibujo estilizado*: El formato *stylized/design mark* es aquel que combina una frase o letras que tienen una apariencia estilizada (es decir con un diseño específico y característico de la marca a registrar) o que bien está combinada a un elemento de diseño al cual se le puede asignar un código de diseño según el [Design Search Code Manual](#).



Fuente: <http://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics/representation-mark>

- c. *Sound mark o marca de sonido*: Un sonido también puede ser objeto de protección cuando éste le denota cierto distintivo o está asociación a un producto o servicio. Para escuchar ejemplos de marcas de sonido registradas ante la USPTO, véase [Trademark "Sound Mark" Examples](#).
- **Información a incluir en la solicitud**
 - a. Dueño de la marca o solicitante
 - b. Nombre y dirección de la persona designada a recibir la correspondencia sobre los trámites de la solicitud.
 - c. Representación o ilustración de la marca
 - d. Indicar si se trata de bienes o servicios y enumerarlos
 - e. Tasa por presentación de solicitud
 - f. Fundamento para la presentación de la solicitud
 - En caso de tratarse de *use in commerce*, incluir muestra de uso en el mercado
 - g. Firma
- **Modos de presentar la solicitud**

La solicitud podrá presentarse de dos (2) modos (**NO** se permitirá la presentación vía facsímile)

- a. En mano o correo ordinario
 - Es la opción más costosa. La tasa de presentación de la solicitud en mano es de \$375 por clase.
 - Utilizar la siguiente dirección postal:
Commissioner for Trademarks
P.O. Box 1451
Alexandria, VA 22313-1451



b. Electrónicamente

El recurso a utilizar es el *Trademark Electronic Application System (TEAS*, por sus siglas en inglés) y se puede acceder en <http://www.uspto.gov/teas> . Existen tres (3) modos de presentación *on-line*:

- *TEAS Plus*
Ofrece la tasa más baja, \$225 por clase, pero consta de requisitos más estrictos a cumplir
- *TEAS Reduced Fee*, también conocido como *TEAS RF*
Tasa de \$275 por clase
Requiere proveer un correo electrónico y consiente que todo trámite sea realizado de modo electrónico
- *TEAS Regular*
Tasa de \$325 por clase

c. Las tasas de presentación de la solicitud de registro de marcas **no son reembolsables**.

Sitios web de interés - Distintos tipos de formularios de registro de marcas

1.- [TEAS Plus](#)

2.- [TEAS RF](#)

3.- [TEAS Regular](#)

Otros asuntos en general sobre estos formularios pueden accederse en: <http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/initial-application-forms>

• **Verificación del estatus de la solicitud**

- a. El solicitante podrá verificar el progreso de su solicitud mediante el sistema de *Trademark Status and Document Retrieval (TSDR*, por sus siglas en inglés). Este sistema puede acceder en <http://tsdr.uspto.gov/>
- b. Se recomienda hacer esta verificación cada 3 a 4 meses desde el inicio de la solicitud.





2.3 Procesamiento de la solicitud.

- ***Evaluación de solicitud y cumplimiento de requisitos legales***
 - a. Durante un período de tres (3) meses después de la presentación, un *Trademark Examiner* evaluará la solicitud examinando:
 - la solicitud descrita,
 - la ilustración o dibujo que la acompaña,
 - muestra de uso en el mercado, si la hubiera, y
 - la inclusión de las tasas correspondientes para asegurarse que la solicitud satisface todos los requisitos legales de índole federal.
 - b. Además, el *Trademark Examiner* también realizará una búsqueda de la marca en su base de datos para verificar que la misma no está registrada a nombre de titular alguno y distinto al solicitante.
 - c. Concluida su labor de evaluación, el *Trademark Examiner* pasará al Aviso de publicación o a la *Office Action*

- ***Office Action***
 - a. Como se menciona en el párrafo anterior el *Trademark Examiner* tras la evaluación de la petición de registro podría decidir que la marca no debe ser registrada y entonces emitirá una carta u *Office Action* explicando si hay alguna razón sustancial para rechazar la solicitud o si la misma consta de deficiencias procesales o técnicas.
 - b. El solicitante tendrá que contestar a la *Office Action* dentro de un plazo de seis (6) meses desde la fecha del matasello en el oficio de comunicación. De lo contrario, la solicitud se declarará abandonada.
 - c. En el caso que se trate de correcciones, el examinador contactará al solicitante por teléfono o correo electrónico.

