



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

34, chemin des Colombettes, C.P. 18, CH-1211 Ginebra 20 (Suiza)
☎ (+41) 22 338 91 11 – Fax (Registro Internacional de Marcas): (+41) 22 740 14 29
Correo-e: intreg.mail@wipo.int – sitio Web: <http://www.OMPI.int>

PROTOCOLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Consignas para los titulares de registros internacionales que deseen extender la protección de su marca a los Estados Unidos de América: cómo evitar denegaciones provisionales

1. El 27 de noviembre de 2008, la Oficina Internacional recibió una comunicación de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) que incluye información útil para los solicitantes, o titulares, de registros internacionales que designen a los Estados Unidos de América.

2. Dicha comunicación reza como sigue:

“Las peticiones de extensión de protección realizadas respecto de los Estados Unidos de América en virtud del Protocolo de Madrid son examinadas en la USPTO siguiendo el mismo procedimiento que el de las solicitudes nacionales que se rigen por las leyes y reglamentos internos. En consecuencia, si los datos que la Oficina Internacional envía a la USPTO en la petición de extensión territorial no incluyen toda la información que requiere la legislación norteamericana para que sea considerada como “solicitud completa”, la USPTO emitirá una denegación provisional total.

“Para agilizar el examen de las peticiones de extensión de protección, la USPTO ofrece las siguientes sugerencias y explicaciones, basadas en los casos más comunes de denegaciones y en los requisitos informales que exige la legislación norteamericana, a saber:

- estatus y ciudadanía del titular/solicitante;
- traducción de una o varias palabras de la marca;
- declaraciones relativas a los colores y a la descripción de la marca;
- consentimiento para inscribir un nombre de persona viva o el parecido de una persona viva;

- vocabulario excesivamente extenso para identificar los productos y servicios¹;
- clasificación posterior incorrecta debido a la modificación de la identificación de los productos y servicios.

Requisito de los Estados Unidos de América	Explicación	Sugerencia
Estatus y ciudadanía del titular/solicitante	La Sección 2.32 del Título 37 del C.F.R. exige que en todas las solicitudes se indique la ciudadanía del solicitante o solicitantes; si el solicitante es una corporación, empresa, asociación, u otro tipo de persona jurídica, la jurisdicción (normalmente Estado o Nación) por cuya legislación se rige el solicitante; si el solicitante es una asociación se deberán indicar los nombres y ciudadanía de los socios. 37 C.F.R. §2.32(a)(3)(i)-(iii). Véase también la Sección 803.03(i), “ <i>Common Terms Designating Entity of Foreign Applicants</i> ” (en inglés), del Manual de la USPTO para el procedimiento de examen de las marcas, (http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/appen dix_d.htm), que contiene una lista de términos conocidos y utilizados por varios países para identificar entidades comerciales que serían aceptables por la USPTO sin necesidad indicar su equivalente, de existir, en los Estados Unidos de América.	La Regla 9.4)b)i) y ii) del Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo de Madrid permite incluir el Estado del que el solicitante es nacional o, si el solicitante es una persona jurídica, indicaciones relativas a su naturaleza jurídica, el Estado y, en caso aplicable, la zona territorial en el marco de dicho Estado, conforme a cuyas leyes dicha entidad se ha constituido. La USPTO promueve la inclusión de este tipo de información para evitar así denegaciones provisionales totales.

¹ En relación con la identificación de los productos y servicios (o “indicaciones”, según la terminología utilizada en los Formularios del Sistema de Madrid), el Sección 2.32(a)(6) del Título 37 del Código de Reglamentos Federales (C.F.R.) exige que se identifique la lista de productos y servicios, para los cuales, o respecto de los cuales, el solicitante utiliza o tiene la intención de utilizar la marca. La identificación de los productos y servicios deberá presentarse utilizando nombres comunes y términos fácilmente comprensibles. Dicha identificación deberá ser específica, concluyente, clara, precisa y concisa. La precisión del lenguaje utilizado en la petición original de extensión de la protección para estas identificaciones es muy importante, ya que la terminología utilizada no podrá ampliarse con posterioridad. La USPTO ofrece acceso gratuito al manual de Terminología Aceptable para la Identificación de Productos y Servicios (Manual de Identificación) (*Acceptable Identification of Goods and Services Manual (ID Manual)*) en el sitio <http://tess2.uspto.gov/netahhtml/tidm.html> (en inglés). Este Manual de Identificación contiene una lista de fraseología que se considerará aceptable en una solicitud sin requerirse más explicaciones. Dado que no se trata de una lista exhaustiva de términos admitidos las entradas terminológicas pueden adaptarse y reformularse según las necesidades del solicitante.

Requisito de los Estados Unidos de América	Explicación	Sugerencia
<p>Traducción de una o varias palabras la marca</p>	<p>Para las marcas descritas en caracteres no latinos, la USPTO exige una traducción al inglés del significado de la marca y una transcripción, o su equivalente fonético en caracteres latinos. Véase el Título 37 del C.F.R. §2.61(b) (para realizar correctamente el examen de la solicitud la USPTO puede exigir al solicitante que facilite el tipo de información, considerada razonablemente necesaria para proceder al mencionado examen).</p>	<p>Según la Regla 9.4)xii) del Reglamento Común, cuando el contenido de la marca consista en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, se deberá proporcionar una transcripción de ese contenido a caracteres latinos o a números arábigos. La Regla 9.4)b)iii) prevé la inclusión de la traducción de una o varias palabras que puedan traducirse en inglés. La aportación de este tipo de información es de utilidad para terceros en lo que se refiere al significado de la marca y a las posibles características similares entre las marcas con equivalentes en el extranjero. La USPTO fomenta la presentación de traducciones al inglés, así como el uso de la transcripción para facilitar el procedimiento de examen y evitar denegaciones provisionales totales. Esta sugerencia se aplica también cuando se realiza la extensión de protección a los Estados Unidos de América en una designación posterior (véase la Regla 24.3)c)i) del Reglamento Común).</p>

Requisito de los Estados Unidos de América	Explicación	Sugerencia
<p>Declaraciones relativas a los colores y a la descripción de la marca</p>	<p>De conformidad con el Título 37 C.F.R. §2.52(b)(1) cualquier solicitante que desee registrar una marca que contenga color o colores deberá aportar un dibujo de la marca en color, el nombre del color, o de los colores, y la descripción del color, o de los colores, que figuran en la marca. El solicitante deberá también reivindicar el color, o los colores, como características de la marca. Todos los colores que figuren en la marca deberán ser descritos y reivindicados o, de no reivindicarse como características de la marca, deberá explicarse su apariencia.</p>	<p>Para los casos en que se reivindique el color como característica de la marca en una solicitud internacional, la Regla 9.4)a)vii) del Reglamento Común requiere que se denomine ese color, o colores, y se proporcione una reproducción de la marca en color. Esta Regla permite reivindicar colores en la solicitud internacional cuando la marca de la solicitud de base, o registro de base, es en color, aún cuando en dicha solicitud de base, o registro de base, no se reivindiquen colores. La USPTO promueve la inclusión de reivindicaciones de colores cada vez que se trate de una marca en color, así como la indicación en palabras del color, o colores, que se reivindican y la descripción del color, o colores, que figuran en la marca.</p>
<p>Consentimiento para utilizar un nombre de persona viva o un parecido de persona viva</p>	<p>El Artículo 1052(c) del Título 15 del Código de los Estados Unidos de América (U.S.C.) prohíbe la inscripción de marcas en el Registro Principal que consistan en, o se compongan de, un nombre, un retrato o una firma pertenecientes a personas vivas sin su consentimiento.</p>	<p>Aunque el Reglamento Común no prevé específicamente la inclusión opcional de este tipo de información en la solicitud internacional, el solicitante puede enviar directamente el consentimiento por escrito en cualquier momento a la USPTO, una vez la Oficina Internacional haya notificado la petición de extensión de protección al</p>

Requisito de los Estados Unidos de América	Explicación	Sugerencia
		<p>TEAS (Sistema Electrónico de Solicitudes de Marcas), disponible en el sitio http://www.uspto.gov/teas/index.html, a fin de presentar una modificación preliminar para completar el contenido de la extensión de protección.</p>
<p>Vocabulario excesivamente extenso para identificar los productos y servicios¹</p>	<p>Los Estados Unidos de América son miembros del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (Arreglo de Niza). Sin embargo, los Estados Unidos de América consideran que el Arreglo de Niza sirve únicamente para determinar la clasificación y, en muchos casos, no aceptan los términos contenidos en el Arreglo de Niza porque no cumplen con los requisitos establecidos en el derecho interno en términos de particularidad.</p>	<p>Si el titular de un registro no quiere reducir el alcance de los productos/servicios del registro internacional en su conjunto, puede inscribir una limitación de los productos/servicios respecto de los Estados Unidos de América ante la Oficina Internacional, en virtud de la Regla 9.4)a)xiii) del Reglamento Común. Véase el Manual de Identificación de la USPTO en el sitio http://tess2.uspto.gov/neta/html/tidm.html (en inglés), en el que se puede consultar una amplia lista de términos aceptables para los productos/servicios.</p>
<p>Clasificación posterior incorrecta debido a la modificación de la identificación de los productos y servicios</p>	<p>La USPTO no considera que el alcance de los productos y servicios esté limitado a las clases en que van agrupados. Por ejemplo, la Oficina Internacional, puede aceptar los productos “escaleras” en la clase 6 (productos metálicos) dando por hecho que las escaleras están fabricadas principalmente de metal. Sin embargo, tras el examen de la USPTO, el solicitante tiene que especificar el material con el que están fabricadas las escaleras, para asegurarse así de la</p>	<p>Las modificaciones efectuadas en respuesta a los requisitos exigidos por la USPTO, para mayor especificidad de los productos y servicios, deben efectuarse de conformidad con el Título 37 del C.F.R §2.71(a). El solicitante puede modificar la solicitud para aclarar o limitar, pero no ampliar,</p>

Requisito de los Estados Unidos de América	Explicación	Sugerencia
	<p>precisión de la asignación de clase reivindicada por el titular del registro internacional. Si la respuesta del solicitante es limitar esos productos a los no incluidos en la clase 6, por ejemplo “escaleras de madera”, la USPTO no aceptará su reclasificación en la clase 20. La Oficina Internacional considera que los productos del registro internacional son escaleras de metal, dado que estaban clasificados en la clase 6.</p>	<p>la identificación de los productos/servicios. La modificación de los productos/servicios para incluir artículos que no entran dentro del ámbito de la clasificación reivindicada por el titular del registro internacional será considerada como inadmisibles. Véase el Manual de Identificación de la USPTO en http://tess2.uspto.gov/neta/html/tidm.html (en inglés). La inscripción de una limitación conforme a la Regla 25 del Reglamento Común respecto de los Estados Unidos de América, en respuesta a una exigencia de la USPTO, no exime al solicitante de responder directamente a la USPTO. Se requiere que se responda a la USPTO a tiempo para evitar que la solicitud se dé por abandonada”.²</p>

10 de febrero de 2009

² Traducción de la Oficina Internacional