

Protegiendo Su Marca

MEJORANDO SUS DERECHOS A TRAVÉS DEL REGISTRO FEDERAL

**Información Básica Sobre Las Marcas Registradas
Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos**

UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE



MENSAJE DE LA USPTO

Ofrecemos muchos más recursos en la Página Principal de Marcas Registradas (<http://www.uspto.gov/trademarks>). Si usted decide presentar una solicitud para una marca registrada, le recomendamos que lo haga electrónicamente y que autorice a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) a que se comunique con usted por correo electrónico.

Nuestros recursos en el sitio web



Para obtener información general y enlaces a las Preguntas Frecuentes, los plazos de procesamiento, el Manual de Marcas Registradas del Proceso de Examinación ([Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP](#)), y el Manual de Identificación Aceptable de Productos y Servicios ([Acceptable Identification of Goods and Services Manual, ID Manual](#)).



Videos de la Red de Información de Marcas Registradas ([Trademark Information Network, TMIN](#))

Herramientas



TESS

Haga búsquedas de marcas pendientes de registro y marcas registradas usando el Sistema Electrónico de Búsqueda de Marcas Registradas ([Trademark Electronic Search System, TESS](#)).



TEAS

Presente solicitudes y otros documentos en línea usando el Sistema Electrónico de Solicitudes de Marcas Registradas ([Trademark Electronic Application System, TEAS](#)).



TSDR

Compruebe el estado de una solicitud, vea y descargue los archivos de registros y solicitud usando el Estado de Marcas Registradas y Recuperación de Documentos ([Trademark Status and Document Retrieval, TSDR](#)).



ASSIGNMENTS

Transfiera (asigne) la propiedad de una marca a otra entidad o cambie el nombre del propietario y busque en la Base de datos de asignaciones ([Assignments database](#)).



TTAB

Visite en línea al Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones ([Trademark Trial and Appeal Board, TTAB](#)).

Protegiendo Su Marca

Mejorando Sus Derechos A Través Del Registro Federal



**Oficina de Patentes y Marcas Registradas
de los Estados Unidos
Una Agencia del Departamento de Comercio
de los Estados Unidos**

CONTENIDO

MARCA REGISTRADA, DERECHOS DE AUTOR O PATENTE	1
CONSIDERACIONES PARA EL REGISTRO FEDERAL AL SELECCIONAR UNA MARCA	2
BÚSQUEDA DE MARCAS REGISTRADAS.....	8
ABOGADOS DE MARCAS REGISTRADAS PRIVADOS Y CÓMO ENCONTRAR UNO	9
¿DEBO REGISTRAR MI MARCA?.....	10
QUÉ HACE Y QUÉ NO HACE LA USPTO.....	11
CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD DE MARCA	12
QUÉ ES UNA FECHA DE PRESENTACIÓN Y CÓMO SE DETERMINA	14
INFORMACIÓN A INCLUIR EN LA SOLICITUD.....	14
PROPIETARIO DE LA MARCA (SOLICITANTE)	15
NOMBRE Y DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA.....	15
REPRESENTACIÓN DE LA MARCA (“EL DIBUJO”)	17
PRODUCTOS/SERVICIOS	19
CUOTA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.....	20
BASES PARA LA PRESENTACIÓN	21
MUESTRAS PARA SOLICITUDES BASADAS EN EL USO.....	22
FIRMA	25
QUÉ PASA DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN Y QUÉ HACER.....	25
REVISIÓN LEGAL Y DE PROCEDIMIENTOS DE LA SOLICITUD	26
PUBLICACIÓN PARA OPOSICIÓN	26
¿QUÉ PASA DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN?	27
ASPECTOS EN EL CERTIFICADO DE REGISTRO PARA UNA SOLICITUD DE “USO EN EL COMERCIO”... ..	27
ASPECTOS EN EL AVISO DE ACEPTACIÓN (NOTICE OF ALLOWANCE, NOA) PARA UNA SOLICITUD DE “INTENCIÓN DE USO”	27
CÓMO ESTABLECER EL USO DE LA MARCA PARA UNA SOLICITUD DE “INTENCIÓN DE USO”	28
MANTENER UN REGISTRO DE MARCA REGISTRADA FEDERAL.....	29
CUOTAS PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MARCA	30
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN	31
PLAZO DE LA SECCIÓN 1(B): SOLICITUD BASADA EN LA “INTENCIÓN DE USO”	32

MARCA REGISTRADA, DERECHOS DE AUTOR O PATENTE

¿Qué es una marca registrada o una marca de servicio?

- Una marca registrada es generalmente una palabra, una frase, un símbolo, un diseño, o una combinación de ellos, que identifica y distingue el origen de los productos de una parte de la de los demás.
- Una marca de servicio es lo mismo que una marca registrada, excepto que identifica y distingue el origen de un servicio en lugar de los productos. A lo largo de este cuadernillo, los términos “marca registrada” y “marca” se refieren tanto a las marcas registradas como a las marcas de servicio.

Las marcas registradas, los derechos de autor y las patentes, ¿protegen las mismas cosas?

Las marcas registradas, los derechos de autor y las patentes protegen diferentes tipos de propiedad intelectual. Una marca registrada normalmente protege nombres de marcas y logotipos utilizados en productos y servicios. El derecho de autor protege una obra artística o literaria original. Una patente protege una invención. Por ejemplo, si usted inventa un nuevo tipo de aspiradora, debe solicitar una patente para proteger la invención en sí misma. Usted podría solicitar el registro de una marca registrada para proteger el nombre de la marca de la aspiradora. Y podría registrar un derecho de autor para el comercial de TV que usted utiliza para comercializar el producto.

Para obtener información de derechos de autor, visite <http://www.copyright.gov>. Para obtener información de patentes, visite <http://www.uspto.gov/patents>.

Para ayudarle a evaluar su percepción general sobre el conocimiento de la propiedad intelectual y para proporcionarle acceso a materiales educativos adicionales basados en los resultados de la evaluación, use la herramienta de Evaluación de la Identificación de la Propiedad Intelectual, disponible en <http://www.uspto.gov/inventors/assessment>.

¿Cómo difieren los nombres de dominio, los registros de nombres comerciales y las marcas registradas?

Un nombre de dominio es parte de una dirección web que enlaza la dirección del protocolo de Internet (dirección IP) de un sitio web en particular. Por ejemplo, en la dirección web “<http://www.uspto.gov>”, el nombre del dominio es “[uspto.gov](http://www.uspto.gov)”. Usted registra su nombre de dominio con un registrador de nombres de dominio acreditado, no a través de USPTO. Un nombre de dominio no es lo mismo que una marca registrada. Una marca registrada identifica productos o servicios como procedentes de una fuente en particular. El uso de un nombre de dominio solamente como parte de una dirección web no reúne los requisitos como un indicador de fuente de uso de la marca registrada, aunque otro uso importante además de la dirección web puede reunir los requisitos como uso de la marca registrada. El registro de un nombre de dominio con un registrador de nombres de dominio no le otorga ningún derecho de marca registrada.

Por ejemplo, aún si usted registra cierto nombre de dominio con un registrador de nombres de dominio, se le podría obligar a entregarlo si viola los derechos de marca registrada de otra persona.

De manera similar, el uso de un nombre comercial no necesariamente reúne los requisitos como utilización de marca registrada, aunque otro uso de un nombre comercial como procedencia de productos o servicios puede reunir los requisitos como nombre comercial y como marca registrada. Muchas jurisdicciones estatales y locales registran nombres comerciales, ya sea como parte de la obtención de un certificado para realizar actividades comerciales o como una presentación de un nombre ficticio. Por ejemplo, en un estado en el que realizará actividades comerciales, tendrá la posibilidad de presentar documentos (normalmente ante una comisión estatal de corporaciones o una división estatal de corporaciones) para conformar una entidad comercial, tal como una compañía de responsabilidad limitada o una corporación. Deberá seleccionar un nombre para la entidad, por ejemplo, XYZ, Inc. Si ninguna otra compañía ha solicitado ese nombre exacto en ese mismo estado y usted cumple con todos los requisitos, probablemente el estado debería otorgarle un certificado y autorizarlo para realizar actividades comerciales con ese nombre. Sin embargo, la autorización por parte de un estado para conformar una empresa con un nombre en particular tampoco le otorga derechos de marca registrada y otras personas pueden intentar con posterioridad evitar que use el nombre comercial si consideran que existe la posibilidad de confusión con sus propias marcas registradas.

CONSIDERACIONES PARA EL REGISTRO FEDERAL AL SELECCIONAR UNA MARCA

Una vez que determine que el tipo de protección que usted necesita es, de hecho, la protección de la marca registrada, entonces seleccionar una marca es el primer paso en el proceso general de solicitud/registro. Esto se debe realizar con consideración y cuidado, porque no todas las marcas son registrables en la USPTO. Ni tampoco gozan todas las marcas de protección legal. Es decir, cabe la posibilidad de que algunas marcas no sean capaces de servir como base para una demanda legal por parte del propietario para evitar que terceros usen una marca similar para productos o servicios relacionados. Los negocios e individuos nuevos en las marcas registradas y en el proceso de solicitud/registro frecuentemente escogen una marca para su producto o servicio que puede ser difícil o incluso imposible para registrar y/o proteger por diferentes razones. Antes de presentar una solicitud de marca registrada/marca de servicio, usted debería considerar (1) si la marca que desea registrar es registrable, y (2) qué tan difícil será proteger su marca según la fortaleza de la marca seleccionada. Tenga en cuenta que, en este aspecto, la USPTO solamente registra las marcas. Usted, como el propietario de la marca, es el único responsable de su cumplimiento.

A continuación se presentan algunos factores a considerar cuando se elige una marca. Mientras que la USPTO puede proporcionar la siguiente orientación general, la agencia no le aconseja antes de la presentación de la solicitud si su marca específica es registrable.

Probabilidad de Confusión con Otras Marcas

La USPTO examina cada solicitud para el cumplimiento de las leyes y normativas federales. La razón más común para denegar el registro es la “probabilidad de confusión” entre la marca del solicitante y una marca ya registrada o con una solicitud en trámite presentada anteriormente, que es propiedad de otra parte. La USPTO determina que la probabilidad de confusión existe cuando (1) las marcas son similares, y (2) los productos y/o servicios de las partes están relacionados de tal forma que los consumidores podrían erróneamente creer que provienen de la misma fuente. Las marcas similares o los productos/servicios relacionados por sí mismos no son suficientes para respaldar un hallazgo de probabilidad de confusión, a menos que un tribunal haya afirmado que la marca es, de hecho, una marca famosa. Es decir, por lo general, dos marcas idénticas pueden coexistir, siempre que los productos y servicios no estén relacionados.

Cada solicitud se decide en función de sus propios hechos y no hay una prueba mecánica sencilla que se utilice para determinar si existe una probabilidad de confusión. Por lo tanto, antes de presentar su solicitud no reembolsable, es muy importante que usted determine si su marca propuesta tiene la probabilidad de causar confusión con otra marca. Esta determinación solamente se puede hacer después de realizar una búsqueda exhaustiva de marcas registradas, como se indica a continuación.

Similitud de Marcas

Para determinar si existe probabilidad de confusión, las marcas primero se examinan por sus similitudes y diferencias. Tenga en cuenta que, para encontrar una probabilidad de confusión no es necesario que las marcas sean idénticas. Cuando las marcas suenan parecido en el lenguaje oral, son similares visualmente, tienen el mismo significado (incluso si es la traducción) y/o genera la misma impresión comercial general en la mente del público consumidor, las marcas se podrán considerar similares de un modo que causa confusión. La similitud en el sonido, la apariencia y/o el significado puede ser suficiente para respaldar un hallazgo de probabilidad de confusión, según la relevancia de los productos y/o servicios.

