

**UNITED STATES  
PATENT AND TRADEMARK OFFICE**



# Información Básica Sobre Las Marcas Registradas

Hellen Bryan-Johnson

Abogada General

Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos

20 Junio, 2019

All images are used for educational purposes only

UNITED STATES  
PATENT AND TRADEMARK OFFICE



# Oficina de Desarrollo de la Innovación

- Asistencia en persona (por cita previa) para Aplicantes Pro Se
- Línea Directa para Asistencia: 1-866-767-3848
- Apoyo de patentes por correo electrónico  
[innovationdevelopment@uspto.gov](mailto:innovationdevelopment@uspto.gov)
- PTRC (Asociación para Cursos sobre Educación de Patentes, por sus siglas en inglés)
  - programa piloto de asistencia virtual
- Acercamiento a Inventores
  - conferencias de inventores independientes
  - educación para organizaciones de inventores
    - <http://www.uspto.gov/inventors>



# Temas de discusión

- ¿Qué es una marca registrada o una marca de servicio?
- Diferentes tipos de marcas registradas
- Las ventajas de un registro federal
- Cosas a considerar en la selección de una marca
- El proceso de presentar una solicitud
- Cómo encontrar ayuda y los recursos útiles.



# ¿Qué es una marca registrada?

- **Definición de una marca registrada**
  - Una palabra, una frase, un símbolo, un diseño o una combinación de estos que identifica y distingue el origen de los productos de una parte de la parte de otros.
- **Definición de una marca de servicio**
  - Igual que una marca registrada pero que identifica y distingue el origen de servicios en lugar de productos.

# Diferentes tipos de marcas registradas

## Marca de palabra

COCA-COLA

## Marca de forma especial

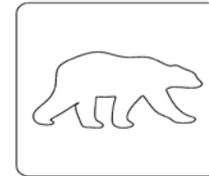
*Coca-Cola*

## Marca compuesta

(palabras y diseño)



## Marca de diseño



## Una consigna o frase

LA GENTE EN TODAS PARTES VA CON VISA

Reg. #s 0238145, 0238146, 1867757, 4495152, and 4223298

uspto

# Ventajas del registro de EE.UU.

- Da una presunción legal de propietario y derecho a utilizar la marca.
- Sirve como notificación constructiva en todo el país del reclamo del propietario de la marca commercial.
- Da proteccion on todo los EE. UU. y en sus territories.
- Se puede usar como base para obtener un registro en países extranjeros.
- Se puede registrar con el Servicio de Aduanas de EE. UU. para evitar la importación de productos extranjeros litigiosos.

# Cosas a considerar en la selección de una marca

- Es importante seleccionar una marca que identifique de manera particular su negocio.
  - Su marca es la cara de su negocio.
- Investiga su marca antes de presentar su solicitud.
  - Busca cómo se percibe o se trata su marca.



# Antes de presentar una solicitud debe llevar a cabo una búsqueda de su marca

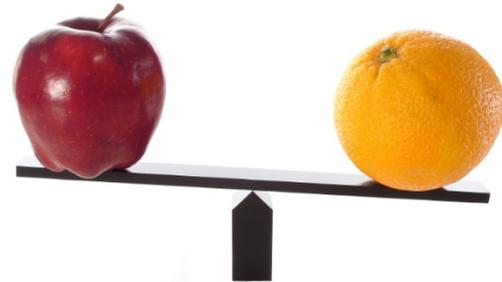
- Hace una búsqueda de los bases de datos del USPTO [www.uspto.gov/trademark](http://www.uspto.gov/trademark)
  - TESS (Sistema Electrónico de Búsqueda de Marcas Registradas) – busca marcas potencialmente conflictivas
  - TSDR (sistema de Recuperación de Documentos y Estado de Marcas Registradas) – ver cómo se trataban otras marcas con problemas similares
- (Ambos sistemas son gratuitos y disponibles las 24 horas y 7 días de la semana)
- Hace una búsqueda en el internet y los bases de datos del estado para información de como se percibe la marca en el mercado.



# Una razón común para rechazar una marca: Probabilidad de confusión

1. **Similitud de las marcas** – Determina si las marcas son similares en:

- **Apariencia**
- **Sonido**
- **Significado,**
- **Impresión comercial**



2. **Relación entre los productos o / y servicios** – Determina si los productos o / y servicios son relacionados de modo que generen confusión

# Probabilidad de confusión: Ejemplos de la similitud de las marcas

## Ejemplos:

### Su marca

T. Markey

LOBO

MUJER DE CIUDAD

### Marca en conflicto

Tee Marquee

WOLF

CHICA DE CIUDAD

### Razón

sonido

definición

impresión comercial

- Las marcas no tienen que ser idénticas.

