

PRINCIPIOS VIGENTES EN MATERIA DE MARCAS EN E.U.

Presentado por el Area Internacional
y el Area de Propiedad Industrial de
Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch LLP

1. ¿QUE ES UNA MARCA?

En sentido amplio, el término "marca" se refiere a cualquier signo destinado ó utilizado en relación con cualquier bien o servicio para distinguir la fuente o el patrocinio de estos últimos de cualquier otro. En sentido estricto, el término "marca" se refiere específicamente a cualquier marca (ya sea palabra, nombre, símbolo, lema o combinación de términos) aplicados a bienes (mercancías físicas) utilizados por fabricantes o comerciantes para distinguirlos de aquellos productos similares producidos o vendidos por otras personas.

Debido a que las marcas pueden ser utilizadas en diversas formas, la ley ha creado términos especializados dependiendo de su uso. Estos términos incluyen los siguientes:

a. **Marca de Servicio.**

Una "Marca de Servicio" es una marca (palabra, nombre, símbolo, lema o combinación de términos) utilizada para identificar la fuente de servicios (actividades intangibles) y para distinguir los servicios ofrecidos por una persona de aquellos ofrecidos por otra.

b. **Nombre Comercial.**

El Nombre Comercial es utilizado para designar un negocio o cualquier otra organización. No se trata de una marca a menos que el Nombre Comercial sea también utilizado para identificar los productos de forma individual.

2. DERECHOS DE MARCA Y RECURSOS.

a. **Derechos.**

El propietario de una marca tiene los siguientes derechos:

- i. El derecho a identificar bienes y servicios mediante el uso de su marca;
- ii. El derecho de impedir que otros utilicen la marca o una marca similar en grado de confusión para designar bienes y servicios parecidos (denominado "violación de derechos de marca") y
- iii. El derecho de impedir que otros utilicen una marca o una confusamente similar para designar bienes y servicios diferentes de tal forma que se reduzca el valor de la marca poseída.

b. **Posibilidad de Confusión.**

La clave del análisis de la violación de los derechos de marca es saber si existe la posibilidad razonable de confusión tanto de los consumidores como de la fuente de bienes y servicios. Entre más sofisticado sea el consumidor, será más difícil demostrar que hay confusión, es decir que entre más sofisticado sea el consumidor éste será considerado como poseedor de una habilidad mayor para diferenciar entre marcas similares.

c. **Amplitud de la Protección entre los Diferentes Bienes y Servicios.**

Una marca actúa como tal solamente para los bienes y servicios con los cuales

es utilizada. Una marca para un producto de software no sería violada por el uso que de la misma marca hiciera otra compañía para un bien o servicio diferente. Diversas compañías podrán utilizar la misma marca si la aplican a diferentes bienes y servicios. Por ejemplo, la compañía Microsoft tiene un programa de hoja de cálculo llamado "Excel." Por su parte Hyundai produce un coche llamado "Excel." A pesar de que Hyundai también elabora computadoras, hay una diferencia suficiente entre un coche llamado "Excel" y un programa de hoja de cálculo llamado "Excel" evitando que como resultado cada uno de los productos infrinja la marca del otro. La determinación de qué tan similares deben ser los bienes y servicios para que se incurra en una violación de derechos de marca depende de cada caso en particular. Como regla general, si las marcas en cuestión son utilizadas en el mismo tipo de bienes y servicios, o si circulan en el mismo mercado comercial, habrá la posibilidad de que se de una violación de derechos de marca.

3. FUENTES DE LEGISLACION DE MARCAS.

En Estados Unidos existen tres fuentes de la legislación de marcas en Estados Unidos: (1) el derecho común, (2) los estatutos de los estados y (3) leyes federales.

a. El Derecho Común.

En la mayoría de los Estados, el derecho común protegerá un término, un símbolo o una combinación de ambos. La protección se limita al tipo de bienes vendidos y servicios prestados y al área geográfica dentro de la cual la marca sea utilizada. Una marca de derecho común expira al terminarse su uso (denominado "abandono"). Los recursos que se tienen para la violación de estos derechos incluyen indemnización por daños y perjuicios.

