

Diapositiva 1

Hola, mi nombre es -Giselle Agosto. Soy un Abogado-Asesor en la Oficina de política y aplicación de la propiedad intelectual en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. En esta presentación, les presentaré las marcas registradas. Discutiremos lo que es una marca registrada, qué tipo de protecciones brinda una marca registrada y cómo se protegen y registran las marcas registradas en los Estados Unidos.

Diapositiva 2

¿Qué es exactamente una marca registrada? El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), mejor conocido como el Acuerdo ADPIC, define una marca registrada como "cualquier signo o combinación de signos, capaz de distinguir los bienes y servicios de una empresa de aquellos de otras empresas, tendrá la capacidad de constituir una marca registrada. Dichos signos, en particular las palabras que incluyen nombres personales, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como cualquier combinación de dichos signos serán elegibles para registrarlos como marcas registradas".

En esencia, una marca registrada identifica ciertos bienes o servicios como aquellos que produce o proporciona una persona o empresa específica.

Diapositiva 3

¿Qué hace exactamente una marca registrada? El titular de una marca registrada tiene el derecho de impedir que las partes no autorizadas utilicen en el curso del comercio, signos que tengan la probabilidad de ser confundidos con la marca registrada del titular. Sin embargo, ¡las marcas registradas hacen mucho más que simplemente excluir las imitaciones!

Cuando se utilizan en el curso del comercio de alguien, las marcas registradas ayudan a eliminar la confusión y permiten que los consumidores distingan entre los productos y servicios.

Las marcas registradas funcionan como símbolos que relacionan los bienes o servicios a la fuente de esos bienes o servicios en la mente del consumidor. Esa es la función de identificación y publicidad de las marcas registradas. Debido a que los consumidores usan estos símbolos publicitarios al tomar decisiones de compra, las marcas registradas reducen los costos de búsqueda del consumidor.

Las marcas registradas aseguran a los consumidores que los bienes que portan la marca serán de determinada calidad o, que serán consistentes con otros bienes que portan la misma marca. Esa es la función de control de calidad de las marcas registradas. Para que la marca registrada funcione como un símbolo útil de taquigrafía para los consumidores, las expectativas de los consumidores para los bienes o servicios etiquetados con una marca en particular, se deben

mantener. Esto anima a los titulares de las marcas registradas a producir bienes o servicios consistentes y de calidad.

Pero finalmente, una marca registrada es un derecho de propiedad privada. Como tal, no prohíbe absolutamente el uso de los elementos incluidos en la marca registrada. Solamente otorga el derecho a prohibir el uso de la marca solamente en la medida en que se proteja la buena voluntad y reputación del titular en contra de la venta del producto de alguien más como suyo.

Diapositiva 4

Los titulares de las marcas registradas invierten en la producción de bienes de calidad o en proporcionar servicios de calidad e invierten en promover un símbolo, una marca registrada, para identificar sus bienes o servicios.

Esta inversión tiene un valor para el consumidor que continúa comprando los bienes y servicios identificados con una marca registrada.

La inversión del titular tiene valor para el consumidor, la cual se puede hacer realidad en la forma de ganancias para el titular a través de ventas, cesión, otorgamiento de licencias, franquicias y otros esfuerzos de comercialización.

Por consiguiente, las marcas registradas, con la inversión adecuada del titular, pueden ser activos comerciales valiosos que por consiguiente, se pueden comprar, vender y otorgar licencias de los mismos a terceros. Las marcas registradas son con frecuencia un componente crucial en los contratos de franquicias.

Por ejemplo, por el séptimo año consecutivo, de acuerdo con la publicación estadounidense, la revista Business Week, Coca-Cola es la marca registrada más valiosa en el mundo. La marca registrada por sí sola vale de forma conservadora, más de \$65 mil millones de dólares.

Diapositiva 5

Los derechos de marca registrada son territoriales, lo que significa que las marcas registradas se protegen de diferentes maneras en los diferentes países alrededor del mundo. Por ejemplo, los Estados Unidos es una jurisdicción de derecho común en donde las marcas registradas se protegen bajo el derecho común a través del uso de la marca en el comercio. Una vez una marca se utiliza en bienes o servicios en el comercio interestatal de los EE.UU., la marca es elegible para registro federal que le otorga beneficios adicionales al titular de la marca registrada más allá de los beneficios de derecho común.

Un registro federal establece una suposición de propiedad, validez y derecho de uso basada en evidencia. El titular de un registro federal invocará la jurisdicción de los tribunales federales. El titular de un registro federal tiene el derecho de usar el símbolo del registro federal, la ® en un círculo. El titular de un registro federal puede usar el registro emitido por la USPTO como base

para obtener un registro en países extranjeros. Finalmente, el titular de un registro puede registrar su propio registro con la Oficina de aduanas y patrulla fronteriza de los Estados Unidos con el fin de obtener una confiscación, multa y destrucción de cualquier bien que viole los derechos de registro.

Diapositiva 6

La Ley federal de registro de marcas registradas de 1946, conocida como la Ley Lanham (o la Ley de marcas registradas) según se modificó el 16 de noviembre de 1989, proporciona un marco jurídico para la revisión y registro federal de marcas registradas. 15 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.) 1051 y subsiguientes.

Diapositiva 7

Existen distintos tipos de marcas que por lo general se clasifican bajo el término sombrilla "marca registrada". Al solicitar una marca, uno debe considerar cuidadosamente qué tipo de marca sería mejor para adaptarlo a la situación y necesidades de una persona.

Una marca registrada incluye cualquier palabra, nombre, símbolo o emblema, o cualquier combinación, que identifique y distinga los bienes de un fabricante o vendedor de los bienes fabricados o vendidos por otras personas y se utiliza para indicar la fuente de los bienes. En resumen, una marca registrada es una marca o un elemento de diseño, o ambos.