# Probabilidad de confusión: Ejemplos de productos o servicios que son relacionados

## Ejemplos:

### **Sus Productos**

Camisetas & pantalones

Camisetas y pantalones

### **Sus Servicios**

Servicios de hipotecas

### **Productos Relacionados**

Sombreros

Servicios de tienda para ropa

### **Servicios Relacionados**

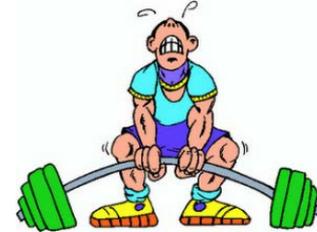
Servicios bancarios



# Otra razón de rechazar una marca: La fuerza de la marca



**Marcas fuertes**



**Marcas débiles**



**Fantasía    Sugestiva**

o

**Arbitraria**

**Descriptiva    Genérica**



# Marcas de fantasía

Palabras inventadas; no existen en el diccionario o con otro significado conocido



- Las marcas fantasías son intrínsecamente distintivas.

# Marcas arbitrarias

Palabras reales con un significado conocido, pero sin relación a los productos o servicios

Apple

 **BlackBerry**



- Las marcas arbitrarias son intrínsecamente distintivas.

# Marcas sugestivas

Palabras o diseños que sugieren pero que no describen cualidades o una conexión con los productos o servicios.

## Ejemplos:

- IGLOO para “hieleras”
- MIRADA COTIDIANA para “calendarios”

# Marcas descriptivas

Palabras o diseños que describen un aspecto de los productos o servicios

## **Ejemplos:**

CREMOSO para “yogur”

FRESCO para “pan”

- Es más difícil protegerlas que las fantasías o las arbitrarias
- Una marca que esta declarada simplemente “descriptiva” no es registrable sin adquirir un “carácter distintivo” normalmente a través del uso exclusivo y continuo por al menos 5 años.



# Marcas genéricas

Nombres o diseños comunes y cotidianos para productos y servicios

- Todo el mundo tiene derecho de usarlos para referirse a los productos y servicios.
- Nunca son registrables.

## **Ejemplos:**

- BICICLETA para “bicicletas”
- LECHE para “una bebida láctea”

# Otras razones para rechazar una marca

- Un apellido
- Una descripción geográfica del origen del producto o servicio
- Engañosa, u ofensiva
- Nombre o imagen de una persona
- El título de un libro o una película
- Uso en una manera ornamental
  - Algunos constituyen unos rechazos absolutos
  - Otros pueden ser resueltos mediante la presentación de evidencia bajo ciertas circunstancias

# Cómo presentar la solicitud

- Puede presentar la solicitud directamente a través del internet usando el Sistema Electrónico de Solicitudes de Marcas Registradas (Trademark Electronic Application System TEAS) [www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/initial-application-forms](http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/initial-application-forms)
  - Puede pagar con tarjeta de crédito
  - Cuotas de presentación electrónica son más bajas que las cuotas de presentación en papel.
  - Se transfiere la información más rápido y más exacta



# Requisitos mínimos de la presentación

- **Un dibujo de la marca** - una representación de la marca
- **Propietario** – nombre del dueño de la marca (“solicitante”)
- **Identificación** – una lista de los productos o servicios usados con la marca
- **Dirección para correspondencia**
- **Cuota** por al menos un clase de los productos o servicios identificados
  - La cuota depende del mtodo de presentar la solicitud.
  - La posibilidad de presentar por papel se va a parar dentro pronto.



# Cuotas para la presentación

Método de la presentación	TEAS Plus	TEAS	Por papel
Cuota por cada clase de productos o servicios	\$225	\$400	\$600
Se requiere autorización de correspondencia por correo electrónico	Yes	No	No
Se requiere hacer la presentación inicial electrónicamente usando el sistema TEAS	Yes	Yes	No
Se requiere hacer todos los presentaciones posteriores electrónicamente usando el sistema TEAS	Yes	No	No
Se requiere incluir determinadas información con la la presentación inicial más que los requeridos para recibir una fecha de presentación	Yes	No	No
La identificación de los productos y servicios debe venir del Manual de Identificación Aceptable de Productos y Servicios (ID Manual)	Yes	No	No

# Si no se cumplen los requisitos mínimos

- Su solicitud no recibirá una fecha de presentación.
- El sistema de TEAS no validará la presentación e emitirá un mensaje de "error" inmediatamente.