Cada uno de los Estados, incluyendo el Distrito de Columbia y Puerto Rico, han aprobado leyes sobre el registro de marcas. Incluso algunos Estados han aprobado leyes en contra de el uso de una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, prohibiendo el uso sin autorización de una marca registrada conocida para diferentes bienes y servicios.

b. Derecho Federal.

La ley de Marcas Registradas de 1946, 15 U.S.C. 1051 y siguientes, es generalmente denominada como el "Decreto Lanham." Subsecuentemente reformada, el Decreto Lanham prevé el registro de marcas utilizadas en el comercio dentro de los Estados, prohibiciones de hacerse pasar por, falsos anuncios, denominaciones de origen falsas, y determina la interacción con leyes de marcas extranjeras. Además prevé la protección para los propietarios de marcas registradas contra los violadores de derechos tanto extranjeros como domésticos.

Modificado por el decreto de Revisión de la Ley de Marcas Registradas de 1988, el Decreto Lanham actualmente permite su aplicación por una entidad que tenga la "intención de uso de buena fe" de una marca en un futuro próximo. El modelo de intentar utilizar estatutos en otros países, el procedimiento de la solicitud federal de intención de uso es actualmente el único método en los Estados Unidos por medio del cual una marca registrada podría ser protegida antes de cualquier uso de marca registrada por parte del propietario de la marca registrada. Si posteriormente la aplicación fuere aprobada y termina en una marca registrada después de su uso actual, entonces los derechos bajo el Decreto Lanham serán considerados como acumulados desde la fecha en que la solicitud de intención de uso haya sido registrada en el Registro de Patentes y Marcas de la los Estados Unidos (U.S. Patent and Trademark Office ("PTO")).

4. DERECHOS INTERNACIONALES.

a. Territorialidad.

Estados Unidos es miembro de la Unión de París como signatario de la Convención de París. La Unión de París reconoce el principio de territorialidad, que establece que las marcas registradas en un país miembro de la Unión de París son consideradas como independientes de las marcas registradas en otros países de la Unión, incluyendo el país de origen. Esto significa que una marca registrada en los Estados Unidos tiene una existencia separada de la misma marca registrada en alguno de los países miembros de la Unión. De esta manera, un fabricante extranjero podrá poseer una marca respecto de ciertos bienes en su propio país, pero el distribuidor del fabricante de los Estados Unidos podrá poseer la marca sobre los mismo bienes en los Estados Unidos. Cada marca es distinta de otra y está sujeta a un conjunto diverso de leyes.

La territorialidad también significa que una marca podrá registrarse en dos países diferentes con dos diferentes fuentes. Esto da origen a un problema ya que la tecnología de ahora (por ejemplo el Internet) ha creado esencialmente una economía global en una variedad de mercados e industrias. Así, el "efecto de salida" creado por el principio de territorialidad puede tener repercusiones legales más allá de la protección de los derechos de marca, tales como los países que tiene jurisdicción sobre las disputas de marcas y los aumentos de honorarios legales.

b. Uso Previo.

Los puntos que tratan con la prioridad de uso se aplican únicamente dentro de la jurisdicción en la cual quien la usa está solicitando un registro. La prioridad de derechos de marca en los Estados Unidos está basada únicamente en el uso actual de la marca en el comercio dentro de los Estados Unidos, no en la prioridad de uso en naciones extranjeras. Por otra parte un usuario extranjero más antiguo no tendrá derecho exclusivo sobre los derechos de marca de un usuario más reciente que puede demostrar su uso previo dentro de los Estados Unidos. Por consiguiente, las compañías involucradas en el comercio más allá de las fronteras internacionales deberán considerar la búsqueda de una protección de marca en varios países en los cuales sus bienes y/o servicios sean vendidos.

