



La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América implementó dos nuevas reglas para el registro de marcas en dicho país

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) introdujo dos nuevas reglas para el registro de marcas extranjeras, las cuales deben ser tomadas en cuenta por los peruanos que soliciten registros en dicho país, informó la Agregada de Propiedad Intelectual en la Embajada de los Estados Unidos – Lima, Ann Chaitovitz.

Uno de los cambios es que los solicitantes de registro de marcas extranjeras y sus titulares deben tener un abogado con licencia de Estados Unidos, pues la USPTO detectó que un número cada vez mayor de solicitantes foráneos estaban haciendo presentaciones inexactas y posiblemente fraudulentas, que no cumplían con la ley de marcas de ese país o sus reglamentos. Por lo general, estas presentaciones se realizaban con la asistencia de personas o entidades extranjeras no autorizadas para representar a los solicitantes ante la USPTO.

A fin de corregir este problema, la USPTO promulgó una nueva norma que exige que los solicitantes de marcas, los solicitantes de registro y las partes en los procedimientos de la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB, por sus siglas en inglés), domiciliados en el extranjero, deben estar representados ante la USPTO por un abogado con licencia para ejercer la abogacía en los Estados Unidos de América.

La reglamentación se publicó en julio y entró en vigencia el 3 de agosto de 2019 (<https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/02/2019-14087/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants>)

Para encontrar un abogado con licencia para ejercer la abogacía en los Estados Unidos de América, comuníquese con el servicio de referencia de abogados de los colegios de abogados estatales o de los colegios de abogados locales (consulte la “Guía de Ayuda Legal Para Consumidores del Colegio de Abogados de los Estados Unidos” en [American Bar Association’s Consumers’ Guide to Legal Help](http://www.americanbar.org/groups/legal_services/flh-home/)), www.americanbar.org/groups/legal_services/flh-home/. Asegúrese de que cualquier abogado que contrate tenga experiencia en la tramitación de solicitudes de marcas ante la USPTO.

El otro cambio importante para solicitar y registrar marcas en Estados Unidos es que todo el trámite se deberá realizar en línea, utilizando el Sistema de Solicitud Electrónica de Marcas de USPTO. Así, se deja de lado los trámites en papel, lo que redundará en tiempos de procesamiento más rápidos y menos errores.

Esta nueva regla entrará en vigencia el 5 de octubre de 2019 y fue anunciada por la oficina de patentes estadounidense el 31 de julio pasado (<https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/31/2019-16259/changes-to-the-trademark-rules-of-practice-to-mandate-electronic-filing>)

La nueva reglamentación requiere que todos los solicitantes y registrantes de marcas extranjeras:

Misión del Indecopi

Defender, promover y fortalecer la competencia en los mercados, la creatividad e innovación y el equilibrio en las relaciones de consumo, en favor del bienestar de la ciudadanía, de forma transparente, sólida, predecible y en armonía con la libertad empresarial.

Para mayor información:
prensa@indecopi.gob.pe
2247800 anexos: 5011 - 5016





- Presenten sus solicitudes y documentos de marcas comerciales en línea utilizando el Sistema de Solicitud Electrónica de Marcas de USPTO (Trademark Electronic Application System - TEAS: (<http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online>] www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online)
- Proporcionen y mantengan una dirección de correo electrónico precisa para recibir correspondencia de la USPTO sobre su solicitud o registro particular.
- Proporcione y mantenga una dirección postal precisa para garantizar que la USPTO pueda contactarlos si su dirección de correo electrónico no funciona.

Cabe indicar que el requisito de presentar una solicitud electrónica inicial a través del Sistema de Solicitud Electrónica de Marcas Registradas (TEAS) de USPTO no se aplica a las solicitudes internacionales presentadas a través del Protocolo de Madrid, pues estas solicitudes se presentan inicialmente en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y posteriormente son transmitidas electrónicamente a la USPTO.

No obstante, los solicitantes de marcas y los solicitantes de registro que los presenten a través del Protocolo de Madrid, deben presentar electrónicamente todos los envíos posteriores con respecto a sus solicitudes o registros y designar una dirección de correo electrónico para recibir la correspondencia de USPTO.

Más información sobre esta nueva regla puede encontrarse en la web de la USTO en este enlace: <http://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/mandatory-electronic-filing>.

Lima, 28 de agosto de 2019

Misión del Indecopi

Defender, promover y fortalecer la competencia en los mercados, la creatividad e innovación y el equilibrio en las relaciones de consumo, en favor del bienestar de la ciudadanía, de forma transparente, sólida, predecible y en armonía con la libertad empresarial.

Para mayor información:
prensa@indecopi.gob.pe
2247800 anexos: 5011 - 5016

Síguenos: Indecopi



Radió
Indecopi
www.indecopi.gob.pe/radio