

# HIGHLIGHTS

EDICIÓN ESPECIAL  
OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USPTO)

## ÍNDICE

<b>EDICIÓN ESPECIAL DE MADRID HIGHLIGHTS</b> .....	<b>3</b>
<b>LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USPTO) COMO PARTE CONTRATANTE DESIGNADA (PCD)</b>	
<b>TERMINOLOGÍA</b> .....	<b>4</b>
<b>PETICIÓN DE EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</b> .....	<b>4</b>
Introducción .....	4
Examen de las peticiones de extensión de la protección a los EE.UU. ....	5
Elementos registrables en los EE.UU. ....	5
Denegación provisional basada en motivos absolutos y relativos - denegación por motivos legales .....	6
Denegación provisional basada en el incumplimiento de los requisitos de la USPTO - requisitos de procedimiento .....	7
Búsqueda de marcas para verificar su disponibilidad en los Estados Unidos de América.....	8
Cuestiones relativas a la presentación y requisitos de la USPTO al designar a los Estados Unidos de América.....	9
1) Registro solo en el Registro Principal de la USPTO – No cabe la inscripción en el Registro Complementario .....	9
2) Fundamento de la presentación.....	9
3) Fecha de presentación.....	9
4) Fecha de presentación de la reivindicación de prioridad en virtud del Convenio de París .....	9
5) Tasa de presentación.....	10
6) Declaración de intención de uso – Formulario oficial MM18 de la OMPI .....	10
7) No se requiere el uso de la marca para obtener su registro.....	10
Función de la Unidad de Tramitación de Madrid si se designa a los Estados Unidos de América .....	11
Examen y requisitos de la USPTO .....	11
1) Naturaleza jurídica y nacionalidad del solicitante .....	11
2) Reproducción (dibujo) y descripción de la marca .....	12
a) Marca en caracteres estándar .....	13
b) Marca en formato especial .....	14
i) Marca compuesta de palabras, letras y números en un formato particular o de diseños bidimensionales .....	14
ii) Marca tridimensional .....	15
iii) Marca sonora.....	16
iv) Marca de color.....	17
3) Descargo de responsabilidad.....	19
4) Reivindicación de prioridad de registros en los Estados Unidos de América.....	20
5) Clasificación de los productos o servicios .....	20
6) Identificación (indicación) de los productos o servicios .....	20
7) Evitar denegaciones provisionales a raíz de las cuestiones analizadas anteriormente.....	22
a) Inclusión de información en la solicitud internacional.....	22
b) Suministro de información en modificaciones voluntarias presentadas directamente a la USPTO .....	23
8) Proceso de examen de la USPTO y plazo .....	23

9)	Acción oficial de la USPTO para notificar una denegación provisional .....	24
a)	Plazo de la USPTO para emitir una denegación provisional .....	24
b)	Primera acción oficial .....	24
c)	Acciones oficiales posteriores .....	24
10)	Respuesta del solicitante a la acción oficial de la USPTO .....	24
a)	Plazo de respuesta y forma de responder .....	24
b)	Contenido de la respuesta .....	25
c)	Signatario de la respuesta .....	25
d)	Falta de respuesta .....	25
e)	Petición para reactivar una solicitud abandonada por la falta de respuesta del solicitante .....	25
f)	Solicitud para restablecer una solicitud abandonada por un error de la USPTO .....	25
11)	Subsanación de denegaciones por motivos legales o sustantivos y requisitos de procedimiento .....	26
a)	Presentación de reivindicaciones de adquisición de carácter distintivo en virtud del artículo 2.f) .....	26
b)	Modificación de la identificación (indicación) de los productos o servicios .....	26
c)	Formulación de argumentos contra las denegaciones y los requisitos .....	26
d)	Modificación de la petición de extensión de la protección .....	26
	Petición para dividir la extensión de la solicitud de protección .....	27
	Cesión – cambio de titularidad .....	27
	Representación por un abogado local de los Estados Unidos de América .....	27
	Dirección para la correspondencia con la USPTO .....	28
	Proceso de recurso .....	29
	Proceso de oposición .....	29
	Cancelación e invalidación de la concesión de la protección en los Estados Unidos de América .....	29
	Transformación .....	29
	Sustitución .....	30
	Concesión de protección en los Estados Unidos de América – Extensión registrada de la protección: requisitos después del registro .....	31
1)	Renovación del registro internacional y mantenimiento de la extensión registrada de la protección .....	31
a)	Renovación del registro internacional .....	31
b)	Mantenimiento de extensiones registradas de la protección – Declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71 .....	31
i)	Plazo de presentación .....	31
ii)	Requisitos de presentación .....	32
iii)	Examen de la División de Asuntos Posteriores al Registro .....	32
2)	División de la extensión registrada de la protección .....	33
	<b>CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE EL SISTEMA DE MADRID .....</b>	<b>34</b>
	Lista de comprobación para evitar las denegaciones provisionales basadas en los requisitos de los Estados Unidos de América .....	34
	Preguntas frecuentes (en relación con la designación de los Estados Unidos) .....	35
	<b>PARTES CONTRATANTES .....</b>	<b>36</b>
	Adhesión de Camboya al Protocolo de Madrid .....	36
	<b>INFORMACIÓN DE UTILIDAD .....</b>	<b>36</b>
	Nueva versión del servicio e-renewal del Sistema de Madrid .....	36
	Los propietarios de marcas australianos ya pueden usar el servicio electrónico de presentación de solicitudes en el marco del Sistema de Madrid .....	37
	Taller de formación para oficinas nacionales sobre el funcionamiento del sistema de Madrid para el registro internacional de marcas .....	37
	137ª reunión anual de la asociación internacional de marcas (INTA) .....	37
	Versión en español de la décima edición de la Clasificación de Niza .....	38
	Mapa de la Unión de Madrid .....	38
	<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO .....</b>	<b>39</b>

## EDICIÓN ESPECIAL DE *MADRID HIGHLIGHTS*

Bienvenidos a esta edición especial de *Madrid Highlights* dedicada a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) en su calidad de Oficina de una Parte Contratante designada en virtud del Protocolo de Madrid. Agradecemos a la USPTO la aportación del contenido que figura en las páginas 4 a 29.

Los Estados Unidos de América son un mercado importante para los productos y servicios de marca, por lo tanto, no es ninguna sorpresa que también sean una de las Partes Contratantes designadas con mayor frecuencia en virtud del Protocolo de Madrid. Desde su adhesión al sistema en 2003, los Estados Unidos de América han sido designados en más de 157.000 registros internacionales. Durante el mismo período, los propietarios de marcas de este país han presentado alrededor de 40.000 solicitudes internacionales a través del Sistema de Madrid.

En esta primera edición especial de *Madrid Highlights* se proporciona información sobre dos características distintivas del Derecho de marcas en los Estados Unidos de América, entre otras cosas, el enfoque de la USPTO respecto de la especificación de los productos y servicios, y el requisito de uso para mantener la concesión de la protección. También contiene consejos y sugerencias útiles para cuando se designan los Estados Unidos de América en una solicitud internacional.

Esperamos que la presente publicación se convierta en una referencia indispensable sobre la USPTO como Oficina de una Parte Contratante designada en virtud del Protocolo de Madrid.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la USPTO por su amable cooperación en la facilitación de la siguiente información sobre el Sistema de Madrid en los Estados Unidos de América.

Además de los números periódicos de *Madrid Highlights*, se prevé la publicación de ediciones especiales con información sobre otras Partes Contratantes con un alto índice de designaciones.

## LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USPTO) COMO PARTE CONTRATANTE DESIGNADA (PCd)

### TERMINOLOGÍA

A continuación figuran los términos y las abreviaturas que figuran en el presente artículo:

- **Reglamento Común:** Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo.
- **PCd:** Parte Contratante designada en virtud del Sistema de Madrid.
- **Titular [del registro]:** persona física o jurídica en cuyo nombre se inscribe el registro internacional en el Registro Internacional de la Oficina Internacional.
- **MGS:** Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid.
- **MPU:** Unidad de Tramitación de Madrid; dependencia de la USPTO encargada de todo lo relacionado con el Sistema del Protocolo de Madrid.
- **Acción oficial:** carta enviada por la USPTO en la que se exige una respuesta que se ha de enviar directamente a la USPTO.
- **Titular de la extensión:** parte o titular de un registro a cuyo nombre la USPTO concede la extensión registrada de la protección.
- **TEAS:** Sistema de la USPTO de Presentación Electrónica de Solicitudes de Registro de Marca (siglas del inglés *Trademark Electronic Application System*).
- **TEASi:** Sistema de la USPTO de Presentación Electrónica de Solicitudes Internacionales de Registro de Marca (siglas del inglés *Trademark Electronic Application Submission International System*).
- **TBMP:** Manual de procedimiento de la Sala de Oposición y Recurso en materia de Marcas de la USPTO (siglas del inglés *Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure*).
- **TMEP:** Manual de la USPTO sobre el procedimiento de examen de marcas (siglas del inglés *Trademark Manual of Examining Procedure*).
- **TSDR:** Sistema de la USPTO para el control de la tramitación de solicitudes y el estado de los registros (siglas del inglés *Trademark Status and Document Retrieval*) que también permite ver y descargar solicitudes y registros.
- **TTAB:** Sala de Oposición y Recurso en materia de Marcas (*Trademark Trial and Appeal Board*).
- **EE.UU.:** Estados Unidos de América
- **USPTO:** Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO)
- **OMPI:** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

## PETICIÓN DE EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

### INTRODUCCIÓN

La USPTO ha sido miembro del Protocolo de Madrid desde el 2 de noviembre de 2003. Se puede pedir la extensión de la protección a los Estados Unidos de América (EE.UU.) mediante la designación de los EE.UU. ya sea inicialmente en una solicitud internacional en el momento de su presentación, o en una designación posterior, tras la inscripción del registro internacional. En la USPTO, a las peticiones de extensión de la protección se las denomina “solicitudes de Madrid”, “solicitud del artículo 66.a)” (en referencia al artículo 66.a) de la Ley de Marcas de los EE.UU. relativa a las peticiones de extensión de la protección), o “solicitud de serie 79” (a todas las peticiones de extensión de la protección se les asigna un número de serie de la USPTO que comienza con “79”); y a las peticiones de extensión de la protección que se les concede protección se las denomina “registro de Madrid” o “registro del artículo 66.a)”. Las políticas y procedimientos que se detallan a continuación se aplican independientemente de si se designa a los EE.UU. en la solicitud internacional o en la designación posterior. Véase TMEP

[§§1904 1904.15](#) para obtener información detallada sobre peticiones de extensión de la protección a los EE.UU.

## EXAMEN DE LAS PETICIONES DE EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN A LOS EE.UU.

Las peticiones de extensión de la protección a los EE.UU. no reciben protección automática en dicho país. Estas peticiones también son llamadas “solicitudes de Madrid” porque son “solicitudes” que deben ser examinadas y aprobadas antes de que se permita su registro. Se trata del mismo procedimiento que deben seguir las solicitudes nacionales. La normativa de los EE.UU. reconoce las solicitudes presentadas en virtud del Sistema de Madrid en su práctica nacional. Por consiguiente, independientemente de si se trata de una solicitud de Madrid o de una solicitud nacional estadounidense, ambas se examinan de conformidad con las mismas políticas y prácticas en materia de marcas. [TMEP §1904.02\(a\)](#). Sin embargo, en este artículo se debaten algunas excepciones menores que existen respecto de las solicitudes de Madrid, como la imposibilidad de registrar sin carácter distintivo (es decir, no cabe la inscripción en el Registro Complementario), la no exigencia de demostrar el uso de la marca antes del registro, y la no exigencia de añadir clases internacionales de productos o servicios a las peticiones de extensión de la protección.

Las peticiones de extensión de la protección reciben el mismo trato y examen que las solicitudes nacionales y se les deniega el registro por los mismos motivos que a las solicitudes nacionales. Todos los abogados examinadores de la USPTO reciben formación sobre la manera de examinar tanto las peticiones de extensión de la protección como las solicitudes nacionales. El abogado examinador asignado examinará todos los aspectos de la solicitud, entre otras cosas, la evaluación de la aceptabilidad de las identificaciones (indicaciones) de los productos o servicios y los motivos relativos de denegación. Las peticiones de extensión de la protección que no cumplen con todos los requisitos de la USPTO en su examen inicial reciben una acción oficial de la Oficina que contiene denegaciones provisionales. Los solicitantes tienen la posibilidad de responder a esta acción y proponer argumentos y/o información para subsanar la denegación. Muchas denegaciones se subsanan fácilmente presentando la información necesaria y/o modificando la petición de extensión de la protección directamente en la USPTO. Por tanto, las denegaciones provisionales transmitidas en las acciones oficiales no deben desalentar a los solicitantes, sino que deben tomarse como una oportunidad para proporcionar en el plazo previsto la información adecuada al abogado examinador de la USPTO para que la solicitud pueda ser publicada a los efectos de presentación de oposiciones por parte de terceros.

## ELEMENTOS REGISTRABLES EN LOS EE.UU.

Todas las marcas contenidas en peticiones de extensión de la protección deben cumplir las condiciones exigidas para su inscripción en el Registro Principal de la USPTO, a saber, que las marcas deben tener carácter distintivo. Las marcas distintivas incluyen aquellas que son intrínsecamente distintivas (marcas distintivas por su naturaleza) y las que han adquirido un carácter distintivo (marcas cuyo carácter distintivo queda demostrado por pruebas). Los tipos de marcas que cumplen con las condiciones exigidas para su inscripción en el Registro Principal de la USPTO son las siguientes:

- Marcas en caracteres estándar que consisten en palabras y letras en caracteres latinos, números en números romanos o árabigos, y signos de puntuación o marcas diacríticas comunes.
- Marcas de diseño bidimensional con o sin texto;
- Marcas que consisten en un color
- Marcas no tradicionales como:
  - Marcas de configuración tridimensionales (o acondicionamiento distintivo) con o sin texto y/o diseños bidimensionales.
  - Sonido;
  - Olor;
- Marcas de certificación; y

- Marcas colectivas/marcas de servicios.

En la solicitud internacional se debe indicar claramente la naturaleza de la marca que se desea proteger, por ejemplo, que la marca es tridimensional o se trata de una marca de certificación.

## DENEGACIÓN PROVISIONAL BASADA EN MOTIVOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS - DENEGACIÓN POR MOTIVOS LEGALES

La legislación estadounidense de marcas admite motivos de denegación absolutos y relativos. En la USPTO, a las denegaciones basadas en motivos absolutos se las llama “denegaciones por motivos legales” o “denegaciones por motivos sustantivos”, y a las denegaciones basadas en motivos relativos se las llama “denegaciones por riesgo de confusión”. A continuación, figuran los motivos legales o sustantivos en los que se basan las denegaciones provisionales en los EE.UU., y la USPTO puede denegar el registro sobre la base de uno o más de los siguientes motivos:

- El solicitante no es el *propietario* de la marca;
- El objeto para el que se solicita el registro *no puede ser considerado como marca* ya que, por ejemplo, la marca propuesta:
  - solo se utiliza como nombre comercial;
  - es funcional, es decir, consiste en una característica funcional del diseño del producto o de su embalaje;
  - es una configuración no distintiva del producto o de su embalaje;
  - es puramente ornamental;
  - es el nombre genérico del producto o servicio; o
  - es el título de una obra creativa individual o el nombre de un autor o de un artista intérprete o ejecutante;
- La marca propuesta incluye *elementos inmorales o escandalosos*;
- La marca propuesta es *engañosa*;
- La marca propuesta incluye elementos que puedan *menoscabar o sugerir falsamente una relación con personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales, o los desprecien o desacrediten*;
- La marca propuesta incluye *la bandera o escudo u otros emblemas de los EE.UU., de cualquier estado o municipio, o de un país extranjero*;
- El uso de la marca por parte del solicitante es o podría ser ilegal porque *está prohibido por ley*;
- La marca propuesta incluye *un nombre, retrato o firma que identifique a una persona viva determinada, salvo con su consentimiento escrito*, o el nombre, firma o retrato de un Presidente de los EE.UU. ya fallecido durante la vida de su viuda, en su caso, salvo con el consentimiento escrito de esta última;
- La marca propuesta se asemeja a una marca registrada previamente y puede inducir a confusión, error o engaño al ser utilizada en relación con los productos o servicios del solicitante (*riesgo de confusión*); **la USPTO dirime la cuestión basándose en ese riesgo y no en la clasificación**;
- La marca propuesta es *meramente descriptiva* (carece de carácter distintivo) o describe engañosamente los productos y/o servicios del solicitante; **la USPTO dirime la cuestión basándose en ese riesgo y no en la clasificación**;
- La marca propuesta constituye *primordialmente una descripción geográfica* de los productos y/o servicios del solicitante;
- La marca propuesta constituye *primordialmente una descripción geográfica engañosa* de los productos y/o servicios del solicitante; y
- La marca propuesta es *primordialmente un apellido*.