Los siguientes son ejemplos de marcas que se podrían considerar similares:

Sonido

SU MARCA	MARCA EN CONFLICTO
T. MARKEY	TEE MARQEE

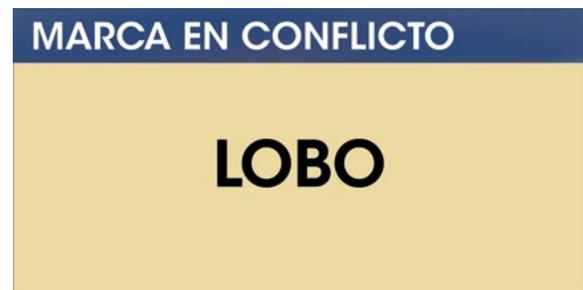
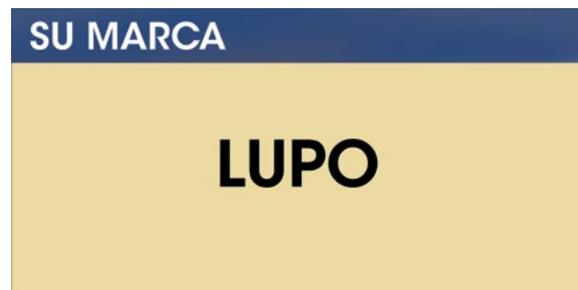
Aunque se escriben diferente, las marcas se pronuncian de un modo parecido; es decir, son “equivalentes fonéticos”.

Apariencia



Las marcas tienen un aspecto muy similar, a pesar de que la marca a la derecha use una tipografía estilizada.

Significado



Las marcas son similares porque, cuando la palabra italiana “LUPO” se traduce al español, esta significa “LOBO”.

Impresión Comercial



Debido a que las marcas incluyen el elemento del mismo diseño, estas crean una impresión comercial general similar, a pesar de que la marca a la derecha también incluye palabras además del diseño.



Las marcas transmiten un significado general similar y producen la misma reacción mental.

Relación de los Productos y/o Servicios

Incluso si se halla que dos marcas son similares de un modo que genere confusión, la probabilidad de confusión existirá únicamente si los productos y/o servicios sobre los cuales se usan las marcas o que estén relacionados con las marcas estén, de hecho, relacionados. Si los productos y/o servicios están relacionados se determina mediante la consideración de la relación comercial entre los productos y/o servicios identificados en la solicitud con aquellos identificados en el registro o en la solicitud presentada anteriormente. Para encontrar la relación entre los productos y/o servicios, los productos y/o servicios no tienen que ser idénticos. Es suficiente que estén relacionados de tal modo que sea probable que los consumidores asuman (erróneamente) que provienen de una fuente en común. El problema no es si los productos y/o servicios reales se predisponen a confusión sino, más bien, si existiría una probabilidad de confusión en cuanto a la fuente de los productos y/o servicios.

Los siguientes son ejemplos de productos y/o servicios relacionados:

Productos

SUS PRODUCTOS

**Camisetas
y
pantalones**

PRODUCTOS RELACIONADOS

Sombreros

Servicios

SUS SERVICIOS

**Servicios
bancarios**

SERVICIOS RELACIONADOS

**Servicios de
préstamos
hipotecarios**

Productos y Servicios

SUS PRODUCTOS

**Camisetas
y
pantalones**

SERVICIOS RELACIONADOS

**Servicios de tienda
minorista en línea para
venta de indumentaria**

Marcas Fuertes en Comparación con Marcas Débiles

Además de seleccionar una marca que no tenga probabilidad de confundirse con cualquier marca preexistente, lo más aconsejable para usted es que seleccione una marca que sea considerada “fuerte” en el sentido legal o de marca registrada, es decir, una marca que le permita evitar más fácilmente el uso de su marca por parte de terceros. Algunas marcas son más fáciles de proteger que otras y estas son las que se consideran marcas “fuertes”.

Por otro lado, si una marca es “débil”, lo más probable es que sea descriptiva y otros ya la estén usando para describir sus productos o servicios, haciendo que sea difícil y costoso el tratar de vigilarla y protegerla. Se deben evitar las marcas débiles; estas simplemente no tienen las mismas protecciones legales de una marca más fuerte y distintiva.

En general, las marcas se incluirán en una de cuatro categorías: fantasía o arbitrarias, sugestivas, descriptivas o genéricas. La categoría en la que se incluya su marca afectará significativamente tanto su registrabilidad como su capacidad para hacer valer sus derechos sobre la marca.

Los tipos de marcas más fuertes y más fáciles de proteger son las marcas de fantasía y las marcas arbitrarias porque son intrínsecamente distintivas. Las marcas de fantasía son palabras inventadas que no existen en el diccionario o con otro significado conocido. Las marcas arbitrarias son palabras verdaderas con significado conocido que no tienen una asociación/relación con los productos protegidos. Las marcas de fantasía y arbitrarias son registrables, y de hecho, tienen más probabilidad de ser registradas que las marcas descriptivas. Además, porque este tipo de marcas son creativas e inusuales, hay menos probabilidad de que otros las estén usando.

Ejemplos de Marcas de Fantasía y Arbitrarias:

Fantasía: BELMICO para “servicios de seguros”

Arbitraria: BANANA para “llantas”

Las marcas sugestivas sugieren, pero no describen, cualidades o una conexión con los productos o servicios. Las marcas sugestivas son registrables y también son consideradas como marcas “fuertes”. Si usted no elige una marca de fantasía o arbitraria, una marca sugestiva es su siguiente mejor opción.

Ejemplos de marcas sugestivas:

IGLOO para “hieleras”

MIRADA COTIDIANA para “calendarios”

Las marcas descriptivas son palabras o diseños (por ejemplo, la representación de un televisor para “servicios de reparación de televisores”) que describen los productos y/o servicios. Tales marcas son generalmente consideradas como “más débiles” y por lo tanto más difíciles de proteger que las marcas de fantasía y arbitrarias. Si la USPTO determina que una marca es “simplemente descriptiva”, entonces no es registrable o protegible en el Registro Principal a menos que adquiera un carácter distintivo –generalmente a través de un uso extensivo en el comercio

por un período de cinco años o más. Las marcas descriptivas son consideradas “débiles” hasta que hayan adquirido un carácter distintivo.

Los solicitantes a menudo eligen (frecuentemente por la sugerencia de un profesional de la mercadotecnia) las marcas descriptivas para sus productos y/o servicios, con la creencia de que tales marcas reducen la necesidad de una educación y publicidad costosa para el consumidor porque los consumidores pueden identificar inmediatamente el producto o servicio ofrecido directamente de la marca. Este acercamiento, aunque tal vez sea un consejo de mercadotecnia lógico, a menudo conduce a marcas que no pueden ser fácilmente protegidas, por ejemplo, a derechos de marca registrada extremadamente débiles. Es decir, una marca descriptiva no puede ser registrable o protegible posteriormente contra usuarios de marcas idénticas o similares; por lo tanto, la adopción de una marca descriptiva puede terminar costando más dinero en el largo plazo, ya sea por los altos costos de vigilar y hacer cumplir la marca, o porque puede ser legalmente necesario que deba dejar de usar la marca descriptiva y seleccionar una nueva marca.

Ejemplos de marcas descriptivas:

CREMOSO para “yogur”

LAS MEJORES ROSQUILLAS DE PAN DEL MUNDO para “rosquillas de pan”

Las palabras genéricas son los tipos de “marcas” más débiles (y no pueden reunir los requisitos siquiera como “marca” en el sentido legal) y nunca son registrables ni se pueden hacer cumplir contra terceras partes. Debido a que las palabras genéricas son los nombres comunes y cotidianos de productos y servicios, y todo el mundo tiene el derecho de usar esos términos para referirse a esos productos y servicios, estos no son protegibles. Tenga en cuenta que si usted adopta un término genérico para identificar sus productos o servicios, no podrá evitar que otras personas lo usen para identificar productos o servicios potencialmente competidores. Además, incluso una marca de fantasía que sea muy fuerte puede, con el tiempo, volverse genérica si el propietario comienza a usar la marca de un modo que no sea de marca registrada (vea los ejemplos de ZAPATO y ASPIRINA a continuación) o bien no logra vigilar correctamente el uso que se haga de su marca y tomar medidas correspondientes. Sin una vigilancia adecuada, con el tiempo, el propietario original de la marca podría perder cualquier derecho de marca registrada que tenga en ella.

Ejemplos de marcas genéricas:

Marcas registradas solicitadas que se considerarían genéricas al momento de hacer la presentación porque son parte del nombre del bien o producto ofrecido por el servicio:

BICICLETA para “bicicletas” o “tiendas minoristas de bicicletas”

LECHE para “una bebida láctea”

Las marcas registradas que eventualmente se vuelven genéricas por el uso generalizado a largo plazo en un uso que no sea de marca registrada:

LINÓLEO para “recubrimientos de suelos fabricado a partir de aceite de lino”, ASPIRINA para “medicamento analgésico”.

Otros Posibles Fundamentos para que la USPTO Rechace el Registro

La USPTO también denegará el registro de una marca propuesta por muchas otras razones, lo cual incluye, entre otros, que la marca sea: un apellido; una descripción geográfica del origen de los productos/servicios; despectiva u ofensiva; un término extranjero que se traduce a un nombre genérico o descriptivo; el nombre o la imagen de una persona; el título de un libro y/o una película; y el material que se utiliza de manera puramente ornamental. Mientras que algunos de estos rechazos constituyen un rechazo absoluto ante el colegio o la asociación de abogados para el registro, otros pueden ser resueltos mediante la presentación de evidencia, bajo ciertas circunstancias. Para obtener más información acerca de este y de otros posibles rechazos, vea el Capítulo 1200 del Manual de Marcas Registradas del Proceso de Examinación (TMPEP) en <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep>.

Otros Factores en la Selección de una Marca

Usted también deberá considerar otros factores importantes cuando esté seleccionando una marca, tales como si el público será capaz de recordar, pronunciar y deletrear la marca seleccionada. Si usted planea comercializar sus productos o servicios fuera de Estados Unidos bajo la misma marca, considere si la marca en EE. UU. puede tener otro significado cuando se traduce a un idioma extranjero, particularmente si, por ejemplo, la palabra traducida pudiera considerarse ofensiva.

BÚSQUEDA DE MARCAS REGISTRADAS

¿Por qué debo hacer una búsqueda de marcas registradas?

Llevar a cabo una búsqueda integral de su marca antes de presentar una solicitud resulta muy importante porque los resultados pueden identificar posibles problemas, tales como la probabilidad de confusión con una marca registrada anteriormente o una marca con una solicitud en trámite. Una búsqueda le puede ahorrar el gasto de solicitar una marca de la cual usted probablemente no recibirá el registro porque otra persona ya tiene mayores derechos sobre esa marca. Además, los resultados de la búsqueda le pueden mostrar si su marca o parte de su marca aparece como descripción genérica o descriptiva en otros registros, por lo que es débil y/o difícil de proteger.

¿Dónde debo buscar?

La USPTO ofrece un sistema de búsqueda gratuito conocido como Sistema Electrónico de Búsqueda de Marcas Registradas (Trademark Electronic Search System, TESS) disponible las

24 horas del día, los 7 días de la semana a través de <http://www.uspto.gov/trademarks> en “TESS search trademarks” (Buscar marcas registradas en TESS). La página de ayuda de TESS en <http://tess2.uspto.gov/webaka/html/help.htm> incluye información con algunos ejemplos de estrategias de búsqueda, cómo buscar en la base de datos de la USPTO de solicitudes previas pendientes y registradas para ayudar a determinar si alguna marca allí podría impedir el registro de su marca debido a la probabilidad de confusión. La USPTO no buscará su marca para usted antes de su presentación de solicitud. Después de la presentación y como parte de la examinación de su solicitud, la USPTO realizará una búsqueda de su marca y le hará saber los resultados de la búsqueda. Si la USPTO encuentra otra marca registrada o una marca pendiente de registro que haya sido presentada anteriormente y que sea confusamente similar a la suya para productos/servicios relacionados, esta le negará el registro de su marca.

Como alternativa, usted puede buscar la base de datos de TESS en un Centro de Recursos de Patentes y Marcas Registradas (Patent and Trademark Resource Center, PTRC). La información acerca de las ubicaciones de los PTRC está disponible a través de www.uspto.gov.