Una marca de servicio identifica y distingue los servicios de un proveedor de los servicios proporcionados por otras personas y se utiliza para indicar la fuente de los servicios.

Una marca de certificación certifica el origen regional u otro origen geográfico, material, modo de fabricación, calidad, precisión u otras características de los bienes o servicios de alguien, o que el trabajo o mano de obra de los bienes o servicios fue realizado por miembros de un sindicato u otra organización. Una marca de certificación no indica el origen en una fuente simple, comercial o de propiedad.

Una marca colectiva identifica y distingue los bienes o servicios que provienen de miembros de una cooperativa, una asociación u otro grupo u organización colectiva, o que identifica que los usuarios de la marca son miembros de un sindicato, una asociación u otra organización.

Diapositiva 8

Debido a que las marcas registradas son territoriales, no existe un sistema internacional de marcas registradas que otorgue protección a las marcas registradas en todo el mundo. Sin embargo, existe un sistema internacional de presentación de marcas registradas administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) denominado el "Sistema Madrid para el Registro Internacional de Marcas". Bajo el Sistema Madrid existen dos convenciones: el Acuerdo de Madrid, que data desde el año 1891 y el más actualizado y más progresivo

Protocolo de Madrid, concluido en 1989. Los Estados Unidos es un miembro del Protocolo de Madrid y no del Acuerdo de Madrid.

Diapositiva 9

El Protocolo de Madrid proporciona un mecanismo para los titulares de marcas registradas que llevan a cabo negocios a nivel internacional para presentar una solicitud, en un idioma, con un conjunto de tasas en su país de origen (si ese país es un país que es una parte contratante del Protocolo) y para designar otras partes contratantes cuando deseen presentar una solicitud para el registro de la marca registrada.

El beneficio real de usar el Sistema de Madrid es que una vez que se registra en las distintas jurisdicciones designadas, el titular de la marca registrada puede mantener todos esos registros por medio de un mecanismo central de presentación en la OMPI. Esto incluye solicitudes para cambiar direcciones, asignaciones y renovaciones de los registros.

Diapositiva 10

El solicitante debe tener una solicitud o registro básico en su país de origen sobre el cual se basa la solicitud internacional. La oficina nacional de marcas registradas envía la solicitud a la OMPI, quién, después de verificar el protocolo y las tasas, registra la marca en el Registro Internacional y luego envía la solicitud a las oficinas nacionales de marcas registradas de la parte contratante designada. Esas oficinas luego analizan la solicitud y determinan si se debe registrar. Una vez aceptada en los distintos países contratantes, el registro tiene la misma fuerza y validez como si se hubiera presentado directamente en esos países.

Diapositiva 11

Una de las partes puede solicitar el registro de una marca registrada en la USPTO al presentar una solicitud en línea o por correo. Un primer paso para cualquier solicitante o tercero interesado es buscar en el Sistema electrónico de búsqueda de marcas registradas (TESS, por sus siglas en inglés) para identificar las posibles marcas conflictivas que existen en el Registro de marcas registradas de la USPTO. Las distintas formas de búsqueda ayudan a los solicitantes a diseñar estrategias de búsqueda apropiadas para determinar el rango de solicitudes o registros pendientes que pueden ser considerados por la USPTO como confusamente similares a una posible marca de un solicitante.

Recomendamos totalmente que los solicitantes contraten a un abogado calificado de marcas registradas que pueda proporcionar consejos y asistencia a un posible solicitante de marcas registradas para diseñar una estrategia comercial y luego para ayudar al solicitante con la búsqueda del Registro de marcas registradas y con el proceso de solicitud de marcas registradas. De cualquier manera, es posible presentar una solicitud directamente ante la USPTO sin estar representado por un abogado. Nuestros sistemas electrónicos están diseñados

para proporcionar la orientación apropiada para los solicitantes que no tengan representación, así como para abogados experimentados.

Diapositiva 12

Una vez se realice una búsqueda del Registro de marcas registradas por medio de la base de datos TESS de la USPTO, un solicitante debe consultar el Manual para la identificación y clasificación de bienes y servicios ("el Manual de ID"). Una solicitud del registro de una marca registrada ante la USPTO requiere una declaración de los bienes o servicios sobre los cuales se utilizará la marca propuesta o para los cuales se tiene la intención de utilizarla en el comercio de los EE.UU. El Manual de ID de la USPTO identifica específicamente aquellas identificaciones de bienes y servicios que han sido aceptadas por la USPTO para usarlas en las solicitudes de marcas registradas.

Diapositiva 13

Si un solicitante encuentra una identificación en el Manual, que caracteriza apropiadamente los bienes o servicios del solicitante, la USPTO probablemente aceptará esa identificación en una solicitud. Por supuesto, no todas las identificaciones que son posibles o apropiadas para un solicitante en particular aparecerán en el Manual de ID y, en ese caso, un solicitante puede proporcionar su propia identificación de los bienes o servicios, la cual puede o no, ser cuestionada por la USPTO.

El solicitante debe ser consciente de que debido a que Estados Unidos es un sistema de derecho común, en donde los derechos de marcas registradas se obtienen a través del uso de una marca en el comercio, un solicitante debe identificar específicamente los bienes o servicios apropiados sobre los cuales se pretende usar o se usa la marca en el comercio estadounidense. Un solicitante no puede solicitar una marca para bienes y servicios que el solicitante no tiene la intención de producir o proporcionar alguna vez al mercado estadounidense. Dicha solicitud puede estar sujeta a un cuestionamiento por terceros en base a acusaciones de fraude en la USPTO.

Diapositiva 14

El Manual de ID de la USPTO también incluye la Clasificación de Niza apropiada para que la utilicen los solicitantes. Los Estados Unidos es un miembro del Acuerdo de Niza de la OMPI relacionado con la clasificación internacional de bienes y servicios para los propósitos del registro de marcas.

