



OTROS
DOCUMENTOS

2024



Registro de marcas comerciales en EE. UU.

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Washington, DC

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.



OTROS
DOCUMENTOS

25 de abril de 2024
Washington, DC

Este estudio ha sido realizado por
Jon Ander Ibarra Urresti y M.^a Pilar de Carlos Villellas

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Washington, DC

<http://estadosunidos.oficinascomerciales.es>

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 224240096



Índice

1. Las marcas comerciales en EE. UU.	4
1.1. Diferencias entre EE. UU. y la UE en marcas comerciales	4
1.2. La importancia de registrar una marca en EE. UU.	5
1.3. Protección de las Denominaciones de Origen (D.O.)	5
1.3.1. La protección de las D.O. de los vinos españoles	6
2. Proceso de inscripción ante la USPTO	7
2.1. Solicitud de inscripción ante la USPTO	7
2.1.1. Fundamento de la solicitud	7
2.1.2. Formato de la marca	7
2.1.3. Modelos de solicitud	8
2.1.4. Otros tipos de marcas	9
2.2. Procesamiento de la solicitud por parte de la USPTO	9
2.2.1. Revisión por parte de la USPTO	9
2.2.2. Posibles tasas adicionales	10
2.3. Publicación de la marca en la USPTO <i>Official Gazette</i>	10
2.4. Procedimiento a través del Protocolo de Madrid	11
3. Conservación de una marca comercial	12
4. Obligatoriedad de uso de un abogado estadounidense	13

1. Las marcas comerciales en EE. UU.

Para hacer negocios en EE. UU. es recomendable y beneficioso que los exportadores registren sus marcas comerciales. Este registro está regulado por la Ley de Marcas de 1946 (conocida como *Lanham Act*), recogida en el capítulo 22 del título [15 USC](#) y que se desarrolla en el título [37 CFR](#). La autoridad encargada de la protección de las marcas es la Oficina de Patentes y Marcas ([USPTO](#)). En su página web se puede encontrar información detallada que puede resultar muy útil a lo largo del proceso de registro de una marca en los EE. UU.

1.1. Diferencias entre EE. UU. y la UE en marcas comerciales

A la hora de valorar registrar una marca en los EE. UU. es relevante conocer las diferencias existentes entre el uso de una marca comercial en EE. UU. y la Unión Europea. Estas diferencias afectan a los conceptos registrables, la protección otorgada, la prioridad en el registro, el uso de la marca y la defensa ante la competencia. Se recogen a continuación:

DIFERENCIAS ENTRE EE. UU. Y LA UE EN MARCAS COMERCIALES

Unión Europea	Estados Unidos de América
Sólo se permite el registro de marcas gráficas (nombres, logos, formas...)	Se permite también el registro de marcas no gráficas como olores, sonidos o colores
La marca se debe registrar para obtener protección legal	El mero uso de la marca en el mercado confiere protección legal
El primero en registrar la marca obtiene una posición preferente en el mercado	El primero en usar la marca en el mercado obtiene una posición preferente
No es necesario usar la marca para solicitar su registro	El solicitante debe usar la marca previamente a la solicitud de registro ¹
Es responsabilidad del propietario de la marca oponerse al registro de nuevas marcas similares	No se permite el registro de nuevas marcas similares a las ya registradas

Estas diferencias pueden afectar al éxito del registro y empleo de una marca comercial en EE. UU., por lo que conocerlas y actuar en consecuencia es un factor clave para los exportadores que deseen proteger sus marcas en el país.

¹ También es posible solicitar el registro de una marca bajo la modalidad *intent-to-use*, que implica el compromiso de buena fe de emplear la marca en un plazo máximo de 3 años. No obstante, el registro no se formalizará hasta que se demuestre el uso de la marca en el mercado. Para más información, se puede acceder a este [enlace](#) de la USPTO.