Tenga en cuenta que cualquier búsqueda que usted realice en TESS está limitada a la base de datos de la USPTO de solicitudes y registros federales de marcas registradas y no incluye las marcas de otras partes que puedan tener derechos de marca registrada pero sin un registro federal. Estos derechos, conocidos como derechos “consuetudinarios” se basan exclusivamente en el uso de la marca en el comercio dentro de una región geográfica en particular. Los derechos consuetudinarios pueden ser más sólidos que los basados en el registro, si el uso del derecho consuetudinario es anterior al uso que respalda el registro. Por lo tanto, es fundamental que sepa si existen derechos consuetudinarios superiores mediante la búsqueda en Internet para encontrar sitios web y artículos que hagan referencia a marcas similares, que estén relacionadas con sus productos y servicios. Además, debe buscar en las bases de datos de marcas registradas y de nombres de comercios a nivel estatal. Debido a que la búsqueda es muy compleja, usted debería considerar seriamente contratar a un abogado de marcas registradas para que lo ayude con una búsqueda de marcas registradas “completa” y “exhaustiva”, como se explica a continuación.

ABOGADOS DE MARCAS REGISTRADAS PRIVADOS Y CÓMO ENCONTRAR UNO

¿Necesito un Abogado?

La presentación de una solicitud de una marca registrada en la USPTO inicia un proceso legal que puede ser complejo y será necesario que cumpla con todos los requisitos de los estatutos y las leyes de marcas registradas. La mayoría de los solicitantes contrata a un abogado que se especializa en asuntos de marcas registradas para representarlos en el proceso de solicitud y proporcionar un asesoramiento legal. Mientras que un abogado examinador de marcas registradas de la USPTO le tratará de ayudar a través del proceso, incluso si usted no contrata a un abogado, ningún abogado de la USPTO le puede dar consejos legales. Una vez que contrate a un abogado, la USPTO solamente se comunicará con su abogado acerca de su solicitud.

Un abogado de marcas registradas puede ayudarlo antes, durante y después del proceso de solicitud de marca registrada, lo cual incluye asistencia con la vigilancia y el cumplimiento del registro de marca registrada que se puede originar a partir de su solicitud. Si bien no tiene la obligación de estar asesorado por un abogado, este puede ahorrarle costosos problemas legales futuros al realizar una búsqueda exhaustiva de registros federales y estatales, así como de marcas no registradas de uso “consuetudinario” (todo esto antes de la presentación de la solicitud). Las búsquedas exhaustivas son importantes porque otros propietarios de marcas registradas pueden tener derechos legales protegidos más sólidos sobre marcas registradas similares a la suya, a pesar de que no estén registradas en el nivel federal. Por lo tanto las marcas no registradas no aparecerán en la base de datos del Sistema Electrónico de Búsqueda de Marcas Registradas (TESS) de la USPTO, pero en última instancia y del mismo modo, podrían evitar que use su marca, incluso si la USPTO registrara su marca.

Además, los abogados de marcas registradas pueden ayudarlo a navegar el proceso de solicitud para proporcionar una óptima protección de sus derechos de marca, mediante, por ejemplo, identificar con precisión y clasificar sus productos y servicios, y la preparación de las respuestas a las negativas a registrar que un examinador puede emitir. Además, un abogado privado puede ayudarlo a entender el alcance de los derechos de sus marcas registradas y le aconsejará sobre la mejor manera de vigilar y hacer cumplir esos derechos, lo cual incluye qué hacer si otros propietarios de marcas registradas alegan que usted está infringiendo su marca. Recuerde, la solicitud de los derechos de la marca registrada es su responsabilidad, no la de la USPTO.

¿Cómo Encuentro a un Abogado de Marcas Registradas?

Para localizar a un abogado, vea el listado del directorio telefónico local, Internet, o comuníquese con el servicio de referencia de abogados de la asociación de barra/colegio estatal o local de abogados (para obtener asistencia en ese sentido, vea la Guía del Consumidor para Ayuda Legal [Consumers’ Guide to Legal Help] de la Asociación de Barra/Colegio Estadounidense [American Bar Association] en <http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm>). La USPTO no le puede proporcionar asesoramiento legal ni ayudarlo a seleccionar a un abogado.

¿DEBO REGISTRAR MI MARCA?

¿Es obligatorio el registro federal de mi marca?

No. En Estados Unidos, las partes no están obligadas a registrar sus marcas para obtener derechos protegibles. Usted puede establecer derechos “consuetudinarios” en una marca basados exclusivamente en el uso de la marca en el comercio, sin registro. Sin embargo, poseer un registro de una marca registrada federal en el Registro Principal ofrece una serie de ventajas, que incluyen las siguientes:

- Una presunción legal de la titularidad de la marca y su derecho exclusivo a usar la marca en todo el país en o en conexión con los productos/servicios enumerados en el registro (mientras que un registro estatal solamente proporciona derechos dentro de las fronteras de ese estado,

los derechos consuetudinarios existen solamente para el área específica donde se usa la marca).

- Aviso público sobre el reclamo de la titularidad de la marca.
- Estar incluido en el listado de la base de datos en línea de la USPTO.
- La capacidad para inscribir el registro de EE. UU. en el servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU. para evitar la importación de productos extranjeros infractores.
- El derecho a usar el símbolo de registro federal “®”.
- La habilidad de interponer una medida relativa a la marca ante una corte federal.
- El uso del registro de EE. UU. como base para obtener los registros en países extranjeros.

¿Cuándo puedo usar los símbolos de marcas registradas TM, SM, y ®?

Siempre que usa su marca, es mejor usarla con una designación junto a esta. Si la marca está registrada, usted puede usar la “®” después de la marca. Si la marca no está registrada aún, puede usar la designación TM (trademark) para los productos o SM (service mark) para los servicios, para alertar al público que ha adoptado la propiedad de la marca de productos o servicios, respectivamente, sin importar si se ha presentado una solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO). Usted solamente podrá utilizar el símbolo de registro con la marca en o en conexión con los productos/servicios listados en el registro federal de marcas registradas. Sin embargo, no existen requisitos específicos para el preciso uso del símbolo “®” en cuanto a colocación, por ejemplo, tanto si se utiliza de manera subíndice o superíndice. Nota: Varios países extranjeros usan “®” para indicar que una marca es registrada en ese país. El uso del símbolo por el titular de un registro extranjero debe ser apropiado.

QUÉ HACE Y QUÉ NO HACE LA USPTO

¿Qué hace la USPTO?

La USPTO revisa solicitudes de marcas registradas y determina si la marca aplicada cumple con los requisitos para el registro federal. Los empleados de la USPTO pueden contestar preguntas generales acerca del proceso de solicitud sin costo alguno. Comuníquese con el Centro de Asistencia para Marcas Registradas (Trademark Assistance Center, TAC) en TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov o llamando al 1-800-786-9199. Nota: La USPTO no puede proporcionar ningún tipo de información de la naturaleza de “asesoramiento legal”. Para obtener asesoramiento legal, considere comunicarse con un abogado especializado en propiedad intelectual.

¿Qué no hace la USPTO?

La USPTO no hace lo siguiente:

- Decide si usted tiene el derecho a usar una marca (que difiere del derecho a registrar). Ninguna ley exige que usted registre federalmente su marca a fin de adquirir los derechos de la marca.
- Hace cumplir sus derechos sobre la marca o emprende una medida legal contra infractores potenciales.
- Realiza búsquedas de marcas para el público.
- Comenta en la validez de las marcas registradas.
- Ayuda a vigilar su marca contra infractores.
- Ayuda con la inscripción de su marca con Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.
- Responde preguntas antes de la presentación de sobre si una marca en particular o tipo de marca es elegible para el registro de la marca.
- Ofrece asesoramiento legal u opiniones acerca de los derechos de marca de derecho consuetudinario, registros estatales o reclamaciones de infracciones de marca.

CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD DE MARCA

¿Hay un formulario para presentar mi solicitud?

Sí. Usted puede presentar su solicitud directamente a través de Internet usando el Sistema Electrónico de Solicitudes de Marcas Registradas (Trademark Electronic Application System, TEAS) en <http://www.uspto.gov/teas>. Para llevar a cabo la solicitud inicial de registro principal, se encuentran disponibles tres opciones de presentación electrónica: TEAS Plus, TEAS Reduced Fee (TEAS RF) y TEAS Regular.

Todas estas opciones de presentación electrónica le permiten pagar con tarjeta de crédito, transferencia electrónica de fondos o a través de una cuenta de depósito existente de la USPTO. La presentación electrónica tiene muchas ventajas sobre la presentación en papel, que incluye:

- Ayuda en línea. Los hipervínculos proporcionan secciones de ayuda para cada uno de los campos de la solicitud. La ayuda también está disponible en TEAS@uspto.gov y en el Centro de Asistencia para Marcas Registradas (TAC) (TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov o al 1-800-786-9199).
- Función de validación. TEAS comprueba la información para ayudar evitar la omisión de información importante.

- Respuesta inmediata. La USPTO inmediatamente emite un recibo de presentación inicial por mensaje de correo electrónico que incluye el número de serie asignado a la solicitud y un resumen de la presentación.
- Disponibilidad las 24 horas. TEAS se encuentra disponible las 24 horas, los 7 días de la semana (salvo entre las 2 a. m. y las 6 a. m., los domingos cuando no puede pagar mediante tarjeta de crédito, aunque puede crear formularios y guardarlos para presentarlos con posterioridad). Usted puede recibir una fecha de presentación hasta la medianoche, hora del este, en cualquier fecha.
- Cuotas de presentación más bajas. Las cuotas de presentación por usar TEAS son más bajas que la cuota de presentación en papel. Y las cuotas para solicitudes de TEAS Plus y TEAS RF son aún más bajas que la cuota de la solicitud de TEAS Regular.
- Recibos de presentación más exactos. La mayor parte de su información es transferida directamente de lo que usted ingresa en la base de datos y generalmente esta información no se vuelve a ingresar manualmente en la USPTO.

Si usted no tiene acceso a Internet, puede acceder a TEAS en cualquier Centro de Recursos de Patentes y Marcas Registradas (PTRC) en todo Estados Unidos (vea <http://www.uspto.gov/products/library/ptdl/locations/index.jsp>). Muchas bibliotecas públicas también proporcionan acceso a Internet.

¿De qué modo difiere la solicitud de TEAS Plus, TEAS RF y TEAS Regular?

La opción de presentación de TEAS Plus ofrece la cuota más reducida, por clase de productos o servicios, y posee los requisitos más estrictos. Los solicitantes de TEAS Plus deben cumplir con los requisitos de TEAS RF que se especifican a continuación, así como también con algunos requisitos adicionales respecto de la selección de la identificación de los productos/servicios, y el tipo de información relacionada con la marca que se debe proporcionar al momento de la presentación. Por ejemplo, debe poder seleccionar una entrada o entradas del Manual de Identificación Aceptable de Productos y Servicios (Acceptable Identification of Goods and Services Manual, ID Manual) de la USPTO (disponible en <http://tess2.uspto.gov/netahhtml/tidm.html>) para describir de manera precisa sus productos/servicios.

La opción de presentación de TEAS RF ofrece una cuota reducida por clase de productos o servicios, y exige que el solicitante (1) proporcione una dirección de correo electrónico y autorice a la USPTO a enviar correspondencia por este medio respecto de la solicitud durante todo el proceso de esta y (2) acepte presentar por vía electrónica a través de TEAS determinadas interposiciones relacionadas con la solicitud que se pueden llevar a cabo durante el proceso de solicitud, tales como enmiendas voluntarias y respuestas ante medidas de la oficina.

La cuota de presentación para la solicitud TEAS Regular es la más costosa de las opciones de presentación electrónica por clase de productos o servicios.

Un solicitante que presente una solicitud de TEAS Plus o TEAS RF, pero no cumpla con los requisitos relevantes correspondientes a esa opción de presentación, debe presentar una cuota de procesamiento adicional por clase de productos o servicios.

Para informarse de las cuotas corrientes, vea la Página de Información de Cuotas de Marcas http://www.uspto.gov/trademarks/tm_fee_info.jsp o contacte al Centro de Asistencia para Marcas Registradas (TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov or 1-800-786-9199).

¿Puedo Realizar una Presentación por Otro Medio que No Sea Internet?

Sí. Nosotros recomendamos usar TEAS, pero usted puede presentar una solicitud en papel a un costo mayor por clase de productos o servicios. Para obtener un formulario impreso, llame a la línea telefónica automatizada de la USPTO al 1-800-786-9199. Nuestra dirección postal es Commissioner for Trademarks, P.O. Box 1451, Alexandria, VA 22313-1451. Usted no puede presentar una solicitud por fax.