El Acuerdo de Niza establece una clasificación de bienes y servicios para el propósito de registrar marcas registradas y marcas de servicio. Las oficinas de marcas registradas de los Estados contratantes deben indicar, en los documentos y publicaciones oficiales relacionadas

con cada registro, los números de las clases de la Clasificación a la cual pertenecen los bienes o servicios para los cuales se registra la marca.

La Clasificación consiste de una lista de clases (existen 34 clases para bienes y 11 para servicios) y un listado en orden alfabético de los bienes y servicios. El último incluye unos 11,600 artículos. Ambas listas las modifica y complementa periódicamente un Comité de expertos en el cual están representados todos los Estados contratantes.

Las tasas de marcas registradas en la USPTO se basan en el número de clases de Niza para las cuales presenta una solicitud un solicitante. Además, las clases de Niza se usan para facilitar la búsqueda a los abogados analistas de la USPTO.

Diapositiva 15

Sin embargo, las clases de Niza solamente se utilizan para conveniencia administrativa; no se usan para establecer o definir el alcance del derecho para la marca. Esto quiere decir que la USPTO no hace determinaciones con probabilidad de confusión en base a si una marca conflictiva se utiliza sobre bienes o servicios que caen en la misma clase que los bienes del solicitante. A pesar de que los salvavidas y las computadoras están bajo la misma clase de Niza, la USPTO no hará automáticamente una denegación de una solicitud simplemente porque una marca identifica bienes que son computadoras y otra marca similar identifica salvavidas.

El Tratado sobre la Ley de marcas registradas de la OMPI y el Tratado de Singapur sobre la Ley de marcas registradas en realidad prohíben que las partes contratantes hagan determinaciones confusas en base a las clasificaciones de Niza.

Diapositiva 16

Otro tratado internacional de la OMPI que aplica la USPTO, a pesar de que Estados Unidos no es un miembro, es el Acuerdo de Viena que establece una Clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas.

El Acuerdo de Viena establece una clasificación para las marcas que consisten de, o que contienen elementos figurativos (diseños o logos). Los Miembros del Acuerdo de Viena deben indicar en los documentos y publicaciones oficiales relacionadas con los registros y renovaciones de marcas, los números de las categorías, divisiones y secciones de la Clasificación en los cuales oscilan los elementos figurativos de esas marcas. Estas clasificaciones ayudan con la indexación de las características figurativas de los elementos de diseño que facilita la búsqueda de diseños por parte de los analistas.

La Clasificación consiste de 29 categorías, 144 divisiones y unas 1,667 secciones en las cuales están clasificados los elementos figurativos de las marcas.

A pesar de que solamente 24 Estados son parte del Acuerdo de Viena, la Clasificación la utilizan las oficinas de propiedad intelectual de al menos 30 Estados, así como la Oficina Internacional

de la OMPI, la Organización Africana de Propiedad Intelectual (OAPI, por sus siglas en inglés), la Oficina de Benelux para la Propiedad Intelectual (BOIP, por sus siglas en inglés) y la Oficina para la Armonización en el Mercado Interno (Marcas registradas y diseños) (OHIM, por sus siglas en inglés) de las Comunidades Europeas y la USPTO.

Diapositiva 17

Otros dos tratados de la OMPI que afectan las operaciones de la USPTO son el Tratado de la Ley de marcas registradas, celebrado en 1994 y el Tratado de Singapur sobre la Ley de marcas registradas, celebrado en el año 2006. El Tratado de Singapur en realidad abarca la mayoría del Tratado de la Ley de marcas registradas pero incluye disposiciones adicionales.

El TLT fue promulgado para simplificar los procedimientos en el proceso de solicitud y registro y para armonizar los procedimientos de marcas registradas en los diferentes países. El TLT armoniza los procedimientos de las oficinas nacionales de marcas registradas al establecer los requisitos máximos que una parte contratante puede imponer.

Diapositiva 18

A medida que el comercio global continúa aumentando y los negocios multinacionales crecen, la protección de las marcas registradas a nivel mundial se ha convertido en algo extremadamente importante. En varios países, un registro de una marca registrada proporciona la base para que un titular haga cumplir los derechos de marcas registradas. Los procedimientos racionalizados de las solicitudes y procesamiento de las marcas registradas hace que sea más fácil y eficiente obtener un registro para corroborar los derechos y por consiguiente, para tomar los pasos para hacer cumplir los derechos de las marcas registradas en el territorio de las partes contratantes.

El Tratado de Singapur mantiene los protocolos que hacen más eficientes las solicitudes del TLT actual pero elimina la disposición del TLT que requirió que las oficinas nacionales aceptaran las solicitudes en papel, permitiendo que las oficinas nacionales de marcas registradas se trasladen a un sistema completamente electrónico para la solicitud y procesamiento de marcas registradas, si así se desea.

El Tratado de Singapur también aborda los requisitos agobiantes y estrictos de inscripción de licencias en algunos países que hacen difícil que los otorgantes de licencias y los licenciatariaos de marcas registradas hagan cumplir los derechos de marcas registradas en contra de terceros. En varios casos, el no cumplir con registrar una licencia resulta en la invalidación del registro de la marca registrada. Las disposiciones de inscripción de licencias del Tratado de Singapur reduce los protocolos a los que los titulares de marcas registradas deben enfrentarse al realizar negocios en un país que sea parte del Tratado de Singapur, que requiere inscripción y reduce los efectos dañinos que pueden resultar del incumplimiento de registrar una licencia en dichas jurisdicciones.

