

RESUMEN DE LAS LEYES DE MARCAS Y PATENTES AMERICANAS

M.J. Buchenhorner

Michael@buchenhorner.com

I. MARCAS

- a. Una marca es una palabra, frase, símbolo, o diseño usada para identificar un producto o servicio.
- b. No hay que registrar una marca pero si hay beneficios de registro que incluyen que el registro es evidencia de la propiedad, notificación al público de la marca en todos los EEUU, se puede demandar un violador de la marca en costas federales, el registro americano se puede usar como la base de registros en otros países, y el registro se puede depositar en la oficina de aduanas americana para prevenir la importación de productos de otros usando la marca.
- c. Una marca le da a su dueño el derecho de prevenir el uso por otros cual es probable de causar confusión en el mercado sobre la fuente de los productos o servicios.
- d. Los derechos de marca se obtienen por el uso de la marca en comercio.
- e. Para obtener un registro de una marca hay que demostrar el uso de la marca en comercio. Esto se puede hacer al principio del proceso o en casos donde solamente hay una intención de usar la marca, cuando se aprueba el registro de la marca. EN otro caso donde la marca se ha registrado en un país otro que los Estados Unidos, no hay que provenir prueba de uso.
- f. Para registrar la marca se requiere una solicitud de registro de marca. La solicitud requiere identificación de la marca y una descripción de los productos o servicio con que se ha usado la marca.
- g. Uso de marcas correcto requiere que la marca se use como un adjetivo y no como un nombre. Una marca registrada se identifica con el uso del símbolo ®. Marcas no registradas se identifican con un TM o SM después de la marca.
- h. El proceso de aprobación de una solicitud típicamente se demora entre un año y un año y medio. Causales de rechazo: Si la marca es descriptiva o constituye un término común, la solicitud es rechazada. Lo mismo ocurre si otras marcas similares se encuentran previamente registradas
- i. La vigencia del registro caduca si no se puede probar uso de la marca el sexto año después del registro.
- j. Antes de solicitar el registro de una marca es buena precaución hacer una búsqueda de previas marcas registradas o usadas. Esto se puede hacer usando el

internet:

http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=login&p_lang=English&p_d=trmk.

- k. Si se ha registrado o solicitado registro de una marca previamente en un país otro que las EEUU se puede reivindicar la prioridad de la previa solicitud si la solicitud en EEUU se hace seis meses o menos después de la previa solicitud.
- l. No hay que ser ciudadano americano para solicitar registro de la marca.
- m. Planillas para una solicitud se pueden encontrar en <http://www.uspto.gov/teas/index.html>.

II. PATENTES

- a. Una patente de invención representa el derecho del inventor de prevenir que otros fabriquen, usen, vendan, u ofrezcan vender el productor protegido.
- b. Obtención de una patente requiere un documento de patente otorgado por el gobierno después de un proceso exitoso de análisis por la oficina de patentes.
- c. Las patentes se conceden a invenciones que poseen novedad, actividad inventiva y tienen una aplicación industrial.
- d. **Solicitud de patente.**
 - i. **Solicitud Provisional** - Desde el 8 de junio de 1995, la USPTO ha ofrecido a los inventores la opción de presentar una solicitud provisional de patente, también llamada solicitud provisional, para patentes que fueron diseñadas para proporcionar un bajo costo a la primera solicitud de patente en los Estados Unidos y dar a los solicitantes de los E.U. paridad frente a los solicitantes extranjeros de acuerdo con la Ronda de Acuerdos de Uruguay del GATT. Presentación de una solicitud provisional requiere presentación de una solicitud común a más tardar un año después. La ventaja mayor de una solicitud provisional es el costo y no tener que presentar reivindicaciones.
 - ii. **Solicitud común y no-provisional.** Requiere tramitar un proceso más complicado y cuesta más que la provisional. La principal diferencia es que hay que incluir un mínimo de una reivindicación.
- e. **Perdida de derechos:** El solicitante pierde el derecho a la patente ha vendido, u ofrecido por venta el producto por cual se solicita patente, o se publicado la invención, o usado la invención del que se solicita patente un año antes de la solicitud.
- f. Invenciones que se pueden proteger:
 - i. maquinas
 - ii. procesos
 - iii. productos de manufactura

- iv. composiciones de materia
- g. Invenciones que no se pueden proteger:
 - i. ideas abstractas
 - ii. leyes de la naturaleza
 - iii. programas de computación
- h. **Tipos de patentes:**
 - i. utilidad
 - ii. diseño
 - iii. planta
- i. **Vigencia de patentes:** 20 años desde la fecha de solicitud