QUÉ ES UNA FECHA DE PRESENTACIÓN Y CÓMO SE DETERMINA

A todas las solicitudes se les asigna una fecha de presentación. Si usted envía su solicitud por Internet, la fecha de presentación es la fecha en que la transmisión alcanza al servidor de USPTO, en hora del este. Si usted hace la presentación en papel, la fecha de presentación de la solicitud es la fecha en la que la USPTO recibe la solicitud. La USPTO se basa en la fecha de presentación para determinar prioridades entre las solicitudes, por ejemplo, la USPTO revisa las solicitudes en el orden recibido. La fecha de presentación es importante porque generalmente le da a su solicitud prioridad sobre solicitudes con fecha de presentación posterior. De modo que, si una solicitud presentada después de la suya puede generar confusión con la suya, esa solicitud será bloqueada o, técnicamente, suspendida, hasta que su solicitud quede registrada o se abandone.

La prioridad creada por la fecha de presentación no es absoluta. Usted puede tener derechos muy fuertes basados en el uso prolongado de su marca, por ejemplo, aún y si esta es la primera vez que hace una presentación para un registro federal. Así, si usted es el segundo en línea pero tiene derechos más sólidos que el solicitante que está delante de usted, puede ser capaz de intervenir con un procedimiento de oposición y evitar que la solicitud sea registrada. Así mientras que la examinación no se llevará a cabo fuera de orden, el segundo en la línea tiene una oportunidad para hacer valer sus derechos superiores en el momento adecuado en el proceso general de registro.

Recibir una fecha de presentación no significa que su marca será registrada. Para obtener un registro, usted debe cumplir con todos los requisitos de las solicitudes y superar cualquier negativa emitida por la USPTO durante la examinación.

INFORMACIÓN A INCLUIR EN LA SOLICITUD

- PROPIETARIO DE LA MARCA (“SOLICITANTE”)
- NOMBRE Y DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA

- REPRESENTACIÓN DE LA MARCA (“EL DIBUJO”)
- BIENES/SERVICIOS
- CUOTA DE PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD
- BASES PARA LA PRESENTACIÓN
- MUESTRAS PARA SOLICITUDES BASADAS EN EL USO
- FIRMA

PROPIETARIO DE LA MARCA (SOLICITANTE)

La solicitud se debe presentar a nombre del propietario de la marca. El propietario de la marca es la persona o entidad que controla la naturaleza y calidad de los productos/servicios identificados por la marca. El propietario no es necesariamente el nombre de la persona que completa el formulario. El propietario puede ser un individuo, una corporación, una sociedad, un LLC o cualquier otro tipo de entidad legal.

¿Debo de ser ciudadano de EE. UU. para realizar la solicitud?

No. Usted no tiene que ser ciudadano de EE. UU. para realizar la solicitud y obtener un registro federal.

NOMBRE Y DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA

La USPTO exige el nombre y la dirección del solicitante para enviarle comunicaciones relacionadas con la solicitud. Se le recomienda encarecidamente al solicitante proporcionar una dirección de correo electrónico y autorizar a la USPTO para que le envíe mensajes de correo electrónicamente, para permitirle a la USPTO que le envíe notificaciones referentes a la solicitud. Los solicitantes que presenten la solicitud usando opción de presentación de TEAS Plus o TEAS RF deben autorizar las comunicaciones por correo electrónico. Nota: La USPTO no se responsabiliza de ningún correo electrónico que no sea recibido debido al software de seguridad o anti-correo no deseado del solicitante, ni ningún problema con el sistema de correo electrónico del solicitante. Usted puede ver todas las acciones y notificaciones enviadas en línea, desde el Estatus de la Marca Registrada y la Recuperación de Documentos (Trademark Status and Document Retrieval en <http://tsdr.uspto.gov>).

Los solicitantes que residen fuera de Estados Unidos pueden incluir el nombre y la dirección de un representante local en su solicitud. Un representante local es una persona que reside en EE. UU., a quien se le pueden entregar notificaciones o procesos de procedimientos que afectan a la marca.

Cambios de dirección: Usted debe mantener su dirección de correo postal y/o dirección de correo electrónico actualizadas en la USPTO. Los cambios de dirección deben ser presentados usando el formulario de Cambio de Dirección de Correspondencia (Change of Correspondence Address) de TEAS en <http://www.uspto.gov/teas>. Si usted envía un cambio de dirección en papel, incluya el nombre del solicitante, la marca y el número de serie de la solicitud y envíelo a: Commissioner for Trademarks, P.O. Box 1451, Alexandria, VA 22313-1451.

Advertencia Sobre Preocupaciones de la Privacidad

Excepto por la información de pago, todos los datos que usted presente a la USPTO, que incluye su dirección postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono, se convertirán en parte del registro público y se podrán ver a través de Internet en el sitio web de la USPTO, así como en otros sitios web que indexen los datos de la USPTO, tales como Google®. Algunos solicitantes utilizan un apartado postal para evitar la divulgación de una dirección postal. Si bien proporcionar su número de teléfono ayudará a la USPTO a comunicarse con usted, no es obligatorio; por lo tanto, si usted no desea que su número se vuelva público, no lo proporcione.

Comunicaciones Externas a la USPTO Sobre su Marca Registrada

Solicitudes: Sitios web de terceros y motores de búsqueda de Internet pueden utilizar y publicar la información que usted proporcione a la USPTO y compañías no asociadas con la USPTO pueden utilizar la información para enviarle por correo postal o correo electrónico solicitudes relacionadas con su marca registrada. Estas compañías pueden utilizar nombres que se parecen al nombre de la USPTO, que incluye, por ejemplo, los términos “Estados Unidos (United States)” o “EE. UU. (U.S.)” y sus solicitudes con frecuencia imitan el aspecto de documentos oficiales del gobierno en lugar de aparecer como una típica solicitud comercial o una solicitud legal, haciendo hincapié en datos oficiales del gobierno, como el número de serie de la solicitud, el número de registro, la(s) clase(s) internacional(es), las fechas de presentación y otra información que esté públicamente disponible en los registros de la USPTO. Muchos se refieren a otras agencias del gobierno y secciones del Código de EE. UU. La mayoría requiere del pago de “cuotas”. La mayoría requiere que se paguen “cuotas”.

Por lo tanto, asegúrese de leer cuidadosamente sus comunicaciones relacionadas con marcas registradas antes de tomar una decisión sobre si se debe responder. Toda la correspondencia oficial será de la “Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office)” en Alexandria, VA, y si es por correo electrónico, específicamente del dominio “@uspto.gov.”

Cartas alegando infracciones de marca: Si otro propietario de una marca registrada cree que usted no tiene el derecho de usar su marca registrada, usted puede recibir una carta (una carta “cese y desista”) que (1) le solicite que usted deje de usar su marca porque en lo que la carta se alega es el uso ilegal o infractor, y (2) Establece que usted podría enfrentar acción legal si no deja de usar su marca. Debido a las consecuencias legales con respecto a los derechos de su marca y la amenaza de una posible acción legal en su contra, si un abogado aún no lo representa, se le recomienda

enfáticamente que contrate uno. Vea la sección “Cómo encuentro a un abogado de marcas registradas” en la página 10.

REPRESENTACIÓN DE LA MARCA (“EL DIBUJO”)

Cada solicitud debe incluir una imagen clara de una marca (“el dibujo”). La USPTO usa el dibujo para cargar la marca a la base de datos de búsqueda de la USPTO y para imprimir la marca en el Boletín Oficial (Official Gazette, OG) y en el certificado de registro. Si usted tiene variaciones de la marca que le gustaría registrar, cada una requiere su propia solicitud y pago por separado.

Hay dos tipos de dibujos: “caracteres estándar” y “forma especial”.

¿Qué Es un Dibujo de “Caracteres Estándar”?

Un dibujo de caracteres estándar se presenta comúnmente cuando la marca que se desea registrar consiste solamente en palabras, letras o números. Una marca de caracteres estándar protege la redacción en sí misma, sin limitar la marca a un determinado tipo de letra, estilo, tamaño o color, por lo que le da una protección más amplia que un dibujo en forma especial.

Un dibujo de caracteres estándar debe tener las siguientes características:

- Ningún elemento de diseño.
- Ninguna estilización de letras y/o números.
- Números y palabras en caracteres del alfabeto latino.
- Cualquier cifra en números romanos o arábigos.
- Solamente puntuación común o marcas diacríticas.

NOTA: La USPTO ha creado una lista de caracteres estándar que muestra letras, números, signos de puntuación y marcas diacríticas que pueden ser utilizadas en un dibujo de caracteres estándar. La lista está disponible en el sitio web de la USPTO en <http://www.uspto.gov/teas/standardCharacterSet.html>.

¿Cómo Puedo Presentar un Dibujo de Caracteres Estándar?

WCuando usted presenta su solicitud electrónicamente, TEAS genera un dibujo de caracteres estándar para usted, basado en la información que usted ingresó en el formulario en “entre la marca aquí (enter the mark here).”

Cuando presenta su solicitud en papel, usted deberá utilizar papel tamaño carta estándar e incluir estos elementos en la parte superior de la “página de dibujo” como parte de su solicitud: nombre del solicitante, dirección para correspondencia; e incluir la siguiente declaración: “La marca es presentada en formato de caracteres estándar sin reclamar un estilo de letra, tamaño o color en particular.” La representación de la marca debe aparecer en el centro de la página.

¿Qué Es un Dibujo de “Forma Especial”?

Si su marca incluye un diseño o logotipo, solo o con texto, o si el estilo de letra particular o color(es) particular(es) son importantes, usted debe seleccionar el formato de dibujo de “forma especial”. Si usted está buscando el registro de una(s) palabra(s) combinada(s) con un elemento de diseño, el dibujo debe representar tanto la(s) palabra(s) y el elemento de diseño combinado como una sola imagen.

¿Cómo Puedo Presentar un Dibujo de “Forma Especial”?

WCuando usted presenta su solicitud electrónicamente, usted debe subir una imagen de su marca al formulario de TEAS. La imagen de la marca debe estar en formato .jpg y debe tener un mínimo de espacio blanco alrededor del diseño de la marca. Las imágenes de la marca no deben incluir los símbolos de marca de producto, marca de servicio o marca registrada (TM, SM, ®). A menos que se presente una imagen en color para la marca donde el color se afirma como una característica de la marca, la imagen de marca debe ser en blanco y negro.

Cuando haga la presentación de solicitud en papel, usted debe utilizar papel tamaño carta estándar e incluir el nombre del solicitante y la dirección para correspondencia en la parte superior de la página del dibujo como parte de su solicitud. La marca debe aparecer en el centro de la página, y debe consistir en toda la marca, es decir, palabra(s) y diseño cuando sea apropiado.

El siguiente es un ejemplo de una página de dibujo de forma especial adecuada para una solicitud en papel para la marca T.MARKEY y el diseño del personaje de T.MARKEY:

Nombre del solicitante: Jefferson Partners, Inc.

Dirección para correspondencia: 100 Main Street, Any Town, MO 12345



¿Debo Presentar un Dibujo en Blanco y Negro o un Dibujo en Colores?

Generalmente usted puede presentar un dibujo en blanco y negro aun si su marca es en color, porque un dibujo en blanco y negro cubre el uso de su marca en cualquier color. Sin embargo, es importante que sus clientes asocien colores específicos en su marca con su producto, quizás usted quiera limitar su marca y reclamar esos colores como parte de su marca. Si usted envía una solicitud de color, entonces también deberá enviar un dibujo en color que coincida con los colores que usted está reclamando.

¿Cuáles Son los Requisitos si Presento un Dibujo en Colores?

Usted debe presentar lo siguiente: (1) una “reclamación de color” nombrando el (los) color(es) e indicando que el (los) color(es) son una característica de la marca, y (2) una declaración separada describiendo la marca e indicando donde aparece el (los) color(es) en la marca.

PRODUCTOS/SERVICIOS

¿Cuál es la Diferencia Entre Productos y Servicios?

Los productos son artículos de mercadería, tales como bicicletas o velas. Los servicios son actividades realizadas para el beneficio de alguien más, tales como un servicio de renta de bicicletas o preparación de banquetes.