5. COMPONENTES VERBALES DE UNA MARCA.

En la elección de una marca antes de su uso, el propietario de una marca deberá estar consciente de los factores legales, de negocios y comerciales que hacen que una marca sea buena.

a. Búsqueda de Marca.

En primer lugar y principalmente, la búsqueda de una marca deberá llevarse a cabo antes de cualquier uso y antes de llenar una solicitud de registro. Una búsqueda comprensiva de una marca implica buscar solicitudes y registros federales, y registros estatales de marcas similares a aquellas cuyo registro ya ha sido solicitado, para ponerlos en la categoría apropiada de bienes y servicios. Además uno consultará las bases de datos consistentes en números telefónicos, periódicos comerciales, directorios y similares para buscar usuarios no registrados que podrían en un momento dado originar derechos del derecho común. Ver sección 8 expuesta posteriormente para una mayor discusión acerca de la búsqueda de marcas.

b. **Protección de Distintivo.**

Sin una protección vigilante, las marcas más conocidas pueden perder su distintivo y degenerarse en términos genéricos. Palabras tales como "thermos", "aspirinas" y "escaladora" fueron alguna vez marcas para termos, analgésicos y escaleras de movimiento mecánico. En la búsqueda de la prevención de un resultado similar, Xerox continúa recordándole a la gente que no se hace el "xerox" de un documento sino una fotocopia del mismo, utilizando por ejemplo una fotocopidora marca Xerox.

c. **Significado Secundario.**

Un término arbitrario y caprichoso no tiene significado por y en si mismo. Más bien el significado se desarrolla por la asociación de ese término con un producto o servicio o por utilizar dicho término en un sentido de marca. Por el contrario, un término descriptivo y genérico tiene un significado entendido por la gente que hace uso de él.

Cuando un término es asociado a un bien o servicio particular es posible crear una nueva identidad del término. Esta nueva identidad será referida como "significado secundario". Esto es, la clara asociación del término, dibujo o cualquier indicio con un producto o servicio que permita que dicho término, dibujo o indicio funja como símbolo del producto o servicio. Un derecho exclusivo podrá ser creado para utilizar ese indicio como una marca. El significado de la marca del término, el dibujo o el indicio es "el significado secundario".

d. **Términos Genéricos.**

Un término utilizado para identificar toda una categoría o clase de bienes y servicios se dice que será "genérico" para dicha categoría o clase. El término "software" es genérico para los programas de computo.

e. **Términos Descriptivos.**

Por medio de un término genérico se identifica una categoría de bienes, un término descriptivo identifica los aspectos y categorías de bienes, tales como el color, la velocidad o el tamaño. El término "floppy" será apropiado para describir diskettes que contengan media que se doblaga cuando se ejerce presión. Los términos descriptivos hacen las marcas más débiles.

f. **Términos Sugestivos.**

En la esfera de los términos descriptivos y arbitrarios existen términos que podrían parecer que se refieren a un bien o servicio solo cuando el consumidor piensa acerca del significado del término.

Un "término sugestivo" no describe directa y obviamente un servicio o bien en particular, pero el término sugiere un significado. "Microsoft" es probablemente sugestivo de "microcomputadoras software."

g. **Términos Arbitrarios.**

Un término arbitrario es aquel que no lleva relación o significado alguno con los bienes ó servicios aparte de aquel que pueda ser creado por medio de la asociación del término con el bien ó servicio. Un ejemplo es la marca "Apple" para computadoras. Los términos arbitrarios generalmente hacen las marcas más fuertes, pero el costo de esa fuerza es que el dueño de esa marca tiene que hacer publicidad y usar la marca para que ésta adquiera la asociación necesaria. A diferencia de un término descriptivo o sugestivo, una marca arbitraria no ayuda al consumidor a describir el producto por su significado.

h. **Términos Geográficos.**

Un término geográfico es aquel que incorpora o se refiere a una ubicación geográfica, tal como una ciudad, un estado o un país. Un término geográfico es un término descriptivo, por que describe la ubicación del lugar donde el bien se produce o donde el servicio se presta. Como cualquier término descriptivo, un término geográfico podrá adquirir un significado secundario a través de su uso.