El Tratado de Singapur contiene una nueva disposición que aborda las medidas de alivio para el incumplimiento de los límites de tiempo, que requiere que las partes contratantes estipulen al menos un tipo de medida de alivio para los solicitantes de marcas registradas que no cumplen con los límites de tiempo específicos durante el proceso de solicitud de una marca registrada. Este alivio puede tomar la forma de: 1) extensión del tiempo para cumplir; 2) procesamiento continuo; o 3) restauración de los derechos.

Diapositiva 19

Debido a que es importante que los comercios reciban una fecha inmediata de presentación para establecer el aviso a terceros acerca del reclamo del solicitante sobre la marca registrada, la USPTO solamente requiere cinco elementos en una solicitud para que una de las partes reciba una fecha de presentación. Específicamente,

- 1) la solicitud debe ir acompañada por la tasa requerida;
- 2) la solicitud debe mencionar la dirección del titular;
- 3) la solicitud debe incluir una representación clara de la marca;
- 4) la solicitud debe enumerar los bienes o servicios que se utilizan o se utilizarán en conexión con la marca; y
- 5) la solicitud debe mencionar el nombre del titular;

Esto es consistente con el Tratado sobre la Ley de marcas registradas y el Tratado de Singapur.

Por supuesto, es posible que la USPTO necesite solicitar más información del solicitante para poder completar la solicitud, así como la revisión de la solicitud.

Diapositiva 20

Aproximadamente del 94 a 95% de las solicitudes de marcas registradas se presentan ante la USPTO por medio de nuestro Sistema electrónico de solicitud de marcas registradas (TEAS, por sus siglas en inglés). El resto se presentan en papel.

Una vez que se presentan electrónicamente, el sistema automatizado de la USPTO emite inmediatamente una fecha de presentación y un número de serie para la solicitud. Si se presenta en papel, el solicitante recibirá un comprobante de la presentación a través del correo regular.

Diapositiva 21

Una vez que se presenta, la solicitud será revisada por nuestra unidad de revisión previa para verificar el cumplimiento con los requisitos básicos de presentación y codificada apropiadamente con las clases de Niza, si el solicitante no la proporcionó y con la clasificación de Viena (según lo aplica la USPTO). Hasta ese punto, la solicitud se colocará en una lista de espera para asignación a un abogado revisor de la USPTO.

El abogado revisor revisa la solicitud para verificar los protocolos, bases relativas y bases absolutas. El abogado revisor puede denegar la solicitud sobre cualquiera de esas bases.

Si el abogado revisor la deniega y luego de un trámite considerable con el solicitante, no se puede resolver el asunto, el solicitante tiene una oportunidad de apelar la denegación ante un tribunal administrativo dentro de la USPTO, la Junta de apelación y procesal de marcas registradas (TTAB, por sus siglas en inglés) y luego puede tratar de obtener una revisión judicial de la decisión en los tribunales.

Si una solicitud logra pasar la revisión sin ningún rechazo o si logra sobrepasar dichos rechazos, se publicará la solicitud para oposición. Los terceros interesados pueden oponerse a una solicitud o presentar una solicitud para cancelar un registro existente sobre cualquiera de dichas bases, con algunas excepciones menores.

Diapositiva 22

La Oficina de Registro de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos tiene más de 400 abogados revisores de marcas registradas y la USPTO recibe cerca de 300,000 a 400,000 solicitudes al año. ¿Qué buscan los abogados revisores cuando analizan una solicitud?

Primero, un revisor tiene que determinar si el tema que se intenta registrar, conocido específicamente como la "marca", es elegible para registro en los EE.UU.

La Ley de Marcas Registradas de los EE.UU., llamada algunas veces la Ley Lanham, define una marca registrada como "cualquier palabra, nombre, símbolo o emblema (o cualquier combinación de los mismos) que se utiliza para identificar y distinguir bienes o servicios y para indicar su fuente". En los Estados Unidos, las marcas registradas pueden ser palabras, nombres, números, lemas, letras, logotipos, diseños tridimensionales, colores, aromas, sonidos y aún sabores que indican cuál es la fuente de los bienes y servicios y que los distingue de los competidores.

Diapositiva 23

Las marcas tridimensionales pueden representar la forma de un producto, la forma del empaque del producto o la forma de una construcción o estructura que se utiliza para la entrega o desempeño de los servicios. Algunas veces a estas marcas se les llama imagen de marca porque son la "imagen total" o el "vestido" de un producto o empaque del producto.

La forma de la botella de Coca-Cola fue protegida primero por la USPTO como una patente de diseño en 1915. Más adelante, en 1960 el diseño de la botella se registró como una marca registrada con la USPTO.

La forma del chocolate Hershey's kiss (beso), un tipo de golosina de chocolate fabricado por The Hershey's Company, está registrada como una marca registrada. Los "kisses" de Hershey's son

pedazos de chocolate en forma cónica, que se describen a menudo como que tienen forma de gotas.

Los diseños de construcción también pueden servir como marcas registradas o marcas de servicio. Por ejemplo, la Corporación McDonald's tiene un registro de marca registrada para la forma de construcción estándar de sus restaurantes.

Diapositiva 24

Cuando se utiliza color en los bienes o en relación con la publicidad de servicios, usualmente se ve como algo ornamental o como una característica decorativa de los bienes o material publicitario. Sin embargo, el color puede funcionar como una marca registrada (usted puede escuchar al respecto como "el color en sí") si se utiliza en la forma de una marca registrada o marca de servicio y si se percibe por el público que lo compra, como algo que identifica y distingue los bienes o servicios sobre, o en relación con los cuales se utiliza e indica su origen.

Owens Corning comenzó a utilizar el color rosado en una prueba de producto hace más de 50 años. Con el tiempo, el color comenzó a funcionar como una marca registrada, según se comprueba por el hecho que los consumidores comenzaron a preguntar por el "aislante rosado" cuando querían el aislante de Owens Corning. Una vez que ese color comenzó a funcionar como una marca registrada y se percibió como una marca registrada, obtuvo protección bajo el derecho común de los EE.UU. Pero no fue sino hasta 1987 que Owens Corning registró el color rosado para aislante de construcción ante la USPTO.