La diferencia entre productos y servicios puede ser confusa. ¿Pagan sus clientes por un producto o pagan para que usted realice una actividad específica? Si sus clientes le están pagando por un artículo, tales como una bicicleta o una vela, entonces usted tiene productos. Sin embargo, si sus clientes le están pagando para realizar una actividad, tales como preparación de banquetes o renta de bicicletas, entonces usted tiene servicios. Usted puede enumerar productos y servicios en la solicitud.

Usted debe enumerar los productos/servicios por los cuales usted quiere registrar su marca. Si usted está presentando una solicitud sobre la base de “uso en el comercio”, debe estar usando la marca en comercio en todos los productos/servicios que se enumeran. Si usted está presentando la solicitud basada en un “intento de buena fe de utilizar la marca”, debe tener buena fe o buena intención de utilizar la marca en todos los productos/servicios listados.

Usted debe verificar el Manual de Identificación Aceptable de Productos y Servicios (ID Manual) de la USPTO disponible en <http://tess2.uspto.gov/netahhtml/tidm.html>, que contiene una lista de identificaciones aceptables de productos y servicios. Cualquier entrada que usted elija debe describir exactamente sus productos/servicios. Si falla en listar correctamente los productos/servicios con los que se utiliza la marca, o tiene la intención de usar la marca, esto podría impedir que se registre su marca. No se le dará reembolso por las cuotas pagadas.

Si el ID Manual contiene una lista exacta para sus productos/servicios, no seleccione solamente una entrada que parezca “cercana”. En su lugar, usted debe crear su propia identificación, que describa sus productos/servicios usando términos claros, concisos y que el público en general pueda entender fácilmente. Si usted lista términos imprecisos, tales como “servicios varios/ misceláneos” o “nombre de la compañía”, su solicitud será considerada nula y deberá presentar una nueva solicitud.

Si está usando el formulario TEAS Plus, usted debe escoger sus productos/servicios del ID Manual. Por lo tanto, debe consultar el Manual ID antes de completar el formulario. Si ninguna entrada del ID Manual identifica exactamente sus productos/servicios, usted no puede usar el formulario TEAS Plus. Sin embargo, usted puede usar el formulario de TEAS RF o TEAS Regular.

¿Puedo Cambiar los Productos/Servicios Después de Presentar mi Solicitud?

Usted puede aclarar o limitar los productos/servicios pero no puede expandir o ampliar los productos/servicios. Por ejemplo, si usted presentó su solicitud para “camisas”, puede limitar los productos a tipos específicos de camisas tales como “camisetas y sudaderas”. Sin embargo, usted no puede cambiar los productos a “pantalones”. Del mismo modo, si usted presentó su solicitud para “joyería”, usted puede cambiar los productos a tipos específicos de joyería tales como “joyería, concretamente, aretes”. Sin embargo, usted no puede cambiar los productos a servicio tales como “tiendas de joyería”.

CUOTA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Las cuotas de presentación de solicitudes están basadas en el tipo de formulario usado (TEAS Plus, TEAS RF, TEAS Regular o en papel) y el número de “Clases Internacionales” de productos y servicios de la solicitud. Las solicitudes en papel tienen las cuotas de presentación más altas y las solicitudes de TEAS Plus tienen las cuotas de presentación más bajas. Para informarse de las cuotas corrientes, vea la Página de Información de Cuotas de Marcas Registradas (Trademark Fee Information) http://www.uspto.gov/trademarks/tm_fee_info.jsp o contacte al Centro de Asistencia para Marcas Registradas (TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov or 1-800-786-9199).

Los productos y servicios están separados en categorías llamadas “Clases Internacionales”. Cada Clase Internacional requiere una cuota de presentación separada. Para obtener una lista de las Clases Internacionales, vea el “Programa Internacional de Clases de Productos y Servicios” (“International Schedule of Classes of Goods and Services”) en <http://www.uspto.gov/trademarks/notices/international.jsp>. Si bien puede emplear el programa para determinar la cantidad total de clases que requieren una cuota (cada clase de productos y servicios requiere una cuota separada), no resulta adecuado para determinar identificaciones reales de productos y/o servicios que se incluirán en su solicitud, dado que los encabezados de las clases generales no son aceptables con fines de presentación. En su lugar, use el Manual de Identificación Aceptable de Productos y Servicios (ID Manual) de la USPTO, en <http://tess2.uspto.gov/netahhtml/tidm.html>.

Los formularios de TEAS aceptan pagos por tarjeta de crédito y transferencia electrónica de fondos o a través de una cuenta de depósito existente de la USPTO. Si usted presentará una solicitud en papel, puede descargar el formulario para autorización de cargos a la tarjeta de crédito del sitio web de la USPTO en <http://www.uspto.gov/forms/2038-fill.pdf> o pagar con cheque o giro postal pagadero a “Director of the USPTO”.

Un solicitante que presente una solicitud de TEAS Plus o TEAS RF, pero no cumpla con los requisitos relevantes correspondientes a esa opción de presentación, debe presentar una cuota de procesamiento adicional por clase de productos o servicios.

Las cuotas de presentación no son reembolsables. Si su solicitud cumple con los requisitos de presentación pero más tarde se rechaza por motivos legales, la cuota de presentación de la solicitud no será reembolsada.

BASES PARA LA PRESENTACIÓN

La solicitud debe especificar sus “bases” para la presentación. La mayoría de los solicitantes de EE. UU. basan su solicitud ya sea en su uso actual de la marca en el comercio o en su intención de usar la marca en el comercio en el futuro.

¿Cuál es la Diferencia Entre una Solicitud de “Uso en el Comercio” y una Solicitud de “Intención de Uso”?

Bajo cualquiera de las bases, antes del registro usted debe demostrar que usted ha usado la marca en el comercio en conexión con todos sus productos/servicios listados en su solicitud mediante la presentación de una muestra aceptable. La diferencia básica entre estas dos bases de presentación es si usted ha empezado a usar la marca en todos los productos/servicios, es decir, si ya comenzó a vender todos los productos o prestar todos los servicios con la marca. Si usted ya ha usado la marca en el comercio en relación con todos los productos/servicios indicados en la solicitud, puede presentar bajo la base “uso en el comercio”. Si usted no ha usado su marca pero tiene la intención de usarla en el futuro, usted debe presentar bajo la base “intención de uso”. Una base de “intención de uso” requiere la presentación de un formulario adicional y una cuota que no es necesaria si usted hace la presentación bajo “uso en el comercio”. Para obtener información del formulario adicional, vea la sección “¿CÓMO ESTABLEZCO EL USO DE LA MARCA SI PRESENTÉ UNA SOLICITUD COMO INTENCIÓN DE USO?” en la página 28. También es posible presentar una solicitud donde algunos de los productos/servicios están en uso y otros como intención de uso, pero la solicitud debe identificar esto claramente.

¿Qué es una Base de “Uso en el Comercio”?

Para solicitudes presentadas bajo la base de uso en el comercio, usted debe estar usando la marca en la venta o transporte de productos o la prestación de servicios en el comercio “interestatal” entre más de un estado o territorio de EE. UU., o en comercio entre EE. UU. y otro país. En el caso de los productos, la marca debe aparecer en los productos (por ejemplo, etiquetas o rótulos), el recipiente o el envase de los productos o las muestras asociadas con los productos. En el caso de los servicios, la marca debe ser usada en la publicidad o la prestación de los servicios. Sin embargo, simplemente publicitar productos o servicios, sin que los productos se vendan o transporten en el comercio, ni que efectivamente se presten los servicios, no constituye un uso en el comercio.

¿Cómo Establezco mi Base de “Uso en el Comercio”?

- Provea la fecha del primer uso de la marca en cualquier lugar y la fecha del primer uso de la marca en el comercio con los productos/servicios.
- Envíe una muestra (ejemplo) donde conste cómo usa su marca en el comercio con los productos/servicios. Vea la sección “MUESTRAS PARA SOLICITUDES BASADAS EN EL USO” en la página 22.

¿Cuál es la diferencia entre “fecha del primer uso en cualquier lugar” y la “fecha del primer uso en el comercio”?

La fecha del primer uso en cualquier lugar es la fecha en la cual los productos fueron vendidos o transportados o los servicios fueron prestados por primera vez bajo la marca, incluso si ese uso fuera solamente local. La fecha del primer uso en el comercio es la fecha en la cual los productos fueron vendidos o transportados o los servicios fueron prestados por primera vez bajo la marca entre más de un estado o territorio de EE. UU., o en el comercio entre EE. UU. y otro país. La fecha del primer uso en cualquier lugar debe ser la misma o anterior a la fecha del primer uso en el comercio.

¿Qué es una base de “intención de uso”?

Si usted no ha utilizado todavía la marca pero planea hacerlo en el futuro, usted puede presentar la solicitud sobre la base de intento de buena fe de utilizar la marca en el comercio. Un intento de buena fe de utilizar la marca es más que una idea y está menos que lista para el mercado. Por ejemplo, tener un plan de negocios, la creación de muestras del producto o realizar otras actividades de negocios iniciales pueden reflejar un intento de buena fe de usar la marca.

¿Hay alguna otra forma de presentación posible?

Sí. En base a los acuerdos/tratados internacionales, un propietario puede presentar una solicitud en EE. UU. basada en una solicitud/un registro extranjero emitido por otro país (una solicitud de la “Sección 44”). Además, un propietario extranjero puede presentar una solicitud internacional en su país natal y solicitar una extensión de protección para EE. UU. (una solicitud de la “Sección 66(a)”). Vea en el Manual de Marcas Registradas del Proceso de Examinación (TMPEP) los capítulos 1000 y 1900 para obtener información.

¿Cómo protejo mi marca fuera de Estados Unidos?

El registro de la USPTO es efectivo solamente en EE. UU., aunque a los productos/servicios se les asigna un número de clasificación “internacional”. Si después de presentar una solicitud en EE. UU. usted quiere proteger su marca fuera de EE. UU., usted puede presentar una solicitud internacional o presentar una solicitud directamente en ese país. Para obtener más información acerca de la protección de su marca bajo el Protocolo de Madrid, vea <http://www.uspto.gov/trademarks/law/madrid>.

MUESTRAS PARA SOLICITUDES BASADAS EN EL USO

¿Qué es una “muestra” de uso y cómo se diferencia del “dibujo”?

Una muestra es un ejemplo de cómo usa usted en realidad la marca en el comercio en sus productos o con sus servicios. Una muestra no es lo mismo que el dibujo. El dibujo demuestra solamente la marca, donde un ejemplo demuestra la marca como sus compradores la encuentran en el mercado (por ejemplo, en las etiquetas o en su sitio web).

¿Qué es una muestra propia para uso de la marca en productos (artículos de mercadería)?

Habitualmente, una muestra para una marca usada en productos muestra la marca tal y como aparece en los productos reales, o en el etiquetado o envasado de los productos. Por ejemplo, su muestra puede ser una etiqueta o rótulo que muestra la marca, o una fotografía que muestra la marca en los productos o en su envasado. Puede que la muestra no sea un “modelo” de estos artículos sino que debe ser una muestra de lo que realmente utiliza o una fotografía del envasado real. Mostrar una representación de la marca por sí sola no es suficiente; la muestra debe enseñar la marca en conexión con los productos.

Una muestra que enseñe la marca del modo que está siendo usada en una manera puramente ornamental o decorativa puede que no sea una muestra aceptable. Un eslogan o un diseño en la parte delantera de una camiseta u otra ropa o bolsa de mano, por ejemplo, no sería aceptable, ya que es probable que se perciba como ornamental o decorativa en lugar de una marca comercial. Sin embargo, una palabra corta o un diseño pequeño, tal como un pequeño animal en el bolsillo de una camisa, puede crear la impresión comercial de una marca registrada y ser aceptable como una muestra.



Muestra aceptable



Muestra no aceptable

¿Es mi sitio web una muestra adecuada para productos?

Un sitio web es una muestra aceptable si la marca aparece cerca de la fotografía de los productos (o un texto con la descripción de los productos) y sus clientes pueden ordenar los productos desde el sitio web. Un sitio web que simplemente anuncia los productos no es aceptable. Usted debe proporcionar una imagen de captura de pantalla del sitio web, por ejemplo, no es aceptable simplemente proporcionar la dirección del sitio web.