1.2. La importancia de registrar una marca en EE. UU.

En EE. UU. la ley concede protección a una marca por el **mero uso** en el mercado. No obstante, esta protección es particularmente frágil y limitada, por lo que es muy recomendable inscribir una marca ante la USPTO. Además, esto ofrece una serie de ventajas significativas:

VENTAJAS DEL REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES ANTE LA USPTO

- Ofrece una **presunción legal de titularidad** de la marca y su derecho a usar, de modo exclusivo, la marca a lo largo de todos los EE. UU.
- **Aviso público** sobre el reclamo de titularidad de la marca
- Derecho a **usar el símbolo de registro federal** o ®
- Impide que un competidor utilice cualquier **falsificación, copia o imitación** de la marca
- Permite incluir la información del registro de la USPTO en los servicios de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) para **evitar la importación de productos extranjeros infractores**
- Derecho a **reclamar ante los tribunales** cuando otra entidad utilice la marca de forma ilícita
- La información que se utilice para registrar la marca en EE. UU. proporcionará un **fundamento para proteger la marca en otros países** e incorporarla en el registro nacional de estos

1.3. Protección de las Denominaciones de Origen (D.O.)

No existe en los EE. UU. un sistema específico de protección para las Denominaciones de Origen, sino que se emplea el mismo que para las marcas comerciales. Dentro de este, la figura que más se acerca al concepto de D.O. es la de la [marca de certificación](#). Estas son marcas, generalmente registradas por un actor público, que certifican que el producto proviene de una determinada región geográfica, que sigue unos estándares de fabricación definidos, o que ha sido fabricada por miembros de un sindicato u otra organización.

Históricamente, la protección de las D.O. no ha sido sencilla.² Además, no existe en EE. UU. un gran interés en protegerlas, ya que se entiende que las D.O. muchas veces pretenden monopolizar “nombres comunes” de alimentos y restringir el acceso al mercado de productos estadounidenses.

Para más información sobre la protección de las D.O. en el mercado estadounidense, puede ser útil acceder a la web de la [USPTO](#) o a la de la [Red Internacional de Indicaciones Geográficas \(oriGIn\)](#).

² En el año 1993, el Consejo Regulador de la D.O.P. “Idiazabal” registró su D.O.P. en los EE. UU. Sin embargo, no fue capaz de defender su uso por competidores extranjeros debido a los altos costes que implicaba plantear estos litigios. De igual manera, la D.O. “Manchego” se registró en 2004, pero hubo de ser cedida ante la oposición de una empresa estadounidense, y ha pasado a convertirse en una denominación genérica en el mercado sin ningún tipo de protección.

1.3.1. La protección de las D.O. de los vinos españoles

La venta de vino en los EE. UU. queda regulada por el **Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau** (TTB). Esta agencia clasifica los diferentes vinos comercializados en el mercado estadounidense en tres categorías según su popularidad: genéricos, semi genéricos y no genéricos. En función de la categoría a la que pertenezca, un vino podrá proteger su D. O. o no.

Los vinos considerados **genéricos** son aquellos que, dada su popularidad en EE. UU., han perdido su relevancia geográfica y cualquier productor puede emplear su etiqueta geográfica sin necesidad de estar ubicado en la región. Los vinos **semi genéricos** son aquellos cuyo origen geográfico posee todavía cierta relevancia, por lo que los productores externos sólo podrán emplear la D.O. siempre y cuando indiquen el origen verdadero del vino y cumplan con los estándares de elaboración correspondientes. Por último, en el caso de los vinos **no genéricos**, sólo podrán incluir las D.O. aquellos vinos que provengan de esa región determinada. Dentro de esta categoría, se pueden distinguir aquellos vinos cuya denominación tiene relevancia comercial y aquellos que no. La distinción entre ambas no está muy bien definida, pero se entiende que la protección de aquellos sin relevancia comercial es más débil. En la siguiente tabla se recogen los vinos que el Código Federal engloba dentro de estas categorías, con mención de los vinos españoles:

VINOS ESPAÑOLES E INTERNACIONALES POR CATEGORÍA DEL CFR

Vinos genéricos	Vinos semi genéricos	Vinos no genéricos
Sake, vermut.	Angelica, Burgundy, Claret, Chablis, Champagne, Chianti, Malaga , Marsala, Madeira, Moselle, Port, Rhine Wine (syn. Hock), Sauterne, Haut Sauterne, Sherry , Tokay.	• <i>Relevancia comercial:</i> Lagrima, Rioja. • <i>Sin relevancia comercial:</i> Cava, Manzanilla, Penedés, Priorato, Ribera del Duero, Rueda, Valdeorras y más.

En el año 2006, se firmó un **acuerdo sobre el comercio del vino entre los EE. UU. y la UE** por el que se propusieron una serie de D.O. de ambas partes para ser reconocidas por el otro firmante. Esta lista puede encontrarse en el anexo IV del convenio [aquí](#), aunque a fecha de hoy, sólo se han reconocido las denominaciones no genéricas recogidas en la tabla.