Fundada en 1907, la compañía UPS comenzó a utilizar su color café distintivo en 1916. En 1998, UPS recibió un registro estadounidense de marca registrada por el color café per se (por sí mismo) para la ropa y para la entrega en automóvil y servicios de transporte.

Diapositiva 25

Una ubicación distintiva de una etiqueta más una definición de la forma de la etiqueta, pueden servir como una marca, siempre que el solicitante demuestre que la forma específica y la ubicación específica sirven para indicar el origen a los consumidores.

Otro tipo de marca es una secuencia animada de imágenes, conocida como movimiento, para ilustrar una marca registrada. Las marcas de "movimiento" o que se muevan se utilizan por lo general en el celular, los video juegos, Internet e industria cinematográfica.

Una marca de movimiento se relaciona un poco con una marca de holograma. Por lo general, los hologramas no se perciben como marcas sino como emblemas contra la falsificación o características ornamentales de un juguete o producto. Sin embargo, es posible que un holograma funcione como una marca registrada en algunos casos. En esos casos, el solicitante debe presentar evidencia de que la marca propuesta funciona como una marca registrada y el público la percibe como tal.

Diapositiva 26

Las marcas en los Estados Unidos pueden ser visuales o no visuales. Las marcas no visuales incluyen marcas de sonido, aroma, tacto y sabor.

El Acuerdo ADPIC de la OMC indica que es posible que los miembros requieran que una marca sea visualmente perceptible. En los Estados Unidos, tomamos la visión amplia que si la materia funciona como una marca registrada, lo que quiere decir que si identifica el origen de los bienes y servicios y distingue los bienes y servicios de su competencia, entonces es elegible para recibir una protección como marca registrada. Por lo tanto, las marcas sensoriales de sonido, aroma, tacto y sabor son elegibles para protección en los Estados Unidos.

Algunas jurisdicciones requieren que todas las marcas sean capaces de ser representadas de forma gráfica. Ciertamente, la ley de una jurisdicción determinará lo que constituye una representación gráfica, pero normalmente esto significa que una marca debe ser capaz de ser identificada o definida en un dibujo de manera que las terceras partes pueden estar avisadas de lo que es la marca que reclama el titular. Para los sonidos, aromas, sabores o texturas, es posible que algunas personas consideren difícil representar adecuadamente estas marcas no visuales en un dibujo. No obstante, en los Estados Unidos, podemos aceptar las descripciones escritas de la marca que se reclama si ésta identifica adecuadamente las características de la marca y da suficiente información a terceras partes. Si el abogado revisor no considera que la descripción escrita de la marca sea suficiente para describir adecuadamente la misma, él o ella pueden solicitar información adicional o más especificación de parte del solicitante.

Una marca de sonido identifica y distingue un producto o servicio a través de audio más que por medios visuales. Las marcas de sonido pueden incluir una serie de tonos y notas musicales, con o sin palabras, o pueden incluir palabras habladas acompañadas de música.

Las marcas que son representadas únicamente por un aroma son elegibles para la protección como marca registrada. Un aroma o fragancia puede funcionar como una marca registrada siempre que la fragancia no sea una característica o atributo inherente, o aún una característica natural de los bienes, sino más bien se aplica como un rasgo. Además, el consumidor lo debe percibir como una marca, más que sólo un rasgo de los bienes.

Las marcas táctiles, marcas que se identifican por medio del tacto, son elegibles para protección bajo la ley de marcas registradas en los Estados Unidos. Las marcas táctiles o "del tacto" son elegibles para protección si se componen de texturas distintivas que designan el origen de los bienes o servicios. La superficie "borrosa" del exterior de una botella de vino está registrada ante la USPTO.

La USPTO no tiene marcas de sabor registradas actualmente, pero eso no significa que se prohíba el tema en el registro. Las marcas de sabor son elegibles para registro de acuerdo con la ley estadounidense debido a nuestra amplia definición de marca registrada.

Diapositiva 27

Al recibir una solicitud en la USPTO, un abogado revisor revisará la solicitud para determinar si la marca se apega a los requisitos necesarios de presentación, requisitos de procedimiento y si el tema (es decir, la marca) es elegible para registro.

Una vez se descubre que una solicitud tiene todos los requisitos necesarios para ser una solicitud completa que puede ser completamente revisada, un abogado revisor revisará la solicitud para comprobar las bases absolutas y relativas: Esto quiere decir que la marca, para que sea aceptada para su registro, debe ser distintiva para los bienes o servicios para los cuales se intenta obtener el registro, no puede ser engañosa o contravenir la ley o la moral y no puede ser idéntica o similar a ninguna marca registrada o solicitada anteriormente para los mismos bienes o servicios, o para bienes o servicios similares.

Diapositiva 28

Para que funcione como marca registrada, una marca debe ser distintiva, esto quiere decir, que debe ser capaz de identificar la fuente de un bien o servicio en particular. Al determinar si una marca es distintiva, las marcas se clasifican en categorías, en relación con los bienes y servicios subyacentes, como: (1) arbitrarias o extravagantes, (2) sugestivas, (3) descriptivas, o (4) genéricas. Se negará el registro de una marca de acuerdo con la Sección 2(e)(1) de la Ley de marcas registradas, si carece de distinción, lo cual quiere decir, si simplemente describe los bienes o servicios.

En la práctica estadounidense, las determinaciones en cuanto a si las marcas registradas propuestas son distintivas, se hacen a menudo al ubicar esas marcas en un espectro de distinción. Las marcas registradas que son altamente distintivas caen en un extremo del espectro y los términos genéricos caen en el otro extremo.