¿Qué NO es una muestra adecuada de productos?

Facturas, anuncios, formularios de pedidos, panfletos, folletos, comunicados publicitarios, hojas membretadas y tarjetas de presentación generalmente no son muestras aceptables de productos.

¿Qué es una muestra adecuada para el uso de una marca de servicios?

Una muestra para una marca usada en conexión con servicios debe mostrar la marca usada en la prestación o promoción de servicios. Por ejemplo, su muestra puede ser una fotografía de un cartel del establecimiento comercial, un folleto acerca de los servicios, un anuncio de los servicios, un sitio o una página web, una tarjeta de presentación o artículos de escritorio mostrando la marca. La muestra debe enseñar o contener alguna referencia de los servicios, esto es, no es solamente una representación de la marca en sí. Simplemente publicitar sus servicios sin nunca prestarlos no constituye un uso en el comercio.

Por ejemplo, si la marca que busca ser registrada como “T.MARKEY” es para tiendas minoristas que ofrecen ropa deportiva masculina, una muestra que solamente enseñe la palabra “T.MARKEY” y ninguna otra cosa no será aceptable, pero una muestra que enseñe la palabra “T.MARKEY” en un cartel de la tienda de ropa será aceptable, como se muestra a la derecha.



¿Qué NO es una muestra adecuada para servicios?

Las pruebas de imprenta para anuncios o artículos de noticias acerca de sus servicios no son aceptables porque no enseñan el uso de su marca en el mercado.

¿Cuándo debo presentar la muestra?

Si su solicitud está basada en el “uso en el comercio,” usted debe presentar una muestra para cada clase de productos/servicios cuando presente la solicitud.

Si su solicitud está basada en la “intención de uso” usted debe presentar una muestra para cada clase de productos/servicios cuando presente la “alegación de uso”. La alegación de uso puede ser presentada antes de la publicación (Enmienda de alegación de uso) o después de la publicación (Declaración de uso). Para obtener más información sobre la Alegación de uso, vea la sección “CÓMO ESTABLECER EL USO DE LA MARCA PARA UNA SOLICITUD DE INTENCIÓN DE USO” en la página 28.

¿Cómo presento la muestra?

Cuando haga la presentación electrónicamente, usted debe adjuntar una imagen de su muestra en formato .jpg o .pdf. Para mostrar el contexto en el cual se usa la marca, la imagen deberá incluir la mayor cantidad de la etiqueta o publicidad posible. En raras ocasiones, su muestra puede consistir en un archivo de audio o video; vea en el [TMEP la Sección 904.03\(f\)](#) para obtener más información acerca de cómo presentar este tipo de muestras.

Si no puede presentar la muestra mediante su método electrónico favorito y está presentando una solicitud impresa en papel, Enmienda de alegación de uso o Declaración de uso, la muestra

debe ser plana y no mayor de 8½ por 11 pulgadas (por ejemplo, una etiqueta o una fotografía del empaque). Sin embargo, usted puede enviar discos compactos o DVD, con archivos en formato .jpg, .pdf, .wav, .wma, .wmv, .mp3, .mpg o .avi.

FIRMA

¿Quién puede firmar la solicitud?

Si usted es propietario de la marca y está solicitando en su capacidad individual y no como una entidad de negocios, usted puede firmar la solicitud. Si una entidad de negocios es dueña de la marca, entonces la persona que puede firmar la solicitud a nombre de ese negocio es (1) alguien con conocimiento de primera mano de los contenidos de la solicitud y con autoridad para actuar a nombre del propietario o (2) alguien con autoridad legal para obligar al propietario tal como un socio general o un oficial corporativo. Si el solicitante está representado por un abogado, el abogado puede firmar la solicitud en nombre del solicitante.

Tenga en cuenta que existen diferentes requisitos para quien pueda firmar otros tipos de documentos que los solicitantes deben presentar ante la USPTO con respecto a su solicitud. Todos los documentos, incluida la solicitud son documentos legales; por consiguiente, la persona apropiada debe firmar cada documento para que la USPTO lo acepte.

¿Cómo firmo una solicitud electrónica?

En una solicitud electrónica, usted introduce una firma electrónica en el formulario escribiendo su firma entre dos barras inclinadas, que consiste de cualquier combinación alfabética y/o numérica de su elección. Entre los ejemplos de firmas aceptables se incluyen /john doe/, /jd/ o /d123/. No está permitido que una persona ingrese la firma de otra persona.

QUÉ PASA DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN Y QUÉ HACER

¿Qué debo de hacer después de presentar la solicitud?

Usted debe supervisar diligentemente el estado de su solicitud. Esto significa que debe:

- Verificar regularmente el estado de su solicitud pendiente. Le recomendamos que verifique el estado de su solicitud cada 3 a 4 meses. El abogado examinador asignado revisará su solicitud aproximadamente 3 meses después de su fecha de presentación. El proceso total de registro puede tardar hasta un año o incluso más, dependiendo de varios factores; por ejemplo, la base de la presentación de la solicitud y la integridad de la solicitud al momento de la presentación. Para conocer los plazos límites del proceso general para una solicitud presentada en virtud de la Sección 1(b), en función de la intención de uso, vea la página 32. Para obtener los plazos límites para solicitudes presentadas bajo diferentes bases, así como para conocer los plazos límites del proceso posterior al registro, visite <http://www.uspto.gov/trademarks/process/timeline.jsp>.

- Responder a cualquier acción o aviso emitidos por la Oficina dentro de los plazos de tiempo apropiados, generalmente dentro del plazo de 6 meses desde la fecha de emisión.
- Ponerse en contacto inmediatamente con la USPTO y solicitar una medida correctiva si usted cree que hay algo incorrecto en el archivo.

¿Cómo verifico el estado?

Usted puede verificar el estado de cualquier solicitud pendiente a través del sistema de Recuperación de Documentos y Estado de Marcas Registradas (Trademark Status and Document Retrieval, TSDR) en <http://tsdr.uspto.gov>. Usted debe tener su número de serie disponible (un número de serie es un número de 8 dígitos que generalmente comienza con 76, 77, 79 u 85). Si usted no tiene acceso a Internet, puede llamar al Centro de Asistencia para Marcas Registradas al 1-800-786-9199 para solicitar una verificación del estado.

Cuando verifique el estado de su solicitud, asegúrese de que haya recibido todas las comunicaciones enviadas por la USPTO, que anotó las fechas límite y que tomó las medidas apropiadas. También, imprima una copia de la página de estado TSDR para sus archivos.

REVISIÓN LEGAL Y DE PROCEDIMIENTOS DE LA SOLICITUD

Aproximadamente 3 meses después de la fecha en que su solicitud es presentada, la solicitud es asignada a un abogado examinador para determinar si la ley permite el registro. El abogado examinador analizará la solicitud escrita, el dibujo y cualquier muestra, para asegurarse que estos satisfacen todos los requisitos legales federales. El registro federal de marcas registradas está regido por la Ley de Marcas de 1946, Título 15 del Código de Estados Unidos (United States Code, U.S.C.), §1051 y subsiguientes, así como por las Reglas de Práctica de Marcas Registradas, Parte 2 del Título 37 del Código de Reglamentaciones Federales (Code of Federal Regulations, C.F.R.)

El abogado examinador puede emitir una carta (medida de la oficina) explicando las razones para rechazar el registro u otros requisitos. Si usted recibe una medida de la oficina, usted debe presentar una respuesta dentro de un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisión de la medida de la oficina. Su cuota de presentación no será reembolsada si se le negó el registro de la solicitud.

PUBLICACIÓN PARA OPOSICIÓN

Si no hay negativas o requisitos adicionales identificados o si todos los problemas han sido resueltos, el abogado examinador aprobará la marca para que se publique en el [Boletín Oficial \(OG\)](#), una publicación semanal en línea. La USPTO le enviará un Aviso de publicación en la cual se detalla la fecha de publicación.

Si usted ha autorizado la comunicación por correo electrónico, la USPTO le enviará por correo electrónico una “Notificación de ‘aviso de publicación’” aproximadamente 3 semanas antes de la fecha de su futura publicación en el OG. En la fecha de publicación efectiva, usted recibirá un segundo mensaje de correo electrónico, concretamente, una [“Confirmación de Publicación en el Boletín Oficial” con un enlace al OG](#). Si usted no ha autorizado la comunicación por correo electrónico con la USPTO, la USPTO le enviará por correo aproximadamente 3 semanas antes de la publicación del documento un “Aviso de publicación” indicando la fecha de publicación.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN?

Después de la publicación en el OG, hay un período de 30 días en los que el público puede objetar el registro de la marca presentando una oposición. Una oposición es similar a un proceso judicial, pero es realizado ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones (Trademark Trial and Appeal Board), un tribunal administrativo de la USPTO. Una tercera parte que esté considerando presentar una oposición puede presentar una solicitud para una extensión de tiempo para presentar la oposición, lo que podría retrasar aún más cualquier medida en su solicitud.

El siguiente paso después de la publicación depende de su base para presentar la solicitud:

ASPECTOS EN EL CERTIFICADO DE REGISTRO PARA UNA SOLICITUD DE “USO EN EL COMERCIO”

Si no hay oposición o si no se presenta una extensión de tiempo para oponerse o si usted supera con éxito una oposición, usted no necesita tomar ninguna medida para la solicitud para entrar en la siguiente etapa del proceso. En ausencia de cualquier presentación relacionada con una oposición, la USPTO generalmente emite un certificado de registro alrededor de 11 semanas después de la publicación, si la solicitud está basada en el uso actual de la marca en el comercio (Sección 1(a)) o en un registro extranjero o internacional (Sección 44(e) o Sección 66(a)).

ASPECTOS EN EL AVISO DE ACEPTACIÓN (NOTICE OF ALLOWANCE, NOA) PARA UNA SOLICITUD DE “INTENCIÓN DE USO”

Si no hay oposición o si no se presenta una extensión de tiempo para oponerse o si usted tiene éxito con una oposición, usted no necesita tomar ninguna acción para la solicitud para entrar en la siguiente etapa del proceso. En ausencia de cualquier presentación relacionada con una oposición, la USPTO generalmente emite un certificado de NOA alrededor de 8 semanas después de la publicación.

Un NOA indica que su marca ha sido permitida, pero no significa que ha sido registrada. Como siguiente paso para el registro, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de emisión del NOA usted debe:

- Presentar una “Declaración de uso” si usted presentó basado en la intención de uso (Sección 1(b)) y ahora está usando la marca en el comercio.
- Haber empezado a usar la marca en el comercio y entonces presentar una “Declaración de uso”.
- Presentar una “Solicitud de extensión de tiempo para presentar una declaración de uso” si usted necesita tiempo adicional para empezar a usar la marca en el comercio.

Los formularios para la presentación, tanto de la Declaración de uso como de la Extensión de tiempo, están en <http://www.uspto.gov/teas>.

CÓMO ESTABLECER EL USO DE LA MARCA PARA UNA SOLICITUD DE “INTENCIÓN DE USO”

El Aviso de aceptación (NOA) ya ha sido emitido

Si un NOA ya ha sido emitido, usted establece uso al presentar un formulario Declaración de uso (Statement of Use, SOU) que contiene una declaración jurada de que usted está usando ahora la marca en el comercio en todos los productos/servicios. Si usted desea presentar una SOU antes de que la marca esté en uso en el comercio en todos los productos/servicios, usted debe eliminar o dividir los productos/servicios para los cuales la marca no está en uso. Para obtener más información sobre una solicitud, vea en el [TMEP, las secciones 1110 y subsiguientes](#).

El SOU también debe incluir:

- Una cuota de presentación por clase de productos o servicios.
- La fecha del primer uso de la marca en cualquier lugar y la fecha del primer uso de la marca en el comercio.
- Una muestra (o ejemplo) mostrando como usa usted la marca en el comercio por cada clase de productos y servicios.

