

# Consideraciones básicas sobre “Marcas” en



El “Valor de Marca” (incluido en “Goodwill”), es un activo intangible para una empresa

**Preparado por el Dr. Fernando Bobadilla, Esq.** - Litigio Comercial y Propiedad Intelectual.  
Socio fundador del estudio jurídico Lipscomb, Brady & Bobadilla, PL. (Miami)

Todos estamos a diario interactuando con distintos tipos de marcas, pero seguramente no todos entendemos los principios que rigen la protección de las mismas. Para su empresa, conocer los conceptos básicos de las marcas es extremadamente importante, ya que crear, mantener y resguardar su marca es una de las consideraciones más sensibles que su empresa deberá enfrentar.

En general se tienen en cuenta dos grandes pasos para llevar a cabo un registro de marca, primero: Estudio de Factibilidad de la Marca - que se traduce en un informe que le permitirá evaluar las posibilidades de autorización del registro de marca en Estados Unidos y segundo: la Solicitud de Registro, donde tendrá que cumplir con los requisitos federales para obtener protección de su marca bajo los estatutos federales.

Existen varias categorías de marcas y algunas de las más comunes son las de **productos**, tales como alimentos, medicamentos, artículos de deportes, vestimenta y otros, o bien de **servicios**, como por ejemplo empresas de mantenimiento, de limpieza y restaurantes.

La “ley de marcas” de USA asegura la protección para productores, o proveedores de servicios, mediante la prevención de que otros usen la misma marca, o una marca similar que puede dar lugar a confusión a potenciales consumidores en cuanto al origen del producto o servicio.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una marca es un signo distintivo que define que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Esta definición es consistente con la definición de marcas aceptada por las cortes en EE.UU. El contar con una marca permite a los consumidores identificar y comprar un determinado producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecúa a sus necesidades.

A continuación se presentan algunos de los elementos que se deben tener en cuenta para proteger su valiosa marca.

**1. Uso y protección de una marca aunque no la haya registrado.** Hay varias formas de llevar a cabo el registro de marcas: a) Ante la Oficina Federal de Patentes y Marcas de los EE.UU. (“USPTO” por su abreviación en inglés); b) Registros estatales en los EE.UU. y c) Registros mediante tratados internacionales. Aunque existan estos mecanismos de registro, el uso de la marca continuo y sustancial en el

mercado le otorga el derecho a protegerla. Aunque no la haya registrado, puede iniciar una demanda por su violación. Entendiendo lo anterior, debe tomar en cuenta que registrar su marca le otorga ventajas importantes, especialmente cuando aún no ha comenzado a usarla.

**2. Registro de una marca aunque todavía no se la haya usado.** La USPTO establece un mecanismo para registrar una marca que usted tiene la intención de usar. El propósito de este mecanismo es proteger sus derechos sobre la marca mientras usted invierte en sacar su producto o servicio al mercado. Esta protección puede durar varios años.

**3. Ventajas de registrar su marca.** Las ventajas de registrar su marca con la USPTO incluyen: establecer derechos aún cuando no se ha comenzado a usarla; establecer derechos en todos los EE.UU. - no sólo en el mercado principal de uso de la marca; obtener ciertos beneficios, por ejemplo, el derecho a recuperar honorarios legales por pirateo o falsificaciones; obtener presunciones de validez y título de propiedad sobre la marca; y en especial, una ventaja psicológica contra potenciales violadores. El registro federal es mucho mejor que un registro estatal como el de la Florida, el cual ofrece ventajas mas limitadas.



# los Estados Unidos

**4. El registro de una corporación ante el Departamento del Estado de la Florida no establece una marca.** El nombre de una corporación no es una marca; tampoco lo son nombres ficticios de negocios, ni dominios de Internet. Aunque pueden serlo. Para crear derechos sobre una marca debe usar la marca en comercio o presentar una solicitud de intención de uso ante la USPTO.

**5. Requisitos que determinan si su marca es registrable ante la USPTO.** Entre ellos, la marca debe ser “distintiva”, lo cual se puede expresar de varias maneras. Por ejemplo, marcas arbitrarias son distintivas (KLEENEX). Las marcas que son descriptivas, como ser apellidos o regiones no son distintivas y normalmente sólo pueden registrarse una vez que se hayan usado lo suficiente en un mercado en el cual han obtenido reconocimiento como marca, es decir que han obtenido “Significado secundario”.

**6. Registro de una marca con una palabra extranjera.** Para este caso la USPTO traducirá la palabra al inglés y después analizará esa palabra para determinar si está disponible y si es registrable. La doctrina de “equivalentes extranjeros” establece que palabras comunes extranjeras, es decir palabras no arbitrarias, deben ser traducidas al inglés y después analizadas para su registro.

**7. Uso de distintos símbolos.** Si todavía no ha registrado su marca, por ejemplo para productos, utilice el símbolo <sup>TM</sup> junto a su marca para notificar al público sus derechos, por ejemplo este es el caso de la revista de mi cliente “H PARA HOMBRES <sup>TM</sup>”. Para servicios, utilice el símbolo <sup>SM</sup>. Tal es el

caso de la heladería de mi cliente “DOLCE VITA <sup>SM</sup>”. Si ya ha registrado la marca use el símbolo ®, por ejemplo la revista de mi cliente “TV NOTAS ®”. Con el uso de estos símbolos usted declara derechos sobre la marca y puede crear una presunción ante una corte de que los violadores tenían notificación de los derechos del dueño de la marca.

**8. El uso indebido de una marca es un crimen a nivel federal y estatal en la Florida.** Con respecto a productos, los estatutos federales y los estatutos de la Florida establecen que la piratería es un crimen. Por lo tanto, además de contar con protecciones civiles, sus marcas también están protegidas bajo las leyes criminales para sus marcas. Los violadores pueden tener responsabilidad individual civil y criminal aunque el pirateo lo lleven a cabo mediante una corporación.

**9. Cancelación del registro de una marca.** Bajo la ley federal, el registro de una marca ante la USPTO puede crear una presunción de validez y título propietario. En la ausencia de fraude, esta presunción puede ser inatacable (“incontestable” en inglés) después de un período de cinco (5) años de registro sin objeción.

**10. Protección de una marca.** No hay nada más importante que obtener un buen asesoramiento por un abogado de propiedad intelectual, ya que su marca es uno de los elementos claves del éxito de su empresa.

En caso de que necesite mayor información o que tenga alguna duda sobre su marca, no deje de consultarme y con gusto me pondré en contacto con usted a la brevedad posible.



Propiedad Intelectual Litigio Comercial Divorcios Derecho Laboral

LIPSCOMB, BRADY & BOBADILLA, PL  
One Biscayne Tower, Suite 3800 - 2 South Biscayne Blvd - Miami, FL 33131  
Tel: 786.683.1970 Fax: 305.470.7432 Tel: 5246.0647 (Buenos Aires)  
e-mail: fbobadilla@lbbfirm.com website: www.lbbfirm.com