Véase TMEP §§1201–1211.02(b)(vii) para obtener información más detallada sobre las denegaciones. En general, parte de esos motivos legales o sustantivos de denegación se

utilizan solo cuando se reivindica el uso de la marca, y para ese tipo de casos, razón por la cual quizá no sean aplicables a las designaciones en virtud del Sistema de Madrid.

Si una marca no es intrínsecamente distintiva (carece de carácter distintivo), no puede ser inscrita en el Registro Principal de la USPTO. Sin embargo, el solicitante puede reclamar y probar que la totalidad de la marca o una parte de ella ha adquirido carácter distintivo (demostración de que la marca o parte de ella ha adquirido carácter distintivo) de conformidad con el artículo 2.f) de la Ley de marcas y continuar el trámite de inscripción en el Registro Principal. [TMEP §§1212–1212.10](#).

**Denegaciones provisionales por motivos legales o sustantivos comunes:** las denegaciones provisionales por motivos legales o sustantivos más comunes, emitidas por la USPTO, se basan en motivos relativos y en marcas que carecen de carácter distintivo.

**Motivos relativos – La marca en cuestión es incompatible con una marca ya registrada o con una marca en trámite – Riesgo de confusión:** Se deniega el registro en virtud del artículo 2.d) de la Ley de marcas de los EE.UU. porque la marca en la petición de extensión de la protección es incompatible con una marca ya registrada, o con una marca que ha sido presentada y está en trámite. Esto implica evaluar no solo las similitudes entre las marcas, sino también las similitudes entre la identificación (indicación) de productos/servicios. No hace falta que las marcas sean idénticas, basta con que sean similares. Los productos o servicios tampoco han de ser idénticos, basta con que sean similares o estén relacionados. La cuestión clave respecto de los motivos relativos de denegación no es si las marcas en sí, o los productos o servicios vinculados con la marca, pueden llegar a confundir, sino, más bien, si existe riesgo de confusión en cuanto al origen o patrocinio de los productos o servicios debido a las marcas con las que están vinculados. Véase [TMEP §§1207–1208.03\(c\)](#) sobre el riesgo de confusión. A diferencia de otros países, la legislación de marcas de los EE.UU. exige el examen respecto de los productos o servicios, pero no sobre la base de la clasificación internacional en la que se clasifican los productos o servicios. Los nexos entre los productos o servicios pueden encontrarse dentro de la misma clase o en diferentes clases. Por tanto, una denegación puede afectar a algunos, pero no a todos, los productos o servicios dentro de una misma clase.

**Motivos absolutos – Marcas que carecen de carácter distintivo – Marcas meramente descriptivas:** el registro se deniega en virtud del artículo 2.e)1) de la Ley de marcas de los EE.UU. porque la marca contenida en la petición de extensión de la protección carece de carácter distintivo, es decir que la marca describe meramente la finalidad, la función, las características o los rasgos de los productos o servicios identificados. No hace falta que la marca describa la finalidad, la función, las características o los rasgos en su totalidad para ser considerada una marca meramente descriptiva. Basta con que la marca describa una sola finalidad, una sola función, característica o rasgo importante de los productos o servicios señalados. La decisión de si una marca es meramente descriptiva se toma en relación con los productos o servicios para los que se pide protección y que están específicamente señalados en la petición, no en el resumen. Véase [TMEP §§1209–1209.04](#) en relación con lo descriptivo.

## DENEGACIÓN PROVISIONAL BASADA EN EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA USPTO - REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO

A continuación, figuran otros motivos en los que se basan las denegaciones provisionales relacionados con el incumplimiento de determinados requisitos de las solicitudes en los EE.UU. En la USPTO, a estas denegaciones se las llama “requisitos de procedimiento”. Se puede denegar el registro si el solicitante no ha presentado:

- Información sobre el solicitante ([TMEP §§803–803.06](#)):
  - nombre del solicitante y, si procede, nombre comercial;
  - tipo o designación de la persona jurídica del solicitante;

- país de nacionalidad del solicitante, si se trata de un particular o una persona física, o el estado o país de constitución u organización, si el solicitante es una persona jurídica;
- Una reproducción clara (dibujo) de la marca ([TMEP §§202.01, 807–807.18](#));
- Una descripción de la marca, si la marca no está en caracteres estándar ([TMEP §§808–808.03\(g\)](#));
- Si la marca está en color, una reivindicación de color en la que se nombren los colores que constituyan elementos de la marca, y una declaración aparte de la ubicación de los colores en la que se describa dónde figuran los colores en la marca ([TMEP §§807.07\(a\)-807.07\(a\)\(ii\)](#));
- Un descargo de responsabilidad respecto de un elemento no registrable (palabras e imágenes descriptivas o genéricas) de una marca que pueda registrarse sin dicho elemento ([TMEP §§1213–1213.11](#));
- Una traducción del texto que no esté en inglés y una transcripción de los caracteres no latinos presentes en la marca, si los hubiera ([TMEP §§809–809.03](#)), y
- Una declaración en la que se identifique a todas las personas vivas cuyo nombre o apariencia abarque la marca y en la que se señale si consta su consentimiento, o una declaración de que el nombre o retrato no corresponde a ninguna persona viva, si procede ([TMEP §§813–813.01\(c\)](#)).

## BÚSQUEDA DE MARCAS PARA VERIFICAR SU DISPONIBILIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Antes de designar a los EE.UU., se insta al solicitante a efectuar una búsqueda en la base de datos de la USPTO para asegurarse de que la marca cuya protección solicita se encuentra disponible para su uso y no es susceptible de crear confusión con una marca registrada, o con una marca que ha sido presentada y está en trámite, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios conexos. Las búsquedas se pueden realizar de forma gratuita en el sitio web de la USPTO mediante el Sistema de Búsqueda Electrónica de Marcas (TESS, siglas del inglés *Trademark Electronic Search System*), que puede consultarse en <http://www.uspto.gov/trademark>. El TESS brinda acceso a textos e imágenes de marcas registradas, en trámite o abandonadas. Se puede obtener información adicional sobre las marcas registradas y en trámite, incluida su situación actual, si se introduce el número de serie o de registro de la USPTO en la base de datos del Sistema de la USPTO para el control de la tramitación de solicitudes y el estado de los registros (TSDR), que puede consultarse en <http://tsdr.uspto.gov/>.

La USPTO no lleva a cabo ninguna búsqueda de marcas para el solicitante antes de la presentación de una petición de extensión de la protección (es decir, búsquedas para determinar la registrabilidad) ni puede brindar asesoramiento jurídico en relación con la situación particular del solicitante, por ejemplo, en caso de que otra marca induzca a confusión o sea susceptible de crear confusión con la marca en la petición de extensión de la protección. No obstante, tras recibir la petición de extensión de la protección, y como parte del examen, la USPTO efectúa una búsqueda de la marca en la petición de extensión de la protección y deniega el registro si detecta una marca registrada, o una marca que ha sido presentada y está en trámite, que induzca a confusión con la marca que figura en la petición de extensión de la protección y se destine a los mismos productos o servicios o a productos o servicios conexos.



## CUESTIONES RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA USPTO AL DESIGNAR A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Cabe destacar las siguientes cuestiones y requisitos al designar a los Estados Unidos de América.

### 1) **Inscripción solo en el Registro Principal de la USPTO – No cabe la inscripción en el Registro Complementario**

Una marca contenida en una petición de extensión de la protección solo cumplirá con las condiciones para su inscripción en el Registro Principal de la USPTO si tiene carácter distintivo de por sí, o si se ha reivindicado que ha adquirido carácter distintivo en virtud del artículo 2.f) de la Ley de marcas de los EE.UU. En caso contrario, se denegará su registro en los EE.UU. Este tipo de marcas no se pueden inscribir en el Registro Complementario de la USPTO. [TMEP §1904.02\(f\)](#).

### 2) **Fundamento de la presentación**

La presentación de una petición de extensión de la protección a los EE.UU. se fundamenta en el artículo 66.a) de la Ley de marcas de los EE.UU. El fundamento de la presentación en virtud del artículo 66.a) no se puede combinar con otro fundamento de la presentación en los EE.UU. El artículo 66.a) establece la transmisión a la USPTO de una petición de extensión de la protección por conducto de la Oficina Internacional y no se puede añadir o sustituir como fundamento en una solicitud presentada originalmente a la USPTO en virtud del artículo 1 o el artículo 44 de la Ley de marcas. [TMEP §1904.01\(a\)](#).

### 3) **Fecha de presentación**

Si la petición de extensión de la protección se efectúa inicialmente en la solicitud internacional, la fecha de presentación de la petición es la fecha del registro internacional. Si la petición de extensión de la protección se efectúa en la designación posterior, la fecha de presentación de la petición es la fecha en que la Oficina Internacional inscribió la designación posterior. [TMEP §1904.01\(b\)](#). La USPTO recurre a la fecha de presentación para establecer el orden en que examina las solicitudes y para determinar la prioridad a los efectos de presentación de oposiciones por parte de terceros.

### 4) **Fecha de presentación de la reivindicación de prioridad en virtud del Convenio de París**

Para que un solicitante cumpla con las condiciones para presentar una reivindicación de prioridad en virtud del Convenio de París, debe presentar la petición de extensión de la protección a los EE.UU. en un plazo de seis meses desde la fecha de la presentación que constituye el fundamento de la reivindicación de prioridad. En caso de designarse a los EE.UU. en una solicitud internacional, la fecha del registro internacional no puede superar los seis meses desde la fecha de la presentación que constituye el fundamento de la reivindicación de prioridad. Si la petición de extensión de la protección se efectúa en una designación posterior, la fecha de inscripción de la designación posterior no puede superar los seis meses desde la fecha de la presentación que constituye el fundamento de la reivindicación de prioridad. El sistema electrónico de la USPTO utiliza las fechas proporcionadas en el registro internacional para calcular automáticamente si una petición de extensión de la protección se beneficia de una reivindicación de prioridad. [TMEP §1904.01\(e\)](#).

## 5) Tasa de presentación

La Oficina Internacional recauda la tasa de presentación en francos suizos (CHF) y la remite a la USPTO. [TMEP §1904.01\(f\)](#). La tabla de tasas de la OMPI en vigor puede consultarse en [http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/madridgazette/remarks/ind\\_taxes.html](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/madridgazette/remarks/ind_taxes.html).

## 6) Declaración de intención de uso – Formulario oficial MM18 de la OMPI

La USPTO requiere que, en el momento de su presentación, las peticiones de extensión de la protección a los EE.UU. contengan una declaración en la que se exponga lo siguiente: 1) que el solicitante tiene la intención de buena fe de usar la marca en los productos y servicios mencionados en la solicitud internacional o la designación posterior, o en relación con ellos, en actividades comerciales que puedan ser reguladas por el Congreso de los EE.UU.; 2) que la persona que efectúa la declaración está debidamente autorizada a ejecutar dicha declaración en nombre del solicitante; 3) que la persona que efectúa la declaración considera que el solicitante tiene derecho a utilizar la marca en los productos y servicios mencionados en la solicitud internacional o la designación posterior, o en relación con ellos, en actividades comerciales que puedan ser reguladas por el Congreso de los EE.UU.; Y 4) que, según el leal saber y entender de la persona que efectúa la declaración, ninguna otra persona, sociedad, corporación, asociación ni persona jurídica tiene derecho a utilizar la marca en actividades comerciales que puedan ser reguladas por el Congreso de los EE.UU., ya sea de forma idéntica o similar hasta el punto de inducir a confusión, error o engaño al usarse en los productos de dicha persona o en relación con ellos.

La declaración debe estar firmada por: 1) una persona con facultad jurídica para comprometer al solicitante; 2) una persona que conoce de primera mano los hechos y tiene la facultad efectiva o implícita para actuar en nombre del solicitante; O 3) un abogado reconocido por la USPTO que tenga un poder efectivo por escrito o de palabra o un poder implícito otorgado por el solicitante. La firma debe ser realizada a mano por el propio signatario, en tinta indeleble. Ninguna otra persona (p. ej., personal parajurídico, asistente jurídico o secretario) podrá firmar en nombre de un abogado o de otro apoderado. El nombre de la persona que firma debe figurar impreso o mecanografiado justo por debajo de la firma o contiguo a esta.

El formulario oficial MM18 de la OMPI contiene la formulación de la declaración. El formulario MM18 forma parte de la solicitud internacional o la designación posterior cuando se designa a los EE.UU. y debe presentarse junto con la solicitud internacional o la designación posterior. La Oficina Internacional se asegura de que el formulario MM18 se incluya como anexo de la solicitud internacional o la designación posterior, que el texto de la declaración no se haya modificado y que el documento haya sido firmado antes de haberse remitido la petición de extensión de la protección a la USPTO. La Oficina Internacional no envía el formulario MM18 a la USPTO, sino que lo mantiene en su poder como parte del registro internacional.

Véase [TMEP §§602–602.03\(e\)](#) en relación con las personas reconocidas por la USPTO y [TMEP §1904.01\(c\)](#) con respecto al requisito de la declaración de intención de uso.

## 7) No se requiere el uso de la marca para obtener su registro

A diferencia de las solicitudes nacionales presentadas en los EE.UU. basadas en el uso o la intención de uso en actividades comerciales que puedan ser reguladas por el Congreso de los EE.UU., la Ley de marcas de los EE.UU. no requiere que en las peticiones de extensión de la protección figure el uso de la marca en actividades comerciales para obtener su registro. Por consiguiente, los solicitantes que ya utilicen la marca en los EE.UU. en el momento de la designación de los EE.UU. no tienen que presentar las fechas de uso de la marca. En cambio, se requiere que en todas las peticiones de extensión de la protección figure la intención de uso de la marca en el momento de la designación de los EE.UU., mediante la cumplimentación y la presentación del formulario oficial MM18 de la OMPI mencionado anteriormente. No obstante, tras registrar una petición de extensión de la protección, se requiere que el titular presente periódicamente documentos de mantenimiento que certifiquen el uso de la marca en actividades

comerciales y remita muestras de dicho uso a la USPTO (declaraciones juradas y declaraciones en virtud del artículo 71), como se expone más adelante, de igual forma que los requisitos impuestos a los solicitantes nacionales en los EE.UU. A pesar de que no es necesaria una petición de extensión de la protección para demostrar el uso en actividades comerciales que puedan ser reguladas por el Congreso de los EE.UU. antes de su registro, un tercero puede impugnar un registro sobre la base de su falta de uso en los EE.UU. Existe un supuesto de abandono en caso de que la falta de uso se prolongue durante tres años consecutivos. [TMEP §1613.11](#), [TBMP §309.03\(c\)](#).

## **FUNCIÓN DE LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN DE MADRID SI SE DESIGNA A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

La Unidad de Tramitación de Madrid (MPU) es una dependencia especial de la USPTO que examina las denegaciones provisionales de las peticiones de extensión de la protección transmitidas en las acciones oficiales antes de su notificación a la Oficina Internacional, y que brinda información general a los clientes de la USPTO sobre la tramitación de las peticiones de extensión de la protección. La MPU no lleva a cabo exámenes sustantivos de las peticiones de extensión de la protección. Los abogados examinadores de la USPTO revisan las peticiones de extensión de la protección para verificar si pueden registrarse. Con todo, la MPU examina cada una de las denegaciones provisionales transmitidas en las acciones oficiales para velar por que la USPTO satisfaga los requisitos del Protocolo de Madrid. La MPU también tramita numerosas comunicaciones entre la USPTO y la Oficina Internacional relacionadas con las solicitudes. Corresponde a la MPU, por ejemplo: examinar y tramitar las notificaciones de rectificación y restricción de la Oficina Internacional; notificar a la Oficina Internacional las disposiciones finales y las decisiones ulteriores sobre los productos y servicios incluidos en las peticiones de extensión de la protección a los que se termina concediendo protección en los EE.UU.; notificar a la Oficina Internacional las cancelaciones e invalidaciones de los registros de Madrid, y tramitar las solicitudes de transformación y sustitución.

