

PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

REGISTROS INTERNACIONALES EN LOS QUE SE DESIGNA A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE USO ININTERRUMPIDO EN EL COMERCIO

1. Cabe recordar que el Protocolo de Madrid entró en vigor respecto de los Estados Unidos de América el 2 de noviembre de 2003.
2. Cabe recordar asimismo que, en el momento de su adhesión al Protocolo de Madrid, los Estados Unidos de América presentaron la notificación establecida por la regla 7.2) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo, de conformidad con la cual los Estados Unidos de América exigen, en calidad de Parte Contratante designada, una declaración de la intención de utilizar la marca (véase el Aviso N.º 23/2003).
3. A fin de evitar la invalidación de la protección en virtud de la legislación de los Estados Unidos de América, los titulares de los registros nacionales, así como los titulares de los registros internacionales en los que se designa a los Estados Unidos de América, deberán, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, efectuar periódicamente una declaración de uso ininterrumpido en el comercio (o reivindicar la no utilización excusable) de una marca respecto de los productos y servicios para los que se concedió la protección de la marca.
4. La primera declaración jurada en que se confirma el uso ininterrumpido en el comercio, junto con los justificantes de la utilización (o la no utilización excusable), deberá ser presentada a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) en el plazo que media entre el quinto y el sexto aniversario de la fecha de emisión, por parte de la USPTO, de un certificado de extensión de la protección (es decir, la fecha de registro en los Estados Unidos de América de la concesión de la extensión de la protección). *No se trata de la fecha del registro internacional o de una designación posterior en la que hayan sido designados los Estados Unidos de América.*
5. Sírvase tomar nota de que la declaración jurada *no debe ser enviada a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*. La declaración jurada deberá ser enviada directamente a la USPTO. Cualquier documento que reciba la Oficina Internacional en este sentido, será considerado nulo y sin efecto a los fines de la USPTO.

6. Pasado el sexto aniversario de la fecha de emisión, por parte de la USPTO, de un certificado de extensión de la protección, se concede un plazo de gracia adicional de seis meses, en el que podrá presentarse la declaración jurada, previo pago de una tasa obligatoria adicional de recargo por mora.
7. La declaración jurada deberá contener una lista de los productos y servicios de la marca o en relación con los cuales la marca se utiliza en el comercio, así como una muestra, tal como una fotografía de los productos, o un anuncio de los servicios, en que se evidencie la utilización actual de la marca. Si la marca no se utiliza actualmente o no se utiliza en relación con determinados o todos los productos y servicios, en la declaración jurada deberá especificarse cuales son los productos y servicios para los que no se utiliza la marca y explicarse que dicha falta de utilización obedece a circunstancias especiales que la justifican y que, en ningún caso, obedece a la intención de abandonar la marca.
8. La declaración deberá estar firmada y jurada, o respaldada por una declaración, tal como estipula el Código Federal de Regulaciones (37 C.F.R. §2.20), de una persona habilitada para firmar en nombre del titular. Una persona habilitada para firmar en nombre del titular es: 1) una persona con autoridad jurídica para vincular al titular, 2) una persona con conocimiento directo de los hechos, que goce de la capacidad efectiva o implícita de actuar en nombre del titular, o 3) un abogado habilitado para ejercer en los Estados Unidos de América, tal como establece el Código Federal de Regulaciones (37 C.F.R. §11.1), que dispone de un poder efectivo, escrito u oral, o un poder implícito, del titular.
9. El incumplimiento del requisito de presentar dicha declaración jurada entrañará la cancelación del registro estadounidense. Tras la cancelación, la USPTO notificará a la Oficina Internacional la invalidación de la marca en los Estados Unidos de América.
10. Tras haber recibido una notificación de invalidación, el titular podrá intentar obtener protección para la misma marca en los Estados Unidos de América mediante la presentación de una designación posterior. La designación posterior podrá contener todos o algunos de los productos y servicios del registro internacional. Una vez que la USPTO reciba la notificación de designación posterior, la marca será objeto de examen a fin de determinar si el titular tiene derecho a gozar de protección en virtud de la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, a partir de la fecha efectiva de la designación posterior.
11. A los fines de la presentación de la declaración jurada, la USPTO ha puesto a disposición de los usuarios un formulario en línea, en la siguiente dirección electrónica: www.uspto.gov. El formulario constituye una declaración adecuadamente redactada a los fines del Código Federal de Regulaciones (37 C.F.R. §2.20) y estipula el pago de las tasas requeridas mediante tarjeta de crédito, transferencia electrónica de fondos, o mediante el depósito a una cuenta de ahorros a nombre de la USPTO.
12. Se deberá presentar una declaración jurada adicional en el plazo del año que precede al décimo aniversario de la fecha de emisión, por parte de la USPTO, del certificado de extensión de la protección, o en el plazo de gracia de seis meses posterior a dicho aniversario, junto con la tasa de recargo por mora. Se deberán presentar declaraciones juradas sucesivas durante el año anterior a cada aniversario de los diez años de la fecha de emisión por la USPTO del certificado de extensión de la protección.
13. Para más información sobre los Requisitos para el Mantenimiento de la Protección de las Extensiones Registradas en los Estados Unidos de América, los titulares podrán consultar el sitio web de la USPTO en la siguiente dirección:
http://www.uspto.gov/trademarks/law/madrid/Madrid_Tips_Sec71_Filers.jsp.

14. Para información más detallada sobre directrices y cuestiones de procedimiento relativas a la "Utilización en el comercio", sírvase consultar el capítulo 900 del Manual de Procedimiento de Examen de Marcas de la USPTO en la siguiente dirección electrónica:
<http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/0900.htm>

22 de noviembre de 2010