

## Marcas: Introducción\*

WILLIAM NEEDLE, *Presidente y Fundador de Needle y Rosenberg PC, EE.UU.*

### RESUMEN

Las marcas, en su sentido más amplio, abarcan una variedad de signos que sirven para distinguir unos bienes y/o servicios de otros. Existe gran variedad de ellas, que van desde las de servicio, colectivas, de certificación, nombres comerciales hasta las de ropa. Una marca, que puede ser un nombre, símbolo, característica o gráfica, sirve como un indicador de la fuente y permite a los clientes determinar la calidad del bien (o servicio). A diferencia de otros derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de autor y las patentes), los derechos que cubre una marca no son generados por la actividad creativa de un autor o inventor, sino que por su uso en el comercio, y el factor central en el establecimiento de derechos es la conexión entre ella y un producto (o servicio) específico en la mente del cliente. Las marcas se clasifican según su particularidad, pues de esa característica depende su eficacia. Mientras las netamente imaginativas son inherentemente distintivas, porque son términos inventados solamente para un propósito específico (por ejemplo, *Kotex*), las descriptivas (por ejemplo, *Chap-Stick*) tienen que adquirir un significado secundario para que se puedan proteger. En EE.UU., las marcas están protegidas por las leyes estatales y federales. Aunque el registro federal de marcas no es necesario para constituir derechos sobre ellas, ofrece muchas ventajas y beneficios al propietario y, por lo tanto, sin discusión, es el principal medio de protección. Sin embargo, es importante recordar que las marcas siempre deben ser mantenidas, protegidas y utilizadas correctamente, ya que su fuerza y, por lo tanto, su valor están directamente vinculados a su percepción pública.

### 1. INTRODUCCIÓN

Esta introducción al tema de las marcas pretende informar sobre sus aspectos más representativos a quienes trabajan en transferencia tecnológica y presentarles una herramienta de protección a aquellos que en el futuro pudieran necesitar patentar marcas comerciales de sus inventos. Como ellas son una forma específica de propiedad intelectual (PI), será útil un conocimiento práctico de éstas para las personas que trabajan en el ámbito de la concesión de licencias tecnológicas.

Si bien las marcas registradas, las patentes y el derecho de autor son figuras de la propiedad intelectual, cumplen funciones diferentes: las patentes protegen las invenciones; las marcas comerciales, al producto único o a las características del servicio, mientras que el derecho de autor salvaguarda las creaciones originales literarias o artísticas. Generalmente, se conoce el significado de la palabra ‘invención’; sin embargo, la distinción entre una marca y un derecho de autor es menos evidente. A modo de ejemplo, el derecho de autor protege el formato de unas fotografías y el texto de una revista, mientras que el título de una publicación (como

---

Needle W. 2010. Marcas: Introducción. En *Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Prácticas* (eds. español P Anguita, F Díaz, CL Chi-Ham et al.). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea: <http://fia.pipra.org>

*Nota del Editor:* Agradecemos a la Asociación de Directores de Tecnología Universitaria (Association of University Technology Managers-AUTM) por haber permitido actualizar y editar este documento e incluirlo como un capítulo de este *Manual*. El documento original fue publicado *AUTM Technology Transfer Practice Manual* (Tercera edición, parte IV: Capítulo 2.4).

Los Editores concedieron el permiso de usar este material.

© 2010. W Needle. *Compartiendo el arte de la gestión de PI*: la reproducción y la distribución a través de internet para fines no comerciales, está permitida y fomentada.

*Newsweek*) está protegido por el derecho de marcas. Más información acerca de estos temas se puede encontrar en internet<sup>1</sup>.

A diferencia de las patentes y del derecho de autor, las marcas comerciales (comúnmente llamadas marcas) están reguladas por las leyes federales y estatales. Una marca puede ser registrada en Estados Unidos bajo la legislación de marcas federales, conocida como la Ley Lanham (Título 15 del Código de Reglamentos Federales de EE.UU.), o puede ser registrada en los estados individuales solo que el registro en un estado en particular es aplicable únicamente dentro de ese estado. El registro no es requisito para establecer los derechos sobre una marca, el uso real en el comercio es todo lo que se necesita. Una solicitud federal puede ser presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. (PTO, *U.S. Patent and Trademark Office*, por sus siglas en inglés) basada solamente en una intención de uso de buena fe de la marca en el comercio interestatal, pero sólo se otorgará el registro cuando se produzca el uso efectivo de esta. Las marcas no registradas están protegidas bajo la ley común, pero sólo en el área del mercado en el que se utilizan realmente.