Las marcas extravagantes incluyen términos que han sido inventados con el sólo propósito de funcionar como una marca registrada o marca de servicio. Dichas marcas incluyen palabras que son desconocidas en el idioma, tales como PEPSI, KODAK o EXXON o están completamente fuera del uso común.

Las marcas arbitrarias incluyen palabras que son comunes en el uso lingüístico pero, cuando se utilizan para identificar bienes o servicios en particular, no sugieren ni describen un ingrediente, cualidad o característica importante de los bienes o servicios, tal como lo es APPLE para las computadoras. La palabra manzana (apple) identifica un tipo de fruta. Pero en relación con los productos y servicios de computación, "apple" no tiene ningún significado y su uso es arbitrario.

Un término sugestivo requiere de imaginación, pensamiento o percepción para llegar a una conclusión en cuanto a la naturaleza de los bienes o servicios.

Un término descriptivo transmite una idea inmediata de los ingredientes, cualidades o características de los bienes. Los términos descriptivos carecen de distinción. De acuerdo con la ley de EE.UU., se le denegará el registro a una marca propuesta que sea simplemente descriptiva o que engañosamente no describa los bienes o servicios de un solicitante.

Diapositiva 29

Al extremo más lejano del espectro de distinción están los términos genéricos. Los términos genéricos son términos que el público relevante que compra los productos entiende principalmente como un nombre de clase o común para los bienes o servicios.

LINOLEUM, DRY ICE, ESCALATOR. ¿Qué tienen en común todos estos términos? Todos estos términos alguna vez fueron marcas registradas.

El titular de una marca tiene la tarea afirmativa de impedir el mal uso de la marca por parte de su propia compañía o terceros. La falta de "patrullaje" de una marca (es decir, impedir el uso por parte de terceros) puede resultar en la pérdida de todos los derechos de marca registrada. Esta pérdida de los derechos de marca registrada se conoce como genericidio. El genericidio ocurre cuando una marca que alguna vez fue distintiva se convierte en algo tan popular, que los consumidores empiezan a preguntar o pedir un producto que utiliza la marca registrada, el término distintivo. Entonces, la marca registrada se convierte en un sinónimo del bien o servicio y la capacidad de indicación del origen de la marca registrada para la marca se "pierde". El titular debe impedir que el público haga mal uso de la marca para referirse a todos los productos similares. Hacen esto por medio de recordarle al público, a través de publicidad, que sus marcas son marcas registradas y no solamente palabras.

Diapositiva 30

La Sección 2(e)(1) de la Ley de marcas registradas, 15 U.S.C. §1052(e)(1), prohíbe el registro de designaciones que engañosamente no describan los bienes o servicios a los que se les aplica.

Una marca propuesta es simplemente descriptiva si describe cualquier aspecto importante de los bienes o servicios: propósito, característica, calidad, uso/usuarios, ingrediente, función o rasgo.

En la práctica estadounidense, una marca puede ser engañosamente no descriptiva si la misma: (1) no describe algún aspecto de los bienes; y (2) es probable que los consumidores creen la falta de descripción.

Por ejemplo, un consumidor que ande en busca de muebles de madera puede comprar un mueble si el mismo se identifica como hecho de madera. Si en cambio, el mueble es de plástico, entonces el uso del término DE MADERA sobre los bienes puede engañosamente, no describir los bienes.

Diapositiva 31

La Sección 2(e)(2)(15 U.S.C. 1052(e)(2)) prohíbe el registro de las marcas que son principalmente geográficamente descriptivas del origen de los bienes. La Sección 2(e)(3) (15 U.S.C. 1052(e)(3)) prohíbe el registro de las marcas que son geográficamente no descriptivas.

Hablando en general, los términos o signos geográficos no se pueden registrar como marcas registradas si los mismos son geográficamente descriptivos o geográficamente y engañosamente no descriptivos sobre el origen de los bienes o servicios.

Diapositiva 32

Iniciando con las marcas que son geográficamente y engañosamente no descriptivas, si un signo es geográficamente y engañosamente no descriptivo para los bienes/servicios, se engañaría o mentiría a los consumidores por medio del uso del signo sobre los bienes/servicios que no provienen del lugar identificado. La prueba que utilizan los abogados revisores de la USPTO analiza cuatro factores:

- (1) el significado principal de la marca es una ubicación geográfica generalmente conocida;
- (2) los bienes o servicios no se originan en el lugar que se identifica en la marca;
- (3) los compradores probablemente creerán que los bienes o servicios se originan en el lugar geográfico que se identifica en la marca; y
- (4) una falsa declaración es un factor material en la decisión del consumidor para comprar los bienes o usar los servicios.

Para las marcas geográficamente descriptivas, la prueba es más fácil:

- (1) el significado principal de la marca es una ubicación geográfica generalmente conocida;
- (2) los bienes o servicios se originan en el lugar que se identifica en la marca;
- (3) los compradores probablemente creerán que los bienes o servicios se originan en el lugar geográfico que se identifica en la marca. (“asociación de los bienes/lugar”).

Diapositiva 33

Para las marcas geográficamente descriptivas, se puede superar una denegación si el solicitante proporciona evidencia de la distinción adquirida bajo la Sección 2(f) de la Ley de marcas registradas de los EE.UU., 15 U.S.C. 1052(f).

Esto es verdadero para otros tipos de denegaciones tales como denegaciones simplemente descriptivas y engañosamente no descriptivas realizadas bajo la Sección 2(e)(1).