2. Proceso de inscripción ante la USPTO

2.1. Solicitud de inscripción ante la USPTO

Antes de comenzar el proceso de solicitud de inscripción de una marca ante la USPTO, se ha de comprobar que esta no haya sido registrada previamente. Para ello, existe un sistema de búsqueda de la USPTO llamado **Trademark Electronic Search System** o [TESS](#) que permite comprobar que una marca no ha sido registrada a nivel *federal*. A nivel *estatal*, existen también bases de datos exclusivas para empresas de ese estado. Por último, se ha de confirmar que no existen marcas que, aun no estando registradas, hayan logrado una protección equivalente por su uso en el mercado.

2.1.1. Fundamento de la solicitud

Una vez confirmado que la marca está disponible para su registro, la empresa presentará la solicitud ante la USPTO de manera [telemática](#). En ella, deberá determinar el fundamento bajo el que pretende presentar la solicitud de marca. Actualmente, existen dos: *use in commerce* e *intent to use*. Cada uno responde a motivos diferentes:

Use in commerce

Intent to use

La marca ya está siendo usada en el mercado	La marca no está siendo usada, pero se pretende usar en el futuro
Requiere la presentación de evidencia que incluya: - El primer día que se empleó la marca (en cualquier lugar del mundo) - El primer día que se empleó la marca en EE. UU. - Prueba o muestra de que la marca ya ha sido empleada	No es necesario aportar ningún documento que pruebe la intención de uso de la marca a la hora de presentar este fundamento. No obstante, de cara a la protección ante posibles competidores, es beneficioso contar con documentos que puedan acreditar la intención (facturas, estudios de mercado, comunicaciones...). Aquí puede encontrar más información sobre este fundamento.

2.1.2. Formato de la marca

Se pueden registrar dos formatos de marca en los EE. UU. Estos afectan al alcance de la protección de la que se dota a la marca y modifican los requisitos que debe cumplir el solicitante. Sólo se puede registrar un formato de marca en cada solicitud, aunque esta marca puede incluir más de una clase de bien o servicio (p. ej. camisetas de niño y pantalones cortos).

FORMATOS DE MARCA REGISTRABLES ANTE LA USPTO

Standard character mark o marca de caracteres estándar:

- Protege palabras, letras, números o una combinación de estos sin ninguna limitación de estilo de letra, tamaño, color o diseño.
- La más común al otorgar una protección más amplia, al reconocer una serie de palabras, independientemente de cómo se muestren.

Ejemplos: Zara, Movistar, Iberdrola...

Stylized design mark o marca de formato especial:

- Combina una frase o letras que tienen una apariencia estilizada (un diseño específico y característico de la marca a registrar), contienen logos o colores.
- Si la marca se compone de palabras y de un dibujo, la solicitud debe incluir las palabras y el dibujo combinados en una sola imagen.
- Útil cuando se trata de una marca de un color o logo muy característico

Ejemplos:



Soundmark o marca de sonido:

Un sonido también puede ser objeto de protección cuando este le denota cierto distintivo o está asociación a un producto o servicio.

Veáanse ejemplos [aquí](#)

La solicitud de marca de caracteres estándar o de formato especial debe incluir un “dibujo” claro de la marca que se desea proteger. En este [enlace](#) se puede encontrar más información sobre este requisito.

2.1.3. Modelos de solicitud

Determinado el fundamento y el formato de la marca, se debe realizar la solicitud de registro. Actualmente, existen dos modelos de solicitud: **TEAS Plus** y **TEAS Standard**.

	TEAS Plus	TEAS Standard
Tasa	250 USD por clase de bien/servicio	350 USD por clase de bien/servicio
Momento del pago	Todas las tasas liquidables al rellenar la solicitud	Pago de la tasa de al menos un bien/servicio al rellenar la solicitud . El resto más adelante.
Identificación de los bienes y servicios	Deben estar incluidos en la enumeración del ID Manual	El producto puede ser descrito de manera fehaciente por el propio solicitante
Representación legal en EE. UU. (marcas extranjeras)	Un abogado estadounidense deberá cumplimentar la solicitud en nombre del solicitante extranjero	El solicitante extranjero puede cumplimentar por sí mismo la solicitud, pero deberá nombrar un abogado estadounidense después
Información adicional	Toda la información debe estar contenida en la solicitud inicial	Se puede añadir información adicional posterior a la presentación de la solicitud

2.1.4. Otros tipos de marcas

Además de las marcas comerciales, también se puede registrar una marca colectiva o una marca de certificación. A continuación, se recogen las particularidades de estos dos tipos de marca; se puede acceder a este [enlace](#) para registrar cualquiera de ellas.