## 2. TERMINOLOGÍA

### 2.1 Las marcas

Una *marca registrada* o *marca* es cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo, o cualquier combinación de estos elementos que haya sido aprobada para su uso en el comercio por un fabricante o empresario para: (1) identificar los bienes o productos de una

empresa o persona, (2) distinguir los productos de los bienes fabricados o vendidos por otra persona o empresa, (3) indicar el origen de los productos que llevan la marca.

Ejemplos de lo que puede funcionar como una marca son los siguientes:

- Una palabra o grupo de palabras, como un lema (Tide®, Cabbage Patch Kids®, Don't Leave Home Without It®).
- Un logotipo, símbolo, representación pictórica o gráfico (el símbolo Swoosh de Nike, los arcos dorados de McDonald's, los cinco anillos olímpicos entrelazados).
- Una combinación de una o más palabras, más un símbolo, la representación pictórica o de diseño (la palabra Nestea, más su diseño; la frase Cabbage Patch Kids además de su diseño [véase la Figura 1]).
- Números, letras o combinaciones de ellos (Levi® 501® Original Jeans, IBM®, V8® [jugo hecho por Campbell Soup Co.]).
- La forma de un envase o embalaje de otro tipo (la forma de la botella de Coca-Cola, la forma cónica de la parte superior de un bolígrafo Cross, la forma de un empaque de chocolate Toblerone).
- El color (el color naranja de The Home Depot, el color rosa del aislamiento de Owens Corning).
- Sonidos (el rugido del león de MGM, las campanas de NBC).
- Olor (“el alto impacto, que recuerda la fragancia de flores frescas de flores de Plumeria”, propiedad de Celia Clarke, haciendo negocios como Clarke OSEWEZ).

FIGURA 1: MUESTRA DE MARCA



## 2.2 *Marca de servicio*

Una *marca de servicio* es similar a una marca, pero es utilizada en la venta o publicidad de los servicios, en lugar de mercancías. Se utiliza para identificar los servicios de una persona y para distinguirlos de los servicios de otros (McDonald's® y Office Depot®). A las marcas de servicio se les presta la misma protección legal como marcas, y pueden registrarse de idéntica manera y tienen igual efecto.

## 2.3 *Nombre comercial*

El nombre de un empresario o un establecimiento normalmente no puede ser registrado, a menos que también se utilice como una marca comercial o una de servicio. Un nombre comercial generalmente lleva al final el término Company/Co., Inc./Corp., Incorporated/Inc., o Limited/Ltd. (por ejemplo, los restaurantes McDonald's Corp.® [nombre comercial] frente a McDonald's® [marca de servicio]). La infracción de un nombre comercial es susceptible de recurso en virtud de las leyes federales y estatales.

## 2.4 *La imagen comercial*

La protección de las marcas ha sido ampliada por los tribunales más allá de las palabras, lemas, símbolos y otros dispositivos para salvaguardar las características, aunque no registradas, de los productos. De hecho, la imagen comercial originalmente se refería sólo a los envases de los productos que no eran susceptibles de protección como marca, pero el concepto ha crecido hasta incluir la presentación de los productos, como ocurre, por ejemplo, con la decoración de una cadena de restaurantes mexicanos (“un ambiente festivo para comer con comedor interior y un patio espacioso decorado con artefactos, colores vivos, pinturas y murales”) e incluso con las técnicas de venta, como la simulación de los procedimientos de aprobación y entrega de certificados de nacimiento de las muñecas Cabbage Patch Kids® hecha por Original Appalachian Artworks.

Para recuperar daños y perjuicios por la violación de la imagen comercial, el demandante debe demostrar evidencia de que: (1) la imagen de marca ha obtenido un significado secundario en el mercado (es decir, que la importancia primordial

de la imagen comercial, en la mente del público, es identificar la fuente del producto más que el propio producto); (2) la presentación comercial de los dos productos en competencia es similar y crea confusión, y (3) las características apropiadas de la imagen de marca son principalmente no funcionales.

## 2.5 *Nombres de dominio*

Un *nombre de dominio* es una denominación que identifica a una o varias direcciones de Internet y es parte de la dirección URL de un sitio web (ejemplos: .com, .org y .net). Los nombres de dominio no actúan como marcas en la identificación de la fuente de bienes o servicios; sin embargo, cuando un nombre de dominio se utiliza como algo más que simplemente una dirección, se convierte en una marca o en una marca de servicio. Por ejemplo, en Amazon.com, el nombre de dominio (.com) está funcionando como una marca de servicio porque .com es parte de la identidad del servicio del sitio web de Amazon.com. Por ejemplo, cuando el término Google® se usa en la página principal de Google o en la publicidad o promoción del sitio web, se lo utiliza para identificar la fuente de los servicios específicos y, por lo tanto, actúa como una marca de servicio. Del mismo modo, el nombre de dominio Amazon.com también funciona como una marca de servicio, ya que, junto con el de marca de servicio Amazon®, se utiliza en publicidad para designar la fuente de los servicios<sup>2</sup>.

## 2.6 *Marcas de certificación*

Las *marcas de certificación* dan fe de que los productos o servicios fabricados o prestados por una persona tienen ciertas cualidades. Vidalia® para identificar las cebollas Vidalia es un ejemplo. Según el Departamento de Agricultura de Georgia, “La *marca de certificación* está destinada a ser utilizada por personas autorizadas por el certificador y certificará que los productos con el que tiene una conexión son de color amarillo y de tipo Granex y son cultivados por los productores autorizados en el marco de la zona de producción de las cebollas Vidalia en Georgia, tal como se define en la Ley de Georgia sobre las cebollas Vidalia de 1986”<sup>3</sup>.

**2.7 Marcas colectivas**

Las *marcas colectivas* son utilizadas por los miembros de un grupo u organización para identificar los bienes que producen o servicios que ofrecen. Un ejemplo de una marca colectiva es *ILGU*® (International Ladies Garment Union, el Sindicato Internacional de Trabajadoras de Indumentaria).

**3. SELECCIÓN Y ADOPCIÓN DE UNA MARCA**

**3.1 Tipos de marcas**

Existe una jerarquía de las marcas dentro de este sistema de protección. Con las más distintivas o peculiares se alcanza una protección más amplia que con aquellas que no lo son tanto. El orden de las marcas, de mayor a menor particularidad, es: la de fantasía, la arbitraria, la sugestiva y la descriptiva (ver Figura 1). Lo mejor es seleccionar una marca que sea absurda, arbitraria o sugestiva. Como era de esperar, a mayor “particularidad” de la marca, mayor será la posibilidad de protegerla y registrarla.

Una *marca de fantasía* es la que se crea con el único fin de funcionar como una marca y no tiene otro significado. Ejemplos son *Xerox*®, *Pentium*®, *Kodak*®, *Exxon*®, *Clorox*®, *Kotex*® y *Polaroid*®.

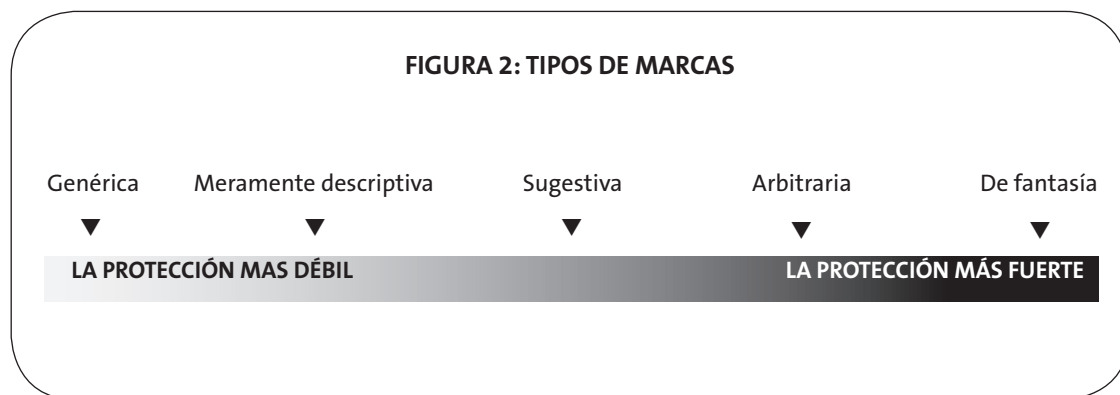
Una *marca arbitraria* es la que cuenta con una palabra o un símbolo común que se aplica convencionalmente a los productos o servicios en cuestión, de manera tal que la palabra o símbolo no describa ni sugiera el producto. Ejemplos son *Command*® (productos capilares), *Shell*® (gasolina), *Apple*® (ordenadores), *Ice Cream*®

(goma de mascar), *Guess*® (jeans), y *Die-Hard*® (baterías).