La ley federal rechazará el registro de una marca que sea "principalmente" geográfica. Sin embargo, un término geográfico que sea poco conocido por el público norteamericano es distinto que un término "principalmente" geográfico.

i. **Nombres como Marcas.**

Un nombre familiar podrá ser utilizado y registrado como marca, sin embargo surgen dudas acerca de cómo proteger dicha marca. Un nombre familiar normalmente identifica y representa la reputación de un particular. Cuando es utilizada para identificar y representar la reputación de un negocio, la reputación del particular se verá también afectada. Un nombre familiar es comúnmente descriptivo de la fuente de bienes y servicios, y el nombre familiar por si mismo no podrá ser registrado como marca ante el PTO. Sin embargo, el PTO permitirá el registro de la marca que consiste en el nombre familiar junto con otros términos o indicios.

Un nombre histórico o ficticio implica diversos problemas. El nombre de un personaje histórico como marca para la imagen del personaje es descriptivo y no susceptible de registro. Sin embargo, el nombre de un personaje histórico e imagen podría adquirir un significado secundario como marca para bienes o servicios particulares.

j. **Letras y Números.**

Letras y números podrán ser marcas válidas si adquieren un significado secundario por su propio derecho. Sin embargo, la mayoría de las letras y números utilizados en la industria de las computadoras simplemente describen las características del bien, o se refieren a otro término.

Un número o una serie de letras podrá incorporarse como parte de una marca. El propietario de la marca podrá ganar los derechos de toda la marca sin adquirir derechos de un componente individual de la misma.

6. **COMPONENTES NO VERBALES DE UNA MARCA.**

Los elementos no verbales de una marca en particular podrán ser más importantes para la marca que los elementos verbales.

a. **Diseños.**

Un diseño podrá ser cualquier clase de dibujo, decoración u otro gráfico. Los diseños son utilizados comúnmente como marcas. La manzana multicolor de Computadoras Apple sirve para identificar bienes de Apple así como, y mejor que eso, el término "apple."

Cualquier diseño que consista en una imagen de los bienes podrá ser muy descriptiva de los bienes como para que funcione como una marca adecuada. Las fotografías y dibujos de discos o la exhibición de la pantalla en el paquete no serán protegidos como marcas como la representación que describe el contenido del paquete. Sin embargo la representación abstracta de discos podrá

estar tan lejana de la descripción de los bienes que podrán servir como marca de los mismos.

b. **Colores.**

Los colores son más apropiados para servir como elementos de la marca que como marca misma. El color será protegido como una parte de la impresión en su conjunto creado por la marca o el empaque de los bienes.

A Owens-Corning se le permitió registrar el color rosa como marca por sus aislantes de fibra de vidrio después de comprobar que el producto estaba teñido de rosa como decoración, que el color rosa no tenía un uso funcional para los aislantes de fibra de vidrio, y que los consumidores después de varios años de uso advertirían productos de Owens-Corning cuando vieran aislantes rosas de fibra de vidrio. De esta manera, el propietario de marca estableció que el color del producto había adquirido un significado secundario.

c. **La Representación de Personas.**

Fotografías y dibujos de una persona en particular pueden causar un problema similar al uso del nombre de una persona. El colocar la fotografía o dibujo de un autor en un libro podrá describir el contenido del libro, o servir como otro medio para identificar al autor más allá del nombre en la cubierta del libro. Sin embargo, una fotografía podrá servir a la función de la marca para designar la fuente de bienes, a saber el autor.

d. **Diseño del Producto**

Los diseños distintivos y no funcionales pueden servir como marca del producto. La forma del producto podrá convertirse en su propia marca, si el diseño del producto es altamente distintivo, y si el diseño es utilizado para identificar la fuente de los bienes.