Una vez que la USPTO ha emitido el NOA, usted tiene 6 meses para presentar la SOU. El período de 6 meses se computa a partir de la fecha de emisión que se muestra en el NOA, no la fecha en que usted la recibió. Si no empleó la marca en el comercio, debe presentar una Solicitud de Extensión de Tiempo para presentar una declaración de uso (Solicitud de Extensión) antes de que finalice el período de 6 meses; de lo contrario, la solicitud se declarará abandonada, lo cual supondrá que el proceso de solicitud ha finalizado y no se registrará la marca. Usted puede solicitar 5 extensiones adicionales para un total de 36 meses como máximo a partir de la fecha de emisión del NOA, con una declaración de sus esfuerzos permanentes para hacer uso de la marca en el comercio. Cada Solicitud de Extensión debe estar acompañada por una cuota de presentación por clase de productos/servicios. El formulario para la presentación de la Solicitud de Extensión se encuentra en <http://www.uspto.gov/teas>. La fecha de concesión o rechazo de

la Solicitud de Extensión no afecta la fecha límite para la presentación de la SOU o la siguiente Solicitud de Extensión. La fecha límite siempre es calculada a partir de la fecha de emisión del NOA.

Para informarse de las cuotas corrientes, vea la Página de Información de Cuotas de Marcas http://www.uspto.gov/trademarks/tm_fee_info.jsp o contacte al Centro de Asistencia para Marcas Registradas (TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov or 1-800-786-9199).

El Aviso de Aceptación (NOA) No Ha Sido Emitido

Si el NOA aún no ha sido emitido y la solicitud aún no ha sido aprobada para su publicación, usted puede presentar una Enmienda de alegación de uso (Amendment to Allege Use), que incluye la misma información que la SOU (vea más arriba). Puede que usted no presente la Enmienda de alegación de uso durante el “período de suspensión” después de la aprobación de la marca para publicación y antes de la emisión del NOA. En ese caso, debe esperar hasta después del período de suspensión para presentar su SOU.

MANTENER UN REGISTRO DE MARCA REGISTRADA FEDERAL

La USPTO le enviará por correo electrónico un recordatorio del momento en que vencerán los documentos de mantenimiento de registro. Dado que el recordatorio únicamente se envía por correo electrónico, resulta importante mantener actualizada su dirección de correo electrónico en la base de datos de la USPTO (según sea necesario, emplee para toda actualización el formulario Cambio de Dirección de Correspondencia [Change of Correspondence Address] de TEAS). Para mantener su registro de marca, usted debe presentar su primer documento de mantenimiento entre el 5.º y 6.º año después de la fecha de registro, así como también otros documentos de mantenimiento entre el 9.º y 10.º año y a partir de entonces. Su certificado de registro contiene información importante sobre el mantenimiento de su registro federal. Si los documentos no se presentan a tiempo, su registro se cancelará y no se podrá reactivar ni reinstalar, lo cual hará necesaria la presentación de una nueva solicitud para empezar todo el proceso nuevamente. Los formularios para la presentación de los documentos de mantenimiento están en <http://www.uspto.gov/teas>.

A lo largo de la vigencia del registro, usted debe vigilar y hacer cumplir sus derechos. Mientras la USPTO evitará otra solicitud pendiente para una marca similar usada en productos relacionados o en conexión con servicios relacionados con la procedencia del registro basado en una existencia de riesgo de confusión, la USPTO no se involucrará en ninguna política de separación o actividades de cumplimiento.

Los derechos en una marca registrada federalmente pueden durar indefinidamente si continúa el uso de la marca y presenta todos los documentos de mantenimiento necesarios con la(s) cuota(s) requerida(s) en los momentos apropiados, como se identifica a continuación. Los documentos necesarios para mantener el registro de la marca son:

- Una Declaración de uso continuo o Falta de uso excusable en virtud de la Sección 8 (declaración §8).
- Una Declaración combinada de uso continuo y Solicitud de renovación en virtud de las Secciones 8 y 9 (combinadas §§8 y 9).

Una declaración §8 se vence antes del fin del período de 6 años después de la fecha de registro o dentro de los 6 meses del período de gracia posterior. El incumplimiento de la presentación de esta declaración tendrá como consecuencia la cancelación del registro.

Se debe presentar una declaración combinada de §§8 y 9 antes de completar cada período de 10 años después de la fecha de registro o dentro de un plazo de 6 meses desde el período de gracia posterior. El incumplimiento de estas presentaciones requeridas tendrá como consecuencia la cancelación y/o el vencimiento del registro.

Para informarse de las cuotas corrientes, vea la Página de Información de Cuotas de Marcas http://www.uspto.gov/trademarks/tm_fee_info.jsp o contacte al Centro de Asistencia para Marcas Registradas (TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov or 1-800-786-9199).

CUOTAS PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MARCA

Para informarse de las cuotas corrientes, vea la Página de Información de Cuotas de Marcas http://www.uspto.gov/trademarks/tm_fee_info.jsp o contacte al Centro de Asistencia para Marcas Registradas (TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov or 1-800-786-9199).

Las cuotas están basadas en el número total de Clases Internacionales que la USPTO asigne a sus productos/servicios. Para obtener una lista de las Clases Internacionales, vea el “Programa Internacional de Clases de Productos y Servicios” (“International Schedule of Classes of Goods and Services”) en <http://www.uspto.gov/trademarks/notices/international.jsp>.

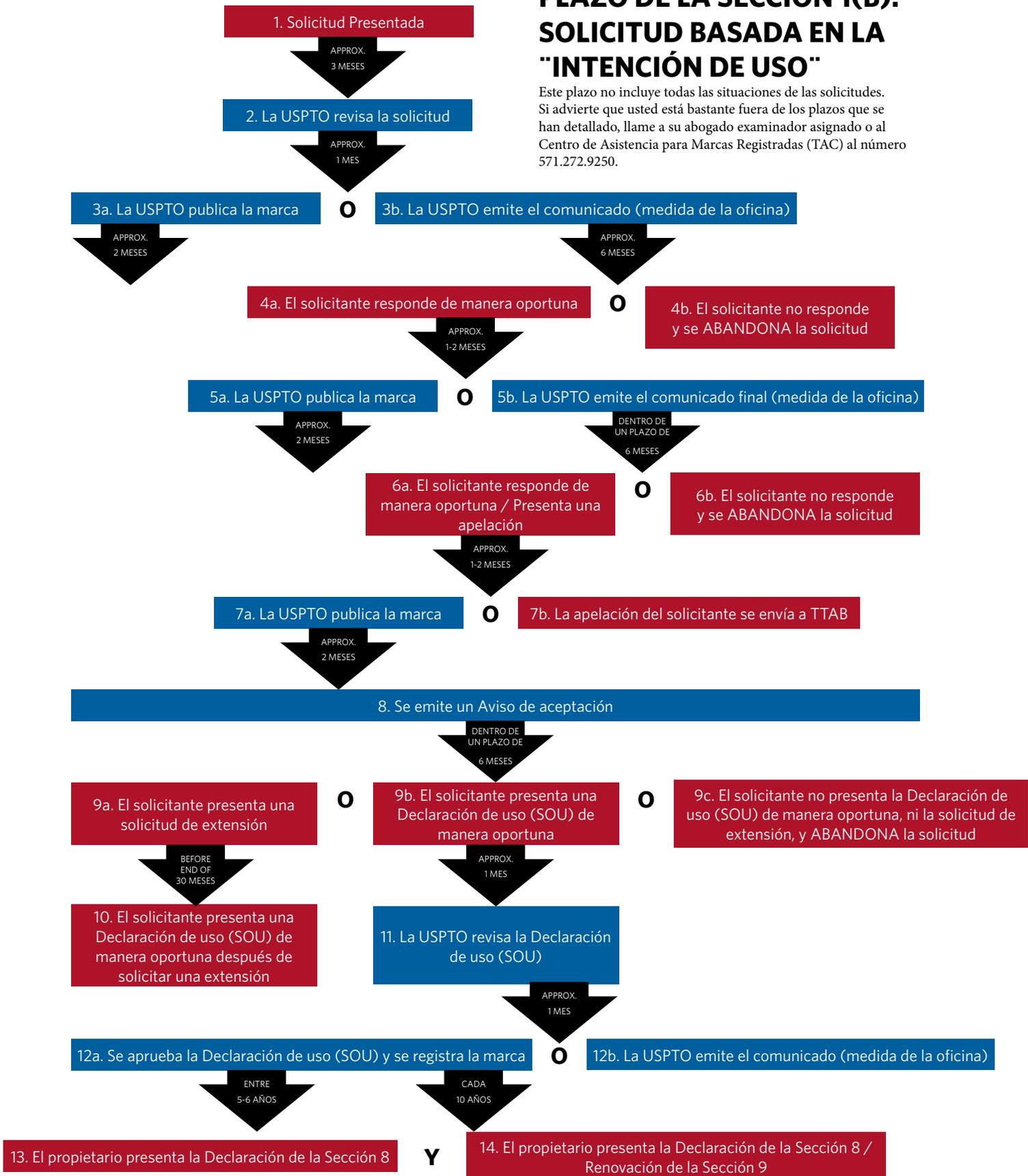
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

- Sitio web de la USPTO en www.uspto.gov/trademarks, Información básica sobre marcas registradas
Para obtener videos instructivos, plazos de procesamiento de solicitudes, preguntas frecuentes (FAQ) y demás información de utilidad.
- Centro de Asistencia para Marcas Registradas (TAC) TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov o llamando al 1-800-786-9199
Para obtener información general sobre marcas registradas y formularios de solicitud impresos
- Centros de Recursos de Patentes y Marcas Registradas

Los Centros de Recursos de Patentes y Marcas Registradas (PTRC) son una red nacional de bibliotecas públicas, estatales y académicas que difunden información de patentes y marcas registradas y apoyan las diversas necesidades de propiedad intelectual del público. Los PTRC tienen especialistas entrenados que pueden contestar preguntas específicas relacionadas con el proceso de marca registrada, pero no pueden prestar asesoramiento legal. Para obtener más información sobre los PTRC, incluida una [lista de los PTRC en su estado](#), visite <http://www.uspto.gov>.

PLAZO DE LA SECCIÓN 1(B): SOLICITUD BASADA EN LA "INTENCIÓN DE USO"

Este plazo no incluye todas las situaciones de las solicitudes. Si advierte que usted está bastante fuera de los plazos que se han detallado, llame a su abogado examinador asignado o al Centro de Asistencia para Marcas Registradas (TAC) al número 571.272.9250.



Paso 1. Solicitud presentada: A la solicitud presentada se le asigna un número de serie. Se debe hacer referencia a este número siempre que se comunique con la USPTO. El solicitante puede verificar el estado de cualquier solicitud durante todo el proceso, ingresando el número de serie de la solicitud en la página <http://tsdr.uspto.gov>, o bien llamando a la línea para la verificación de estado de la marca registrada al 571-272-5400. Aproximadamente 3 meses, vaya al paso 1.

Paso 2. La USPTO rechaza la solicitud: Si se cumplen los requisitos mínimos de presentación, la solicitud es asignada a un abogado examinador. El abogado examinador realiza una revisión de la solicitud para determinar si la ley federal permite su registro. La(s) cuota(s) de presentación no se reembolsará(n), incluso si posteriormente la solicitud de registro se rechaza con fundamentos jurídicos. Aproximadamente 1 mes, vaya al paso 3a o al paso 3b.

Paso 3a. La USPTO publica la marca: Si no hay negativas o requisitos adicionales identificados, el abogado examinador aprobará la marca para publicación en el Boletín Oficial (OG). El OG, una publicación semanal en línea, ofrece notificaciones al público acerca de lo que la USPTO planea registrar. Aproximadamente 1 mes después de la aprobación, la marca se publicará en el OG durante un período de oposición de 30 días. Cualquier parte que considere que resultaría perjudicada por el registro de una marca debe presentar una objeción (oposición) al registro dentro de ese plazo de 30 días ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones. No se realiza ninguna otra acción hasta que se resuelve la oposición. Aproximadamente 2 meses, vaya al paso 8.

Paso 3b. La USPTO emite el comunicado (medida de la oficina): Si aún se debe presentar documentación por negativas o requisitos, el abogado examinador a quien se le asigna la solicitud emitirá un comunicado (medida de la oficina) que establecerá las negativas/los requisitos. El solicitante debe presentar una respuesta que considere cada negativa y requisito dentro de un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisión de la medida de la oficina. Dentro de un plazo de 6 meses, vaya al paso 4a o al paso 4b.

Paso 4a. El solicitante responde de manera oportuna: Para evitar el abandono de la solicitud, el solicitante debe presentar una respuesta de manera oportuna que considere cada negativa y/o requisito establecido en la medida de la oficina. El abogado examinador revisará la respuesta presentada para determinar si se resuelven todas las negativas y/o se cumplen todos los requisitos. Aproximadamente de 1 a 2 meses, vaya al paso 5a o al paso 5b.

Paso 4b. El solicitante no responde y se abandona la solicitud: Si el solicitante no responde dentro de un plazo de 6 meses a partir de la fecha en que se emitió la medida de la oficina, se abandona la solicitud. El término "abandona" significa que se finaliza el proceso de solicitud y la marca no se registrará. Cuando se abandonan las solicitudes, las cuotas de presentación NO se reembolsan. Las solicitudes abandonadas son registros "muertos", ya que dejan de estar en trámite o bajo consideración para su aprobación. Para continuar con el proceso de solicitud, el solicitante debe presentar una petición para reactivar la solicitud dentro de un plazo de 2 meses desde la fecha de abandono. Si pasan más de 2 meses después de la fecha de abandono de la solicitud, se negará la petición como inoportuna y el solicitante deberá presentar una solicitud nueva y pagar la(s) cuota(s) pertinente(s).

Paso 5a. La USPTO publica la marca: Si la respuesta del solicitante prevalece sobre las negativas y/o cumple con todos los requisitos, el abogado examinador aprueba la marca para su publicación en el Boletín Oficial (OG). El OG, una publicación semanal en línea, ofrece notificaciones al público acerca de lo que la USPTO planea registrar. Aproximadamente 1 mes después de la aprobación, la marca se publicará en el OG durante un período de oposición de 30 días. Cualquier parte que considere que resultaría perjudicada por el registro de una marca debe presentar una objeción (oposición) al registro dentro de ese plazo de 30 días ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones. No se realiza ninguna otra acción hasta que se resuelve la oposición. Aproximadamente 2 meses, vaya al paso 8.

Paso 5b. La USPTO emite el comunicado final (medida de la oficina): Si la respuesta del solicitante no logra prevalecer sobre las negativas ni tampoco cumple con los requisitos pendientes de cumplir, el abogado examinador emitirá un comunicado "Final" que exprese la negativa (medida de la oficina). La medida de la oficina hace que todas las negativas o los requisitos restantes sean "finales". Un solicitante puede responder a una medida de oficina final mediante a) una respuesta que prevalezca sobre las negativas y cumpla con los requisitos o b) una apelación ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones. Dentro de un plazo de 6 meses, vaya al paso 6a o al paso 6b.

Paso 6a. El solicitante responde de manera oportuna y/o presenta una apelación: Para evitar el abandono de la solicitud, el solicitante debe presentar una respuesta de manera oportuna que considere cada negativa y/o requisito establecido en un comunicado "Final" que exprese la negativa (medida de la oficina). Como alternativa, o bien además de la respuesta, el solicitante también puede presentar un Aviso de Apelación ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones (TTAB). El abogado examinador revisará la respuesta presentada para determinar si se resuelven todas las negativas y/o se cumplen todos los requisitos. Si la respuesta del solicitante no logra prevalecer sobre las negativas y/o no cumple con los requisitos pendientes, la solicitud se abandonará a menos que el solicitante presente un Aviso de Apelación, en cuyo caso la solicitud se reenvía al TTAB. El término "abandona" significa que se finaliza el proceso de solicitud y la marca no se registrará. Cuando se abandonan las solicitudes, las cuotas de presentación no se reembolsan. Las solicitudes abandonadas son registros "muertos", ya que dejan de estar en trámite o bajo consideración para su aprobación. Aproximadamente de 1 a 2 meses, vaya al paso 7a o al paso 7b.

Paso 6b. El solicitante no responde y se abandona la solicitud: Si el solicitante no responde dentro de un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisión de la medida de la oficina y el solicitante no presenta un Aviso de Apelación ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones, se abandona la solicitud. El término "abandona" significa que se finaliza el proceso de solicitud y la marca no se registrará. Cuando se abandonan las solicitudes, las cuotas de presentación no se reembolsan. Las solicitudes abandonadas son registros "muertos", ya que dejan de estar en trámite o bajo consideración para su aprobación. Para continuar con el proceso de solicitud, el solicitante debe presentar una petición para reactivar la solicitud dentro de un plazo de 2 meses desde la fecha de abandono, con el pago de la cuota correspondiente. Si pasan más de 2 meses después de la fecha de abandono de la solicitud, se negará la petición como inoportuna y el solicitante deberá presentar una solicitud nueva y pagar la(s) cuota(s) pertinente(s).

Paso 7a. La USPTO publica la marca: Si la respuesta del solicitante prevalece sobre las negativas

y/o cumple con todos los requisitos establecidos en el comunicado "Final" que exprese la negativa (medida de la oficina), el abogado examinador aprueba la marca para su publicación en el Boletín Oficial (OG). El OG, una publicación semanal en línea, ofrece notificaciones al público acerca de lo que la USPTO planea registrar. Aproximadamente 1 mes después de la aprobación, la marca se publicará en el OG durante un período de oposición de 30 días. Cualquier parte que considere que resultaría perjudicada por el registro de una marca debe presentar una objeción (oposición) al registro dentro de ese plazo de 30 días ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones. No se realiza ninguna otra acción hasta que se resuelve la oposición. Aproximadamente 2 meses, vaya al paso 8.

Paso 7b. La apelación del solicitante se envía a TTAB: Si la respuesta del solicitante no logra prevalecer sobre las negativas y/o no cumple con todos los requisitos, y el solicitante ha presentado un Aviso de Apelación ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones (TTAB), esta apelación se reenvía al TTAB. En la página www.uspto.gov, podrá encontrar información acerca de TTAB.

Paso 8. Se emite un Aviso de aceptación (NOA): Se emite un NOA para el solicitante dentro de un plazo de 2 meses después de que la marca se haya publicado en el Boletín Oficial (OG). El NOA no es lo mismo que el registro, pero indica que la marca obtendrá la aceptación para ser registrada después de que se presente una Declaración de uso (SOU) aceptable. El plazo límite para presentar una SOU o solicitar una extensión de tiempo (solicitud de extensión) para presentar una SOU se calcula a partir de la fecha de emisión del NOA. Si el solicitante no presenta una SOU ni tampoco una solicitud de extensión dentro de un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisión del NOA, se abandonará la solicitud. Dentro de un plazo de 6 meses, vaya al paso 9a, al paso 9b o al paso 9c.

Paso 9a. El solicitante presenta una solicitud de extensión: Si el solicitante no está utilizando la marca en el comercio de todos los productos/servicios detallados en el NOA, el solicitante debe presentar una solicitud de extensión y pagar la(s) cuota(s) que se requiere(n) para evitar el abandono. Debido a que las solicitudes de extensión se otorgan en incrementos de cada 6 meses, el solicitante debe continuar presentando solicitudes de extensión cada 6 meses. Se puede presentar hasta un total de 5 solicitudes de extensión. La primera solicitud de extensión se debe presentar dentro de un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisión del NOA, y las solicitudes subsiguientes, antes de que caduque la extensión otorgada anteriormente. Antes de completar los 30 meses, vaya al paso 10.

Paso 9b. El solicitante presenta una Declaración de uso (SOU) de manera oportuna: Si el solicitante está utilizando la marca en el comercio de todos los productos/servicios detallados en el NOA, el solicitante debe presentar una SOU y pagar la(s) cuota(s) que se requiere(n) dentro de un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisión del NOA para evitar el abandono. El solicitante no puede retirar la SOU; no obstante, el solicitante puede presentar una solicitud de extensión con la SOU para que se le dé más tiempo para resolver las deficiencias en la SOU. No se pueden presentar más solicitudes de extensión. Aproximadamente 1 mes, vaya al paso 11.

Paso 9c. El solicitante no presenta la Declaración de uso (SOU) de manera oportuna, ni la solicitud de extensión: se abandona la solicitud: Si el solicitante no presenta una SOU ni tampoco una solicitud de extensión dentro de un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisión del Aviso de aceptación, se abandona la solicitud (deja de estar en trámite/bajo consideración para su aprobación). Para continuar con el proceso de solicitud, el solicitante debe presentar una petición para reactivar la solicitud dentro de un plazo de 2 meses desde la fecha de abandono.

Paso 10. El solicitante presenta una Declaración de uso (SOU) de manera oportuna después de solicitar extensiones: Si el solicitante está utilizando la marca en el comercio de todos los productos/servicios detallados en el NOA, el solicitante debe presentar una SOU y pagar la(s) cuota(s) que se requiere(n) dentro de un plazo de 6 meses desde la extensión anterior para evitar el abandono. El solicitante no puede retirar la SOU; no obstante, el solicitante puede presentar una solicitud de extensión con la SOU para que se le dé más tiempo para resolver las deficiencias en la SOU. No se pueden presentar más solicitudes de extensión. Vaya al paso 11.

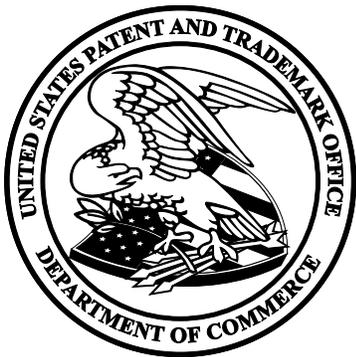
Paso 11. La USPTO revisa la Declaración de uso (SOU): Si se cumplen los requisitos mínimos de presentación, la SOU se reenvía a un abogado examinador. El abogado examinador realiza una revisión de la SOU para determinar si la ley federal permite su registro. El solicitante no puede retirar la SOU y la(s) cuota(s) de presentación no se reembolsará(n), incluso si posteriormente la solicitud de registro se rechaza con fundamentos jurídicos. Aproximadamente 1 mes, vaya al paso 12a o al paso 12b.

Paso 12a. Se aprueba la Declaración de uso (SOU) y se registra la marca: Si no hay negativas o requisitos adicionales identificados, el abogado examinador aprobará la SOU. Dentro de un plazo de aproximadamente 2 meses después de que la SOU sea aprobada, la USPTO emite el registro. Para mantener el registro "activo", la persona que solicita el registro debe presentar documentos de mantenimiento específicos. Entre 5 y 6 años vaya al paso 13 y cada 10 años vaya al paso 14.

Paso 12b. La USPTO emite el comunicado (medida de la oficina): Si aún se debe presentar documentación por negativas o requisitos, el abogado examinador a quien se le asigna la solicitud emitirá un comunicado (medida de la oficina) que establecerá las negativas/los requisitos. Este es el mismo proceso que ocurre antes de la publicación de la marca, si el abogado examinador determina que se deben cumplir requisitos legales. El proceso y los plazos límites siguen siendo los mismos, excepto cuando se presenten problemas que a fin de cuentas se resuelven y la SOU se aprueba, la USPTO emite el registro dentro de un plazo de 2 meses aproximadamente. Si no se resuelven todos los problemas, se abandonará la solicitud.

Paso 13. El propietario del registro presenta la Declaración de la Sección 8: Antes de completar el período de seis años después de la fecha de registro, o bien dentro de un período de gracia de seis meses después del vencimiento del sexto año, el propietario del registro debe presentar una Declaración de uso o Falta de uso excusable bajo la Sección 8. El incumplimiento de la presentación de esta declaración tendrá como consecuencia la cancelación del registro.

Paso 14. El propietario del registro presenta la Declaración de la Sección 8 / Renovación de la Sección 9: Dentro del plazo de un año antes de completar cada período de 10 años posteriormente a la fecha del registro, o bien dentro de un período de gracia de seis meses de allí en adelante, el propietario del registro debe presentar una Declaración combinada de uso o Falta de uso excusable/Solicitud de renovación bajo las Secciones 8 y 9. El incumplimiento de estas presentaciones requeridas tendrá como consecuencia la cancelación y/o el vencimiento del registro.



**Oficina de Patentes y Marcas Registradas
de los Estados Unidos
Una Agencia del Departamento de Comercio
de los Estados Unidos**

