

# LA IMPORTANCIA DE REGISTRAR Y PROTEGER TU MARCA EN USA

Silvia Solís

[SILVIA.SOLIS@TRADE.GOV](mailto:SILVIA.SOLIS@TRADE.GOV)

Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú

22 de agosto de 2018

Lima, Perú

UNITED STATES  
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

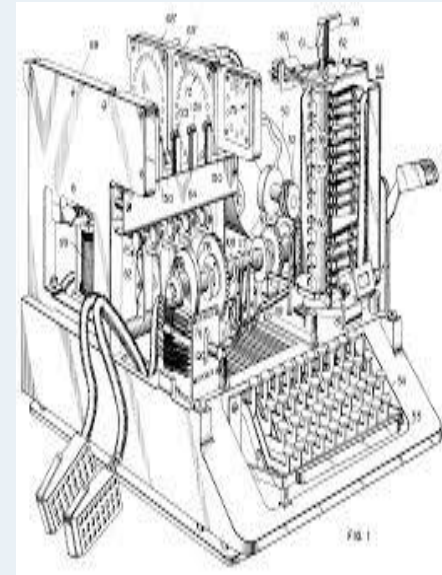


# Contenido

- Definición de Marcas
- Tipos de Marcas
- Marcas Inusuales
- Clases de Protección de marcas en los Estados Unidos
- Ventajas del Registro Federal
- Proceso de examen en la USPTO

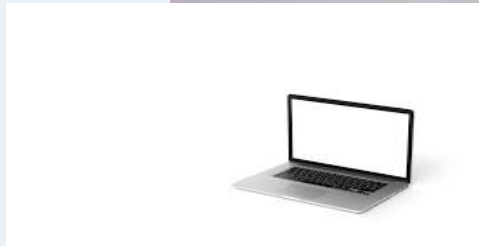
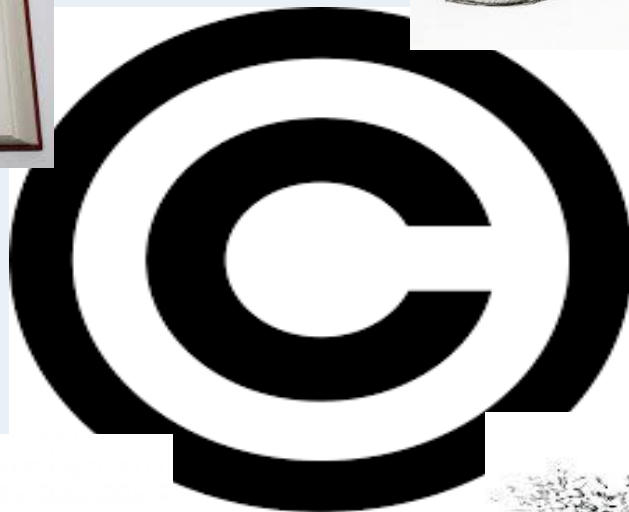
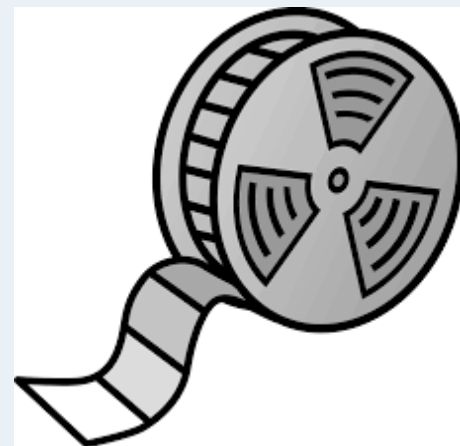
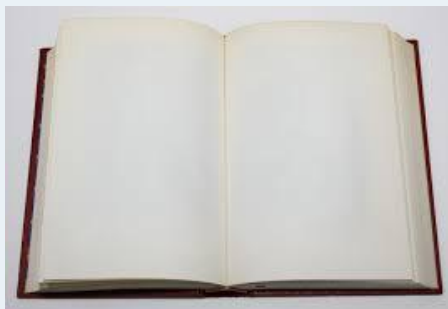
# ¿Qué es la propiedad intelectual?

## Patentes



# ¿Qué es la propiedad intelectual?

## Los derechos de autor



# Qué es la propiedad intelectual?

## Secretos empresariales o comerciales



# ¿Qué es la propiedad intelectual?

## Las marcas



*Coca-Cola*®



# Definición de Marcas

## TRIPS

Cualquier signo, o combinación de signos, capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas, deberá ser capaz de constituir una marca. Estos signos, en particular las palabras, incluidos los nombres personales, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como cualquier combinación de dichos signos, podrán registrarse como marcas...

Los miembros pueden exigir, como condición de registro, que los signos sean visualmente perceptibles.

*TRIPS Article 15*

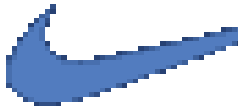

## U.S. Law

“Cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo (o cualquier combinación de los mismos) utilizado para identificar y distinguir bienes o servicios e indicar su origen ”.