## **EXAMEN Y REQUISITOS DE LA USPTO**

Las peticiones de extensión de la protección o solicitudes de Madrid son examinadas por los mismos abogados examinadores de la USPTO que revisan las solicitudes nacionales presentadas en los EE.UU., y están sujetas a las mismas denegaciones por motivos legales o sustantivos o de procedimiento que las solicitudes nacionales presentadas en los EE.UU. [TMEP §1904.02\(a\)](#). En las siguientes secciones se presentan los problemas comunes detectados en las peticiones de extensión de la protección, se describen los distintos requisitos de la USPTO, se explica la manera de suministrar la información antes del examen de la petición de extensión de la protección para evitar su denegación provisional y se analizan varios modos de subsanar la denegación provisional en caso de que esta sea emitida.

### **1) Naturaleza jurídica y nacionalidad del solicitante**

La USPTO requiere que se indique la naturaleza jurídica (p. ej., el tipo de persona) y la nacionalidad de todos los solicitantes. La petición de extensión de la protección a los EE.UU. puede no incluir esta información puesto que no es un requisito de la solicitud internacional. No obstante, el solicitante tiene la opción de incluir la naturaleza jurídica y la nacionalidad en la solicitud internacional y, si se indica, la Oficina Internacional la remite a la USPTO como parte de la petición de extensión de la protección. La USPTO emite una acción oficial en caso de que esta información no figure en la petición de extensión de la protección. A fin de evitar una acción oficial, el solicitante debe incluir la naturaleza jurídica y la nacionalidad en la solicitud internacional. Si el solicitante es un particular (una persona física), debe indicar su nombre y el país del que tiene la nacionalidad. Si el solicitante es una persona jurídica (como una corporación o una empresa de responsabilidad limitada), debe indicarse el nombre y la naturaleza jurídica del solicitante, así como el estado o la nación al amparo de cuya legislación se ha constituido. [TMEP §§803.03–803.04](#).

Independientemente de si el solicitante es un particular o una persona jurídica, la USPTO no acepta como nacionalidad del solicitante el país indicado como “habilitación” del solicitante. La información de la habilitación indica únicamente la base de la habilitación del solicitante para presentar una solicitud internacional, y no se corresponde necesariamente con la nacionalidad del solicitante.

La naturaleza jurídica del solicitante debe ser coherente con todas las abreviaturas en el nombre del solicitante que indiquen que el solicitante es una persona jurídica. Por ejemplo, si el nombre del solicitante es “ABC LLC” y “LLC” es la abreviatura conocida en los EE.UU. para “sociedad de responsabilidad limitada” (*limited liability company*), se deberá determinar que la naturaleza jurídica del solicitante es la de una “sociedad de responsabilidad limitada”. Si se determina que su naturaleza es de otro tipo (p. ej., una corporación o asociación), la USPTO emite una acción oficial para requerir al solicitante que aclare esta incoherencia.

En los casos en que la naturaleza jurídica indique una designación extranjera o su abreviatura, si la designación extranjera o su abreviatura figura en el apéndice D del Manual de la USPTO sobre el procedimiento de examen de marcas (TMEP) ([Appendix D – Foreign Entity Appendix](#)), la USPTO puede aceptar el término estadounidense equivalente en el apéndice D como naturaleza jurídica del solicitante y no emitir una acción oficial. Por ejemplo, si el nombre del solicitante es “ABC, S.p.A.”, y la naturaleza legal que se determina es la de “*Società per Azioni*”, la USPTO acepta la designación extranjera como naturaleza jurídica del solicitante dado que en el apéndice D se señala que “S.p.A.” es el equivalente estadounidense de “corporación”, “sociedad limitada por acciones” o “sociedad anónima”. El apéndice D sirve como instrumento de traducción en los casos en que la naturaleza jurídica del solicitante se corresponde con una designación extranjera. Si la naturaleza jurídica del solicitante no figura en la petición de extensión de la protección, la USPTO emite una acción oficial para requerir que esta información se remita directamente a la USPTO.

## 2) Reproducción (dibujo) y descripción de la marca

**Reproducción (dibujo) de la marca:** Una marca en una petición de extensión de la protección no puede ser modificada puesto que se basa en la marca que figura el registro internacional que, a su vez, se basa en la marca que figura en la solicitud o el registro de base. Esto se aplica incluso aunque se modifique la marca en la solicitud o el registro de base. Los cambios introducidos en la marca que figura en la solicitud o el registro de base no se remiten a la Oficina Internacional y no quedan reflejados en el registro internacional ni en la petición de extensión de la protección. Aunque no se modifique una marca en la petición de extensión de la protección, la forma en que la marca se reproduce y se muestra en el dibujo se puede modificar en determinadas circunstancias, al objeto de cumplir con la Ley de marcas de los EE.UU. y los requisitos de dibujo de la USPTO. Dichas modificaciones no se consideran cambios en la marca, sino aclaraciones con respecto a la forma en que la marca aparece representada en la reproducción.

La USPTO considera como reproducción aceptable (dibujo) aquella que: presente una imagen de buena calidad de la marca en la que aparezcan representados todos los elementos; muestre la marca en color, en caso de que el color sea un elemento de la marca; no contenga elementos informativos, como el símbolo de registro federal de los EE.UU. (®), y muestre una representación (vista) única de la marca. Si el dibujo carece de estos requisitos básicos, la USPTO emite una acción oficial para requerir un dibujo modificado.

**Descripción de la marca:** La USPTO requiere una descripción de la marca de todas aquellas marcas que no estén en caracteres estándar. Debe presentarse una descripción exacta y concisa de la marca en que se describan todos los aspectos destacables de la marca, incluidos los elementos textuales y los elementos de diseño. [TMEP §§808–808.03\(g\)](#). Si la petición de extensión de la protección no incluye una descripción de la marca, o contiene una descripción incompleta o inexacta, la USPTO requiere al solicitante que modifique la descripción para describir correctamente todos los elementos de la marca. Si la USPTO emite una acción oficial

por este motivo, por lo general sugiere una descripción de la marca, incluidas una declaración de color y una declaración de la ubicación de los colores como parte de la descripción, si procede, que el solicitante puede adoptar.

A continuación figuran los diferentes tipos de marcas para los que se puede conceder protección en los EE.UU. y los respectivos requisitos de la USPTO para cada uno de ellos. Si la petición de extensión de la protección no cumple con ellos, la USPTO emite una acción oficial.

#### a) **Marca en caracteres estándar**

**Reproducción (dibujo) de la marca:** Una marca en caracteres estándar no reivindica ninguna fuente, tamaño ni color particular como elemento de la marca. Si el solicitante pretende que la marca contenida en la petición de extensión de la protección figure en caracteres estándar, la USPTO requiere que la marca cumpla con los requisitos relativos a los caracteres estándar de los EE.UU. y el solicitante presente una reivindicación de caracteres estándar. [TMEP §§807.03–807.03\(j\)](#). Debido a las diferencias existentes en los requisitos de las reivindicaciones de caracteres estándar en distintos países, se pueden dar situaciones en las que la marca que figura en el registro internacional y la petición de extensión de la protección satisfagan los requisitos de la USPTO con respecto a la reivindicación de caracteres estándar, pero que no conste ninguna reivindicación de caracteres estándar en el registro internacional ni en la petición de extensión de la protección. Si no consta en el registro internacional ni en la petición de extensión de la protección que la marca está en caracteres estándar y el solicitante solicita la protección de la marca en caracteres estándar, el solicitante puede modificar la petición de extensión de la protección para añadir una reivindicación de caracteres estándar. El solicitante puede optar por no añadir una reivindicación de caracteres estándar salvo si la marca satisface los requisitos relativos a los caracteres estándar de los EE.UU.

Para evitar una acción oficial, el solicitante debe presentar la reivindicación de caracteres estándar por separado y directamente a la USPTO mediante una modificación voluntaria, como se expone más adelante, con la mayor brevedad posible desde que la USPTO reciba la petición de extensión de la protección y le asigne un número de serie de la USPTO. La USPTO utiliza el siguiente texto para la reivindicación: “La marca está compuesta de caracteres estándar sin ninguna reivindicación de fuente, tamaño o color concreto”.

Sin reivindicación de caracteres estándar, una marca que parezca tener forma estilizada, por muy pequeña que sea, se examinará como una marca en formato especial, como se expone más adelante. La lista de caracteres estándar puede consultarse en el sitio web de la USPTO, en <http://www.uspto.gov/teas/standardCharacterSet.html>. [TMEP §807.03\(b\)](#). **Los caracteres no latinos no se consideran “estándar” y no se tendrá en cuenta ninguna reivindicación de caracteres estándar.** Algunos ejemplos de marcas en caracteres estándar son:

## COCA-COLA

**N.º de registro:** 4019547

**Productos:** Bálsamos labiales; brillos de labios, de la clase 003.

## PomaGrand

**N.º de registro:** 3216554

**Productos:** Concentrados de zumos de frutas; bebidas de zumos de frutas sin alcohol, de la clase 032.

**Descripción de la marca:** La USPTO no requiere una descripción de la marca de aquellas marcas que se encuentran en caracteres estándar. En cambio, si el solicitante cumple con los

requisitos relativos a los caracteres estándar de los EE.UU. y se prevé que la marca esté en caracteres estándar, el solicitante debe presentar una reivindicación de caracteres estándar para que quede constancia.

#### b) Marca en formato especial

**Reproducción (dibujo) de la marca:** Una marca está en formato especial si no está en caracteres estándar. Se incluyen aquellas marcas que, en su totalidad o en parte, presentan como elementos de la marca una fuente, un tamaño, un color, una forma inusual de puntuación o un elemento de diseño particular. Entre las marcas en formato especial se encuentran las marcas con superíndices, subíndices, exponentes u otros caracteres que no figuren en la lista de caracteres estándar de la USPTO. [TMEP §§807.04–807.04\(b\)](#). La calidad de la reproducción (dibujo) debe permitir su reproducción satisfactoria al escanearla para la base de datos de la USPTO. Si la calidad de la reproducción no permite reproducirla satisfactoriamente al escanearla e imprimirla en la publicación *Trademark Official Gazette* de la USPTO ni en el certificado de registro, la USPTO requerirá un nuevo dibujo.

**Descripción de la marca:** Si la marca está en formato especial, la USPTO requiere que el solicitante proporcione una descripción de la marca. Si la marca que figura en la petición de extensión de la protección solo está compuesta por un texto en fuente estilizada, sin elementos de diseño, puede aceptarse como descripción de la marca el texto con el que el solicitante cumplimente el campo “Elementos verbales de la marca” de la solicitud internacional, a los fines de la observancia del requisito de descripción de la USPTO. [TMEP §808.03\(b\)](#). Si la reproducción (dibujo) de la marca está en color, la USPTO requiere que el solicitante que presente como parte de la descripción de la marca: 1) una reivindicación de color en la que se enumeren todos los colores de la marca y se indique si los colores enumerados son un elemento de la marca, y 2) una declaración de la ubicación de los colores en la que se explique dónde se sitúa cada color en la marca. [TMEP §§807.07\(a\)–807.07\(a\)\(ii\)](#), [808.02](#).

A continuación figuran los distintos tipos de marca que se consideran marcas en formato especial. De estos, las marcas tridimensionales, sonoras y de color también se denominan “marcas no tradicionales”.

#### i) Marca compuesta de palabras, letras y números en un formato particular o de diseños bidimensionales

Se requiere una reproducción (dibujo) en formato especial si las palabras, letras, números y diseños bidimensionales se presentan en un formato distinto (p. ej., con una fuente, tamaño o color particular) que genera una impresión comercial infrecuente o “especial” que se alteraría o perdería si el registro emitido se basara en una reproducción de caracteres especiales. [TMEP §807.04\(b\)](#). En la descripción de la marca deben describirse pormenorizadamente los distintos elementos que componen la marca. Algunos ejemplos de marcas de este tipo son:



**N.º de registro:** 4161375

**Servicios:** Servicios de suministro de bebidas y servicios de consulta prestados en relación con estos, de la clase 39.

**Descripción:** La marca está compuesta por las palabras "PEPSI DIRECT" en letras estilizadas y un dispositivo con forma de disco que contiene tres campos, de los cuales el campo central divide el disco, y el dispositivo con forma de disco está rodeado por un margen. La palabra "DIRECT" aparece subrayada por una línea curva.



**N.º de registro:** 4611348

**Productos:** Refrescos, de la clase 32.

**Descripción:** La marca está compuesta por la palabra "PEPSI" en letras estilizadas de color blanco en formato vertical. La segunda "P" de "PEPSI" contiene un dispositivo en forma de disco con tres campos. El primer campo es rojo, el segundo es blanco y el tercero es azul. Toda la marca aparece sobre un fondo azul.

**Reivindicación de color:** Los colores rojo, blanco, y azul son reivindicados como elemento de la marca.

## ii) Marca tridimensional

Una marca tridimensional para productos incluye la configuración (forma) del propio producto o el embalaje con el que se vende el producto. Una marca tridimensional para servicios incluye, por ejemplo, el interior de un restaurante, el exterior de un establecimiento minorista o un elemento de imagen del punto de venta, como la indumentaria utilizada por el prestador de los servicios o la utilizada en relación con el anuncio de los servicios. En la USPTO, a estas marcas se las llama "acondicionamientos distintivos". La marca debe aparecer representada en la reproducción (dibujo) de una manera tridimensional de forma que se pueda observar el aspecto de la altura, la anchura y la profundidad de la marca. Si la marca incluye solo una parte del acondicionamiento distintivo, deben utilizarse líneas continuas en el dibujo para mostrar los elementos que se reivindican como parte de la marca, y líneas discontinuas o punteadas para resaltar las partes cuya pertenencia a la marca no se reivindica. [TMEP §§807.10, 1202.02\(c\)\(i\)–1202.02\(c\)\(i\)\(C\)](#).

En cuanto a los productos, en la descripción de la marca debe indicarse que la marca es "tridimensional" y constituye el "diseño del producto" o la "configuración" de los propios productos o el "embalaje" de los productos o un "envase" en el que los productos se venden. Por lo que se refiere a los servicios, la descripción de la marca debe indicar que la marca es "tridimensional" y constituye el acondicionamiento distintivo de los servicios identificados en la petición de extensión de la protección. En la descripción debe especificarse qué elementos de la reproducción (dibujo) constituyen la marca y se reivindican como parte de esta, y cuáles no. Asimismo, debe aclararse lo que representan las líneas discontinuas o punteadas e incluirse una declaración de que los elementos representados en líneas discontinuas o punteadas no se reivindican como parte de la marca. [TMEP §1202.02\(c\)\(ii\)](#). Si la petición de extensión de la protección no incluye una descripción que satisfaga estas normas, la USPTO emite una acción oficial en la que requiere al solicitante que facilite una descripción conforme a esos criterios.

Concierne al solicitante garantizar que la marca es, en efecto, tridimensional. Cuando se registra la marca y se presenta un documento de mantenimiento (declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71) a la USPTO para demostrar el uso de la marca en actividades comerciales que puedan ser reguladas por el Congreso de los EE.UU., como se expone más adelante, la USPTO examinará la muestra para asegurarse de que la marca es tridimensional. En caso contrario, puede cancelarse el registro e invalidarse la protección del registro internacional.

Algunos ejemplos de marcas tridimensionales son:



**N.º de registro:** 4503633

**Productos:** Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, a saber, cervezas sin alcohol y bebidas de zumos de frutas sin alcohol, de la clase 32.

**Descripción:** La marca incluye una configuración tridimensional del embalaje de los productos, en concreto una botella cuyo tapón imita un birrete. El cuerpo de la botella presenta el diseño de una estrella de ocho puntas y la palabra "HUIZON" en la parte inferior. La botella presenta una etiqueta con forma de "V" alrededor del cuello, que no se reivindica como parte de la marca. El contorno de la botella y la etiqueta se representan en líneas discontinuas; las líneas discontinuas se utilizan para trazar la forma y el contorno de la botella y representan elementos que no se reivindican como parte de la marca y únicamente sirven para mostrar la ubicación de la marca.



**N.º de registro:** 3963872

**Servicios:** Servicios de spa y belleza, a saber, manicura, pedicura y cuidado facial; servicios de peluquería, de la clase 44.

**Descripción:** La marca incluye un acondicionamiento distintivo del interior de un spa y salón de belleza con una combinación de los colores marrón, rosa, fucsia y hueso que evoca la apariencia de un helado. El color marrón aparece en las paredes, los azulejos del suelo, el respaldo de los bancos y el asiento de las sillas, y en la base de la mesa, el mostrador y los bancos. El color rosa aparece en los azulejos de las paredes, el tablero de las mesas, las encimeras y el asiento de las sillas. El color fucsia aparece en el asiento de los bancos. El color hueso aparece en la base de los bancos. La representación del spa y el salón de belleza que aparece en líneas discontinuas pretende mostrar la posición de la marca y no forma parte de esta.