Una pantalla de apertura altamente distintiva y poco funcional podrá ser utilizada como marca para el producto si la pantalla es utilizada como anuncio y en el paquete para identificar la fuente del producto.

7. **IMAGEN COMERCIAL Y REPRESENTACION ERRONEA DE ORIGEN**

Un consumidor podrá elegir un producto por su etiqueta, empaque o signo, más que por cualquier característica personal del mismo. Los productores de detergentes y jabones tienen relativamente una pequeña diferencia de productos, por lo que venden el nombre del producto, la reputación y el empaque. El nombre y la reputación de un producto son la marca del producto y el buen nombre que la marca representa. El empaque es la imagen comercial.

La Sección 43(a) de la Decreto Lanham, 15 U.S.C. 1125(a) es utilizada para proteger la "imagen comercial" del producto. A pesar de que el término ha sido tradicionalmente referido al empaque o etiquetado del producto, es actualmente aplicado a la "imagen total y diseño del producto mismo".

La Sección 43(a) de la Decreto Lanham establece que cualquier persona que aplique o utilice una denominación de origen falsa, una descripción engañosa o falsa o una representación engañosa de los hechos podrá ser demandada por la persona que sea susceptible de ser afectada.

La Sección 43(a) es especialmente útil en el sentido que provee una causa de acción federal para lo que es esencialmente un derecho de marca sin ser necesario un registro federal.

8. **BÚSQUEDA DE MARCAS.**

Con la excepción de nueva creación de la determinación federal de solicitud de uso, la primera parte que utilice una marca válida por una serie de bienes o servicios en un área geográfica determinada tendrá derechos que serán supremos o superiores a los de cualquier usuario subsecuente de la marca para los mismo bienes o servicios dentro de esa área geográfica.

Antes de comercializar cualquier producto nuevo, es recomendable que se lleve a cabo una búsqueda para excluir cualquier marca que ya esté en uso. Sin una búsqueda de marcas, una compañía puede gastar una suma considerable de dinero en anuncios y en la comercialización de un producto solo para darse cuenta que el nombre del producto ya está siendo utilizado para bienes similares y que la marca tendrá que ser cambiada.

a. **Consideraciones Generales.**

Una búsqueda de marcas deberá consistir en más que una búsqueda de registros de marca. Las marcas podrán ser utilizadas y convertirse más fuertes y valiosas sin los beneficios de un registro (ejemplo: las marcas del "derecho común"). Ya que la prueba es si existe la posibilidad de que una marca particular causará confusión entre los consumidores, es también importante observar las marcas que pudieran ser similares en imagen y sonido. La búsqueda de marca podrá incluir trabajos de referencia para la industria en la cual la marca será utilizada, directorios telefónicos y otras bases de datos.

Algunas bases de datos se conservan por servicios exteriores y podrán ser consultadas por cualquier computadora por medio de una cuenta en un servicio de telecomunicaciones público disponible.

Además de las bases de datos de marcas registradas, muchos servicios de telecomunicaciones proveen bases de datos que podrán ser utilizadas para los nombres de productos y compañías, y de esta manera podrán ser buscadas para las marcas del Derecho Común. La base de datos mayor es Thomson & Thomson's Trademarkscan y Compumark.

b. **Análisis de la Búsqueda.**

Una vez que la búsqueda se haya completado, los resultados deberán de analizarse por alguien (comúnmente un abogado) que esté familiarizado con el derecho de marcas. La pregunta de que si una marca propuesta infringe una marca existente se decidirá basándose en caso por caso.

9. **EL USO DE UNA MARCA.**

Una marca debe ser utilizada correctamente. De lo contrario, podrá ser considerada como "abandonada." Si se le da un mal uso, la marca puede ser considerada abandonada, genérica, un nombre de marca únicamente, o un término que simplemente no es utilizado en un sentido de marca.

a. **Uso Actual Dentro del Comercio.**

Con la excepción de la determinación federal de aplicación de uso, el derecho de marca es un asunto de "utilízalo o piérdelo." Cualquier derecho que pueda llegar a acumularse comenzará a acumularse cuando el propietario de la marca comience a utilizar la marca.

Un negocio adquiere derechos de marca en un Estado cuando la marca es utilizada en el empaque de los bienes actualmente vendidos o en los servicios

prestados en dicho Estado ("comercio interior"). Los derechos federales de marca no se adquieren hasta que los bienes sean vendidos o los servicios sean prestados a los largo de los límites de los Estados, o en la líneas de comercio que sean regulados por el gobierno federal ("comercio entre Estados").

b. **Adjetivos Contra Nombres y Verbos.**

Una marca solo podrá ser utilizada como adjetivo, y no como nombre o verbo. Por ejemplo, una persona no utiliza un "Kleenex," pero en lugar de eso utiliza un pañuelo facial de marca Kleenex.

Si una marca se convierte en un nombre o verbo demasiado conocido, entonces serán considerado como genérico para la clase de bienes o servicios y estará abierto a uso de cualquiera. Esto ha ocurrido con las antiguas marcas "aspirina," "nylon" y "termo."

c. **Presentación de Empaque y Literatura.**

Una marca deberá generalmente ir seguida por un nombre que genéricamente nombre el tipo de producto en cuestión.

Si la marca es la misma que el nombre de la marca de la compañía que produce el software, entonces la marca deberá utilizarse de forma diferente y físicamente separada del nombre de marca de la compañía y de su domicilio.

d. **Leyendas de la Marca.**

No existe requisito alguno bajo las normas del derecho común de que el propietario de una marca coloque una leyenda de marca en el producto o en los anuncios del servicio. Todas las notificaciones de marca son opcionales.

i. **Marcas Registradas con la Oficina de Patentes y Marcas.**

El circulo R ("®") solo podrá ser utilizado sobre registro de la marca con la Oficina de Patentes y Marcas. La designación no podrá ser utilizada mientras la solicitud de registro esté pendiente, no deberá de usarse con marcas que hayan sido registradas en un Estado pero que no han sido registradas con la PTO.

Una forma distinta de anunciar un registro federal es "REG. U.S Pat. & T.M. Off." Una frase deberá ser agregada en una pequeña porción de la documentación, ejemplo: "IBM es una marca registrada de la Asociación IBM." Como la designación, el término "registrado" solamente podrá ser utilizado si la marca se encuentra actualmente registrada con el PTO. Un registro Estatal no le otorga al dueño de la marca el derecho de utilizar el término "registrada, o "la designación "®, "o la frase "Reg. U.S. Pat &T.M. Off."

ii. **Las Marcas Estatales y el Derecho Común.**

Una marca que no se encuentre registrada ante el PTO puede ser calificada como una marca de diversas maneras. Podrá colocarse una afirmación en un anuncio que diga que el signo o sello es una marca de la compañía que lo aplica.

La inscripción "TM" podrá a su vez ser utilizada por cualquier entidad que proclame que tiene una marca en un término particular. Aunque el uso de "TM" no confiera u otorgue derechos al propietario de la marca, sirve como anuncio a aquellos que utilicen el producto de que el propietario de la marca exige los derechos de la misma.

De forma similar, el suscrito "SM" es utilizado como notificación de que el propietario exige los derechos en el término como servicio de marca para los servicios particulares del propietario.

e. **El Uso por Parte de Terceros.**

El propietario de una marca deberá ser razonablemente diligente en las políticas de uso de la marca. Los dos métodos más comunes para perder una marca son (1) permitir a otros el uso de la marca como un nombre, y (2) permitir que otros usurpen la marca.

10. **BENEFICIOS DEL REGISTRO FEDERAL.**

La mejor protección que puede tener una marca dentro de los Estados Unidos es un registro federal en el Registro Principal.

El PTO mantiene dos registros. El Registro Principal es para marcas distintivas que sean utilizadas en el comercio entre Estados, o cualquier tipo de comercio regulado por el Congreso. El Registro Suplementario es para marcas descriptivas que no hayan podido adquirir claridad o diferencia, pero que sean consideradas capaces de adquirir distinción a través de su uso comercial.

a. **¿Registrar o No Registrar?**

Bajo las reglas del derecho común, una marca que no sea genérica o altamente descriptiva continuará adquiriendo fuerza a lo largo de su uso. La marca solo será aplicable para aquellos bienes o servicios con los cuales la marca esté asociada y solo dentro del área geográfica dentro de la cual estén disponibles. El propietario de una marca de derecho común podrá demandar a quien infrinja dicha marca ante la corte del Estado y obtener una indemnización por daños y perjuicios, todo esto sin registro. Sin un registro, los derechos del derecho común no van más allá de los bienes y servicios con los cuales la marca está asociada. Un registro extenderá los derechos más allá del área en que la marca sea usada y asociada.

b. **Registro Federal y Registro Estatal.**

Un registro Estatal provee una notificación a lo largo de todo el Estado de que la marca está en uso por su propietario. El área de influencia es susceptible de ser incrementada dentro del área en la cual el propietario tenga derechos del derecho común. Un registro federal, a comparación del anterior, provee una notificación a lo largo de los Estados Unidos de que la marca está siendo utilizada por su propietario para los bienes y servicios establecidos.

c. **El Registro Principal.**

Un registro en el registro Principal provee todos los atributos del Registro Suplementario, además de los siguientes beneficios:

- i. Después del registro, la marca se hará incontrovertible si, al final de un periodo de 5 años de uso no se ha habido un encuentro de otro uso y no hay casos pendientes que aleguen que la marca es inválida. Después de que la marca se convierta incontrovertible, la defensa permitida en contra de acciones subsecuentes presentadas ante la corte, serán limitadas;
- ii. El registro provee una notificación constructiva de que los derechos de registro del dueño son exigidos.

11. SOLICITUD FEDERAL DE INTENCION DE USO

Una nueva provisión legal provee como base para completar una aplicación de registro la intención de buena fe del solicitante de usar la marca, prioritariamente a cualquier uso actual de la misma por el solicitante.

a. **Derechos Reservados.**

Un solicitante que completa una solicitud de intento de uso se considera que le dará un uso constructivo a la marca tal como en la fecha de la solicitud. La fecha de uso constructivo del solicitante tendrá prioridad sobre aquellas partes que subsecuentemente usen la marca para bienes y servicios similares.

b. **Procedimiento de la Solicitud.**

El solicitante llenará por escrito la solicitud dando a conocer la marca, así como un dibujo de la misma, el importe a completar de \$245 por cada categoría de bienes y servicios, una declaración de que el solicitante tiene la buena intención de utilizar la marca en el comercio, y las circunstancias que demuestren tal intención.

Si la solicitud lo permite, la marca será publicada para oposición en la Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas. Si la solicitud de la marca es opuesta por otra parte, el solicitante y su contraparte llevarán el asunto ante la Trademark Trial and Appeal Board ("TTAB") para su resolución. Si la marca no fuere opuesta, entonces el examinador del PTO emitirá una notificación de Permiso, lo que significa que el registro de la marca resultará del uso actual de la marca.

c. **Declaración de Uso y Registro.**

Inicialmente el solicitante tiene un plazo de 6 meses a partir de la Notificación de Permiso para presentar una declaración de uso verificada, estableciendo las fechas del primer uso en el comercio entre Estados. Sobre la declaración de uso completa, el examinador PTO reexaminará brevemente la solicitud para asegurar que todas solicitudes de registro son conocidas. Si es así, el registro será concedido. Los registros son válidos por diez años desde la fecha de registro, están sujetos a requerimiento de conservación, y pueden ser renovados.