Una *marca sugestiva* es la que insinúa, pero no describe, cualidades o funciones de un producto o servicio en particular. Si las cualidades de la marca no son inmediatamente evidentes, pero con un ejercicio de imaginación podrían reflejarlas, la marca es “sugestiva”. Ejemplos de ello son *Crosstalk*® (software), *Stronghold*® (clavos), *7-Eleven*® (servicios de venta al por menor), *Coppertone*® (productos de bronceado), *Rapid Shave*® (crema de afeitar), *Gleem*® (pasta de dientes), *Roach Motel*® (cebo de cucarachas), *Woolite*® (limpiador de lana), y *Honey Maid*® (galletas).

Las marcas de fantasía, arbitrarias y sugestivas son claramente distintivas y se les da un alto grado de protección.

Una *marca meramente descriptiva* por lo general ofrece menor grado de protección. Ella trae a la mente las características, cualidades, componentes, funciones, composición, efectos, atributos y usos de un producto o servicio. Además, no se puede proteger porque la palabra o palabras que la componen deben estar disponibles para que todos los competidores las utilicen. A veces es difícil distinguir una marca sugestiva de una meramente descriptiva. Un término meramente descriptivo es susceptible de protección sólo cuando tiene un significado secundario o carácter distintivo, es decir, cuando gracias a su uso, el consumidor está en capacidad de determinar su procedencia. Los tribunales a menudo examinarán lo siguiente para decidir si un término es meramente descriptivo:



- La cantidad y la forma de uso de la palabra en la publicidad
- El volumen de venta de los productos/servicios con la marca
- El período y la forma de uso del término
- Los resultados de encuestas a consumidores

Las marcas que han demostrado ser meramente descriptivas son: Chap-Stick® (tratamiento para labios agrietados), Shear Pleasure® (salón de belleza), Hair So Natural Only Her Hairdresser Knows for Sure® (*Pelo de color tan natural que sólo su peluquero lo sabe con certeza, colorante de cabello*), Beef and Brew® (restaurantes), Hour After Hour® (desodorante), y Raisin Bran® (cereales). Para ilustrar, el término *brillante* sería meramente descriptivo de los diamantes, sugerente de la cera para muebles y arbitrario para identificar compotas de manzana.

Por último, los términos genéricos son el nombre común de una clase de cosas y son, por definición, incapaces de indicar la fuente, por lo que no pueden funcionar como una marca comercial o marca de servicio (por ejemplo, términos genéricos son *whisky mezclado, programas de computadora, mouse, disco o teclado*).

En algunos casos, los términos genéricos son aquellos que, al mismo tiempo, funcionan como marcas, pero que como consecuencia del uso generalizado perdieron su capacidad de actuar como un identificador de origen y comienzan a significar, para el público en general, el producto mismo (específicamente) en lugar de sólo una marca del fabricante o una versión del producto. Esta pérdida del carácter distintivo de una marca, llamada “generocidio”, ocurre cuando esta, a través del uso indebido, se convierte en un término genérico (por ejemplo, Frigidaire® se convierte en equivalente de nevera) y, por lo tanto, deja de indicar la fuente y cae en el dominio público, donde es, a partir de entonces, propiedad de nadie.

Otras marcas genéricas son: *aspirina, celofán, cola, cereales, cubo de carne, hielo seco, escaleras mecánicas, alto octanaje, queroseno, lanolina, linóleo, mimeógrafo, cama plegable, nylon, salvado de pasas, nevera, trigo triturado, termos, trampolín, yo-yo, monopolio y cremallera*. Como ejemplo,

el término *escalera mecánica* fue utilizado por primera vez como marca (Escalator® [escaleras móviles]), pero, con el tiempo, el público dejó de usarlo como una marca (un adjetivo o modificador, como en las escaleras Escalator®) y empezó a designar a cualquier escalera móvil, independientemente del fabricante, hasta que el término de marca se convirtió en el nombre del producto.

### 3.2 Investigación Preadoptiva

Cuando se selecciona una marca, debe llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva que determine si ella está disponible, tanto para el uso como para el registro federal. Las fuentes de información sobre marcas registradas existentes se analizan a continuación.

#### 3.2.1 Los registros de la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU.

Un analista de marcas puede entregar información sobre la existencia de una marca idéntica o confusamente similar que ya ha sido registrada a nivel federal. Una búsqueda en los registros de PTO se puede realizar en línea a través de la base de datos de la PTO<sup>4</sup>, o por medio de la Trademarkscan® database<sup>5</sup> (Archivo 226)<sup>6</sup> o de *dialog service*. Además, se puede buscar en el Archivo 116 (de nombres de marca) de Trademarkscan.

Las compañías privadas de búsqueda también lo realizan, pero a cambio de un pago. Estas son las siguientes:

- Thompson & Thompson<sup>7</sup>
- Dialog<sup>8</sup>
- Questel/Orbit<sup>9</sup>
- Micropatent<sup>10</sup>
- Corsearch<sup>11</sup>

Las compañías buscan en el registro federal y en los registros de solicitudes pendientes, así como en directorios telefónicos, páginas amarillas, directorios industriales, marcas y registros estatales en un esfuerzo para determinar si una marca en particular o una similar ya está en uso.

Además, si está contemplado el uso de la marca en algún país extranjero, debe buscarse en los registros de marcas y de marcas de tales

países. En naciones como Canadá (Archivo 127), Francia (Archivo 657), Alemania (Archivo 672), y el Reino Unido (Archivo 126) se pueden realizar en la base de datos Trademarkscan.

### 3.2.2 Los registros de marcas estatales

La base de datos Trademarkscan (para los registros estatales, Archivo 246) se puede utilizar para buscar los registros de marcas y de servicios de todos los estados.

Se puede acceder a información relacionada mediante búsquedas en Internet. El sitio web de Network Solutions<sup>12</sup> proporciona una herramienta de búsqueda apropiada para determinar si una marca propuesta está siendo utilizada en un nombre de dominio y quién es el propietario (el botón “WOSIT”). También se puede utilizar un navegador para buscar directamente por sitios web o nombres comerciales conflictivos en todo el país. Los siguientes sitios son útiles para tales búsquedas:

- Big Book<sup>13</sup>
- Switchboard<sup>14</sup>
- GTE Superpages<sup>15</sup>
- World Pages<sup>16</sup>
- ZIP2<sup>17</sup>

### 3.3 Malentendidos

A continuación se muestra una lista de algunos conceptos erróneos comunes sobre la protección de marcas:

- El hecho de que un individuo haya constituido una sociedad y ahora esté capacitado para hacer negocios con un nombre, o que haya registrado el nombre de su empresa en los registros de nombres comerciales de un estado en particular, no le otorga automáticamente el derecho a utilizar el nombre como marca.
- Una persona no tiene un derecho absoluto a utilizar su propio nombre como marca registrada o marca de servicio (por ejemplo, Old McDonald tendría probablemente prohibido utilizar su apellido como marca registrada y marca de servicio de su propia cadena nacional de franquicias de comida rápida).

- El registro de una marca para su uso en un lugar no necesariamente permite que esta sea válida en otros lugares.
- A pesar de que una marca aparezca en una solicitud abandonada o en un registro vencido, el titular de ella aún puede utilizarla y, por lo tanto, tiene derechos de protección de la ley común contra un usuario subsiguiente.

## 4. REGISTRO DE UNA MARCA EN PTO

### 4.1 El Proceso

No es necesario obtener registro estatal o federal para proteger una marca, porque los derechos sobre esta se basan en el uso y no en el registro. En general, se considera titular de una marca a la primera persona o empresa que la utiliza o presenta una solicitud de intención de uso ante la PTO para un determinado producto o servicio o para los productos y servicios relacionados. Sin embargo, el registro de una marca en la PTO es muy recomendable, ya que el registro confiere al titular beneficios significativos a nivel nacional, incluso si el uso real de la marca en el comercio se limita a un área geográfica pequeña (el término *comercio* se utiliza en sentido amplio para referirse a cualquier comercio que legalmente pueda ser regulado por el Congreso de los EE.UU.).

La Ley de Marcas (15 U.S.C. § 1127) define el uso en el comercio de la siguiente manera:

*El término uso en el comercio significa el uso de buena fe de una marca en el curso de operaciones comerciales normales. A los efectos de esta Ley, una marca se considera usada en el comercio:*

- (1) Cuando se coloca sobre los bienes o sus envases, o los indicadores asociados a los mismos o en las etiquetas fijadas al mismo. Si la naturaleza de las mercancías hace impracticable dicha colocación, entonces debe estar consignada en los documentos asociados con los productos o su venta y (b) cuando se coloca sobre los bienes que son vendidos o transportados en el comercio, y
- (2) cuando se utiliza en la venta o publicidad de los servicios y estos se prestan en el comercio

*en más de un estado o en los Estados Unidos y en un país extranjero, y la persona que presta los servicios se dedica al comercio en relación con ellos.*

#### 4.2 Las ventajas de registrar

El registro de una marca en el Registro Principal<sup>18</sup> de la Oficina de Patentes de EE.UU. permite a un titular:

- Impedir el registro de marcas idénticas o confusamente similares.
- Perseguir por daños y perjuicios a los infractores en los tribunales federales (mientras que las marcas no registradas sólo pueden ser susceptibles de protección en el mercado específico donde se usan).
- Hacer valer el registro en el tribunal federal como prueba definitiva de la validez del registro de propiedad de la marca y del derecho exclusivo a utilizarla.
- Tratar la marca como indiscutible tras el uso de cinco años.
- Proteger a las marcas registradas en todo el país, independiente de las áreas en las que la marca se utiliza realmente a partir de su fecha de registro.
- Prevenir la importación de productos que infrinjan la propiedad de la marca o prevenir su falsificación mediante la inscripción de ella en el registro de aduanas.

#### 4.3 Las solicitudes de uso real frente a las solicitudes con “intención de usar”

Un doble sistema de solicitudes existe en la PTO. Por un lado, se permite la petición del registro de marcas basándose únicamente en la intención de usar la marca y, por otro, se permite solicitar marcas apoyándose en su uso real en el comercio.

El procedimiento de la intención de usar alienta a la presentación anticipada de una solicitud, ya que mientras esta se encuentra en trámite, el solicitante tendrá el beneficio de prioridad de uso. Por lo tanto, y sujeto al efectivo registro de la marca, el peticionario tendrá derechos anteriores contra todos los demás en el país (excepto contra aquellos que usaban la marca antes de que se presentara la solicitud o que han hecho una gestión anterior o

que tenían prioridad sobre la base de una solicitud extranjera).

#### 4.4 La duración de un registro federal

Las marcas registradas federales/marcas de servicio son válidas por un período de diez años y son renovables por otros diez, siempre que la marca siga siendo utilizada.

Además, entre el quinto y sexto año de la fecha del registro federal, el solicitante debe presentar una declaración o declaración jurada de que la marca está todavía en uso a esa fecha (a partir del sexto año después del registro). Una declaración jurada de uso también debe ser presentada un año antes de que finalice cada período de registración. La no presentación de tal declaración hará que el registro sea cancelado por la PTO.

#### 4.5 Los registros estatales

Un registro estatal no confiere los mismos derechos y beneficios de una marca registrada a nivel federal. Por ejemplo, un registro estatal es aplicable sólo en ese estado, mientras que el registro federal proporciona una protección a nivel nacional y una notificación implícita<sup>19</sup>. Normalmente, no hay necesidad de pedir un registro estatal si la marca está registrada en la PTO. Un registro estatal sólo se debe obtener si la marca no es registrable ante la PTO.

### 5. LA INFRACCIÓN DE UNA MARCA

La protección de una marca, esté registrada o no, implica interponer acciones en contra de personas que utilizan otras que pueden causar confusión. El titular de marca, generalmente, prevalece sobre el imitador si prueba que las marcas respectivas y los productos o servicios que se comercializan son idénticos. El riesgo de confusión (la prueba de la infracción de marca) se determina considerando los siguientes factores:

- La fuerza o debilidad de la marca del demandante.
- La similitud de las marcas en el sonido (por ejemplo, *SO* encontrado confusamente similar a la *Esso*), apariencia (*Old Forester* infringido por *Old Foster*), o el significado

(*Tornado* para alambre para cercar, confusamente similar a *Cyclone* (*Ciclón*, también alambre para cercar).

- La similitud de los productos o servicios.
- La presencia o ausencia de una verdadera confusión, pues ésta es la mejor prueba de que exista un riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto.
- La buena fe del demandado al adoptar la marca.
- La sofisticación de los compradores potenciales (los compradores de productos caros pueden ser los clientes más exigentes y menos propensos a confundirse entre dos marcas similares para los mismos productos).
- Las vías de comercio (los productos/servicios se venden o no se venden en los mismos canales de comercialización para la misma clase general de clientes).
- La similitud de los medios de publicidad.

## 6. EL “CUIDADO Y ATENCIÓN” DE LAS MARCAS

Las marcas de producto y de servicio son activos valiosos de los comerciantes, por lo que su buen uso, mantenimiento y protección debe ser una preocupación primordial. Es necesario evitar el uso indebido de una marca, como ocurre cuando se presenta un “generocidio”, que hace que una marca valiosa se convierta en un término genérico. Al respecto, se hacen las siguientes recomendaciones:

- Utilice siempre la marca como un adjetivo adecuado que modifique a un sustantivo, como las muñecas Cabbage Patch Kids®, los vaqueros Levis®, y las fotocopiadoras Xerox®.
- Nunca use una marca en la forma posesiva, en la forma plural, o como un verbo.
- Evite prefijos, sufijos, adiciones o supresiones de la marca.
- Diferencie la marca en el uso del texto que la rodea, como con un tipo de letra distintivo, comillas, mayúsculas o, al menos, ponga en mayúscula la primera letra de cada palabra de la marca.

- Para las marcas registradas en la PTO, utilice el símbolo de registro, es decir, ®, o la frase *Registrado con la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU.* o *Reg. U. S. Pat. Tm. Off.*
- Para las marcas no registradas, utilice el aviso informal TM o SM (o los símbolos correspondientes) o un asterisco que indique *una marca comercial/marca de servicio de la Compañía XYZ.*

La siguiente es una presentación premiada de una cancioncilla en Coca-Cola Co., que debe tenerse en cuenta para promover el uso correcto de cualquier marca:

*Tres leyes rigen el Reino de Coca-Cola.  
Este trío nunca debe ser roto:  
La “C” debe ser alta,  
Nunca posesiva,  
y Nunca nadie debe mencionar el plural.*

## 7. LAS LICENCIAS

Nunca se debe permitir que un tercero utilice su marca sin entrar en un acuerdo de licencia por escrito, que, como mínimo, le permita supervisar y controlar la naturaleza y la calidad de los productos o servicios que están siendo comercializados por el licenciataria. De lo contrario, se puede terminar con una *licencia desnuda*,<sup>20</sup> que podría afectar negativamente el carácter distintivo de la marca y que posiblemente lleve al abandono de facto de la misma. Además, en los contratos de licencia es recomendable que el propietario de esta avise sobre las posibles infracciones para que se pueda vigilar la marca, porque el uso no autorizado de ella en forma similar influirá negativamente en su ámbito de protección.

La cesión de una marca debe constar por escrito y, aunque esté o no registrada, debe incluir “*la buena voluntad de la empresa asociada con la marca*” o de lo contrario la cesión es inválida. La base de esta disposición es que una marca es sólo el símbolo de la buena voluntad (es decir, la reputación que tienen los titulares en relación con la calidad de los productos o servicios comercializados bajo la misma). La cesión de una marca sin la buena voluntad acompañante es una cesión en bruto<sup>21</sup> y no es válida. No se puede ceder

la intención de usarla hasta que ella esté siendo realmente utilizada.

## 8. CONCLUSIONES

Las marcas son una de las figuras más valiosas de la PI cuando se gestionan, mantienen, protegen y utilizan adecuadamente. En una estrategia integral y coordinada de PI, las marcas pueden aumentar otras formas de protección de los derechos de propiedad intelectual; por ejemplo, patentes y secretos comerciales y, por lo tanto, no deben pasarse por alto como opciones adicionales en una cartera de PI de varias capas. Un solo producto, como una variedad de cultivo, puede tener múltiples formas de protección de los derechos de PI, incluyendo patentes, secretos comerciales y marcas comerciales. Por lo tanto, es importante entender el significado de una marca, su clasificación de más fuerte a más débil, la importancia del registro y la necesidad de vigilancia de la marca, ya sea para mantener la integridad del derecho licenciado o para identificar a los posibles infractores. Por último, una marca fuerte, distintiva y específica sirve para identificar a la empresa que da origen a los productos o servicios; en cambio, una marca que se usa de manera generalizada, que aparece en el diccionario para definir aquello que identifica, se ha sumado a las filas de las desafortunadas víctimas de “genocidio”, como el yo-yo. ■

WILLIAM NEEDLE, *Presidente y Fundador de Needle y Rosenberg PC, Suite 1000, 999 Peachtree Street, Atlanta, GA, 30309, EE.UU.* [wneedle@needlerosenberg.com](mailto:wneedle@needlerosenberg.com)

### Notas

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de referencia entre el 1 y el 10 de octubre de 2007.

\* Traducido al español de: Needle W. 2007. Trademark Primer. In *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices* (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: U.K., and PIPRA: U.S.A. Oswaldo Cruz Foundation Fiocruz: Brasil and bioDevelopments-International Institute: USA. Disponible en línea en inglés: [www.ipHandbook.org](http://www.ipHandbook.org)

- 1 Para información sobre derechos de autor, véase [www.copyright.gov](http://www.copyright.gov); para información sobre patentes véase [www.uspto.gov/main/patents.htm](http://www.uspto.gov/main/patents.htm). La U.S. Patent and Trademark Office (PTO) tiene un sitio web muy informativo en: <http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm>.
- 2 Ver [www.uspto.gov/web/offices/tac/notices/guide299.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/tac/notices/guide299.htm).
- 3 Registration No. 1,709,019.
- 4 [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov).
- 5 <http://library.dialog.com/bluesheets/htmlaa/bl0246.html>.
- 6 Ver [library.dialog.com/bluesheets/html/bl0226.html](http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0226.html).
- 7 [www.t-tlaw.com](http://www.t-tlaw.com).
- 8 [www.dialog.com](http://www.dialog.com).
- 9 <http://www.questel.com/en/index.htm>.
- 10 [www.micropat.com/trademarkwebindex.html](http://www.micropat.com/trademarkwebindex.html).
- 11 [www.corsearch.com](http://www.corsearch.com).
- 12 [www.networksolutions.com](http://www.networksolutions.com).
- 13 [www.bigbook.com](http://www.bigbook.com).
- 14 [www.switchboard.com](http://www.switchboard.com).
- 15 [www.superpages.com](http://www.superpages.com).
- 16 [www.worldpages.com](http://www.worldpages.com).
- 17 <http://www.zip2.com/com>.
- 18 Una marca de productos o servicios puede ser registrada en los registros de la PTO como principal o complementaria. Las marcas de fantasía, arbitrarias y sugestivas están en el registro principal, mientras que las marcas sugerentes, con significados secundarios, están en el registro de consulta: “El certificado de registro de una marca en el registro principal proporcionado por este acto evidencia, a primera vista (prima facie), la validez de la marca registrada y el registro de la marca, la propiedad del titular de la marca, y el derecho exclusivo del titular a utilizar la marca registrada en el comercio o en relación con los bienes o servicios especificados en el certificado, con sujeción a las condiciones o limitaciones establecidas en el certificado.” 15 USC § 1057 (b).
- 19 La notificación implícita es un aviso al público de la afirmación del solicitante de la propiedad de la marca en el registro.
- 20 La licencia desnuda significa la concesión de licencias de marcas comerciales, sin que el titular de la marca conserve el derecho a aprobar el nuevo uso de la marca en relación con bienes o servicios del concesionario. Como resultado, la marca se considerará abandonada (*Barcamerica International de USA Trust v. Tyfield Imports, Inc.*, 289 F.3d 589-598 [9th Cir. 2002]).
- 21 Cesión en bruto: Una cesión en bruto es la cesión de una marca sin el fondo de comercio asociado. Esta norma está destinada a proteger al público de la decepción que podría surgir si la marca cedida se asocia con productos o servicios de distinta naturaleza o con calidad distinta de la que previamente existía. Una

## NEEDLE

cesión en bruto no es válida, y el cesionario no adquiere ningún derecho por la cesión de este tipo. Ver [www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=174&Itemid=132&getcontent=1](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=132&getcontent=1).