**Reivindicación de color:** Los colores marrón, rosa, fucsia y hueso se reivindican como un elemento de la marca.

Si en una representación (vista) única de una marca tridimensional en el dibujo no figuran todos los elementos de la marca, el solicitante debe pedir al Director de la USPTO que le dispense del requisito de representación única y acepte varias representaciones de la marca. El solicitante deberá explicar en la petición que las características de la marca no se pueden representar adecuadamente en una única representación y que son necesarias más vistas para mostrar claramente todos los elementos de la marca que se reivindican. La USPTO, por conducto de su Sistema de Presentación Electrónica de Solicitudes de Registro de Marca (TEAS), ofrece un



formulario electrónico para presentar peticiones, al que se puede acceder en <http://go.usa.gov/3rM5j>.

### iii) Marca sonora

Una marca sonora solamente incluye sonido (p. ej., música, palabras y música, ladridos de un perro o graznidos de un pato). La USPTO no requiere una reproducción (dibujo) de las marcas sonoras. [TMEP §807.09](#). Sin embargo, la USPTO requiere una reproducción de sonido de la marca sonora y una descripción por escrito del sonido que representa la marca, como se expone más adelante. El solicitante debe presentar un archivo de sonido con una reproducción o grabación sonora que contenga únicamente la propia marca en un archivo electrónico en formato .wav, .wmv, .wma, .mp3, .mpg, o .avi y que no supere los 5 MB de tamaño, dado que no se pueden alojar archivos más grandes en el TEAS. El propósito de la reproducción de sonido es complementar y aclarar la descripción de la marca.

Si la USPTO emitió una acción oficial y el solicitante responde utilizando el formulario electrónico del TEAS “Respuesta a la acción oficial”, el archivo de sonido no se podrá adjuntar a la respuesta ni transmitirse junto con ella. En lugar de proceder así, después de presentar la respuesta, debe enviarse el archivo de sonido como anexo a un mensaje de correo electrónico enviado a la dirección [TEAS@uspto.gov](mailto:TEAS@uspto.gov), con instrucciones claras de que el archivo electrónico de sonido debe asociarse a “la solicitud presentada con el n.º de serie <especifíquese>”. El archivo de sonido adjunto al mensaje de correo electrónico no puede superar los 9 MB.

Debe proporcionarse una descripción pormenorizada de la marca sonora. Si la marca incluye música o palabras y música, deberá suministrarse la partitura musical para complementar o aclarar la descripción de la marca. [TMEP §807.09](#). Si la USPTO emitió una acción oficial y el solicitante responde utilizando el formulario electrónico del TEAS “Respuesta a la acción oficial”, la partitura musical debe adjuntarse como archivo .jpeg o .pdf en el apartado “Declaraciones complementarias” del formato electrónico, dentro de “Otras declaraciones”.

### iv) Marca de color

Una marca de color es aquella que incluye **únicamente** uno o más colores utilizados en objetos concretos. Por lo que se refiere a las marcas utilizadas en relación con productos, el color puede utilizarse en toda la superficie de los productos, en una parte de los productos, o en la totalidad o parte del embalaje de los productos. Por ejemplo, una marca de color podría incluir el color violeta utilizado en un bol de ensalada, el color rosa utilizado en el mango de una pala o el color azul de fondo y un círculo de color rosa utilizados en la totalidad o parte del embalaje de un producto. Del mismo modo, una marca de color para servicios puede incluir el color utilizado en la totalidad o en parte de los materiales empleados para el anuncio y la prestación de los servicios. Por ejemplo, una marca de color para servicios puede ser el color marrón utilizado en un camión para la prestación de servicios de entrega.

Una marca de color nunca tiene carácter distintivo de por sí y, por consiguiente, no puede ser inscrita en el Registro Principal. No obstante, el color puede actuar como marca si se utiliza en forma de marca o marca de servicios y si el comprador la percibe de modo que identifique o distinga los productos o servicios en los que se utiliza, o en relación con los que se utilice, y que indique su fuente. En estas circunstancias, la marca de color puede inscribirse en el Registro Principal de conformidad con el artículo 2.f) de la Ley de marcas de los EE.UU. si el solicitante presenta una reivindicación y una prueba de que la marca ha adquirido carácter distintivo. [TMEP §§1202.05–1202.05\(i\)](#).

### v) Marcas colectivas, de certificación o de garantía

Si en la petición de extensión de la protección se indica que la marca es una “marca colectiva, de certificación o de garantía,” la USPTO emite una acción oficial para requerir al solicitante que aclare la naturaleza o el tipo de marca para la que solicita protección. Si la marca es una marca o marca de servicios colectiva o de certificación, el solicitante debe cumplir con los requisitos de

presentación de la marca concreta que desea proteger. Véase [TMEP §§1302–1303.02\(c\)\(ii\)](#) y [TMEP §1305](#) en relación con las marcas colectivas y [TMEP §§1306–1306.09\(c\)](#) en relación con las marcas de certificación.

**Marcas colectivas – Definición:** Una marca colectiva es un tipo de marca de fábrica o de comercio o marca de servicios utilizada por los miembros de una organización colectiva para demostrar que sus productos o servicios provienen de miembros de dicha organización. Son organizaciones colectivas, por ejemplo, las cooperativas, las asociaciones y los sindicatos. La organización colectiva es el titular de la marca, pero todos sus miembros la utilizan en relación con el suministro de sus propios productos o servicios. [TMEP §1302](#).

Una marca colectiva o marca de servicios colectiva indica el origen comercial de los productos o servicios pero, en cuanto marca colectiva, indica que la parte que suministra los productos o servicios es miembro de un determinado grupo y cumple con las normas de ingreso del grupo. Todos los miembros del grupo utilizan la marca. Por consiguiente, ninguno de los miembros puede ser el titular de la marca y la organización colectiva mantiene la titularidad de la marca utilizada de forma colectiva en beneficio de todos los miembros del grupo. La organización colectiva en sí no vende productos ni presta servicios vinculados a la marca, pero puede hacer publicidad de dicha marca y promover los productos o servicios suministrados por sus miembros y vinculados a la marca. Por ejemplo, una cooperativa agrícola de vendedores de frutas y hortalizas no vende sus propios productos ni presta servicios, pero promueve los productos y servicios de sus miembros. [TMEP §1303](#).

**Forma de uso:** Además de especificar e incluir todos los elementos aplicables a las marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicio, el solicitante debe indicar la clase de personas que pretende que tengan derecho a utilizar la marca, precisando cuál será su relación con el solicitante y el tipo de control que este prevé ejercer sobre el uso de la marca. Se puede emplear el siguiente texto para este propósito: “El solicitante pretende controlar el uso de la marca que hagan los miembros de la siguiente forma: [especifíquese]”. Es suficiente con una declaración que estipule que en los estatutos del solicitante o en otras disposiciones por escrito se especifica la forma de control prevista. [TMEP §§1302–1303.02\(c\)\(i\)](#).

**Marcas de certificación – Definición:** Una marca de certificación es un tipo de marca de fábrica o de comercio o marca de servicios que certifica los requisitos y las normas objetivas de determinados productos o servicios. Una marca de certificación es aquella cuyo titular o certificador permite a una persona (distinta al titular o certificador) utilizarla en actividades comerciales que puedan ser reguladas por el Congreso de los EE.UU. para certificar el origen regional o de otro tipo, el material, el modo de fabricación, la calidad, la exactitud u otras características de los productos o servicios de dicha persona, o que el trabajo o la mano de obra en relación con los productos o servicios fue realizado por miembros de un sindicato u otra organización. [TMEP §§1306–1306.09\(c\)](#).

Las marcas de certificación se diferencian de las marcas de fábrica o de comercio o las marcas de servicios en dos características. En primer lugar, el titular o certificador no utiliza su propia marca de certificación; en segundo lugar, una marca de certificación no indica el origen comercial ni distingue los productos o servicios de una persona de los de otra persona. En otras palabras, una marca de certificación es utilizada por las partes (ajenas al titular o certificador de la marca) que suministran los productos o servicios de forma efectiva y que han obtenido la certificación de que sus productos o servicios cumplen con las normas objetivas estipuladas por el titular o certificador de la marca. El titular o certificador de una marca de certificación no utiliza la marca para sus propios productos o servicios. El propósito de una marca de certificación es informar al comprador de que los productos o servicios poseen determinadas características o satisfacen determinados requisitos o normas estipuladas por un tercero. Una marca de certificación no indica como origen una única fuente comercial o exclusiva. Cuando se realizan certificaciones, la misma marca se utiliza para los productos y servicios de muchos proveedores diferentes. [TMEP §§1306.01–1306.01\(b\)](#).

Por lo general existen tres tipos de marcas de certificación: 1) marcas de certificación que garantizan que los productos o servicios proceden de una región geográfica concreta; 2) marcas de certificación que garantizan que los productos o servicios cumplen con determinadas normas en cuanto a la calidad, los materiales o el modo de fabricación (p. ej., aprobación por los laboratorios Underwriters), y 3) marcas de certificación que garantiza que el trabajo o la mano de obra asociado a los productos o servicios fue realizado por el miembro de un sindicato u otra organización, o que el ejecutante cumple determinadas normas. [TMEP §1306.01](#).

**Declaración de certificación y normas de certificación:** Además de especificar e incluir todos los elementos aplicables a una solicitud de registro de una marca de certificación, el solicitante debe presentar una declaración de certificación y las normas de certificación. Una declaración de certificación indica las características que se certifican y, en el caso de las marcas de certificación geográfica, determina el origen geográfico general o particular de los productos o servicios. La declaración de certificación debe contener información suficientemente detallada para notificar de forma apropiada qué elementos se certifican, los cuales pueden incluir otras características aparte del origen geográfico. La declaración debe comenzar con el texto “La marca de certificación, en la forma utilizada (o en que se prevé utilizar) por las personas autorizadas, certifica (o prevé certificar) ...”. [TMEP §1306.06\(f\)\(i\)](#).

También debe presentarse una copia de las normas de certificación. Las normas de certificación no tienen que haber sido elaboradas por el titular o certificador de la marca; puede tratarse de normas establecidas por un tercero, como las promulgadas por un organismo gubernamental o las elaboradas por una organización de investigación del sector privado. Las normas de certificación deben, no obstante, abarcar todo el ámbito de los productos o servicios tal como se establece en la petición de extensión de la protección. Por ejemplo, si los productos son “aceite de oliva,” pero las normas de certificación presentadas solo se aplican al aceite de oliva extra virgen, el solicitante debe modificar la identificación para limitar los productos a “aceite de oliva extra virgen” o, si fuera posible, presentar normas que comprendan distintos tipos de aceite de oliva. [TMEP §1306.06\(f\)\(ii\)](#).

**Marcas de garantía:** En la Ley de marcas de los EE.UU. no se contemplan las marcas de garantía.

### 3) Descargo de responsabilidad

Si la marca incluye términos descriptivos o genéricos o representaciones gráficas de términos descriptivos o genéricos (cuando la imagen equivale a la expresión escrita), la USPTO requiere un descargo de responsabilidad respecto de dichos términos y representaciones gráficas. Un descargo de responsabilidad es una declaración para hacer constar que el solicitante no reivindica el derecho exclusivo a utilizar un elemento concreto de la marca. El propósito de un descargo de responsabilidad es permitir el registro de una marca que es registrable en su totalidad pero que contiene elementos que no son registrables por sí solos, sin crear una falsa impresión del alcance del derecho del titular del registro con respecto a determinados elementos de la marca. La USPTO requiere que los descargos de responsabilidad se redacten de la siguiente forma: “No se reivindica el derecho exclusivo a utilizar ‘\_\_\_\_\_’ fuera de la marca tal como se muestra”. [TMEP §§1213–1213.11](#). Para evitar una acción oficial al designar a los EE.UU., el solicitante puede incluir el descargo de responsabilidad cuando presente la solicitud internacional. Si se incluye un descargo de responsabilidad en la solicitud internacional, se remitirá a todas las Partes Contratantes designadas (PCd).

No obstante, no se requerirá ningún descargo de responsabilidad si la marca en su totalidad tiene carácter unitario, es decir, toda la marca crea una única impresión comercial independiente y ajena a todos los elementos individuales descriptivos o genéricos. [TMEP §§1213.05–1213.05\(h\)](#).

#### 4) Reivindicación de prioridad de registros en los Estados Unidos de América

Si el solicitante es el titular de un registro existente para la misma marca o para una marca similar y los mismos productos o servicios, o similares, puede presentar una reivindicación de prioridad de registro en vigor o activo en los EE.UU. [TMEP §§812–812.01](#). De esta forma se proporciona información al abogado examinador a la hora de analizar los motivos relativos de denegación para determinar si la marca en la petición de extensión de la protección entra en conflicto (presenta riesgo de confusión) con una marca registrada. Esta información no se puede incluir en la solicitud internacional, pero se puede presentar directamente a la USPTO mediante una modificación voluntaria, como se expone más adelante, con la mayor brevedad posible desde que la USPTO reciba la petición de extensión de la protección y le asigne un número de serie de la USPTO. Si el solicitante es titular de numerosos registros de prioridad, basta con incluir los dos o tres números de registro más pertinentes por lo que se refiere a la similitud de las marcas y los nexos entre los productos o servicios, seguidos de la expresión “y otros”. El texto normalizado de la USPTO para realizar la reivindicación es el siguiente: “El solicitante es el titular del reg. n.º <especifíquese el número>” y “El solicitante es el titular de los reg. n.º <especifíquese los números> y otros”.

#### 5) Clasificación de los productos o servicios

La Oficina Internacional controla la clasificación de productos o servicios, es decir, la clase internacional que se les asigna conforme al Sistema de Clasificación de Niza. La USPTO no puede modificar la clasificación, añadir clases ni transferir productos o servicios entre clases en una petición de extensión de la protección con varias clases. La USPTO solo modifica la clasificación si recibe una notificación de corrección de la clasificación de la Oficina Internacional. La USPTO no reclasifica los productos ni los servicios en las peticiones de extensión de la protección a los que considera que se ha asignado una clase que no les corresponde. Asimismo, si deben modificarse los productos o servicios en la petición de extensión de la protección, la USPTO solo puede modificar los productos o servicios dentro de la clase asignada por la Oficina Internacional. [TMEP §§1401.03\(d\), 1904.02\(b\)](#).

#### 6) Identificación (indicación) de los productos o servicios

En la solicitud se debe especificar los productos o servicios concretos para los cuales, o en relación con los cuales, el solicitante tiene la intención de buena fe de usar la marca en actividades comerciales que puedan ser reguladas por el Congreso de los EE.UU. El solicitante debe identificar los productos o servicios específicamente a fin de notificar de forma pública los productos o servicios concretos que prevé utilizar y para los que solicita protección, y para permitir que el abogado examinador efectúe el debido examen y pueda emitir un dictamen fundamentado en relación con los motivos de denegación relativos (es decir, el riesgo de confusión). Por consiguiente, en general, la USPTO no acepta títulos de clases ni identificaciones generales de los productos o servicios. [TMEP §1402.01\(c\)](#). No obstante, la USPTO acepta el texto utilizado en los títulos de las clases para los productos de la clase 15 (instrumentos musicales) y la clase 23 (hilos para uso textil) porque los “instrumentos musicales” y los “hilos para uso textil” se consideran identificaciones concretas.

La política de identificación de la USPTO tiene en consideración el alcance y la concreción.

**Alcance de la identificación:** Al modificar la identificación, la clasificación asignada por la Oficina Internacional define el alcance de los productos o servicios en la petición de extensión de la protección. Por tanto, la USPTO puede optar por no permitir modificaciones que no se enmarquen dentro la clase asignada por la Oficina Internacional. [TMEP §1401.03\(d\)](#). Por ejemplo, si los productos en el registro internacional y la petición de extensión de la protección se identifican como “prendas de vestir, de la clase 25,” el solicitante solo puede modificar los productos correspondientes a las prendas de vestir de la clase 25. Por consiguiente, el solicitante no puede modificar el nombre de ninguna prenda de vestir de la clase 9, por ejemplo, “ropa de protección contra el fuego”, dado que se encontraría fuera del alcance de la clase asignada por la Oficina Internacional.