# Otra información incluir a la presentación

- **Base(s) de presentación**
  - **Intención de buena fe** para usar la marca en comercio
  - **Uso** en el comercio
  - **Sección 44** - un propietario puede presentar como base una solicitud de un registro extranjero emitido por otro país
- **Muestra(s)** (para solicitudes basadas en “el uso”) - un ejemplo de como se usa la marca en el comercio
- **Firma** (del solicitante o alguien quien tiene la autorización legal)

# El proceso de solicitud

- Solicitud electrónica está presentada con la USPTO.
- Solicitud está examinada por un abogado de la USPTO.
- Si se deniega el registro, se brinda una oportunidad de contestar a la carta del abogado del USPTO y presentar su evidencia al abogado examinador.
- Si se continua se puede apelar contra esa decisión dentro de la USPTO.
- Si se aprueba, las partes interesadas pueden oponerse al registro.
- Si no hay oposición, o prevalece el solicitante, entonces se emitirá el registro.
- Aunque es relativamente raro, un tercero puede hacer una petición para cancelar el registro.



# Lo que la USPTO hace y no hace

- La USPTO revisa solicitudes para marcas registradas y determina si cumplen los requisitos para el registro federal.
- Los empleados pueden contestar preguntas generales acerca del proceso.
- Pero los empleados no pueden:
  1. Proporcionar información sobre el asesoramiento legal
  2. Hacer cumplir los derechos



# Necesita ayuda?

- Busca un abogado calificado y quien tiene experiencia con marcas registradas.
- Consulta la lista de programas de clínica de las facultades de derecho.

[www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/public-information-about-practitioners/law-school-clinic-1](http://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/public-information-about-practitioners/law-school-clinic-1)



# Necesita ayuda?

- Lee el tutorial “TESS TIPS”

[www.uspto.gov/trademarks-application-process/searching-trademarks/tess-tips](http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/searching-trademarks/tess-tips)

- Consulta el librete “Protegiendo Su Marca”

[www.uspto.gov/sites/default/files/documents/en-espanol-tm.pdf](http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/en-espanol-tm.pdf)

- Vea los vídeos de ayuda en la Red de Información de Marcas Registradas (Trademark Information Network TMIN)

[www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics](http://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics)



# Recursos útiles

- **El sitio web** - [uspto.gov/trademark](https://www.uspto.gov/trademark)
- **Página de inicio de marcas** - para enlaces de búsqueda, estado de la solicitud, ver documentos y formularios electrónicos  
[uspto.gov/trademarks/index.jsp](https://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp)
- **Librete de información básica sobre las marcas registradas** - “Protegiendo Su Marca”  
[uspto.gov/sites/default/files/documents/en-espanol-tm.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/en-espanol-tm.pdf)
- **Videos** – Red de Información de Marcas Registradas  
[uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics](https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics)



# Recursos útiles

- Manual de Marcas para el Procedimiento de Examinación (TMEP)  
[tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/](https://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/)
- Centros de Recursos de Patentes y Marcas Registradas  
Red nacional de bibliotecas públicos, estatales y académicas que difunden información de patentes y marcas registradas y apoyan el público  
[uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/patent-and-trademark-resource-centers-ptrcs?MURL=ptrc](https://uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/patent-and-trademark-resource-centers-ptrcs?MURL=ptrc)



# USPTO información de contacto

- Para problemas técnicos con las formas de TEAS, manda un correo electrónico (email) a [TEAS@uspto.gov](mailto:TEAS@uspto.gov)  
(Lunes-Viernes 8 a.m.-8 p.m. EST)

- Centro de Ayuda de Marcas Registradas  
(Trademark Assistance Center – TAC)

**Teléfono: 1-800-786-9199**

**Correo Electrónico (Email):**

**[TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov](mailto:TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov)**



uspto

# Datos importantes para recordar

- ✓ **Su marca registrada es la cara de su negocio.**
- ✓ **El registro federal da protección y proporciona protección al nivel nacional.**
- ✓ **Seleccione una marca que sea fuerte y no sea confundible con otra marca.**
- ✓ **Se recomienda hacer una búsqueda antes de presentar su solicitud.**
- ✓ **Use los recursos disponibles.**





