

**Código de los Estados Unidos*****Título 15****Capítulo 22—Marcas**

ÍNDICE

	<i>Artículo</i>
Subcapítulo I: El registro principal	
Solicitud de registro; verificación	1051
Marcas registrables en el registro principal; inscripción simultánea.....	1052
Marcas de servicio registrables	1053
Marcas colectivas y marcas de certificación registrables	1054
Uso por empresas asociadas que afecta a la validez y el registro	1055
Renuncia a elementos no registrables	1056
Certificados de registro	1057
Duración.....	1058
Renovación del registro.....	1059
Cesión	1060
Expedición de atestaciones y verificaciones	1061
Publicación.....	1062
Oposición al registro	1063
Anulación del registro	1064
Incontestabilidad del derecho a usar la marca en determinadas condiciones	1065
Colisión; declaración del Director.....	1066
Colisión, oposición y procedimiento de registro de uso simultáneo o de anulación, notificación; Sala de Oposición y de Recurso sobre Marcas	1067
Poderes del Director en caso de colisión, oposición y procedimiento de registro de uso simultáneo o anulación.....	1068
Aplicación de principios equitativos en los procedimientos entre las partes	1069
Recursos contra las decisiones de los examinadores ante la Sala de Oposición y de Recurso sobre Marcas .	1070
Recurso ante los tribunales.....	1071
El registro en calidad de notificación efectiva de reivindicación de la titularidad	1072
Subcapítulo II: El registro complementario	
Registro complementario	1091
Publicación; imposibilidad de oposición; anulación ...	1092
Diferencia preceptiva entre los certificados de registro de marcas inscritas en el registro principal y en el complementario.....	1093
Disposiciones del capítulo presente aplicables a los registros inscritos en el registro complementario	1094
No exclusión de la inscripción en el registro principal..	1095
Imposibilidad de utilizar la inscripción en el registro complementario para detener las importaciones	1096



Subcapítulo III: Disposiciones generales	
Notificación de registro; exposición con la marca; recuperación del lucro cesante y de daños y perjuicios en las demandas por infracción	1111
Clasificación de los productos y servicios; registro en varias clases	1112
Tasas	1113
Recursos; infracción, infracción de buena fe cometida por impresores y editores	1114
La inscripción en el registro principal como prueba del derecho exclusivo a usar la marca; excepciones	1115
Medidas cautelares	1116
Recuperación de beneficios por violación de derechos; daños y costas; honorarios de abogados	1117
Destrucción de los artículos infractores	1118
Competencia de los tribunales en materia de registro ...	1119
Responsabilidad civil en caso de registro falso o fraudulento	1120
Competencia de los tribunales federales; disposiciones estatales y locales para que las marcas registradas se modifiquen o se expongan de modo diferente; prohibición	1121

En su forma modificada al 13 de diciembre de 2003

Subcapítulo I El registro principal

Solicitud de registro; verificación

1051.— a) Solicitud de uso de la marca

1) El titular de una marca usada en el comercio podrá solicitar la inscripción de su marca en el registro principal establecido mediante la presente disposición previo pago de la tasa correspondiente y la presentación ante la Oficina de Patentes y Marcas de una solicitud y una declaración verificada en la forma establecida por el Director, y tantas muestras o facsímiles de la marca usada como el Director considere necesarios.

2) En la solicitud se indicará el domicilio y la nacionalidad del solicitante, la fecha de primer uso de la marca por parte del solicitante, la fecha de primer uso de la marca en el comercio por parte del solicitante, los productos en relación con los que se usa la marca y un dibujo de esta última.

3) El solicitante deberá hacer verificar la declaración, en la que se indicará que:

A) la persona que haga la verificación considera que el solicitante, o la persona física o jurídica en cuyo nombre realiza la verificación, es el titular de la marca cuyo registro se solicita;

B) los datos indicados en la solicitud son veraces según el leal saber y entender del verificador;



C) la marca se usa en el comercio, y

D) según el leal saber y entender del verificador, ninguna otra persona tiene derecho a usar dicha marca en el comercio, ya sea de forma idéntica o similar hasta el punto de inducir a confusión, error o engaño al usarse en los productos de dicha persona o en relación con los mismos, salvo que, en caso de toda solicitud que reivindique el uso simultáneo, el solicitante:

i) declare excepciones a la reivindicación de uso exclusivo, y

ii) especifique, en la medida en que lo sepa el verificador:

I) cualquier uso simultáneo por parte de terceros;

II) los productos respecto de los que se produce cada uso simultáneo y los sectores en que se produce dicho uso;

III) los períodos de cada uso, y

IV) los productos y sectores para los que el solicitante desea el registro.

4) El solicitante deberá cumplir las normas y reglamentos que adopte el Director. El Director promulgará normas en las que se establezcan los requisitos que debe cumplir la solicitud y los necesarios para obtener una fecha de presentación.

b) Solicitud relativa a la intención de buena fe de usar la marca

1) Las personas que tengan la intención de buena fe, en circunstancias que demuestren su buena fe, de usar una marca en el comercio, podrán solicitar la inscripción de su marca en el registro principal establecido mediante la presente disposición previo pago de la tasa correspondiente y la presentación ante la Oficina de Patentes y Marcas de una solicitud en la forma que establezca el Director.

2) En la solicitud se deberá indicar el domicilio y la nacionalidad del solicitante, los productos para los cuales el solicitante tiene la intención de buena fe de usar la marca y un dibujo de la marca.

3) El solicitante deberá hacer verificar la declaración, en la que se indicará que:

A) la persona que haga la verificación considera que el solicitante, o la persona física o jurídica en cuyo nombre realiza la verificación, tiene derecho a usar la marca en el comercio;

B) el solicitante tiene la intención de buena fe de usar la marca en el comercio;

C) los hechos indicados en la solicitud son veraces según el leal saber y entender del verificador; y que

D) según el leal saber y entender del verificador, ninguna otra persona tiene derecho a usar dicha marca en el comercio, ya sea de forma idéntica o similar hasta el punto de inducir a confusión, error o engaño al usarse en los productos de dicha persona o en relación con los mismos.



Salvo en el caso de las solicitudes presentadas con arreglo al artículo 1126 del presente título, las marcas no serán registradas hasta que el solicitante haya cumplido los requisitos contemplados en los apartados *c)* y *d)* del presente artículo.

4) El solicitante deberá cumplir las normas o reglamentos que adopte el Director. El Director promulgará normas en las que se establezcan los requisitos que debe cumplir la solicitud y los necesarios para obtener una fecha de presentación.

c) Modificación de la solicitud contemplada en el apartado *b)* para conformarse a lo dispuesto en el apartado *a)*

En todo momento durante el examen de una solicitud presentada con arreglo al apartado *b)*, el solicitante que haya hecho uso de la marca en el comercio podrá reivindicar el beneficio de dicho uso a efectos del presente capítulo mediante la modificación de su solicitud para ponerla en conformidad con los requisitos contemplados en el apartado *a)* del presente artículo.

d) Declaración verificada de que la marca se usa en el comercio

1) En un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se haya expedido la notificación de admisibilidad correspondiente a una marca con arreglo al artículo 1063.b)2) del presente título a un solicitante en virtud del apartado *b)* del presente artículo, el solicitante deberá presentar ante la Oficina de Patentes y Marcas una declaración verificada de que la marca se usa en el comercio y en la que se indique la fecha de primer uso de la marca en el comercio por parte del solicitante y, ^[1] los productos y servicios indicados en la notificación de admisibilidad para los cuales, o en relación con los cuales, se usa la marca en el comercio, junto con tantas muestras o facsímiles de la marca usada como el Director considere necesarios y el pago de la tasa correspondiente. Previo examen y aceptación de la declaración de uso, la marca será registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, se expedirá un certificado de registro para aquellos productos o servicios mencionados en la declaración de uso para los que la marca puede registrarse, y se publicará la notificación de registro en el Boletín Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas. Dicho examen podrá comprender un examen de los elementos contemplados en los apartados *a)* a *e)* del artículo 1052 del presente título. En la notificación de registro se indicarán los productos o servicios para los cuales se registra la marca.

2) El Director prorrogará por otros seis meses el plazo para la presentación de la declaración de uso contemplada en el párrafo 1), previa solicitud por escrito del solicitante antes de que expire el plazo de seis meses contemplado en ese párrafo. Además de la prórroga mencionada en la frase precedente, el Director podrá prorrogar el plazo para la presentación de la declaración de uso contemplada en el párrafo 1) por períodos que en total no podrán superar los 24 meses, siempre que el solicitante demuestre tener una causa justificada para ello, previa petición por escrito del solicitante realizada antes de que expire la última prórroga concedida en virtud del presente párrafo. Las peticiones de prórroga contempladas en el presente párrafo deberán ir acompañadas de una declaración verificada en la que se señale que el solicitante sigue teniendo la intención de buena fe de usar la marca en el comercio y se indiquen los productos o servicios mencionados en la notificación de



admisibilidad para los cuales, o en relación con los cuales, el solicitante sigue teniendo la intención de buena fe de usar la marca en el comercio. Las peticiones de prórroga contempladas en el presente párrafo deberán ir acompañadas del pago de la tasa correspondiente. El Director dictará normas en las que se establezcan las directrices para determinar lo que constituye una causa justificada a efectos del presente párrafo.

3) El Director comunicará a los solicitantes que presenten una declaración de uso la admisión o rechazo de dicha declaración y, en caso de rechazo, los motivos del mismo. Los solicitantes podrán modificar la declaración de uso.

4) En caso de no presentarse la declaración de uso verificada contemplada en el párrafo 1) o la petición de prórroga prevista en el párrafo 2), la solicitud se considerará retirada, a menos que se demuestre a satisfacción del Director que el retraso de la respuesta no fue intencional, en cuyo caso el plazo de presentación podrá prorrogarse por un período que no superará el plazo indicado en los párrafos 1) y 2) para la presentación de la declaración de uso.

e) Designación de un residente para recibir avisos y notificaciones

Si el solicitante no tiene domicilio en los Estados Unidos, designará mediante un documento por escrito presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas el nombre y dirección de una persona residente en los Estados Unidos que pueda recibir avisos o notificaciones relativos a procedimientos que afecten a la marca. Los avisos o notificaciones podrán ser notificados a la persona designada mediante una copia entregada en persona o enviada por correo a la dirección indicada en la última designación presentada. Si no es posible encontrar a la persona designada en la dirección indicada en la última designación, dichos avisos o notificaciones podrán ser enviados al Director.

[1] Así figura en el original.

Marcas registrables en el registro principal; inscripción simultánea

1052. La inscripción en el registro principal de una marca mediante la cual los productos del solicitante puedan distinguirse de los de terceros no se denegará debido a su naturaleza, a menos que:

a) Esté compuesta por, o incluya, elementos inmorales, engañosos o escandalosos; o elementos que puedan menoscabar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias o símbolos nacionales, o los desprecien o desacrediten; o una indicación geográfica que, si se utiliza en vinos o bebidas espirituosas o en relación con ellos, indique un lugar distinto del lugar de origen de los productos y el solicitante la use por vez primera en vinos o bebidas espirituosas, o en relación con ellos, al menos un año después de que el Acuerdo de la OMC (según se define en el artículo 3501.9) del título 19) entre en vigor para los Estados Unidos.

b) Este compuesta por, o incluya, la bandera o escudo u otros emblemas de los Estados Unidos, de cualquier Estado o municipio, o de un país extranjero, o una simulación de esos elementos.



c) Esté compuesta por, o incluya, un nombre, retrato o firma que identifique a una persona viva determinada, salvo con su consentimiento escrito, o el nombre, firma o retrato de un Presidente de los Estados Unidos ya fallecido durante la vida de su viuda, en su caso, salvo con el consentimiento escrito de esta última.

d) Esté compuesta por, o incluya, una marca que se asemeje a una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, o a una marca o nombre comercial usado previamente en los Estados Unidos por un tercero y que no haya sido abandonado, que pueda inducir a confusión, error o engaño al ser utilizado en los productos del solicitante o en relación con ellos; no obstante, si el Director dictamina que no es probable que dicha confusión, error o engaño resulte del uso continuo por más de una persona de la misma marca o de marcas similares en las condiciones y limitaciones relativas al modo o lugar de uso de las marcas o los productos en los que, o en relación con los cuales, se usen dichas marcas, se podrán expedir registros simultáneos a esas personas cuando hayan adquirido el derecho a usar dichas marcas en virtud de su uso simultáneo lícito en el comercio antes de

1) la primera de las fechas de presentación de las solicitudes pendientes de registro o de los registros expedidos en virtud del presente capítulo;

2) el 5 de julio de 1947, en el caso de los registros expedidos anteriormente con arreglo a la Ley de 3 de marzo de 1881, o del 20 de febrero de 1905 y que siguieran plenamente vigentes en esa fecha; o

3) el 5 de julio de 1947, en el caso de las solicitudes presentadas en virtud de la Ley de 20 de febrero de 1905 y registradas después del 5 de julio de 1947. No se exigirá el uso antes de la fecha de presentación de una solicitud pendiente de registro ni un registro si el titular de dicha solicitud o registro acepta que se conceda un registro simultáneo al solicitante. El Director también podrá expedir registros simultáneos cuando un tribunal de la jurisdicción competente dicte una resolución definitiva por la que se conceda a más de una persona el derecho a usar la misma marca o marcas similares en el comercio. Al expedir registros simultáneos, el Director establecerá las condiciones y limitaciones relativas al modo o lugar de uso de la marca o a los productos para los cuales, o en relación con los cuales, se haya registrado dicha marca a nombre de las respectivas personas.

e) Esté compuesta por una marca que

1) al ser utilizada en los productos del solicitante o en relación con ellos tenga carácter meramente descriptivo o los describa engañosamente,

2) al ser utilizada en los productos del solicitante o en relación con ellos constituya primordialmente una descripción geográfica de dichos productos, salvo las indicaciones de origen regional que puedan registrarse en virtud del artículo 1054 del presente título;

3) al ser utilizada en los productos del solicitante o en relación con ellos constituya primordialmente una descripción geográfica engañosa de dichos productos,

4) sea primordialmente un apellido o



5) incluya cualquier elemento que sea, en su conjunto, necesario para obtener un resultado técnico.

f) Salvo las exclusiones expresamente contempladas en los apartados a), b), c), d), e)3) y e)5) del presente artículo, nada de lo dispuesto en el presente capítulo impedirá el registro de una marca usada por el solicitante que haya adquirido carácter distintivo para los productos del solicitante en el comercio. El Director podrá aceptar como presunción de prueba de que la marca ha adquirido carácter distintivo en la forma utilizada para los productos del solicitante en el comercio o en relación con ellos, la demostración de su uso exclusivo y continuo como marca en el comercio por parte del solicitante durante los cinco años anteriores a la fecha en que se haya presentado la reivindicación de carácter distintivo. Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá el registro de una marca que, al ser usada en los productos del solicitante o en relación con ellos, constituya primordialmente una descripción geográfica engañosa de los mismos y que haya adquirido carácter distintivo para los productos del solicitante en el comercio antes del 8 de diciembre de 1993. Únicamente se podrá denegar el registro de las marcas cuyo uso dé lugar a menoscabo en virtud del apartado c) del artículo 1125 del presente título con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 1063 del presente título. El registro de las marcas cuyo uso dé lugar a menoscabo en virtud del apartado c) del artículo 1125 del presente título podrá anularse con arreglo al procedimiento contemplado en los artículos 1064 ó 1092 del presente título.

Marcas de servicio registrables

1053. Sin perjuicio de las disposiciones relativas al registro de las marcas de producto, en la medida en que sean aplicables, las marcas de servicio podrán registrarse de la misma manera y con los mismos efectos que las marcas de producto, y una vez registradas tendrán derecho a la protección contemplada en el presente capítulo para las marcas de producto. Las solicitudes y el procedimiento contemplados en el presente artículo se conformarán en la medida de lo posible a los establecidos para el registro de marcas de producto.

Marcas colectivas y marcas de certificación registrables

1054. Sin perjuicio de las disposiciones relativas al registro de marcas de producto, en la medida en que sean aplicables, las marcas colectivas y de certificación, incluidas las indicaciones de origen regional, podrán registrarse en virtud del presente capítulo de la misma manera y con los mismos efectos que las marcas de producto, por parte de las personas, países, Estados, municipios y entidades similares que ejerzan el control legítimo del uso de las marcas cuyo registro se solicita, incluso si no poseen un establecimiento industrial o comercial, y una vez registradas tendrán derecho a la protección que se concede en el presente capítulo a las marcas de producto, excepto, en el caso de las marcas de certificación, cuando se usen de tal forma que indiquen falsamente que el titular o un usuario de ellas elabora o vende los productos o presta los servicios respecto de los cuales, o en relación con los cuales, se usa la marca. Las solicitudes y el procedimiento contemplados en el presente artículo se conformarán en la medida de lo posible a los establecidos para el registro de marcas de producto.

*Uso por empresas asociadas que afecta a la validez y el registro*

1055. Cuando una marca registrada o una marca cuyo registro se haya solicitado sea o pueda ser utilizada lícitamente por empresas asociadas, dicho uso redundará en beneficio del titular o solicitante del registro, y no afectará a la validez de esa marca ni de su registro, siempre que no se use de manera engañosa para el público. Si el primer uso de una marca por parte de una persona en relación con la naturaleza y la calidad de los productos o servicios depende del titular o del solicitante del registro de la marca, ese uso redundará en beneficio del titular o del solicitante, según el caso.

*Renuncia a elementos no registrables***1056.**— a) Renuncias obligatorias y voluntarias

El Director podrá exigir al solicitante que renuncie a un elemento no registrable de una marca que pueda registrarse sin dicho elemento. Los solicitantes podrán renunciar voluntariamente a un elemento de la marca cuyo registro se solicita.

b) Merma de derechos

Las renunciaciones, incluidas las realizadas en virtud del apartado e) del artículo 1057 del presente título, no mermarán ni lesionarán los derechos ya existentes del solicitante o del titular o los que surjan posteriormente sobre el objeto de la renunciación, ni su derecho a registrarlos en otra solicitud si el objeto de la renunciación posee o adquiere carácter distintivo para sus productos o servicios.

*Certificados de registro***1057.**— a) Expedición y forma

Los certificados de registro de marcas inscritas en el registro principal se expedirán en nombre de los Estados Unidos de América, con el sello de la Oficina de Patentes y Marcas, y serán firmados por el Director o estampados con su firma, y su expediente se mantendrá en los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas. En el registro se reproducirán la marca y el Estado en que se haya inscrito la marca en el registro principal en virtud del presente capítulo, la fecha de primer uso de la marca, la fecha de primer uso de la marca en el comercio, los productos o servicios concretos para los que se haya registrado, el número y fecha de registro, la duración del registro, la fecha en que la Oficina de Patentes y Marcas haya recibido la solicitud de registro y todas las condiciones y limitaciones que puedan imponerse en el registro.

b) El certificado como presunción de prueba

Los certificados de registro de una marca en el registro principal contemplado en el presente capítulo constituirán presunción de prueba de la validez de la marca registrada y de su registro, de que la marca es propiedad del titular y del derecho exclusivo del titular a usar



la marca registrada en el comercio en los productos o servicios indicados en el certificado o en relación con ellos, en las condiciones o limitaciones indicadas en el certificado.

c) Consideración de la solicitud de registro de la marca como uso efectivo

Con sujeción al registro de la marca en el registro principal contemplado en el presente capítulo, la presentación de la solicitud de registro de esa marca constituirá un uso efectivo de la misma, lo que conferirá un derecho de prioridad con efecto a escala nacional para los productos o servicios mencionados en el registro o en relación con ellos frente a cualquier otra persona, excepto aquellas cuya marca no haya sido abandonada y que, antes de dicha presentación,

1) hayan utilizado la marca;

2) hayan presentado una solicitud de registro de la marca que esté pendiente de registro o haya dado lugar a su registro, o

3) hayan presentado una solicitud de registro de la marca en el extranjero que les haya conferido un derecho de prioridad, y hayan presentado en el plazo establecido en el apartado *d)* del artículo 1126 del presente título una solicitud de registro de la marca que esté pendiente de aprobación o que haya dado lugar a su registro.

d) Expedición al cesionario

Podrá expedirse un certificado de registro de marca al cesionario del solicitante, pero la cesión deberá haber sido inscrita previamente en la Oficina de Patentes y Marcas. En caso de cambio de titularidad, el Director expedirá a dicho cesionario, a petición del titular y sobre la base de elementos concluyentes y mediante el pago de la tasa correspondiente, un nuevo certificado de registro de la marca a nombre del cesionario por el tiempo restante del período de protección original.

e) Renuncia, anulación o modificación por parte del titular

A solicitud del titular, el Director podrá permitir la anulación por renuncia de cualquier registro, tras lo cual se hará constar tal circunstancia en los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas. A solicitud del titular y previo pago de la tasa correspondiente, el Director podrá permitir por motivos válidos la modificación de un registro o la renuncia a parte de éste: siempre que dicha modificación o renuncia no modifique sustancialmente el carácter de la marca. Se realizará la inscripción correspondiente en los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas y en el certificado de registro o en una copia certificada, si el certificado se ha perdido o destruido.

f) Pruebas basadas en copias de los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas

Las copias de los archivos, libros, documentos o dibujos relativos a las marcas que sean propiedad de la Oficina de Patentes y Marcas, y las copias de los registros, autenticados con el sello de la Oficina de Patentes y Marcas y certificados por el Director o en su nombre por un funcionario de la Oficina debidamente designado por el Director, constituirán pruebas en



todos los casos en que los originales constituyan pruebas; podrán recibir dichas copias todas las personas que las soliciten y paguen la tasa correspondiente.

g) Corrección de los errores de la Oficina de Patentes y Marcas

Cuando se descubra en los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas un error importante en un registro imputable a la Oficina, se expedirá gratuitamente un certificado en el que se indicará el hecho y naturaleza de dicho error, y se registrará, adjuntándose una copia impresa del mismo a cada copia impresa del certificado de registro, y a partir de entonces el registro así corregido tendrá el mismo efecto que si hubiera sido expedido originalmente en la forma corregida, o podrá expedirse gratuitamente un nuevo certificado a discreción del Director. Todos los certificados de corrección expedidos anteriormente de conformidad con las normas de la Oficina de Patentes y Marcas y los registros a los que vayan adjuntos tendrán la misma validez y los mismos efectos que si hubieran sido expedidos de conformidad con la autorización específica de la normativa aplicable.

h) Corrección de errores del solicitante

Cuando se haya cometido un error en un registro y se demuestre que dicho error fue cometido de buena fe por el solicitante, el Director estará facultado para expedir un certificado de corrección o un nuevo certificado, a su discreción, previo pago de la tasa correspondiente, siempre que la corrección no implique cambios en el registro que exijan volver a publicar la marca.

Duración

1058.— a) En general

Todos los registros tendrán una validez de 10 años, salvo que el Director anule el registro de una marca por incumplimiento de lo dispuesto en el apartado b) del presente artículo al expirar los plazos siguientes, según proceda:

1) En el caso de los registros expedidos en virtud de lo dispuesto en el presente capítulo, al final del sexto año a partir de la fecha de registro.

2) En el caso de los registros publicados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 1062 del presente título, al final del sexto año a partir de la fecha de publicación contemplada en dicho artículo.

3) En el caso de todos los registros, al final de cada período sucesivo de diez años a partir de la fecha de registro.

b) Declaración jurada de uso continuado

Durante el período de un año inmediatamente anterior al final del período aplicable contemplado en el apartado a) del presente artículo, el titular del registro deberá pagar la tasa correspondiente y presentar ante la Oficina de Patentes y Marcas:

1) una declaración jurada en la que se indiquen los productos o servicios mencionados en el registro en los cuales o en relación con los cuales se usa la marca en el comercio y tantas muestras o facsímiles que demuestren el uso actual de la marca como el Director considere necesarios, o bien

2) una declaración jurada en la que se indiquen los productos o servicios mencionados en el registro en los cuales o en relación con los cuales no se usa la marca en el comercio y que demuestre que dicha falta de uso se debe a circunstancias especiales que la justifiquen y que no se debe a la intención de renunciar a la marca.

c) Plazo de gracia para la presentación de documentos; defectos

1) El titular del registro gozará de un plazo de gracia de seis meses a partir del final del período aplicable contemplado en el apartado a) del presente artículo para presentar los documentos mencionados en el mismo. A tal efecto, deberá pagarse un recargo que establecerá el Director.

2) Si los documentos presentados en virtud del presente artículo presentan algún defecto, éste podrá subsanarse después del período establecido y dentro del plazo previsto tras la notificación del defecto. A tal efecto, deberá pagarse un recargo que establecerá el Director.

d) Aviso de la obligación de presentar una declaración jurada

A cada certificado de registro y notificación de publicación contemplados en el apartado c) del artículo 1062 del presente título se adjuntará un aviso especial sobre la obligación de presentar declaraciones juradas en virtud del presente artículo.

e) Notificación de admisión o rechazo de declaraciones juradas

El Director comunicará a los titulares que presenten una de las declaraciones juradas exigidas en el presente artículo la admisión o rechazo de dicha declaración por parte del Comisionado^[1], y en caso de rechazo, los motivos del mismo.

f) Designación de un residente para recibir avisos y notificaciones

Si el titular no tiene domicilio en los Estados Unidos, designará mediante un documento por escrito presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas el nombre y dirección de una persona residente en los Estados Unidos que pueda recibir avisos o notificaciones relativos a procedimientos que afecten a la marca. Los avisos o notificaciones podrán ser notificados a la persona designada mediante una copia entregada en persona o enviada por correo a la dirección indicada en la última designación presentada. Si no es posible encontrar a la persona designada en la dirección indicada en la última designación, dichos avisos o notificaciones podrán ser enviados al Director.

[1] Así figura en el original. Probablemente se trata del "Director".

Renovación del registro

1059.— a) Período de renovación; plazo para la renovación



Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1058 del presente título, cada registro podrá renovarse por períodos de diez años al final de cada período sucesivo de diez años a partir de la fecha de registro, previo pago de la tasa correspondiente y presentación de una solicitud por escrito, en la forma que establezca el Director. Dicha solicitud podrá hacerse en cualquier momento durante el año anterior al final de cada período sucesivo de diez años para el cual se haya expedido o renovado el registro, o dentro del período de gracia de seis meses a partir del final de cada período sucesivo de diez años, previo pago de una tasa y del recargo correspondiente. Si una solicitud presentada en virtud del presente artículo presenta defectos, éstos podrán subsanarse dentro del plazo establecido después de su notificación, previo pago del recargo correspondiente.

b) Notificación de la denegación de renovación

Si el Director deniega la renovación del registro, deberá comunicar al titular la negativa del Comisionado^[1] y los motivos de ello.

c) Designación de un residente para recibir avisos y notificaciones

Si el titular no tiene domicilio en los Estados Unidos, designará mediante un documento por escrito presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas el nombre y dirección de una persona residente en los Estados Unidos que pueda recibir avisos o notificaciones relativos a procedimientos que afecten a la marca. Los avisos o notificaciones podrán ser notificados a la persona designada mediante una copia entregada en persona o enviada por correo a la dirección indicada en la última designación presentada. Si no es posible encontrar a la persona designada en la dirección indicada en la última designación, dichos avisos o notificaciones podrán ser enviados al Director.

[1] Así figura en el original. Probablemente se trata del “Director”.