En muchos casos, la identificación (indicación) de los productos y servicios es una mera repetición de todo el título general de una determinada clase. No obstante, no se considera que el uso de las palabras (es decir, las indicaciones generales) que comprende el título de una clase a modo de identificación en una petición de extensión de la protección incluya todos los productos y servicios que abarca el alcance establecido de esa clase. En esas circunstancias, la USPTO comprueba el significado habitual de las palabras a los fines de determinar el alcance de la identificación. La USPTO no permite al solicitante introducir modificaciones para incluir productos o servicios que se enmarquen dentro de la clase, salvo si los productos o servicios encajan en el significado habitual de las palabras (es decir, las indicaciones generales) que figuran en el **título**, o para modificar los productos o servicios de otras clases. [TMEP §1402.07\(a\)](#).

Se permite modificar la identificación siempre que se restrinjan o aclaren los productos o servicios. Después de que se modifique la identificación de una forma que resulte aceptable para la USPTO, la modificación reemplaza todas las identificaciones anteriores y restringe el alcance de los productos y servicios a aquel que establece la formulación modificada. No se permiten nuevas modificaciones para añadir o ampliar el alcance de los productos o servicios, incluso aunque los productos o servicios que se pretenda añadir se encuentren en el registro internacional o en la solicitud o el registro de base. [TMEP §1402.07\(e\)](#).

**Concreción de la identificación:** La USPTO requiere que la identificación sea concreta, es decir, que sea específica, clara, exacta y concisa. [TMEP §§ 1402.03–1402.03\(f\)](#), [1402.07–1402.07\(e\)](#). La identificación debe especificar el nombre común de cada producto o servicio, utilizando terminología que sea de conocimiento general. Con respecto a los productos o servicios que no tienen nombres comunes, el solicitante debe utilizar un lenguaje claro y sucinto para describirlos o explicarlos. No resulta apropiado utilizar lenguaje técnico o abstruso ni introducir descripciones extensas de las características o los usos. El lenguaje debe ser comprensible por el público en general y no debe requerir un conocimiento profundo del campo correspondiente. La identificación puede incluir términos específicos de un campo o sector en particular; no obstante, si dichos términos no son ampliamente conocidos por el público en general, la identificación deberá incluir una explicación de la terminología especializada. [TMEP §§1402.01\(c\)](#), [1402.03–1402.03\(f\)](#), [1904.02\(c\)–1904.02\(c\)\(v\)](#). Véase [TMEP §§1402–1402.15](#) y [TMEP §§1402.11–1402.11\(j\)](#) en relación con las prácticas de la USPTO con respecto a las identificaciones de los productos o servicios.

La USPTO aplica la misma norma de especificidad de los productos o servicios a las peticiones de extensión de la protección que se requieren para los productos o servicios en las solicitudes nacionales presentadas en los EE.UU. Los productos o servicios se examinan de conformidad con el *Acceptable Identification of Goods and Services Manual* (Guía de indicaciones aceptables de productos y servicios) de la USPTO, que puede consultarse en el sitio web de la USPTO, en <http://tess2.uspto.gov/netah/html/tidm.html>. Se recomienda encarecidamente consultar la Guía de indicaciones de la USPTO al redactar identificaciones en respuesta a una acción oficial. Por ejemplo, la USPTO no admite “prendas de vestir” para los productos de la clase 25. El solicitante debe indicar el tipo de prenda de vestir mediante la enumeración del nombre común de cada artículo que se desea proteger, como “prendas de vestir, a saber, pantalones, camisas y suéteres” o “prendas de vestir para niños, a saber, chaquetas y chalecos”. Del mismo modo, la USPTO tampoco admite “gestión comercial” como servicio de la clase 35. El solicitante debe especificar el campo o materia de la gestión comercial, como “gestión comercial, a saber, operación comercial, administración comercial y trabajos de oficina” o “gestión comercial, a saber, gestión de servicios comerciales para el sector de los servicios de salud”.

**Uso de corchetes en las identificaciones:** En virtud de la política de la USPTO, no deben utilizarse corchetes ni paréntesis en las identificaciones de los productos o servicios. En la USPTO, los corchetes simples sirven para indicar que los productos o servicios se han eliminado del registro y ya no están protegidos. Los corchetes y el texto entre corchetes en la Guía de indicaciones de la USPTO solo se consideran datos a título informativo. Si los corchetes aparecen en las identificaciones (indicaciones) de los productos o servicios en una petición de

extensión de la protección, el abogado examinador emitirá una acción oficial para requerir al solicitante que borre los corchetes y el texto que se encuentra dentro de ellos. La ausencia de respuesta a la acción oficial puede dar lugar al abandono, total o en parte, de la petición de extensión de la protección.

**Puntuación:** Para facilitar el examen y para los fines de transparencia de las notificaciones públicas, los solicitantes pueden utilizar el punto y coma y la coma para separar los elementos de una categoría concreta. Por lo general, el punto y coma debe utilizarse para separar categorías distintas de productos o servicios dentro de una misma clase. Por ejemplo, “limpiadores, a saber, preparaciones para limpiar cristales limpiadores de hornos, y preparaciones para limpiar alfombras; desodorantes para animales de compañía” es una identificación aceptable de la clase 3. En este ejemplo, la palabra “limpiadores” designa la categoría que abarca los “limpiadores, a saber, preparaciones para limpiar cristales limpiadores de hornos, y preparaciones para limpiar alfombras”. El punto y coma que aparece antes de “desodorantes para animales de compañía” indica que los desodorantes constituyen una categoría de productos independiente de los limpiadores. Cuando la expresión “a saber” precede a los elementos, siempre debe colocarse una coma antes y después de dicha expresión. Por ejemplo, “prendas de vestir, a saber, sombreros, gorros, suéteres, y pantalones vaqueros” es una identificación aceptable de productos de la clase 25 y muestra un uso apropiado de las comas. [TMEP §§1402.01\(a\)](#).

Si la USPTO emite una acción oficial por este motivo, por lo general sugiere una identificación de los productos o servicios, si procede, que el solicitante puede adoptar.

## 7) Evitar denegaciones provisionales a raíz de las cuestiones analizadas anteriormente

Si la petición de extensión de la protección no incluye toda la información necesaria para cumplir con los requisitos de las solicitudes de la USPTO, la USPTO emite una denegación provisional transmitida en una acción oficial. El solicitante puede evitar una denegación provisional en relación con varios o todos los requisitos de las solicitudes de las siguientes maneras:

### a) Inclusión de información en la solicitud internacional

El solicitante puede proporcionar la información en la solicitud internacional al designar a los EE.UU. desde un principio. En el caso de las peticiones de extensión de la protección, cabe destacar los siguientes ejemplos de información: naturaleza jurídica y nacionalidad del solicitante; limitación voluntaria de la identificación (indicación) de los productos o servicios que serán objeto de protección en los EE.UU.; descargo de responsabilidad, y traducción o transcripción. Antes de designar a los EE.UU. y al elaborar las identificaciones, se alienta encarecidamente al solicitante a consultar el Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid (MGS) de la OMPI, que puede consultarse en el sitio web de la OMPI, en <http://www.wipo.int/mgs/?lang=es>, y la Guía de indicaciones de la USPTO, que puede consultarse en el sitio web de la USPTO, en <http://tess2.uspto.gov/netathtml/tidm.html>. El MGS proporciona al solicitante información sobre los productos o servicios que son aceptables para los EE.UU. y otras PCd. Al designar a los EE.UU., se insta al solicitante a utilizar la función del MGS “Comprobar admisión por la Parte Contratante designada (PCd)” para verificar si el texto específico de los productos o servicios es aceptable en los EE.UU. Si los productos o servicios no figuran como admisibles en los EE.UU., se insta al solicitante a consultar la Guía de indicaciones de la USPTO para comprobar los textos aceptables.

## **b) Suministro de información en modificaciones voluntarias presentadas directamente a la USPTO**

El solicitante puede proporcionar información pertinente para los requisitos de la USPTO presentando una modificación voluntaria directamente a la USPTO. Solo se puede presentar después de que la USPTO envíe al solicitante un acuse de recibo de la presentación de la petición de extensión de la protección que incluya el número de serie de la USPTO asignado a la petición. Con el número de serie, el solicitante puede presentar modificaciones voluntarias a través del formulario electrónico del TEAS “Modificación voluntaria ajena a una acción oficial o un formulario de carta de la Oficina de la USPTO”, al que se puede acceder en <http://teas.uspto.gov/office/pra>. Las peticiones de extensión de la protección se asignan a abogados examinadores en un plazo de varios días tras su recepción por la USPTO; por tanto, cuanto antes se presente la modificación voluntaria, más probable es que el abogado examinador asignado la vea y la examine antes de emitir su primera acción oficial con una denegación provisional.

Si se prevé una denegación provisional de la USPTO debido a que no se proporcionó toda la información necesaria para el registro en la petición de extensión de la protección inicial, el solicitante puede prevenir la denegación presentando la información en una modificación voluntaria. En el caso de las peticiones de extensión de la protección, la USPTO requiere la siguiente información, y se insta al solicitante a presentarla mediante una modificación voluntaria:

- Naturaleza jurídica y nacionalidad del solicitante;
- Reivindicación de caracteres estándar;
- Descripción de la marca;
- Reivindicación de color y declaración de la ubicación de los colores;
- Identificación (indicación) de los productos y servicios; se alienta encarecidamente al solicitante a consultar la Guía de indicaciones de la USPTO al redactar las indicaciones, que puede consultarse en el sitio web de la USPTO, en <http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html>;
- Descargo de responsabilidad;
- Traducción y transcripción, y
- Reivindicación de titularidad del registro anterior.

Véanse las secciones anteriores para consultar una explicación de estas cuestiones y los requisitos de la USPTO.

## **8) Proceso de examen de la USPTO y plazo**

El proceso de examen de la USPTO comienza con la revisión, por parte del abogado examinador asignado, de la petición de extensión de la protección y su aprobación para la publicación a los efectos de presentación de oposiciones por parte de terceros, o la emisión de la primera acción oficial con la denegación provisional. Si el solicitante responde puntualmente a la acción oficial y con la respuesta se resuelven todas las cuestiones expuestas en la acción oficial, se aprueba la petición de extensión de la protección y se procede a la publicación. Si con la respuesta no se resuelven todas las cuestiones, se emite una acción oficial definitiva. En ocasiones, el abogado examinador puede haber omitido o emitido por error una denegación por motivos legales o sustantivos o un requisito de procedimiento, o la respuesta del solicitante plantea una nueva cuestión. En ambos casos, se emite una segunda acción oficial no definitiva y, tras la respuesta del solicitante, todas las cuestiones pendientes, si las hubiera, se establecen como definitivas en una acción oficial definitiva.

Tras recibir una acción oficial definitiva, el solicitante tiene dos opciones de respuesta:

1) modificar la petición de extensión de la protección de modo que resuelva y cumpla todas las cuestiones pendientes mediante la presentación de una solicitud de revisión para que el abogado examinador revise la denegación o el requisito; o 2) recurrir las cuestiones pendientes mediante la presentación de un recurso ante la Sala de Oposición y Recurso en materia de Marcas (TTAB). Si la solicitud de revisión se presentó sin un escrito de recurso y el abogado

examinador no cambia su dictamen, el solicitante puede presentar un recurso posteriormente, si todavía se encuentra dentro del plazo de respuesta. La presentación de una solicitud de revisión no prorroga el plazo para que el solicitante presente un recurso. Si se rechaza la solicitud de revisión y no se presenta un recurso en el plazo correspondiente, se abandona la petición de extensión de la protección. [TMEP §§715–715.04\(b\)](#).

Se insta al solicitante a ponerse en contacto con el abogado examinador asignado en caso de que tenga preguntas con respecto a una petición de extensión de la protección en trámite.

El calendario habitual del proceso de solicitud de una petición de extensión de la protección, desde su examen inicial hasta las cuestiones posteriores a su registro, puede consultarse en el sitio web de la USPTO, en <http://go.usa.gov/3rMnT>.

## 9) Acción oficial de la USPTO para notificar una denegación provisional

### a) Plazo de la USPTO para emitir una denegación provisional

En cuanto miembro del Protocolo de Madrid, la USPTO se ha comprometido a notificar a la Oficina Internacional todas las denegaciones provisionales (es decir, las razones por las que no se puede conceder protección en los EE.UU.) en un plazo de 18 meses desde la fecha en que reciba la notificación de la Oficina Internacional. [TMEP §1904.02\(g\)](#).

### b) Primera acción oficial

Después de examinar la petición de extensión de la protección y determinar los requisitos de las solicitudes que no se satisfacen, el abogado examinador asignado redacta la denegación provisional en una primera acción oficial, e indica y explica cada una de las cuestiones. Si procede, el abogado examinador incluye sugerencias sobre cómo subsanar o cumplir cada una de las cuestiones. La USPTO envía la primera acción oficial con la denegación provisional a la Oficina Internacional, que la remite posteriormente al solicitante. [TMEP §1904.02\(h\)](#). Si el solicitante tiene dificultades para abrir el documento de la Oficina Internacional, puede ver e imprimir el documento, así como todos los demás documentos en relación con la petición de extensión de la protección, desde la base de datos del TSDR de la USPTO, al que se puede acceder en <http://tsdr.uspto.gov/>. El TSDR proporciona información pormenorizada sobre la situación y el historial de la tramitación de todas las solicitudes o los registros de marcas en los EE.UU. El TSDR puede consultarse en cualquier momento y actualmente no es necesario crear una cuenta de usuario.

### c) Acciones oficiales posteriores

Tras la primera acción oficial, la USPTO envía todas las acciones oficiales posteriores directamente a la dirección de correspondencia del solicitante que obra en poder de la USPTO, en vez de mandarla a la Oficina Internacional. No obstante, si se detecta un nuevo motivo para la denegación en los 18 meses posteriores a la fecha en que se notifica la petición de extensión de la protección a la USPTO, este puede plantearse en una acción oficial posterior. En ese caso, además de enviar la acción oficial con la nueva denegación provisional a la dirección de correspondencia que obra en su poder, la USPTO envía una copia a la Oficina Internacional.

## 10) Respuesta del solicitante a la acción oficial de la USPTO

### a) Plazo de respuesta y forma de responder

El solicitante dispone de seis meses para responder a todas las acciones oficiales de la USPTO. En cuanto a la primera acción oficial, los seis meses comienzan a contar desde la fecha en que la USPTO envió la acción oficial a la Oficina Internacional. Dicha fecha es la “fecha de envío” que figura en la carta que la Oficina Internacional adjunta a la acción oficial de la USPTO cuando envía la acción oficial al solicitante. Con respecto a las acciones oficiales posteriores, los seis meses comienzan a contar desde la “fecha de emisión/envío” que figura en la acción oficial de la USPTO. [TMEP §1904.02\(h\)](#). La respuesta a la acción oficial de la USPTO debe enviarse



directamente a esta, no a la Oficina Internacional. Se insta al solicitante a presentar la respuesta por vía electrónica a través del formulario electrónico “Respuesta a acción oficial” del TEAS de la USPTO, al que se puede acceder en <http://teas.uspto.gov/office/roa/>.

#### **b) Contenido de la respuesta**

En la respuesta a una acción oficial deben abordarse todas las cuestiones planteadas por el abogado examinador en la acción oficial. El solicitante puede presentar argumentos contra una o todas las denegaciones por motivos legales o sustantivos o los requisitos de procedimiento, o cumplir con uno o todos los requisitos de procedimiento.

#### **c) Signatario de la respuesta**

Si el solicitante no está representado por un abogado reconocido por la USPTO, debe firmar el propio solicitante u otra persona con facultad jurídica para comprometer a un solicitante jurídico (p. ej., un empleado de la empresa o uno de los socios). En el caso de solicitantes conjuntos que no estén representados por un abogado, deben firmar todos los solicitantes. Si el solicitante está representado por un abogado estadounidense, debe firmar el abogado. [TMEP §611.03\(b\)](#).

#### **d) Falta de respuesta**

Si la USPTO no recibe una respuesta dentro del plazo a una acción oficial, la USPTO abandona la petición de extensión de la protección. Se remite una notificación de abandono a la dirección de correspondencia del solicitante (no a la Oficina Internacional) que obra en poder de la USPTO. Si solo se deniega la protección de algunos productos o servicios en la petición de extensión de la protección, y el solicitante no responde a la acción oficial, se abandona parcialmente la petición de extensión de la protección. Se eliminan de la petición de extensión de la protección los productos o servicios cuya protección se deniega. Los demás productos o servicios se mantienen y se permite proceder a la publicación a los efectos de presentación de oposiciones por parte de terceros. [TMEP §1904.02\(h\)](#).