Marca colectiva (collective mark)	Marca de certificación (certification mark)
Registrada por asociaciones, sindicatos, cooperativas , etc., permite a sus miembros usarla en el mercado	Registrada por asociaciones, sindicatos, cooperativas , etc., permite a sus miembros usarla en el mercado
Existen 2 tipos: • Collective service trademark, pretende distinguir en el mercado los productos • Collective membership trademark, no tiene interés comercial, sino simplemente señalar la pertenencia a la entidad	Otorga 3 distinciones: • Pertenencia a un origen geográfico • Cumplimiento de determinados estándares de fabricación • Elaboración por una asociación

2.2. Procesamiento de la solicitud por parte de la USPTO

Una vez completada la solicitud, la empresa solicitante puede verificar el progreso de esta en el [Trademark Status and Document Retrieval \(TSDR\)](#). El procedimiento de registro de una marca, así como el tiempo aproximado de duración, varía dependiendo del fundamento sobre el que se haya solicitado el registro. En este [enlace](#) de la USPTO se recogen los tiempos de espera aproximados, y [aquí](#) los diferentes procedimientos en función del fundamento.

2.2.1. Revisión por parte de la USPTO

Una vez que la USPTO comprueba que la solicitud ha sido completada correctamente, se le asigna un número de serie y se remite a un abogado examinador. Este abogado busca posibles conflictos con marcas ya registradas, examina la solicitud, el dibujo y cualquier documento presentado para determinar su ajuste a la normativa estadounidense.

Si por alguna de las causas anteriores una marca no puede registrarse, el abogado emite una carta de oficio (*office letter*) al solicitante donde se detallan las [razones sustantivas de la denegación](#), así como las deficiencias técnicas o formales que pueda contener la solicitud. Para errores leves, la comunicación no se hará por carta, sino a través del teléfono o del correo electrónico.

Al recibir esta *office letter*, el solicitante debe presentar una respuesta en un plazo de **tres meses** o la solicitud se dará por abandonada.³ En ella debe subsanar los motivos por los que la solicitud fue denegada anteriormente. Este [enlace](#) de la USPTO explica cómo responder a una *office letter*.

³ Una solicitud declarada abandonada pone fin al procedimiento de registro. No obstante, es posible reactivar la solicitud con una [petición](#).



2.2.2. Posibles tasas adicionales

Además de las tasas a abonar en el momento de la presentación de la solicitud, es posible que se exija el pago de tasas adicionales durante el procedimiento. A continuación, se presentan las tasas adicionales que el solicitante puede encontrar durante el procedimiento:

TASAS ADICIONALES DURANTE EL PROCEDIMIENTO

Prórroga del plazo para demostrar el uso de la marca (solicitud <i>intent-to-use</i>)	125 USD por clase de bien/servicio
Prueba de uso (solicitud <i>intent-to-use</i>)	100 USD por clase de bien/servicio
Prórroga del plazo para responder a una <i>office letter</i> (+3 meses)	125 USD
Reactivación de una solicitud declarada abandonada	150 USD

Las tasas abonadas, tanto en la solicitud inicial como de manera posterior, no se reembolsan, aunque posteriormente se deniegue el registro. Por ello, es importante que las empresas solicitantes se aseguren antes de presentar la solicitud de que la marca puede ser registrada en los EE. UU.

2.3. Publicación de la marca en la USPTO *Official Gazette*

Las marcas aptas para registro, o aquellas denegadas mediante *office letter* y que hayan sido subsanadas, se publican en el boletín oficial de marcas de la USPTO ([Trademark Official Gazette](#)). Tras la publicación, se abre un plazo de 30 días para que quienes se consideren perjudicados por el nuevo registro puedan oponerse. Pasado este plazo, la marca queda registrada, siempre y cuando ya estuviera siendo usada en el mercado. Si la marca todavía no está siendo empleada, el solicitante deberá presentar una prueba de uso ([statement of use](#)) en un plazo de 6 meses. Este plazo puede ser prorrogado en plazos de seis meses hasta un máximo de tres años. Tanto si se presenta una prueba de uso, como si se solicita la extensión del plazo, se deberán abonar las tasas correspondientes, mencionadas en el apartado 2.2.2.