Los abogados revisores están revisando si una marca es distintiva y si puede funcionar como una marca registrada. Los términos descriptivos no se perciben fácilmente como marcas sino como que describen una característica de los bienes o servicios. Sin embargo, con el tiempo sí

pueden lograrlo debido a que son distintivos en un sentido de marca registrada y por lo tanto se pueden registrar según la ley estadounidense

Diapositiva 34

Si un solicitante utiliza exclusiva y continuamente una marca descriptiva, no descriptiva o geográficamente descriptiva de tal manera que identifica el origen de los bienes/servicios y con el tiempo, los consumidores comienzan a reconocerla como que identifica una compañía o fabricante o grupo de productores en particular, el signo ya no describe solamente la característica de los bienes o servicios o de dónde provienen los bienes o servicios, también describe la "fuente" de los bienes o servicios.

En ese punto, el signo tiene un "significado secundario" o ha "adquirido distinción". El significado principal para los consumidores es la función descriptiva o el lugar geográfico; el significado secundario para los consumidores es la fuente de producción o fabricación. Si un signo descriptivo tiene "significado secundario" para los consumidores, el signo tiene capacidad de identificación de la fuente y se puede proteger como marca registrada.

Esto quiere decir que es posible que un solicitante supere una denegación basándose en el hecho que la marca solicitada es principalmente simplemente descriptiva, engañosamente no descriptiva o geográficamente descriptiva del origen de los bienes al mostrar que la marca ha "adquirido distinción", generalmente a través del uso de la marca en los Estados Unidos por un período de tiempo significativo.

Sin embargo, hablando en general con una excepción, una marca que ha sido denegada como principalmente geográfica y engañosamente no descriptiva no puede superar dicha denegación al reclamar la distinción obtenida.

Diapositiva 35

Si una marca es inmoral, engañosa o escandalosa, la USPTO denegará su registro. Nuestro código reglamentario estipula que "a ninguna marca registrada... se le denegará el registro en el Registro principal... a menos que consista de o incluya temas inmorales, engañosos o escandalosos; o un tema que pueda desacreditar o sugerir falsamente una conexión con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o que les cause desprecio o descrédito".

Existe una prohibición absoluta del registro de temas inmorales, engañosos o escandalosos.

Diapositiva 36

Existen diferentes pruebas para diferentes aspectos de la ley de los EE.UU. en la Sección 2(a) que se muestra en esta diapositiva, creada a través de jurisprudencia en los Estados Unidos.

Vale la pena notar que en países en donde existe la probabilidad de confusión, las denegaciones se limitan a las marcas que se solicitan y que identifican bienes o servicios que son similares o que se relacionan con los bienes o servicios que identifica la marca reconocida, existe potencialmente otro mecanismo para abordar solicitudes injuriosas de marcas registradas. Esto quiere decir, una denegación engañosa o una falsa sugerencia de una denegación relacionada puede constituir un mecanismo potencial para denegar solicitudes que contengan marcas que contravengan una marca no registrada, tal vez no utilizada, y que sea una marca reconocida. Si la marca es tan reconocida en una jurisdicción que los consumidores serían engañados por el uso de la marca reconocida por parte de un usuario no autorizado o el uso de la marca reconocida sugiere falsamente una relación con el titular de la marca conocida, se podría denegar potencialmente una solicitud bajo este tipo de denegación, más que confiar solamente en la probabilidad de una denegación por confusión.

Diapositiva 37

Bajo la Sección 2(d) de la Ley Lanham, 15 U.S.C. 1052(d), a ninguna marca registrada ...se le denegará el registro en el registro principal por su naturaleza a menos que ... consista de, o incluya una marca que se parezca a una marca registrada en la Oficina de Marcas y Patentes o una marca o nombre comercial usado anteriormente en los Estados Unidos por alguien más y que no haya sido abandonada, que sería probable, cuando se utiliza en o en relación con los bienes del solicitante, que causara confusión o que causara error o que engañara.

Esta determinación usualmente se basa en la conclusión del abogado revisor de que la marca del solicitante, según se utiliza sobre o en conexión con los bienes o servicios especificados, se parece a la marca registrada y es probable que cause confusión.

La ley de marcas registradas intenta evitar la confusión del consumidor y por consiguiente, no requiere prueba de la confusión real del consumidor. Todo lo que es necesario es que un consumidor hipotético, "razonablemente prudente" probablemente pudiera confundirse por el uso del mismo o una marca registrada similar sobre productos que posiblemente compitan entre sí. Además, no se espera que el comprador hipotético haga comparaciones detalladas de unos con otros o que tenga una memoria perfecta.

Diapositiva 38

La revisión de las bases relativas en la USPTO está dirigida por las decisiones del tribunal, específicamente los factores que se detallan en el caso DuPont.

Estos factores incluyen, pero no están limitados a, la similitud de las marcas, la relación o proximidad de los bienes y servicios, la fortaleza de la marca del demandante incluyendo el nivel de reconocimiento comercial, los canales de comercialización utilizados, incluyendo la similitud o disimilitud entre los consumidores de los bienes o servicios de las partes, el grado de cuidado que probablemente ejercerá el consumidor al elegir los bienes o servicios, la intención del

demandado al seleccionar su marca, la evidencia de la confusión real, la probabilidad de la expansión en las líneas de productos, etc.

Estos factores son factores no exclusivos y no exhaustivos. En este análisis, ningún factor es generalmente determinante, a pesar de que las dos consideraciones principales para los abogados revisores son la similitud de las marcas y la relación de los bienes. Esto quiere decir que, para propósitos de determinar los dos puntos principales de la prueba DuPont de si es probable una confusión, un abogado revisor comparará las marcas en su totalidad y luego considerará las marcas en conexión con los bienes o servicios en particular para los cuales se utilizan. Si las marcas son idénticas, no es necesario que los bienes sean idénticos. Si los bienes son idénticos, las marcas pueden ser diferentes, pero similares en sonido, apariencia o significado. A esto se le llama una prueba de equilibrio.

Luego de considerar todos los factores apropiados y otros factores, si aplica, si el abogado revisor determina que existe una probabilidad de confusión entre la marca del solicitante y una marca registrada anteriormente, el abogado revisor deniega el registro.

Diapositiva 39

Algunos otros países alrededor del mundo son jurisdicciones de derecho consuetudinario en donde los derechos de las marcas registradas se conceden únicamente si la marca se registra ante el gobierno. Debido a esta característica de las jurisdicciones de derecho consuetudinario, la implementación del Artículo 6bis del Convenio de París en los distintos países a través del sistema de marcas registradas puede parecer un desafío.

El Artículo 6bis de la Convención de París requiere que los países Miembros de la Unión de París y los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (porque las obligaciones de la Convención de París se incorporan al Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)) denieguen el registro y prohíban el uso por parte de las partes no autorizadas de las marcas que probablemente se confundan con marcas no registradas que son reconocidas en dicha jurisdicción.

Diapositiva 40

Varios países han considerado si los registros de marcas reconocidas son una forma apropiada de implementar el Artículo 6bis; sin embargo, se ha sabido que algunos de estos registros requieren revisión, tasas y registro por parte del titular de la marca reconocida, que anula el propósito de proteger las marcas reconocidas no registradas. Dichas marcas están efectivamente registradas en este registro de marcas reconocidas.

De cualquier manera, al considerar que las marcas reconocidas no registradas son simplemente marcas con un amplio alcance de protección basado en una revisión del sector relevante del público consumidor en ese país y al considerar que el uso de una marca reconocida sería esencialmente engañoso para el público consumidor en ese país, es un poco más fácil apreciar

una planificación apropiada para la protección de marcas que encajan bajo el Artículo 6bis en las jurisdicciones del derecho consuetudinario.

Diapositiva 41

Si una solicitud cumple con todos los criterios reglamentarios, la marca será aprobada por el abogado revisor para publicarla en el Diario Oficial de la USPTO. La marca se publicará por 30 días, tiempo durante el cual cualquier parte que probablemente pudiera ser perjudicada por el registro de la marca puede oponerse a la solicitud de cualquiera de las bases reglamentarias. El oponente no tiene que presentar una queja completa durante ese período de 30 días pero si no lo hace, debe presentar un aviso indicando que desea una extensión de tiempo para presentar la oposición. Las normas de la Junta de apelación y procesal de marcas registradas (TTAB, por sus siglas en inglés) imponen límites de tiempo a este proceso de manera que se equilibren los intereses de todas las partes.

Si el oponente sigue adelante con la queja, cumpliendo los requisitos legales permanentes y afirmando varias bases reglamentarias por las cuales no se debe registrar la marca, el proceso se inicia en la TTAB, siguiendo por lo general las normas del tribunal federal de los EE.UU. Si el oponente tiene éxito y la TTAB determina que la solicitud no debe proceder, el solicitante puede tratar de obtener una revisión judicial de la decisión de la TTAB. Si la TTAB falla a favor del solicitante, la solicitud procede para el registro.

Si se emite un registro, cualquier tercero que probablemente sea perjudicado por la existencia del registro puede solicitar cancelar el registro en la TTAB, siguiendo un procedimiento similar al procedimiento de oposición que acabo de resumir.

Diapositiva 42

Para las solicitudes de marcas registradas que se presentan en base al uso continuo en el comercio de los EE.UU., se requiere que el solicitante proporcione muestras del uso que comprueben cómo se utiliza la marca en los bienes o en relación con los servicios, previo al registro. Lo mismo aplica para las solicitudes que se basen en una intención de buena fe de utilizar la marca en el comercio estadounidense. Una solicitud de intento de uso no procederá a registro hasta que se presenten las muestras de uso en el comercio, a pesar de que el solicitante tiene hasta 3 años para usar la marca en el comercio una vez que el abogado revisor apruebe la publicación de la misma.

Para aquellas solicitudes que se presenten en base a registros extranjeros, es decir, solicitudes de extensión de la protección bajo el Protocolo de Madrid o bajo el Artículo 6quinquies de la Convención de París, aquellos registros se puede emitir sin que realmente se usen en el comercio, pero deben incluir una declaración de una intención de utilizar la marca de buena fe en el comercio estadounidense. Mientras que estos tipos de solicitudes proceden al registro sin

uso en el comercio estadounidense, el registrante debe usar la marca en el comercio o demostrar las razones para el no uso justificable, para mantener el registro.

La ley de EE.UU. requiere que todos los registrantes de marcas registradas proporcionen los documentos de mantenimiento a la USPTO para comprobar que la marca aún está en uso para los bienes o servicios que se identifican en el registro. Los registrantes deben presentar una declaración jurada del uso continuo entre el 5º y 6º año y cada décimo año a partir de entonces. De esta manera, la USPTO puede eliminar lo "inservible" del Registro de marcas registradas, lo que quiere decir que la USPTO purgará del Registro las marcas que ya no están en uso para que los demás puedan usarlas correctamente.

Si no se presentan los documentos de mantenimiento apropiados, se abandonará el registro. Puede ser que el registrante aún esté usando la marca en el comercio y, por consiguiente, sus derechos no se pierden. Sin embargo, el registro abandonado, en la mayoría de los casos, no se puede revivir y por consiguiente, el registrante debe presentar una nueva solicitud e iniciar el proceso de nuevo otra vez.

El plazo del registro es por 10 años y se puede renovar cada 10 años de forma indefinida si la marca aún se está usando en el comercio.

Diapositiva 43

Una vez que se emite el registro, el registrante puede decidir registrar el registro de marca registrada con Oficina de aduanas y patrulla fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. La inscripción de la CBP se puede solicitar en línea. La inscripción de la CBP permitirá que los inspectores de la CBP confiscuen los bienes que se importan y que entran en conflicto con la marca registrada antes de que aparezca en el mercado estadounidense. Éste es un beneficio importante para los titulares de los registros de marcas registradas de los EE.UU.