**Presentación de correcciones y restricciones:** No se considera como “respuesta” a una acción oficial de la USPTO la presentación de una corrección o restricción a la Oficina Internacional y la consiguiente notificación de dicha corrección o restricción a la USPTO por parte de la Oficina Internacional. La corrección o restricción se puede presentar a la Oficina Internacional, pero el solicitante todavía debe responder oportunamente a la acción oficial de la USPTO, a fin de evitar el abandono de la petición de extensión de la protección. Si la corrección o restricción discute todas las denegaciones por motivos legales o sustantivos y requisitos de procedimiento, se procede a publicar la petición de extensión de la protección a los efectos de presentación de oposiciones por parte de terceros. [TMEP §1904.02\(e\)\(iii\)](#).

#### **e) Petición para reactivar una solicitud abandonada por la falta de respuesta del solicitante**

Cuando se abandona una petición de extensión de la protección por la falta de respuesta a la acción oficial de la USPTO en el plazo estipulado, el solicitante puede presentar una petición para reactivarla. La petición debe presentarse en un plazo de dos meses desde la fecha de la notificación de abandono. La tasa para presentar la petición asciende a 100 dólares EE.UU., independientemente del número de clases en la petición de extensión de la protección. El solicitante puede presentar la petición mediante el formulario electrónico del TEAS “Petición para reactivar solicitud abandonada – Falta de respuesta a la acción oficial en el plazo estipulado”, al que se puede acceder en <http://teas.uspto.gov/poa/>. [TMEP §§1714–1714.01\(g\)](#).

#### **f) Solicitud para restablecer una solicitud abandonada por un error de la USPTO**

El solicitante puede presentar una solicitud para restablecer una petición de extensión de la protección abandonada si el abandono se produjo a raíz de un error o una equivocación de la USPTO. El solicitante puede presentar la solicitud mediante el formulario electrónico del TEAS

“Solicitud de restablecimiento”, al que se puede acceder en <http://go.usa.gov/3rMPz>. [TMEP §1712.01](#). Estas solicitudes solo se prevén si queda claro que la USPTO cometió un error o una equivocación a la vista del expediente de la solicitud.

### **11) Subsanación de denegaciones por motivos legales o sustantivos y requisitos de procedimiento**

La Ley de marcas de los EE.UU. ofrece distintas opciones a un solicitante del Sistema de Madrid para subsanar una denegación provisional de la petición de extensión de la protección. Estas opciones son las mismas a las que pueden recurrir los solicitantes nacionales de los EE.UU. No obstante, puesto que una petición de extensión de la protección no se puede inscribir en el Registro Complementario de la USPTO, el registro de una petición de extensión de la protección solo se prevé en el Registro Principal de la USPTO.

#### **a) Presentación de reivindicaciones de adquisición de carácter distintivo en virtud del artículo 2.f)**

La USPTO puede denegar la inscripción en el Registro Principal si se concluye que la marca no es intrínsecamente distintiva (carece de carácter distintivo) porque, por ejemplo, la marca es descriptiva, geográficamente descriptiva o incluye un apellido. En este caso, el solicitante puede pedir la inscripción en el Registro Principal de conformidad con el artículo 2.f) de la Ley de marcas de los EE.UU. si presenta una reivindicación y una prueba de que la marca ha adquirido carácter distintivo. Este tipo de reivindicación requiere que el solicitante demuestre que la marca o la parte pertinente de la marca ha adquirido carácter distintivo en actividades comerciales que puedan ser reguladas por el Congreso de los EE.UU. Aunque no es necesario indicar las fechas del primer uso de la marca en las peticiones de extensión de la protección, deben proporcionarse referencias a la duración de su uso en actividades comerciales o información con respecto a las fechas específicas de uso en el comercio para respaldar la reivindicación de adquisición de carácter distintivo, que resultan pertinentes al objeto de determinar la aceptabilidad de la reivindicación. Las pruebas de su uso exclusivamente en otro país, o entre dos países extranjeros, no demuestran que haya adquirido carácter distintivo en los EE.UU. [TMEP §§1212-1212.10](#).

#### **b) Modificación de la identificación (indicación) de los productos o servicios**

Las acciones oficiales suelen entrañar la denegación del registro de varios o todos los productos o servicios incluidos en la petición de extensión de la protección por motivos relativos (riesgo de confusión) o debido a que la marca carece de carácter distintivo. Por lo general, para subsanar la denegación se modifica la identificación (indicación) de los productos o servicios y se eliminan o restringen los productos o servicios a los que se aplica la denegación.

#### **c) Formulación de argumentos contra las denegaciones y los requisitos**

El solicitante puede presentar argumentos contra una o todas las denegaciones por motivos legales o sustantivos o los requisitos de procedimiento, a fin de convencer al abogado examinador de que retire las denegaciones o requisitos.

#### **d) Modificación de la petición de extensión de la protección**

Si el abogado examinador ofreció alternativas para subsanar las denegaciones por motivos legales o sustantivos y los requisitos de procedimiento y no cambia su dictamen en vista de los argumentos del solicitante para retirar las denegaciones y los requisitos, el solicitante puede modificar la petición de extensión de la protección consecuentemente para que se pueda proceder a la publicación de la solicitud a los efectos de presentación de oposiciones por parte de terceros.

## PETICIÓN PARA DIVIDIR LA EXTENSIÓN DE LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN

**Razones para la división:** El solicitante puede dividir una petición de extensión de la protección por cualquier motivo mediante la presentación de una solicitud de división a la USPTO. [TMEP §§1110–1110.11\(a\)](#). Por ejemplo, para subsanar una denegación provisional que se circunscribe a unos productos o servicios o unas clases en particular, el solicitante puede solicitar la división de los productos o servicios o clases que **no** estén sujetos a la denegación en una nueva solicitud. Se procederá a la publicación de la nueva solicitud a los efectos de presentación de oposiciones por parte de terceros. La solicitud original que incluye los productos o servicios o las clases que **están** sujetas a la denegación continuará siendo tramitada por el abogado examinador.

**La presentación de una solicitud de división no sirve de respuesta a una acción oficial:** Si la USPTO emitió una acción oficial, la presentación de una solicitud de división no sirve de “respuesta” a dicha acción oficial. El solicitante debe presentar una respuesta aparte. De lo contrario, la petición de extensión de la protección podrá ser abandonada, en su totalidad o en parte.

## CESIÓN – CAMBIO DE TITULARIDAD

Si la marca en una petición de extensión de la protección se transfiere a un nuevo titular, en su totalidad o en parte, la cesión debe registrarse directamente en la Oficina Internacional para inscribir el cambio de titularidad. Una vez que se inscribe la cesión en la Oficina Internacional, esta remite una notificación a la USPTO. Tras la recepción de la notificación, la USPTO actualiza automáticamente sus registros. Si solo se transfiere una parte de la petición de extensión de la protección a un nuevo titular, la USPTO tramita ese cambio parcial de titularidad como una solicitud de división y la información del nuevo titular figura en la nueva solicitud o registro “filial” creado. La cesión no se puede registrar en la USPTO. Si se presenta la solicitud a la USPTO, los documentos de cesión no se tramitan y se devuelven al solicitante. [TMEP §1904.06](#).

## REPRESENTACIÓN POR UN ABOGADO LOCAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

**No** es necesario que el solicitante designe a un abogado local de los EE.UU. para que lo represente durante la tramitación de la petición de extensión de la protección en la USPTO. No obstante, todos los abogados designados deben cumplir con el reglamento nacional de los EE.UU. sobre representación ante la USPTO. Véase [el capítulo 600 del TMEP](#) en relación con la representación letrada.

Un abogado o agente extranjero que no esté reconocido por la USPTO puede recibir correspondencia de la USPTO y transmitirla al solicitante o titular. No obstante, un abogado o agente extranjero no puede **elaborar** solicitudes, respuestas a acciones oficiales, documentos de mantenimiento posterior al registro u otros documentos para su presentación a la USPTO; **firmar** modificaciones, respuestas a acciones oficiales, peticiones al Director de la USPTO, solicitudes de cambio de la dirección de correspondencia o cartas de notificación de abandono, ni representar de ninguna otra forma a un solicitante, titular o parte en un procedimiento de la USPTO. [TMEP §608.01](#).

## DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA CON LA USPTO

El solicitante o titular elige la persona con la que la USPTO mantiene la correspondencia y el nombre y la dirección de dicha persona figura como dirección para la correspondencia en los registros de la USPTO. [TMEP §§609–609.04](#).

**Solicitante:** Si el solicitante no está representado por un abogado local de los EE.UU., el solicitante puede recibir directamente la correspondencia de la USPTO. La USPTO no solo envía la correspondencia al solicitante, sino que también atiende las comunicaciones del solicitante, como las respuestas a las acciones oficiales, llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico.

**Mandatario del solicitante designado en el registro internacional y la petición de extensión de la protección:** Si en el registro internacional se indica que el solicitante nombró a un mandatario para recibir las comunicaciones de la Oficina Internacional, la Oficina Internacional suministra esa información a la USPTO. La USPTO adopta esa información como dirección de correspondencia del expediente hasta que se le notifique una nueva dirección de correspondencia o comparezca un abogado de los EE.UU. autorizado.

**Mandatario nacional en los EE.UU. del solicitante:** El solicitante puede designar a un mandatario nacional en los EE.UU. al que se le comuniquen las notificaciones o los procesos correspondientes a los procedimientos que afecten a la marca en la USPTO. No obstante, el mandatario nacional no puede responder a las acciones oficiales, y la USPTO no puede conversar acerca de la solicitud por teléfono ni por correo electrónico.

**Abogado local de los EE.UU. del solicitante:** El solicitante puede designar a un abogado local de los EE.UU. para que lo represente ante la USPTO y reciba la correspondencia de la Oficina. La USPTO adopta la información del abogado como dirección de correspondencia del expediente y solo se pone en contacto con el abogado (no con el solicitante ni con su mandatario nacional), y admite respuestas a acciones oficiales, llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico de ese abogado. Si el solicitante no cuenta con un abogado local de los EE.UU. cuando la USPTO emite la primera acción oficial, pero un abogado de los EE.UU. responde a esta en nombre del solicitante y facilita una dirección, la USPTO utiliza la dirección de ese abogado como dirección de correspondencia y actualiza sus registros. Si un abogado de los EE.UU. responde a la acción oficial pero no facilita una nueva dirección de correspondencia, la USPTO acepta la respuesta. La USPTO se pondrá en contacto con ese abogado, y toda la correspondencia se continuará enviando a la dirección de correspondencia del expediente.

La USPTO recomienda encarecidamente utilizar medios de comunicación electrónicos para toda la correspondencia. Se insta a los solicitantes a facilitar direcciones de correo electrónico y a autorizar su uso para mejorar la eficiencia del proceso de registro. Todas las comunicaciones pertinentes en relación con una petición de extensión de la protección se pueden consultar en Internet. Para consultar el expediente completo, visite <http://tsdr.uspto.gov/>, y para consultar información sobre la presentación de comunicaciones electrónicas, véase <http://www.uspto.gov/trademarks/teas/index.jsp>.

**ADVERTENCIA: Comunicaciones ajenas a la USPTO que se asemejan a comunicaciones oficiales de la USPTO:** Se comunica a los solicitantes que hay empresas privadas que no están asociadas con la USPTO que utilizan información de disponibilidad pública de los registros de la USPTO para enviar comunicaciones relacionadas con marcas por correo ordinario u electrónico a los solicitantes, entre las que puede haber ofertas de: 1) servicios jurídicos; 2) servicios de seguimiento de marcas; 3) inscripción de marcas en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU., y 4) “registro” de marcas en el registro privado de la propia empresa. Se informa a los solicitantes de que toda la correspondencia oficial de la USPTO proviene de la “United States Patent and Trademark Office” (Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América) en Alexandria (Virginia, Estados Unidos de América) o, por correo electrónico, del dominio específico “@uspto.gov”. Puede consultarse más información, en

particular los nombres de varias empresas privadas que elaboran comunicaciones ajenas a la USPTO, en <http://go.usa.gov/3rMPP>.

## PROCESO DE RECURSO

El solicitante puede presentar un recurso ante la TTAB por cualquier motivo legal o sustantivo de denegación (p. ej., la marca induce a confusión con otra marca registrada o en trámite, o la marca carece de carácter distintivo) o requisito de procedimiento (p. ej., la identificación (indicación) de los productos o servicios o el descargo de responsabilidad) emitido por la USPTO. La tasa por presentar un recurso asciende a 100 dólares EE.UU. por clase. La USPTO, por medio del Sistema Electrónico de Oposición y Recurso en materia de Marcas (ESTTA) de la TTAB, ofrece un formulario electrónico para presentar solicitudes de recurso, al que se puede acceder en <http://estta.uspto.gov/>. Se puede recurrir a las decisiones finales de la TTAB ante un tribunal distrital federal o el Tribunal de Recurso Federal de los EE.UU. [TMEP §§1501–1501.07, 1904.02\(a\)](#).

## PROCESO DE OPOSICIÓN

La Ley de marcas de los EE.UU. permite que un tercero se oponga al registro de una petición de extensión de la protección antes de la concesión de la protección. Después de que la USPTO examine la petición de extensión de la protección y la apruebe para su publicación a los efectos de presentación de oposiciones por parte de terceros, la petición de extensión de la protección se publica en el *Trademark Official Gazette* de la USPTO. El propósito de la publicación es notificar al público que la marca, conforme a su uso en relación con los productos o servicios identificados, ha sido aprobada de oficio y se permite que un tercero se oponga a su registro. El plazo para presentar una oposición es de 30 días desde la fecha de la publicación en el *Trademark Official Gazette*, prorrogable hasta 6 meses mediante la presentación de una solicitud de prórroga del plazo de oposición. La tasa de oposición asciende a 300 dólares EE.UU. por clase. La USPTO, por medio del ESTTA de la TTAB, al que se puede acceder en <http://estta.uspto.gov/>, ofrece un formulario electrónico para oponerse o para presentar solicitudes de prórroga del plazo de oposición. Las oposiciones y las solicitudes de prórroga del plazo de oposición **deben** presentarse por conducto del ESTTA; en caso contrario, la solicitud se denegará. [TMEP §§1503–1503.05, 1904.04](#).

## CANCELACIÓN E INVALIDACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Después de que se conceda protección a una petición de extensión de la protección en los EE.UU., la extensión registrada de la protección puede ser cancelada o invalidada, en su totalidad o en parte, debido a las siguientes razones generales: 1) procedimientos de cancelación iniciados por un tercero ante la TTAB; 2) sentencia de un tribunal federal de los EE.UU.; 3) no haber presentado documentos de mantenimiento aceptables (declaraciones juradas o declaraciones en virtud del artículo 71) a la USPTO, como se expone más adelante, o 4) renuncia voluntaria del titular a la extensión registrada de la protección. Una vez que se cancela la extensión registrada de la protección, la USPTO envía una notificación de invalidación a la Oficina Internacional. [TMEP §§1904.07–1904.07\(d\)](#).

## TRANSFORMACIÓN

Una extensión de la protección solo se puede transformar en caso de que se produzca una cancelación del registro internacional en virtud del artículo 6.4, es decir, a petición de la **Oficina de origen** debido a la cancelación de la solicitud o el registro de base. **No** se puede realizar una transformación si el registro internacional vence porque no se renueva o debido a que se cancela, en su totalidad o en parte, a petición del titular o por cualquier otro motivo.

Si la solicitud o el registro de base en relación con varios o todos los productos o servicios enumerados en el registro internacional se limita, se abandona, se cancela o vence, la Oficina de origen lo notifica a la Oficina Internacional. La Oficina Internacional cancela los correspondientes productos o servicios en el registro internacional y comunica la cancelación a la USPTO. Posteriormente, la USPTO cancela, en su totalidad o en parte, los correspondientes productos o servicios en la extensión registrada de la protección, o abandona, en su totalidad o en parte, los productos o servicios correspondientes en la solicitud de petición de extensión de la protección. En esas circunstancias, el titular del registro internacional puede “transformar” la extensión registrada de la protección cancelada o la solicitud abandonada de petición de extensión de la protección en una solicitud nacional presentada en los EE.UU. en virtud del artículo 1 o el artículo 44 de la Ley de marcas de los EE.UU.

La transformación debe realizarse para la misma marca o para varios o todos los productos o servicios restringidos, cancelados, vencidos o abandonados que cubría la extensión de la protección. La solicitud de transformación debe presentarse a la USPTO en un plazo de tres meses desde la fecha de cancelación del registro internacional. El plazo de presentación no se puede prorrogar. La fecha de presentación de la solicitud transformada coincide con la fecha de presentación de la petición de extensión de la protección, y todas las reivindicaciones de prioridad se refieren a la solicitud de marca transformada presentada en los EE.UU. La tasa para presentar una solicitud de transformación asciende a 275 dólares EE.UU. o 325 dólares EE.UU. por clase si se presenta por vía electrónica, o a 375 dólares EE.UU. por clase si se presenta en papel. [TMEP §§1904.09–1904.09\(b\)](#). La USPTO, por conducto de su Sistema de Presentación Electrónica de Solicitudes Internacionales de Registro de Marca (TEASi), ofrece un formulario electrónico para presentar solicitudes de transformación, al que se puede acceder en <http://go.usa.gov/3rMER>.

## SUSTITUCIÓN

Si una extensión registrada de la protección para los EE.UU. y un registro nacional de los EE.UU. 1) son propiedad del mismo titular, 2) identifican a la misma marca, y 3) enumeran los mismos productos o servicios, la extensión registrada de la protección tendrá los mismos derechos que los acumulados por el registro nacional de los EE.UU. en el momento de la extensión registrada de la protección.

Si se cumplen las condiciones de sustitución, se considera que el registro nacional de los EE.UU. debe sustituirse por la extensión registrada de la protección por efecto de la ley. Si el titular solicita a la USPTO que inscriba la sustitución en los registros de la USPTO, la solicitud se tramita cuando esta incluye: 1) el número de serie o número de registro de la extensión registrada de la protección para los EE.UU.; 2) el número de registro del registro nacional de los EE.UU. sustituido, y 3) la tasa de 100 dólares EE.UU. por clase para presentar una solicitud de inscripción de sustitución.

La USPTO examina la solicitud de inscripción de la sustitución para determinar si la extensión registrada de la protección: 1) tiene la misma titularidad que el registro nacional de los EE.UU.; 2) identifica la misma marca, y 3) que la lista de productos o servicios incluye todos aquellos productos o servicios comprendidos por el registro nacional de los EE.UU. Si se satisfacen los requisitos para inscribir la sustitución, la USPTO actualiza su base de datos y notifica consecuentemente a la Oficina Internacional. La USPTO, por conducto del TEASi, ofrece un formulario electrónico para presentar solicitudes de sustitución, al que se puede acceder en <http://go.usa.gov/3rMm3>. [TMEP §1904.12](#).

## CONCESIÓN DE PROTECCIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA – EXTENSIÓN REGISTRADA DE LA PROTECCIÓN: REQUISITOS DESPUÉS DEL REGISTRO

### 1) Renovación del registro internacional y mantenimiento de la extensión registrada de la protección

La extensión registrada de la protección se concede por un período limitado y, a fin de mantener el registro en vigor o activo, el titular debe presentar documentos de mantenimiento.

#### a) Renovación del registro internacional

La ley de marcas de los EE.UU. no estipula como necesaria la “renovación” de una extensión registrada de la protección para los EE.UU. Sin embargo, el titular debe presentar documentos de mantenimiento (declaraciones juradas o declaraciones en virtud del artículo 71) a la USPTO, como se expone más adelante. Asimismo, el titular debe renovar el registro internacional en la Oficina Internacional en relación con los EE.UU. El registro internacional vence si no se renueva (“pérdida del registro internacional”) y la Oficina Internacional lo notifica a la USPTO. Posteriormente, la USPTO cancela la extensión registrada de la protección. [TMEP §1905](#).

#### b) Mantenimiento de extensiones registradas de la protección – Declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71

Después de que la USPTO inscriba el registro, el titular debe presentar un documento de mantenimiento en determinados plazos, en virtud del artículo 71 de la Ley de marcas de los EE.UU., a fin de mantener en vigor o activa la extensión del registro de la protección para los EE.UU. Este documento se requiere para demostrar que la marca se utiliza en actividades comerciales que puedan ser reguladas por el Congreso de los EE.UU. Como alternativa, puede presentarse para reivindicar la no utilización excusable de la marca, lo que significa que la marca no se encuentra en uso en actividades comerciales, pero el titular considera que el registro no debe cancelarse porque su no utilización se debe a circunstancias especiales que justifican su falta de uso, y no a la intención de abandonar la marca. En la USPTO, este documento se llama “declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71”. Si este documento no se presenta oportunamente o no satisface los requisitos de presentación, se cancela el registro y se envía una notificación de invalidación a la Oficina Internacional. Por tanto, el titular puede designar posteriormente a los EE.UU. en la extensión de la protección. Véase [TMEP §§1613–1613.19](#) en relación con la presentación de declaraciones juradas o declaraciones en virtud del artículo 71 y [TMEP §1613.11](#) en relación con la no utilización excusable.

Para los titulares que han proporcionado una dirección de correo electrónico válida a la USPTO y han autorizado las notificaciones por correo electrónico, la USPTO enviará un recordatorio de cortesía por correo electrónico cuando corresponda presentar los documentos de mantenimiento posterior al registro. La información sobre estos recordatorios, en particular el cumplimiento de los requisitos para recibirlos, el contenido de los recordatorios y la posibilidad de dejar de recibirlos, puede consultarse en el sitio web de la USPTO, en <http://go.usa.gov/3rMvA>.

Véase el sitio web de la USPTO para consultar consejos útiles sobre la presentación de declaraciones juradas o declaraciones en virtud del artículo 71, en <http://go.usa.gov/3rM6z> y <http://go.usa.gov/3rMFC>. Puede consultarse un ejemplo de declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71 en <http://go.usa.gov/3rMFW>.

#### i) Plazo de presentación

Los plazos para presentar la declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71 se calculan a partir de **la fecha en que la USPTO emite la extensión registrada de la protección (es decir, la fecha de registro en los EE.UU.), y no a partir de la fecha en la que se emite el registro internacional**. La declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71 debe presentarse: 1) entre el quinto y el sexto año posteriores a la fecha de registro en los EE.UU.;

2) entre el noveno y el décimo año posteriores a la fecha de registro en los EE.UU., y 3) en el plazo de un año antes de que venza cada uno de los intervalos decenales posteriores a la fecha de registro en los EE.UU. Después de cada uno de estos plazos hay un plazo de gracia de seis meses, con una tasa asociada, en el que el titular puede presentar la declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71. [TMEP §1613.04](#). La USPTO, por conducto del TEASi, ofrece un formulario electrónico para presentar declaraciones juradas o declaraciones en virtud del artículo 71, al que se puede acceder en <http://go.usa.gov/3rMm3>.

## ii) Requisitos de presentación

A continuación figuran los requisitos para presentar una declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71, conforme a lo establecido en [TMEP §1613.05](#):

- Presentación por parte del titular del registro internacional;
- Inclusión del número de registro en los EE.UU.;
- Pago de la tasa, actualmente 100 dólares EE.UU. por clase, y, si se presenta durante el plazo de gracia, pago de la tasa adicional correspondiente, que en la actualidad asciende a 100 dólares EE.UU. por clase;
- Enumeración de los productos o servicios que se encuentran en uso; los productos o servicios para los que se reivindica la no utilización excusable, o los productos o servicios que se eliminarán definitivamente del registro;
- Declaración de que la marca se utiliza en los productos o servicios en el registro, o en relación con ellos, en actividades comerciales que puedan ser reguladas por el Congreso de los EE.UU., o que la marca no se utiliza en todos los productos o servicios en el registro, ni en relación con ellos, en actividades comerciales, declaración de la fecha en la que se dejó de utilizar, la fecha aproximada en la que se prevé reanudar su uso, y enumeración de los hechos que demuestran que su no utilización se debe a circunstancias especiales que justifican la falta de uso y que por tanto no se debe a la intención de abandonar la marca;
- Inclusión de una declaración que certifique que su uso en actividades comerciales que puedan ser reguladas por el Congreso de los EE.UU. o la no utilización excusable de la marca, firmada y verificada (jurada) por una persona debidamente facultada para firmar en nombre del solicitante, y
- Entrega de una muestra aceptable que pruebe el uso actual de la marca en cada clase de los productos o servicios, a menos que se reivindique su no utilización excusable. Se deberán suministrar muestras complementarias o información sobre las muestras proporcionadas en caso de que lo solicite la USPTO.

## iii) Examen de la División de Asuntos Posteriores al Registro

Una vez presentada, la declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71 es examinada por la División de Asuntos Posteriores al Registro de la USPTO. Si no se satisfacen todos los requisitos de presentación, la División de Asuntos Posteriores al Registro emite una acción oficial para notificar los defectos al titular y concede seis meses de plazo para responder a dicha acción oficial. En caso de que no se reciba ninguna respuesta, se cancela el registro y se envía una notificación de invalidación a la Oficina Internacional. Si se cumplen todos los requisitos de presentación, la aprobación de la declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71 se publica en la *Trademark Official Gazette* de la USPTO. Cabe destacar especialmente los siguientes requisitos al presentar la declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71:

**Titularidad:** La declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71 deben ser presentadas por el “titular” del registro internacional. El artículo 60 de la Ley de marcas de los EE.UU. define al “titular” como la “persona física o jurídica en cuyo nombre se inscribe el registro internacional en el Registro Internacional de la Oficina Internacional”. La USPTO no acepta declaraciones juradas o declaraciones en virtud del artículo 71 que no sean presentadas por el titular. [TMEP §§1613.07–1613.07\(e\)](#).



**Muestras:** La declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71 deben incluir una muestra o facsímil aceptable de cada clase que pruebe el uso actual de la marca en los productos o servicios registrados, o en relación con ellos, en actividades comerciales que puedan ser reguladas por el Congreso de los EE.UU., a menos que se reivindique su no utilización excusable. La USPTO puede requerir muestras adicionales, que el titular deberá proporcionar. [TMEP §§1613.12–1613.12\(c\)](#). Véase [TMEP §§904.03–904.04\(c\)](#) en relación con las muestras de marcas y [TMEP §§1301.04–1301.04\(h\)\(ii\)](#) en relación con las muestras de marcas de servicios. La muestra debe demostrar el uso de la misma marca en esencia que la marca que figura en la extensión registrada de la protección, y debe utilizarse en los productos o servicios enumerados en el registro, o en relación con ellos. Una muestra no es aceptable si prueba el uso de una marca sustancialmente diferente, o prueba el uso de la marca en productos o servicios que no constan en el registro.

Se consideran defectuosas las declaraciones o declaraciones juradas en virtud del artículo 71 que no incluyen una muestra aceptable para cada clase de productos o servicios. La División de Asuntos Posteriores al Registro emite una acción oficial mediante la que requiere al titular que presente una muestra de sustitución. En los registros de varias clases, el titular puede presentar una (o la misma) muestra si prueba un uso aceptable de la marca en relación con cada una de las clases, pero el titular debe indicar esta circunstancia al presentarla. La División de Asuntos Posteriores al Registro no requiere varios ejemplares de la misma muestra, pero puede introducir una anotación en la inscripción del registro que indique las clases que respalda la muestra.

**Tasas:** La declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71 debe incluir la tasa para cada clase de productos o servicios que abarca la declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71. Si la declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71 se presenta durante el plazo de gracia, también se debe abonar la tasa correspondiente. Si no se pagan todas las tasas necesarias, la declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71 se considera defectuosa. La División de Asuntos Posteriores al Registro emite una acción oficial mediante la que requiere al titular que pague las tasas en falta. Las tasas en falta se pueden pagar antes de que venzan los plazos establecidos en el artículo 71 de la Ley de marcas de los EE.UU. sin necesidad de abonar una tasa por defectos, o después del vencimiento de los plazos, en cuyo caso deberá abonarse dicha tasa. Solo hace falta abonar una tasa por defectos para corregir uno o más defectos de una declaración jurada o declaración en virtud del artículo 71. [TMEP §§1613.06–1613.06\(c\)](#). La tabla de tasas de la USPTO en vigor puede consultarse en <http://go.usa.gov/3rMFR>.

## 2) División de la extensión registrada de la protección

Solo se dividirá una extensión registrada de la protección para los EE.UU. si se produce un cambio parcial en la titularidad inscrita en la Oficina Internacional, tal como se indicó en la sección dedicada a las cesiones. [TMEP §1615.02](#).

## CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE EL SISTEMA DE MADRID

### LISTA DE COMPROBACIÓN PARA EVITAR LAS DENEGACIONES PROVISIONALES BASADAS EN LOS REQUISITOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Toda la información que se facilita a continuación es *facultativa*. No obstante, a fin de evitar una denegación provisional de la USPTO al designar a los EE.UU., el solicitante debe incluir la siguiente información en el formulario MM2 al presentar la solicitud internacional.

- Nacionalidad y naturaleza jurídica  
Si el solicitante es una persona física, la nacionalidad del solicitante debe incluirse en el apartado 2.f)i), o  
  
Si el solicitante es una persona jurídica (p. ej., corporación o empresa de responsabilidad limitada), la naturaleza jurídica y el lugar en el que se constituyó deben incluirse en el apartado 2.f)ii), y deberá existir correspondencia con cualquier abreviatura en el nombre del solicitante que figure en el apartado 2.a). Véase el [apéndice D](#) (*Foreign Entity Appendix*, Apéndice sobre entidades extranjeras) del TMEP.
- Reivindicación de caracteres estándar  
Si la descripción de la marca no figura en el apartado 9.e), debe incluirse una reivindicación de caracteres estándar en el apartado 7.c). Téngase en cuenta que en los EE.UU. los caracteres estándar equivalen a una marca denominativa, por oposición a una marca figurativa.
- Reproducción (dibujo) de la marca  
La marca en el apartado 7.a) debe ser clara y todos sus elementos deben ser legibles. La marca no debe incluir el símbolo de registro federal de los EE.UU. (®).
- Descripción de la marca  
Si el solicitante no presenta una reivindicación de caracteres estándar, deberá incluirse una descripción de la marca en el apartado 9.e).
- Reivindicación de color y declaración de la ubicación de los colores  
Si la marca incluye colores, deben incluirse una reivindicación de color y una declaración de la ubicación de los colores en los apartados 8.a) y 8.b), respectivamente. La declaración de la ubicación de los colores debe ser idéntica a la descripción de la marca en el apartado 9.e).
- Identificación (indicación) de los productos o servicios  
Si la indicación de los productos o servicios en el elemento 10.a) incluye títulos de clases o términos genéricos, deberá incluirse una limitación con respecto a los EE.UU. en el apartado 10.b) para establecer los productos o servicios que son aceptables para la USPTO. Véase el [MGS](#) y la [Guía de indicaciones de la USPTO](#) en relación con las identificaciones aceptables.
- Descargo de responsabilidad  
Si la marca incluye términos descriptivos o genéricos o representaciones gráficas de los términos, deberá incluirse un descargo de responsabilidad respecto de dichos términos y representaciones gráficas en el apartado 9.g). Si se incluye un descargo de responsabilidad en la solicitud internacional, será de aplicación al registro internacional en su conjunto (es decir, para todas las PCd).
- Traducción  
Si la marca incluye texto que no esté en inglés, deberá facilitarse su traducción en el apartado 9.b).

## PREGUNTAS FRECUENTES (EN RELACIÓN CON LA DESIGNACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS)

**Pregunta 1: Actúo como mandatario extranjero ante la Oficina Internacional. ¿Puedo firmar el formulario MM18 en nombre de mi cliente?**

Respuesta: Un mandatario extranjero no puede firmar en nombre del solicitante excepto si: 1) es un abogado reconocido por la USPTO; 2) tiene facultad jurídica para comprometer al solicitante (p. ej., el empleado de la corporación), o 3) conoce de primera mano los hechos y tiene la facultad efectiva o implícita para actuar en nombre del solicitante.

**Pregunta 2: Soy uno de los titulares conjuntos y estoy facultado a firmar en nombre del otro titular. ¿Podemos presentar un solo formulario MM18 ante la Oficina de origen?**

Respuesta: Independientemente de si está facultado, el formulario MM18 debe ir firmado por todos los solicitantes conjuntos.

**Pregunta 3: He recibido una denegación provisional de la USPTO relacionada con la ausencia de la siguiente información: la naturaleza jurídica, la reivindicación de caracteres estándar, la descripción de la marca, la reivindicación de color, el descargo de responsabilidad y la traducción. ¿Puedo incluir esta información en el registro internacional?**

Respuesta: No, no puede incluir dicha información en el Registro Internacional después de que se detectaran problemas en el registro internacional. No obstante, puede facilitar directamente la información a los EE.UU. mediante la presentación de una respuesta a la acción oficial con la denegación provisional.