La presentación de la prueba de uso no garantiza el registro de la marca: si esta no cumple con los requisitos legales, la USPTO emitirá una *office letter* para que los defectos sean subsanados. Igualmente, si el solicitante no presenta la prueba de uso ni solicita la extensión de plazo, la solicitud se dará por abandonada. Para más información sobre los pasos a seguir tras un registro exitoso bajo el fundamento *intent-to-use* se facilita este [enlace](#) de la USPTO.



2.4. Procedimiento a través del Protocolo de Madrid

Las marcas inscritas mediante el Protocolo de Madrid en el *International Bureau* de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI; WIPO por sus siglas en inglés), pueden pedir una extensión para registrarse ante la USPTO. El procedimiento posterior es el mismo que para una marca registrada directamente ante la USPTO. Se recomienda visitar este [enlace](#) para cualquier duda que pueda surgir al respecto de este procedimiento, así como el portal web del Protocolo de Madrid en la [WIPO](#).

Para saber que el registro de marca se ha realizado bajo este protocolo, su número de serie debe comenzar por el número 79.



3. Conservación de una marca comercial

Una vez registrada, para conservar la protección de una marca es necesario llevar a cabo una serie de acciones que demuestren que la marca se sigue usando. Para ello, la USPTO establece tres requisitos: continuar usando la marca, rellenar los formularios que lo demuestren y pagar las tasas correspondientes.

Los formularios que demuestran el uso de una marca en el mercado reciben el nombre de *required maintenance documents*. En esta tabla se recogen los formularios necesarios para conservar una marca viva en el mercado estadounidense:

Plazo	Formulario	Descripción	Obligatoriedad	Tasa
Entre los años 5.º y 6.º	Section 8 Declaration of Use	Demuestra que la marca sigue en uso	Obligatorio	225 USD por clase
Tras 5 años de uso continuado	Section 15 Declaration of Incontestability	Declara la validez del derecho registrado ¹	Opcional	200 USD por clase
Tras 5 años de uso continuado y entre los años 5.º y 6.º	Combined Section 8 Declaration of Use and Section 15 Declaration of Incontestability	Combinación de las secciones 8 y 15	Opcional	425 USD por clase
Entre los años 9.º y 10.º (y cada 10 años después)	Combined Section 8 Declaration of use and/or excusable nonuse and Section 9 Application for Renewal	La sección 9 es la petición escrita para mantener el registro activo	Obligatorio	525 USD por clase

¹ Sirve para que el titular de la marca declare que no existen procedimientos pendientes relacionados con la marca, y que no ha habido decisiones judiciales que afecten a su propiedad.

Las marcas registradas a través del Protocolo de Madrid pueden encontrar [aquí](#) información sobre los formularios que deben cumplimentar para conservar el registro de su marca en los EE. UU.

Una vez cumplimentados los formularios correctamente, la USPTO notificará la aceptación y renovación del registro de la marca. Si hubiera algún error, la USPTO emitirá una carta de oficio que se debe subsanar a través de este [portal](#). De no responder el solicitante, el registro será cancelado, dado por expirado o, incluso, declarado abandonado. Asimismo, es importante recordar que, aunque se rellenen debidamente estos formularios y se renueve la vigencia del registro, es recomendable que los propietarios de las marcas registradas accedan regularmente al portal [TSDR](#) para comprobar el estado de su marca.

4. Obligatoriedad de uso de un abogado estadounidense

Desde el 3 de agosto de 2019 es necesario que los titulares de marcas extranjeras que deseen registrar su marca en los EE. UU., y no dispongan de un domicilio en este país, estén representados por un [abogado estadounidense](#).

Este requisito no se aplica a las marcas registradas a través del Protocolo de Madrid que deseen extender dicho registro a los EE. UU. o realizar otros trámites ante el *International Bureau* de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO). En el apartado 2.4 de este documento se recoge el procedimiento a seguir para las marcas acogidas a este protocolo. No obstante, aun para estas marcas puede ser recomendable contratar a un abogado local cualificado que pueda proporcionar consejos y asistencia.

Para más información sobre la contratación de un abogado de marcas en los EE. UU. se puede acceder a este [enlace](#).



Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones