

PROTEGIENDO SUS DERECHOS MARCARIOS

Por Gold & Rizvi, P.A. – *The Idea Attorneys*[®]

El mito de la licencia de negocio

Muchos dueños de negocios creen que al solicitar una licencia de negocio, presentando los artículos de incorporación, o presentando una solicitud de registro de nombre ficticio de negocio, les otorga el derecho exclusivo de utilizar su nombre como marca registrada y evitar que los competidores usen marcas similares a nivel nacional.

NO ES VERDAD. Las licencias de negocio, las peticiones de nombre ficticio y los artículos de incorporación *no son* substitutos de un registro de marca a nivel Federal. Realizar suposiciones equivocadas sobre derechos de marca puede resultar muy costoso para un negocio. Los asuntos relacionados con marcas deben resolverse en los primeros tiempos del desarrollo del negocio para evitar tales problemas.

Los abogados de GOLD & RIZVI, P.A. se enfocan exclusivamente en la protección de nuevas ideas e identidades del negocio. Poseemos los conocimientos y la experiencia para lidiar con la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Podemos asistirle en la obtención de protección marcaria a nivel Federal para el nombre de su negocio así como para las identidades marcarias de sus productos o servicios.

Después de considerar los beneficios y los costos asociados al registro Federal, si usted quisiera proceder con una búsqueda de marca o con la presentación de una solicitud de registro, simplemente complete los documentos adjuntos y envíelos a nuestra oficina. Nosotros nos encargaremos del resto.

Principios básicos sobre la Ley de Marca

La ley de marcas otorga el derecho exclusivo de utilizar una marca para distinguir los productos de una persona respecto de los productos de otra. Una marca registrada es típicamente una palabra, frase, logo, diseño, símbolo, o una combinación de ellas. Las marcas registradas sirven para identificar el origen de un producto en particular, mientras que las marcas de servicio identifican el origen de un servicio en particular.

Marcas de fábrica — son palabras usadas por una compañía para identificar su nombre o el nombre de un producto o de un servicio. Algunos ejemplos bien conocidos incluyen Coca Cola[®], McDonald's[®] y Microsoft[®].

Eslogan — es una frase utilizada para identificar un producto o un servicio. Algunos ejemplos bien conocidos son: 'Traemos buenas cosas a la vida'[®] (General Electric); 'La sopa es buen alimento'[®] (Campbell); y 'No salga del hogar sin ella'[®] (American Express).

Logos — son diseños o imágenes gráficas asociadas a un producto o a un servicio. Algunos ejemplos bien conocidos incluyen el logo con forma de pipa de la empresa Nike[®] y el logo de la ventana usado por Microsoft[®].

Las marcas registradas como activos valiosos

Las marcas registradas son activos valiosos de un negocio y aumentan continuamente de valor a medida que los productos y servicios ganan reconocimiento marcario en el mercado y lealtad del consumidor. Más del 90% de la capitalización de mercado de Yahoo![®] se basa en el valor de la marca. Otras compañías, incluyendo BMW[®], Nike[®], Apple[®] e Ikea[®], tienen una valuación de su marca que excede el 70% del valor total de mercado de la compañía. Por ello no resulta sorprendente que los derechos marcarios de Coca-Cola[®] hayan sido valuados en más de 80 billones de dólares. Obteniendo una adecuada protección sobre sus identidades marcarias, estas compañías han podido evitar que otros usen sin permiso las marcas que los identifican.

Los derechos marcarios pueden proporcionarle a su dueño el poder de evitar que otros adopten una marca exacta, así como marcas "confundiblemente similares".



Nombre de Dominio

La interacción entre las marcas registradas y los nombres del dominio ha creado un campo minado de peligros potenciales para las empresas. Sin la protección marcaria apropiada, la reputación e imagen comercial de una compañía pueden ser “secuestrados” por los así llamados “ciber-okupas” u ocupantes ilegales cibernéticos. Una protección marcaria apropiada puede proporcionar una barrera potente contra potenciales ciber-okupas. La obtención de una marca registrada para el nombre de su compañía o de sus productos puede facilitar un recurso rápido y eficaz en caso que el nombre de su producto o el de su compañía sea mantenido como rehén, evitando que los supuestos ladrones se beneficien injustamente de su reputación comercial que tanto trabajo le ha costado lograr.

Fortaleza de la marca registrada

Las marcas generalmente se clasifican en una o más categorías, a saber, genéricas, descriptivas, sugestivas o arbitrarias. Las marcas reciben diferentes grados de protección basados en su clasificación particular.

Marcas genéricas: No pueden existir derechos marcarios en marcas que se consideran genéricas. Un término genérico es el nombre ordinario común de un producto o de un servicio y nunca puede servir como marca registrada. Ejemplos de términos genéricos incluyen “copos de maíz”, “automóvil” o “baloncesto”.

Marcas descriptivas: Las marcas descriptivas *describen* uno o más aspectos de un producto o servicio asociado. Generalmente no se prefieren las marcas descriptivas. La protección marcaria se extiende solamente a las marcas descriptivas que han logrado un significado secundario. Se alcanza un significado secundario cuando una marca ha sido utilizada por un plazo muy largo y/o de forma tan exclusiva que, más allá de conllevar un significado literal, el público asocia la marca directamente con el origen de las mercancías o de los servicios subyacentes.

Marcas sugestivas: A diferencia de las marcas descriptivas, las marcas sugestivas *sugieren o insinúan* cierta calidad, aspecto o componente de los bienes o servicios con los cuales se utilizan.

Una marca sugestiva es generalmente más fuerte que una marca descriptiva y no requiere una demostración de significado secundario.

Marcas imaginarias o arbitrarias: Las marcas imaginarias o arbitrarias son las más distintivas y generalmente tienen derecho al nivel más alto de protección. Tales marcas son típicamente desconocidas antes de que lleguen a ser asociadas con un producto. Un ejemplo famoso de una marca arbitraria es la marca Kodak® para productos y servicios relacionados a la fotografía. Otro ejemplo de una marca arbitraria es Apple® para computadoras.

Los beneficios del registro Federal

Su nombre corporativo, junto con la identidad marcaria de sus productos o servicios, podrían convertirse en su activo más valioso. Una identidad marcaria fuerte puede ayudar a prevenir que su compañía, producto, o servicio se convierta en un producto de uso común, ayudando a aislar a su compañía de los efectos de la competencia de precios. Típicamente, las marcas registradas tienden a aumentar continuamente de valor mientras que los productos o los servicios que ellas representan adquieren reconocimiento marcario y la lealtad del consumidor.

El dueño de una marca registrada a nivel Federal se presume es el dueño exclusivo de la marca para identificar los productos y/o servicios especificados en la registración, y generalmente se le otorga el derecho exclusivo de uso en toda la nación. Además, los dueños de una marca registrada tienen el derecho de solicitar a los funcionarios de la Aduana de los E.E.U.U. que confisquen productos importados que lleven una marca que infrinja los derechos de su marca registrada.

Una vez que su marca está registrada a nivel Federal, usted tiene el derecho legal de usar el símbolo de marca registrada “®”, proporcionando de tal modo una presunción de conocimiento de sus derechos y disuadiendo a supuestos impostores de adoptar la marca. Además, el registro Federal puede también darle el derecho a reclamar en Corte daños monetarios y otros recursos.

Comenzando su Registro Federal (Procedimiento de 3 pasos)

Paso 1: Seleccione una opción de búsqueda

Opción A - Sin búsqueda:

Costo: ninguno

Al solicitante de una marca Federal no se le requiere realizar una búsqueda para localizar marcas conflictivas antes de someter una solicitud de registro. Sin embargo, existen beneficios de realizar una búsqueda. Primero, una búsqueda puede proporcionar un cierto nivel de confianza que una marca solicitada será aceptada para registro. En segundo lugar, una búsqueda puede reducir el riesgo que tiene un solicitante de infringir una marca ya registrada a nivel Federal, a nivel Estatal o una marca de hecho que pertenece a otra persona.

Opción B - Búsqueda de marcas a nivel Federal

Costo: \$395.00

Si existe una marca ya registrada a nivel Federal que es idéntica o confundible con la marca que usted propone, lo más probable es que su solicitud no sea aprobada. Esto es particularmente cierto cuando la marca ya registrada y la que se propone registrar identifican productos o servicios similares. La Oficina de Marcas y Patentes de los E.E.U.U. tarda aproximadamente entre 6 y 8 meses y a veces más tiempo para revisar una solicitud. La mayoría de las empresas no pueden permitirse esperar tanto para introducir un producto o un servicio en el mercado. Una búsqueda en el registro Federal de marcas puede proporcionar un nivel razonable de seguridad que una solicitud no será rechazada en base a registros previos de marcas ya registradas.

Nuestra Búsqueda de Registros de Marcas Federal incluye una búsqueda en la base de datos de la Oficina de Marcas y Patentes de los E.E.U.U. de registros activos, vencidos y cancelados, así como solicitudes pendientes, para marcas idénticas o substancialmente similares a la marca que usted propone, proporcionando una idea bastante buena de si su marca será aceptada para registro o no. Sin embargo, el registro Federal de marcas no incluye marcas de hecho o marcas estatales y, por lo tanto, no minimiza el riesgo que sus derechos Federales marcarios sean limitados hasta el punto que existan derechos de marcas de uso o marcas estatales para su marca.

Opción C – Búsqueda exhaustiva Federal, Estatal, de Marcas de Hecho y Nombres de Dominio

Costo: \$1495.00

Las búsquedas de la Oficina de Marcas y Patentes de E.E.U.U. se limitan generalmente a los registros Federales y solicitudes pendientes; no se realizan búsquedas estatales, de marcas de hecho, o de nombres de dominio de Internet. Además, el uso anterior de la marca que usted propone por otras personas puede limitar substancialmente sus derechos marcarios, aun cuando el usuario anterior no haya registrado la marca a nivel Federal. Por ejemplo, un usuario anterior de la marca que usted propone, por decir, en California, podría evitar que usted amplíe el uso de la marca en California (y posiblemente en sus alrededores), aunque ya usted tenga la marca registrada a nivel Federal!

De hecho, las marcas ya existentes a nivel estatal o las marcas de hecho pueden limitar en gran medida su expansión geográfica y/o hacia nuevos productos o servicios, y en algunos casos, impedir que usted use la marca.

Nuestra Búsqueda Exhaustiva incluye una búsqueda en las bases de datos de marcas a nivel Federal, Estatal, marcas de hecho, y nombres de dominio de Internet, determinando de mejor manera el riesgo potencial que existan otros derechos ya existentes para la marca que usted propone.

Paso 2: Complete la hoja de información de Marca & el Acuerdo de Honorarios (en las páginas siguientes).

Paso 3: Devuelva la hoja de información completa & el Acuerdo de Honorarios. Nuestra oficina le contactará para una consulta (gratis) por teléfono.

Hoja de información de Marca & Acuerdo de Honorarios

I. Individuo: Si la marca es presentada a nombre de una persona individual por favor llene esta porción:

Nombre Completo del solicitante:

Ciudadanía:

II. Compañía: solamente llene esta porción si la marca registrada pertenece a una **compañía**.

Nombre de compañía:

Forma corporativa (corporación, sociedad, LLC, etc.):

Estado de la incorporación o de la organización:

Nombre del funcionario que firma la solicitud:

Título del funcionario que firma la solicitud:

Dirección:

Teléfono:

Facsímil:

Teléfono 2:

Correo electrónico:

(A) ¿A usted le gustaría realizar una búsqueda antes de presentar su solicitud de marca?

Si No

(B) Si la respuesta es sí, marque uno (vea las descripciones):

Búsqueda Federal de marca (\$395.00)

Búsqueda Exhaustiva (\$1495.00)

(C) Describa su marca aquí:

(Nota: Si la marca incluye un logo o un tipo de letra especial, envíe por favor la misma por correo regular o por correo electrónico a nuestra oficina)

(D) ¿Cuales considera usted son las características importantes de la marca (marque lo apropiado)?

Palabra(s)

Imagen, Logo, diseño o emblema

Combinación

(E) ¿Por favor proporcione una lista completa de los tipos particulares de productos o servicios con los cuales la marca está siendo o será utilizada?

(Por ejemplo, restaurante, alimentos, ropa, productos para el cuidado del pelo, servicio para el cuidado del césped, etc.)

(F) ¿Los productos /servicios son actualmente vendidos a nivel inter-estatal o al extranjero?

Si No

(G) ¿Si la respuesta es sí, cuál es la fecha aproximada (mes/año) en que los productos / servicios fueron vendidos/ejecutados por primera vez en cualquier lugar?

(H) ¿Si fuera aplicable, cuál es la fecha aproximada (mes/año) que los productos/servicios fueron vendidos/ejecutados por primera vez en forma inter-estatal o entre los E.E.U.U. y otro país (es decir, comercio inter-estados)?

(I) Si la marca se está utilizando actualmente en comercio inter estatal, por favor envíenos una muestra (o una fotografía digital de la muestra) de la marca aplicada a productos/servicios (por ejemplo, el empaquetado, etiquetas que se aplican a los productos, un anuncio de los servicios, etc.).

(J) Si la marca incluye un tipo de letra especial y/o un logo, envíenos por favor un archivo digital (.jpg) de la marca, si está disponible. Alternativamente, proporcione por favor una copia de papel a partir de la cual nuestro dibujante pueda crear un archivo digital apropiado (.jpg).

(K) ¿Se ha presentado una solicitud de marca fuera de los Estados Unidos?

Si No

Si la respuesta es sí por favor proporcione lo siguiente:

- 1) Una copia digital o de papel de la solicitud de registro y/o del Certificado de Registro;
- 2) Una traducción completa al idioma inglés del Certificado (firmado por el traductor);
- 3) La fecha de renovación (es decir, la fecha en la que el registro fue renovado por última vez):

4) La fecha de vencimiento del registro:

(L) Cualquier otro comentario adicional:

ACUERDO DE HONORARIOS

El Cliente, _____, contrata la Firma Legal de Propiedad intelectual, Gold y Rizvi, P.A., para la representación referente a la preparación y presentación de una Solicitud de Marca Federal en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

El cliente ha reconsiderado las diversas opciones de búsqueda disponibles (véase adjunto) y quisiera que se realice la siguiente búsqueda junto con la preparación y la presentación de su solicitud de marca Federal. El costo total incluye cualquier honorario de búsqueda aplicable, honorarios legales facturados por Gold y Rizvi, P.A., y las tasas gubernamentales de presentación estipuladas por la Oficina de Marcas y Patentes de los E.E.U.U.

• Por favor indique más abajo el alcance del servicio deseado:

Opción A - Sin búsqueda. (Ningún honorario de búsqueda).

Honorarios legales por la Presentación.....\$895
Tasa Gubernamental de presentación\$325
Total\$1,220.00

Opción B - Búsqueda en el Registro Federal de Marcas solamente (\$395)

Honorarios legales por la Presentación.....\$895
Tasa Gubernamental de presentación\$325
Total:\$1,615.00

Opción C - Búsqueda Exhaustiva de Marcas Federales, Estatales, y marcas de hecho (\$1495)

Honorarios legales por la Presentación.....\$895
Tasa Gubernamental de presentación\$325
Total\$2,715

Los honorarios aplicables indicados más arriba incluyen los costos básicos iniciales (por ejemplo franquero, fotocopias, cargos de larga distancia, etc.) y deberán ser abonados una vez que la solicitud de marca Federal sea presentada. Serán requeridos honorarios adicionales por servicios subsecuentes durante el procesamiento de la solicitud y se le proporcionará al cliente una factura detallada para cualquiera de estos servicios post-presentación. Se proporcionará un estimado del costo y se obtendrá una aprobación del cliente antes de realizar cualquier servicio individual (por ejemplo, el contestar una acción de la oficina) cuando los honorarios requeridos excedan los \$350.

ACEPTADO en este _____ día del mes de _____

Iniciales del cliente que indican la aceptación de estos términos:

Primer Nombre Segundo Apellido

Nombre del cliente

Fecha