*Section 45 of the Trademark Act 15 U.S.C. §1127*



# Tipos de Marcas

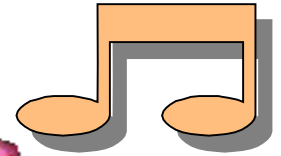
- Marcas denominativas (Word Marks) KODAK
- Marcas figurativas (Design Marks) 
- Marcas mixtas (Composite Marks containing both words and design) 
- Slogans

WE BRING GOOD THINGS TO LIFE



# Marcas Inusuales

- Forma: Forma de la botella de gaseosa
- Color: Color rosa para aislamiento
- Sonido: Sonido de tres campanas para servicios de transmisión de televisión
- Perfume: Aroma de flor para hilos de coser
- Movimiento: Pegaso volador para estudios de cine



# Clases de Protección de marcas en los Estados Unidos

- Common Law - no registrado; derivado del uso. "TM"
- Registro Estatal: el "verdaderamente local". Registrado en uno o más estados de EE. UU.
- Registro Federal®: comercio interestatal o entre los EE. UU.
- Otros Estatutos Federales:
  - Woodsy Owl
  - Smokey Bear



# Ventajas del Registro Federal

- Aviso público de su solicitud de marca;
- Una presunción legal de su propiedad de la marca y su derecho exclusivo a utilizar la marca en todo el país en o en relación con los productos / servicios enumerados en el registro;
- La capacidad de iniciar una acción relacionada con la marca en un tribunal federal;
- El uso del registro de EE. UU. como base para obtener el registro en países extranjeros;
- El derecho a usar el símbolo de registro federal ®;
- Listado en las bases de datos en línea de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos; y
- El registro puede registrarse con Aduanas de los EE. UU. y Protección de Fronteras para evitar la importación de mercancías extranjeras infractoras.

# ¿Cómo obtengo un registro de marca federal?



- Presente una solicitud en la Oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos.
- Puede completar una solicitud en línea, verificar que esté completa y archivarla en Internet utilizando el Sistema de solicitud de registro de marca electrónico (TEAS) en [www.uspto.gov/teas/index.html](http://www.uspto.gov/teas/index.html)

# Proceso de examen en la USPTO

1. Solicitud de Registro (pendencia actual = 2.9 meses)
2. Examen por parte del Examinador de Marcas: Permitido, Enmendado o Rechazado.

➤ Motivos comunes de denegación?



# Proceso de examen en la USPTO - continuación ...

3. Si se PERMITE, publicación en la Gaceta Oficial y Aviso de Asignación (para saber si tiene la intención de usar).
4. Si se RECHAZA, apelar a la Junta de Apelaciones de Marcas (TTAB)
5. Si el rechazo se confirma:
  - a) Apelar ante un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, o
  - b) Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal (CAFC) en el expediente administrativo.

# Proceso de examen en la USPTO - continuación...

6. Después de la publicación, período de oposición. Ambas partes (oponente y solicitante) tienen derecho a apelar la decisión ante el TTAB.
7. Si no hay oposición, problemas de registro.
8. Procedimiento de cancelación disponible para cancelar un registro. Ambas partes (el solicitante y el solicitante de registro) tienen derecho a apelar la decisión ante el TTAB. En general, la USPTO no está involucrada en apelaciones inter partes de decisiones ante el TTAB.

# TMEP

- El TMEP contiene pautas para los Examinadores en cuanto a información e interpretación y describe los procedimientos y pautas que los Examinadores están obligados o autorizados a seguir en el examen de las solicitudes de marca. (El TMEP no tiene fuerza de ley, ni es vinculante)
- Está disponible en: <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/>





# Las marcas y las patentes son territoriales y temporales



# Registros de PI

**Estados Unidos – USPTO**

<https://www.uspto.gov>

**Perú – INDECOPÍ**

<https://www.indecopi.gob.pe>



# Inventario del Propiedad Intelectual



# Inventario del Propiedad Intelectual



Indecopi

# Resources

- For a brief overview of “intellectual property,” in the U.S. and abroad – the “Online Intellectual Property Training Module” (an online training tool for small businesses (SMEs), as well as a “needs assessment” tool – 1.5 hours. <http://www.stopfakes.gov/business-tools/sme-module>
- Indecopi: [www.indecopi.gob.pe/inicio](http://www.indecopi.gob.pe/inicio)
- United States Patent and Trademark Office: [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)

# No infringing



# No infringir



**“Los cinco acusados se enfrentan a penas máximas de 20 años de cárcel en caso de ser declarados culpables, según dijo en un comunicado la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.”**

**EE.UU.: “Cinco detenidos por falsificar miles de zapatillas valorizadas en US\$70 mlls. Los detenidos importaban calzado de imitación desde China y luego le añadían falsos logos para venderlo en Estados Unidos como si fueran zapatillas de la marca Nike...”**

<https://elcomercio.pe/mundo/ee-uu-cinco-detenidos-falsificar-miles-zapatillas-nike-valorizadas-70-millones-dolares-noticia-nndc-544433>

**MUCHAS GRACIAS**

SILVIA.SOLIS@TRADE.GOV

SILVIA.SOLIS@TRADE.GOV