**Pregunta 4: ¿Quién puede presentar y firmar una declaración jurada de uso en virtud del artículo 71 ante la USPTO?**

Respuesta: La declaración jurada de uso en virtud del artículo 71 debe ser **presentada** en nombre del titular del registro internacional. La declaración jurada en virtud del artículo 71 debe ser **firmada** por el titular o la persona debidamente autorizada a firmarla en nombre del titular. Dicha persona debe ser: 1) un abogado reconocido por la USPTO; 2) una persona con facultad jurídica para comprometer al solicitante (p. ej., el empleado de la corporación), o 3) una persona que conozca de primera mano los hechos y tenga la facultad efectiva o implícita para actuar en nombre del solicitante.

**Pregunta 5: ¿Se puede presentar la declaración jurada de uso en virtud del artículo 71 a la Oficina Internacional?**

Respuesta: No. La declaración jurada de uso en virtud del artículo 71 se debe presentar directamente a la USPTO.

**Pregunta 6: Actúo como mandatario extranjero. ¿Puedo recibir el recordatorio de la USPTO sobre la declaración jurada en virtud del artículo 71?**

Respuesta: Se le enviará el recordatorio si su dirección de correo electrónico figura en el campo de correspondencia del expediente de la USPTO. Se le insta a verificar o actualizar dichas direcciones para garantizar que la notificación se envía a la dirección pertinente.

**Pregunta 7: Ya hemos presentado a la USPTO los documentos de mantenimiento en virtud del artículo 71. ¿Por qué tenemos que renovar el registro internacional en la Oficina Internacional?**

Respuesta: La presentación de la declaración jurada de uso en virtud del artículo 71 constituye el requisito especial con arreglo a la legislación estadounidense. Conforme al Sistema de Madrid, el titular debe renovar el registro internacional en la Oficina Internacional.

**Pregunta 8: Nuestra designación de los EE.UU. fue invalidada por la USPTO hace más de seis meses. ¿Por qué no se ha inscrito dicha invalidación en el Registro Internacional?**

Respuesta: La Oficina Internacional no puede inscribir la invalidación en el Registro Internacional hasta que reciba la notificación correspondiente de la USPTO.

**Pregunta 9: ¿Existe algún plazo límite para enviar la notificación de invalidación a la Oficina Internacional?**

Respuesta: No. Depende completamente de cada Oficina decidir cuándo se envía la invalidación a la Oficina Internacional. Por ejemplo, la USPTO remite dicha notificación aproximadamente entre 8 y 12 meses después de la fecha en que se cancela la extensión registrada de la protección para los EE.UU. Se produce esta demora para ofrecer la posibilidad al titular de recurrir a un registro cancelado indebidamente.

## **PARTES CONTRATANTES**

### **ADHESIÓN DE CAMBOYA AL PROTOCOLO DE MADRID**

Camboya pasa a ser el 95º miembro del Sistema de Madrid, tras el depósito en poder del Director General de la OMPI, el 5 de marzo de 2015, de su instrumento de adhesión al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. El Protocolo entrará en vigor, con respecto a Camboya, el 5 de junio de 2015, y permitirá que las empresas registren sus marcas en más de 110 países.

## **INFORMACIÓN DE UTILIDAD**

### **NUEVA VERSIÓN DEL SERVICIO *E-RENEWAL* DEL SISTEMA DE MADRID**

Está disponible la versión actualizada del servicio [E-Renewal](#) para el registro internacional de marcas. Este servicio le permite presentar en línea una petición de renovación de un registro internacional, antes de su fecha de vencimiento o dentro del plazo de gracia de seis meses después de esa fecha. Puede pagar las tasas correspondientes utilizando una [cuenta corriente de la OMPI](#) o una tarjeta de crédito.

Presenta las características siguientes:

- Información detallada y actualizada sobre el registro internacional (número de registro internacional, datos del titular, oficina de origen, mandatario, PCd).
- Reproducción visual de la marca, cuando corresponde.
- Situación de la protección en cada una de las PCd.
- Tabla de cálculo de las tasas aplicables, por tipo y por Parte Contratante.
- Mensaje automático de confirmación por correo electrónico con los detalles de la renovación.

Las tasas se calculan conforme a las reglas del [Reglamento Común](#) del Sistema de Madrid — teniendo en cuenta los productos y servicios protegidos en las PCd— tras la inscripción de una decisión definitiva. El servicio *E-Renewal* del Sistema de Madrid abarca ahora las limitaciones, transferencias e invalidaciones respecto de productos y servicios y para las PCd.

Si desea renovar el registro internacional para una Parte Contratante respecto de todos los productos y servicios, incluidos aquellos para los que no se concedió la protección, no utilice el servicio *E-Renewal* del Sistema de Madrid. En su lugar, pida la renovación a tal efecto en formato papel, utilizando el [formulario MM11](#).

Si desea consultar más información sobre las funciones del servicio *E-Renewal*, lea el [comunicado de prensa](#).

## LOS PROPIETARIOS DE MARCAS AUSTRALIANOS YA PUEDEN USAR EL SERVICIO ELECTRÓNICO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN EL MARCO DEL SISTEMA DE MADRID

Los propietarios de marcas australianas ya pueden presentar solicitudes por medio de Internet para proteger y administrar sus marcas en los principales mercados de exportación mediante el servicio electrónico de presentación de solicitudes en el marco del Sistema de Madrid.

El servicio electrónico de presentación de solicitudes en el marco del Sistema de Madrid habilitado por los servicios electrónicos de IP Australia ofrece a los propietarios de marcas australianas acceso seguro al Registro de Madrid, lo que ayudará a que los propietarios de marcas eviten las dificultades de procedimiento a la hora de presentar solicitudes internacionales de registro de marca.

Ventajas para los solicitantes de marcas:

- Validación de los datos introducidos teniendo en cuenta los registros nacionales. Gracias a ello se reducen las irregularidades y los avisos de que “no se puede certificar”, y se acelera la tramitación.
- Pago de las tasas aplicables en francos suizos en una única transacción mediante cuenta corriente en la OMPI o tarjeta de crédito.
- Tramitación simplificada en la Oficina de origen (IP Australia).
- Transmisión inmediata a la OMPI. No se pierde tiempo en comunicaciones entre la Oficina de origen y la OMPI.
- Supervisión en Internet de las solicitudes y las carteras. Gracias a las notificaciones electrónicas y a las fechas esenciales para la tramitación se pueden supervisar los registros al instante.

Más información sobre el [servicio de presentación electrónica de solicitudes en el marco del Sistema de Madrid en Australia](#).

## TALLER DE FORMACIÓN PARA OFICINAS NACIONALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

El próximo taller de formación para Oficinas Nacionales se celebrará en Ginebra (Suiza) del 15 al 17 de abril de 2015. Ofrece formación sobre el cometido de las Oficinas en el Sistema de Madrid e información exhaustiva sobre las comunicaciones con origen o destino en la OMPI, en particular acerca de las herramientas y bases de datos más recientes de la OMPI. El taller está diseñado principalmente para las nuevas Partes Contratantes del Protocolo de Madrid, los países en desarrollo y los países menos adelantados.

## 137ª REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS (INTA)

La OMPI participará en la 137ª reunión anual de la Asociación Internacional de Marcas (INTA), que se celebrará del 2 al 6 de mayo de 2015 en San Diego (California, Estados Unidos de América). Puede consultarse información pormenorizada sobre la 137ª reunión anual en el sitio web de la INTA: <http://www.inta.org/2015AM/Pages/Home.aspx>.

Se podrán plantear preguntas a los miembros de la Delegación de la OMPI en relación con la adquisición y el mantenimiento de derechos relativos a las marcas y los dibujos y modelos industriales por conducto del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas y el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, y con la solución de controversias en relación con todas las formas de propiedad intelectual y los nombres de dominios en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

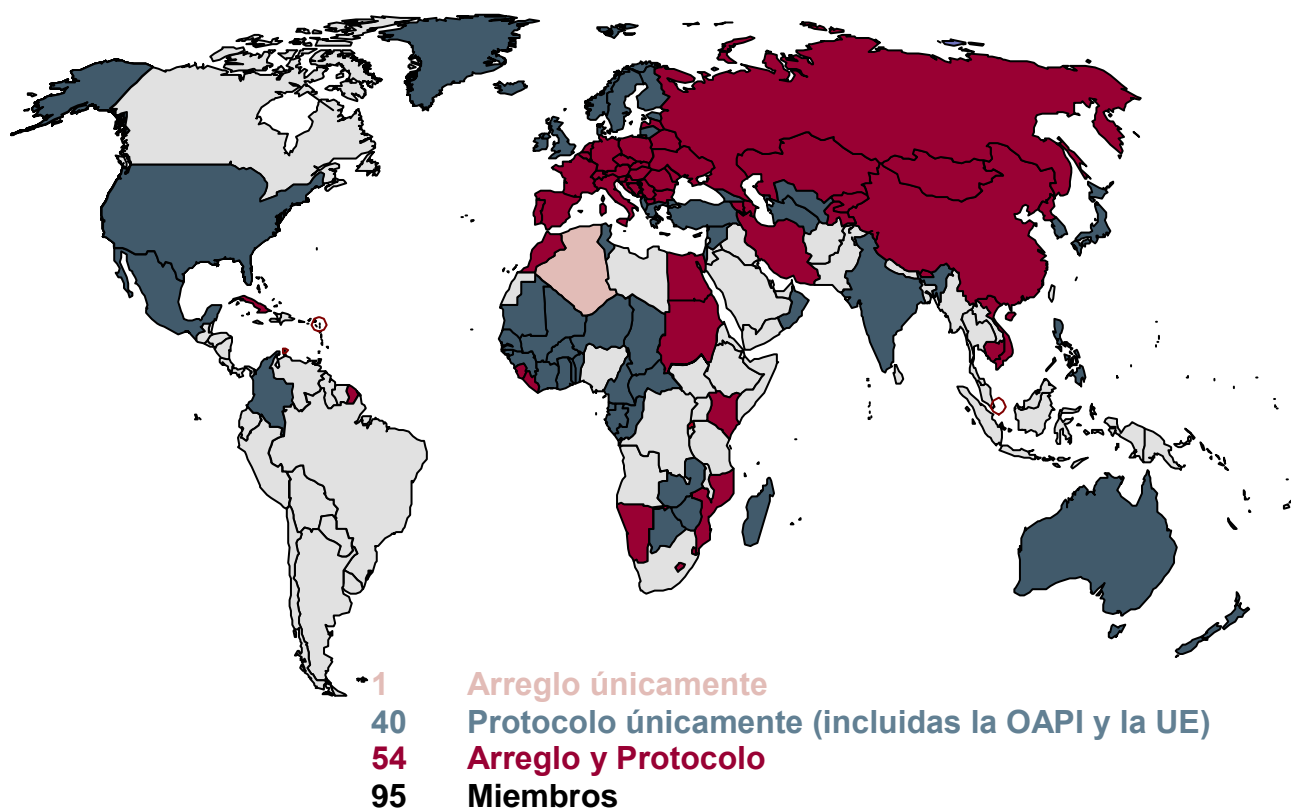
El programa provisional de la reunión anual de usuarios del Sistema de Madrid (MSUM) durante la 137ª reunión anual de la INTA puede consultarse en el sitio web de la OMPI, en [http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/inta\\_2015\\_program.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/inta_2015_program.pdf).

## VERSIÓN EN ESPAÑOL DE LA DÉCIMA EDICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA

La Oficina Internacional, en colaboración con los miembros de habla hispana de la Unión de Madrid (Cuba, Colombia, España y México) finalizó la actualización de la versión en español de la NCL10-15 el 15 de octubre de 2014. La lista completa de productos y servicios, inclusión hecha de las notas explicativas, se publicó el 1 de enero de 2015, y puede consultarse a través del siguiente enlace: <http://web2.wipo.int/nef/en/project/1435/NS015>.

Para acceder a los documentos, pulse sobre el número del anexo que desee consultar (columna ANX).

## MAPA DE LA UNIÓN DE MADRID



**INFORMACIÓN DE CONTACTO:**

Horario de atención telefónica: de 9.00 a 18.00 horas (*hora de Ginebra*)  
(3.00 a 11.00 horas en la costa este de los Estados Unidos).

**Consultas de carácter general:** Unidad de Atención al Cliente del Sistema de Madrid, +41 22 338 8686, [intreg.mail@wipo.int](mailto:intreg.mail@wipo.int)

**Consultas para la obtención de extractos:** Unidad de Registros de Clientes +41 22 338 8484, [madrid.records@wipo.int](mailto:madrid.records@wipo.int)

**Consultas específicas:** Póngase en contacto con nuestros equipos, en función de su oficina de origen o residencia

**Equipo 1:**

[madrid.team1@wipo.int](mailto:madrid.team1@wipo.int)  
+41 22 338 750 1

**Equipo 2:**

[madrid.team2@wipo.int](mailto:madrid.team2@wipo.int)  
+41 22 338 750 2

**Equipo 3:**

[madrid.team3@wipo.int](mailto:madrid.team3@wipo.int)  
+41 22 338 750 3

AG [Antigua y Barbuda](#)  
AM [Armenia](#)  
BG [Bulgaria](#)  
BQ [Bonaire, San Eustaquio y Saba](#)  
CH [Suiza](#)  
CO [Colombia](#)  
CU [Cuba](#)  
CW [Curaçao](#)  
CZ [República Checa](#)  
DZ [Argelia](#)  
EG [Egipto](#)  
EM [Unión Europea](#)  
ES [España](#)  
FR [Francia](#)  
HU [Hungria](#)  
KP [República Democrática de Corea](#)  
LI [Liechtenstein](#)  
MA [Marruecos](#)  
MC [Mónaco](#)  
MD [República de Moldova](#)  
MG [Madagascar](#)  
MK [ex República Yugoslava de Macedonia](#)  
MN [Mongolia](#)  
MX [México](#)  
OA [Organización Africana de la Propiedad Intelectual\\*](#)  
MZ [Mozambique](#)  
PL [Polonia](#)  
PT [Portugal](#)  
RO [Rumania](#)  
ST [Santo Tomé y Príncipe](#)  
SX [Saint Maarten](#)  
SY [República Árabe Siria](#)  
TN [Túnez](#)

AL [Albania](#)  
AT [Austria](#)  
AZ [Azerbaiyán](#)  
BA [Bosnia y Herzegovina](#)  
BX [Benelux](#)  
BY [Belarús](#)  
DE [Alemania](#)  
EE [Estonia](#)  
GE [Georgia](#)  
GH [Ghana](#)  
HR [Croacia](#)  
IN [India](#)  
IR [Irán \(República Islámica del\)](#)  
IT [Italia](#)  
KG [Kirguistán](#)  
KZ [Kazajstán](#)  
LR [Liberia](#)  
LS [Lesotho](#)  
LT [Lituania](#)  
LV [Letonia](#)  
ME [Montenegro](#)  
NA [Namibia](#)  
RS [Serbia](#)  
RU [Federación de Rusia](#)  
SD [Sudán](#)  
SI [Eslovenia](#)  
SK [Eslovaquia](#)  
SL [Sierra Leona](#)  
SM [San Marino](#)  
SZ [Swazilandia](#)  
TJ [Tayikistán](#)  
TM [Turkmenistán](#)  
UA [Ucrania](#)  
UZ [Uzbekistán](#)  
ZM [Zambia](#)

AU [Australia](#)  
BH [Bahrein](#)  
BT [Bhután](#)  
BW [Botswana](#)  
CN [China](#)  
CY [Chipre](#)  
DK [Dinamarca](#)  
FI [Finlandia](#)  
GB [Reino Unido](#)  
GR [Grecia](#)  
IE [Irlanda](#)  
IL [Israel](#)  
IS [Islandia](#)  
JP [Japón](#)  
KE [Kenya](#)  
KR [República de Corea](#)  
NZ [Nueva Zelanda](#)  
NO [Noruega](#)  
OM [Omán](#)  
PH [Filipinas](#)  
RW [Rwanda](#)  
SE [Suecia](#)  
SG [Singapur](#)  
TR [Turquía](#)  
US [Estados Unidos de América](#)  
VN [Viet Nam](#)  
ZW [Zimbabwe](#)

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** Este material puede ser copiado, reeditado, distribuido y adaptado sin fines lucrativos. La correspondiente mención de reserva del derecho de autor debería efectuarse en las condiciones siguientes: Copyright © 2015 por la OMPI. Para cursar solicitudes de permiso especial adicional en relación con usos excluidos diríjase a: [intreg.mail@wipo.int](mailto:intreg.mail@wipo.int)