12. SOLICITUD FEDERAL DE USO.

Un registro federal sirve como notificación a lo largo de los Estados Unidos de que una marca está en uso, y comprueba que una marca es válida. También provee toda una variedad de recursos que serán ejercitados ante cualquier corte federal de jurisdicción competente.

a. **Procedimiento de la Solicitud.**

La solicitud debe dar a conocer la marca, los bienes y servicios para los cuales la marca es utilizada, la forma en la cual marca está sujeta o utilizada en conexión con bienes o servicios, la fecha del primer uso donde quiera que se haya dado, la fecha del primer uso dentro del comercio, y una afirmación verificada de que el solicitante no está al corriente de la existencia de cualquier marca con derechos superiores.

La solicitud estará acompañada por un dibujo de la marca, tres modelos de la

marca que se utiliza, y una cantidad no reembolsable de \$245 por cada categoría de bienes y servicios.

13. VIOLACIÓN Y COACCIÓN.

Los elementos de una violación de marca son esencialmente los mismos sin tomar en cuenta si la marca es de derecho común, registrada en uno o más Estados, y registrada ante el PTO. La parte que haga valer este derecho deberá demostrar que tiene una marca válida y que tiene derechos superiores al infractor. Un análisis de "posibilidad de confusión" entre los consumidores se llevará a cabo, empleando los siguientes elementos:

La similitud de las marcas;
La similitud de los bienes y servicios;
La relación que existe entre los canales de comercio de las partes;
Las categorías de perspectivas de compras;
Evidencia de confusión actual;
La intención del demandado de adoptar la marca; y
La fuerza de la marca del actor.

a. Fuerza de la Marca.

La fuerza de la marca es un asunto de distinción. La marca será valorada para determinar si la misma es arbitraria o caprichosa, sugestiva, descriptiva, o genérica. Entre más distintiva sea la marca, más fuerte se supone que esta debe ser.

Las marcas "débiles" podrán seguir siendo marcas válidas, pero otras marcas podrán ser permitidas para ser parecidas en una impresión general. El enfoque de la protección de las marcas débiles es más angosto.

b. Similitudes de la Marca Acusada.

La marca del demandante y la del demandado (también llamada la marca "acusada") se comparan por similitudes entre ambas. La prueba es la posibilidad de confusión por parte de los consumidores de los bienes y servicios.

c. Resolución de la Acusación.

El demandado podrá ser todavía un infractor aún con la mejor de las intenciones. El demandado podrá haber llevado a cabo una búsqueda de marca en la cual no haya encontrado una marca demandante, y la asesoría del demandante haya aconsejado al demandante que no había una marca que pudiera ser violada. El encuentro de una violación intencional o mala fe soportará una gran cantidad de daños, incluyendo los daños por castigo. Un infractor inocente podrá ser valuado en los daños actuales.

d. Confusión Actual.

La prueba de que se ha infringido una marca es la posibilidad de confusión, no confusión actual, por los consumidores de bienes o servicios. La prueba de la confusión actual soportará la existencia de posibilidades de confusión, pero no es un dispositivo requerido. La actual confusión es demostrada donde los consumidores contactan con una entidad y preguntan por o acerca los productos de otros.

e. Diferentes Cadenas de Comercio.

La mayoría de las acciones de violaciones de marca implican bienes distintos. La pregunta es si los bienes se encuentran dentro del mismo mercado o "cadena de comercio," o tan cerca de que los consumidores de uno pensarán que son de otro.

Un factor considerado en los casos de bienes diferentes es si el demandante se desarrollará o es susceptible de desarrollarse dentro del área de los bienes del demandado. Si el demandante tiene planes de desarrollarte en el área del demandado, o si los consumidores asumen que tal desarrollo es apropiado, entonces el demandante habrá demostrado una conexión entre las dos áreas o tipos de bienes. Una evidencia de desarrollo similar por parte de otras entidades en los negocios del demandante soporta la discusión del demandante de que desarrollara sus actividades.