- ***Aviso de publicación***
 - a. Si el examinador determina que la solicitud cumple con todos los requisitos de ley, éste aprobará la inscripción de la marca y enviará un ***Aviso de publicación***.
 - b. El ***aviso de publicación*** es un documento de gran importancia, ya que en él se indica la fecha en que la marca fue publicada en el *Official Gazette* (***fecha de publicación***), y a partir de esta fecha se calculan los términos de presentación de los ***documentos de conservación de registro***. Más adelante, y en el *epígrafe 3.1 de este documento*, se detalla el proceso de conservación del registro de una marca.

2.4 Publicación de la marca en el USPTO Official Gazette

- La marca será registrada en el boletín oficial del USPTO sólo si el examinador no presenta objeciones a la inscripción de la marca, o si el solicitante argumenta y corrige con éxito las mismas.



- El solicitante podrá acceder a la versión electrónica del *USPTO Official Gazette (Official Gazette)* en https://tmog.uspto.gov/#issues=2016-09-13&pubReason=OPPOSITION&limit=20&orderBy=SERIAL_NR&order=ASC&view=review&subview=tile

The screenshot displays the USPTO Trademark Official Gazette search results interface. It includes a search bar, filters for issues, reasons for publication, class numbers, registers, and mark types. The search results are displayed in a table format, showing details for several trademarks, including their serial numbers, filing dates, and descriptions.

Serial Number	Filing Date	Mark Description
7579293	Dec. 2, 1991	25 - clothing and apparel, namely, coats, suits, hats, gloves, T-shirts, bedclothes, and shorts
7578479	Feb. 20, 2011	1 - Compressed gases and gas mixtures for industrial use other than as fuel, namely, 5584200 methoxypropane and propylene mixtures, propylene and acetylene gas, argon, breathing air, etc.
7571733	Feb. 24, 2010	8 - Textile fabric sold as an integral component of finished meat, apart, and so-resistant protective gloves and finished felt, apart, and an resistant protective work garments
7571931	May 29, 2010	41 - educational service viz. conducting classes in the field of hypnosis

- Oposición a la inscripción de la marca**

Todo aquel que entienda que puede ser afectado por la inscripción de la marca, tiene treinta (30) días desde la publicación de la marca para presentar su oposición a la misma.

2.5 Conservación de la inscripción de la marca

Una vez obtenida la inscripción de la marca, el registrante deberá presentar documentos específicos para conservar el registro de la marca. Para más información, véase el epígrafe 3.1 de este documento.



2.6 Protocolo de Madrid

Si el solicitante inscribió la marca en el *International Bureau (international application)* según permite el **Protocolo de Madrid** administrado por la **Organización Mundial de Propiedad Intelectual** (WIPO, por sus siglas en inglés), el solicitante puede pedir una extensión de su *international application* para hacer el registro de su marca en el USPTO. Para más información sobre este proceso, véase este sitio web: <http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/section-66a-timeline-application-based-madrid-protocol>, y <http://www.wipo.int/madrid/en/>

3.- POST-PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

3.1 Conservación de registro de marca

El registro de una marca, y la protección que le acompaña **puede perdurar, siempre que se cumplan los dos siguientes requisitos:**

- **su uso en el mercado y/ comercio**, y
- **presentación continua de “documentos de conservación de registro”, también conocido en inglés como *file maintenance document o post-registration document***.

La USPTO dispone de un esquema temporal para la presentación de los *file maintenance documents*. Puede consultarse en la siguiente tabla:

Tabla 1.- ESQUEMA TEMPORAL PARA LA PRESENTACIÓN DE FILE MAINTENANCE DOCUMENTS (FMD, por sus siglas en inglés)

<i>Primer (1er) FMD</i>	En el quinto (5to) y sexto (6to) año DESPUÉS de la inscripción de la marca . La tasa a prestar es de \$100.
<i>Segundo (2do) FMD</i>	En el noveno (9no) y décimo (10mo) año DESPUÉS de la inscripción de la marca . La tasa a prestar es de \$100.
<i>Subsecuentes FMD</i>	Cada diez (10) años DESPUÉS de la inscripción de la marca . La tasa a prestar es de \$400.

- **¿Cómo se determina la fecha límite para presentar los FMDs?**

La fecha de presentación de los FMDs se determina **utilizando el día de registro o *registration date***. El día de registro se puede corroborar en el certificado de registro de la marca en cuestión emitido por la USPTO.



- **¿Cuáles son las consecuencias de no presentar los FMDs en tiempo oportuno?**

Muchas veces ocurre que los solicitantes olvidan revisar los procesos en los que participan, y las acciones que deben realizar para mantener su participación activa en los mismos. En la etapa post-registro, la USPTO concede al titular, **un período de gracia dentro de los seis (6) meses próximos a la fecha límite para la presentación de los FMDs después de culminado los períodos del 5-6º año y 9-10º año.** Evidentemente, ello requiere no sólo su estricto cumplimiento sino el pago de una tasa a tales efectos. De lo contrario, el titular de la marca puede encontrarse en situación de:

- Pérdida** de registro federal, o
- Cancelación** de inscripción en el registro federal.

- **¿Qué formularios deberá utilizar el titular de la marca?**

Tabla 2.- FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE <i>FILE MAINTENANCE DOCUMENTS</i> (FMD, por sus siglas en inglés)	
<i>Primer (1er) FMD</i>	Formulario <u>Section 8 – Declaración de uso:</u> <ol style="list-style-type: none"> declaración jurada sobre el uso continuo o el no uso justificado (en inglés, <i>excusable non-use</i>) de la marca en el mercado acompañar de muestra o <i>specimen</i> de la marca en uso pago de tasa de \$100 por clase
<i>Segundo (2do) y subsecuentes FMDs</i>	Formulario Conjunto <u>Section 8 & Section 9:</u> <ol style="list-style-type: none"> <u>Section 8</u> – declaración jurada de uso o no uso justificado de la marca en el mercado <u>Section 9</u> – solicitud de renovación de inscripción acompañar de muestra o <i>specimen</i> de la marca en uso prestación de tasa de \$100 por clase en caso de tratarse de la renovación de cada diez (10) años, la tasa a prestar es de \$400.

Cabe señalar que la USPTO hace especial hincapié en verificar el nombre que se utiliza para el titular del derecho de propiedad de la marca en cada FMDs. Asimismo, recomienda actualizar el nombre del titular de la marca en caso de:

- cambio de nombre de la compañía titular,
- fusión o adquisición de la compañía por otra, y entre otros.



A continuación se apuntan enlaces a material que puede ser de utilidad para aquellos que deseen entender mejor el proceso de revisión y post-registro de una marca en EE.UU.

Pulse [aquí](#) para acceder un vídeo instructivo sobre los procesos post-registro de las marcas comerciales.

También visite las siguientes páginas web:

- 1.- [Filing Online](#)
- 2.- [Formularios post-registro de marca comercial](#)
- 3.- [Trademark Assignments: Change & Search Ownership](#)
- 4.- [Abandoned Applications](#)
- 5.- [Enforcing your Trademark Rights and Litigation](#)

Se recomienda leer detenidamente la norma para ver los detalles de cada uno de estos epígrafes, visitar la página web del USPTO (<http://www.uspto.gov/trademark>), y consultar la siguiente guía: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/en-espanol-tm.pdf>

Esta nota ha sido elaborada en la Oficina Económica y Comercial de Washington por
Jomarie García
e Isabel Clavero
Septiembre 2016



Fuentes consultadas:

1. **Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU.** (USPTO, por sus siglas en inglés):
<https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Final%20Bill%20S764%20GMO%20Disclosure.pdf>
2. **Sitio web de la Guía de datos básicos sobre las marcas registradas del USPTO:**
<http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/en-espanol-tm.pdf>
3. **Sitio web de la Guía de datos básicos sobre las marcas registradas en los EE.UU. por la IPO:**
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456368/IP_rights_in_USA.pdf
4. **Ley de Marcas del 1946, también conocida como la Ley de Lanham:**
http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf

AVISO LEGAL

El contenido del presente documento tiene efectos meramente orientativos y fines única y exclusivamente informativos. La información proporcionada en el presente documento no debe considerarse como asesoramiento legal ni debe ser utilizada como una alternativa al asesoramiento, que en todo caso debe obtenerse directamente de profesionales del área legal u otros competentes.

De la información suministrada no podrá en ningún caso deducirse que la Oficina Económica y Comercial de España en Washington, D.C. asume compromiso alguno de prestar servicios legales o cualquier otro asesoramiento o servicio profesional. Asimismo, teniendo en cuenta que la aplicación de la normativa en cuestión puede variar sustancialmente dependiendo de cada caso concreto y que el análisis llevado a cabo tiene un carácter parcial y un alcance limitado, en ningún caso esta Oficina Económica y Comercial asume responsabilidad alguna por la exactitud y/o completitud de la información facilitada ni por los resultados que pudieran derivarse del uso o aplicación de dicha información.

La presente cláusula de exención de responsabilidad no tiene por objeto limitar la responsabilidad de la Oficina Económica y Comercial de España en Washington, D.C. en forma contraria a lo dispuesto por la normativa nacional aplicable, ni excluir su responsabilidad en los casos en los que, en virtud de dicha normativa, no pueda excluirse.