Cesión

1060.— *a)* Las marcas registradas o las marcas para las que se ha presentado una solicitud de registro podrán cederse con el fondo de comercio de la empresa que use la marca o con aquella parte del fondo de comercio de la empresa que esté relacionada con el uso de la marca y simbolizada por ésta. No obstante lo dispuesto en la frase anterior, las solicitudes de registro de marca contempladas en el apartado *b)* del artículo 1051 del presente título no podrán cederse antes de la presentación de una modificación contemplada en el apartado *c)* del artículo 1051 del presente título para poner la solicitud en conformidad con lo dispuesto en el apartado *a)* del presente título o de la presentación de la declaración verificada de uso contemplada en el apartado *d)* del artículo 1051 del presente título, excepto en el caso de las cesiones a un sucesor de la empresa del solicitante o de la parte de ésta a la que pertenece la marca, si dicha empresa existe y sigue en funcionamiento. Para toda cesión autorizada por el presente artículo no será necesario incluir el fondo de comercio de la empresa relacionada con el uso de cualquier otra marca utilizada por la empresa o simbolizada por dicha marca o por el nombre o el estilo con el que ejecuta sus operaciones dicha empresa. Las cesiones se realizarán mediante instrumentos escritos debidamente formalizados. El acuse de recibo constituirá una presunción de prueba de la ejecución de la cesión, y una vez que la



información obligatoria relativa a la cesión se registre en la Oficina de Patentes y Marcas, dicho registro servirá de presunción de prueba de su ejecución. La cesión será nula respecto a cualquier comprador posterior que no haya recibido un aviso formal para su debida consideración, a menos que la información obligatoria relativa a la cesión se registre en la Oficina de Patentes y Marcas en un plazo de tres meses a partir de la fecha de cesión o antes de la cesión. La Oficina de Patentes y Marcas mantendrá un archivo con la información relativa a las cesiones en la forma que establezca el Director.

b) Los cesionarios que no tengan domicilio en los Estados Unidos, designarán mediante un documento por escrito presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas el nombre y dirección de una persona residente en los Estados Unidos que pueda recibir avisos o notificaciones relativos a procedimientos que afecten a la marca. Los avisos o notificaciones podrán ser notificados a la persona designada mediante una copia entregada en persona o enviada por correo a la dirección indicada en la última designación presentada. Si no es posible encontrar a la persona designada en la dirección indicada en la última designación, dichos avisos o notificaciones podrán ser enviados al Director.

Expedición de atestaciones y verificaciones

1061. Las atestaciones y verificaciones exigidas en virtud del presente capítulo podrán hacerse ante cualquier persona autorizada por la ley para tomar juramento en los Estados Unidos o, si se realizan en el extranjero, ante cualquier funcionario diplomático o consular de los Estados Unidos o ante cualquier funcionario autorizado para tomar juramento en el país extranjero en cuestión, cuya autorización se corrobore mediante un certificado de un funcionario diplomático o consular de los Estados Unidos, o una apostilla de un funcionario designado por un país extranjero que, en virtud de un tratado o convenio, conceda el mismo efecto que las apostillas de los funcionarios designados en los Estados Unidos, y serán válidas si cumplen la legislación del Estado o país en que se realicen.

Publicación

1062.— a) Examen y publicación

Tras la presentación de una solicitud de registro y el pago de la tasa correspondiente, el Director remitirá la solicitud al examinador encargado del registro de marcas, quien procederá a su examen y, si durante dicho examen se observara que el solicitante tiene derecho al registro o tuviera derecho al registro tras la aceptación de la declaración de uso contemplada en el apartado d) del artículo 1051 del presente título, el Director ordenará la publicación de la marca en el Boletín Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas; no obstante, en el caso de los solicitantes que aleguen uso simultáneo o en el caso de las solicitudes que sean objeto de colisión con arreglo al artículo 1066 del presente título, la marca, si por lo demás es registrable, podrá publicarse siempre que se determinen los derechos de las partes en ese procedimiento.



b) Denegación del registro; modificación de la solicitud; renuncia a la marca

Si el examinador dictamina que el solicitante no tiene derecho al registro, le comunicará ese dictamen y le informará de los motivos de ello. El solicitante tendrá un plazo de seis meses para responder o modificar su solicitud, en cuyo caso ésta volverá a ser examinada. Este procedimiento se podrá repetir hasta que

1) el examinador deniegue definitivamente el registro de la marca, o

2) el solicitante no responda o no modifique su solicitud ni interponga recurso en un plazo de seis meses, tras lo cual se considerará que ha renunciado a la solicitud, a menos que pueda demostrarse, a satisfacción del Director, que el retraso de la respuesta no fue intencional, en cuyo caso podrá prorrogarse ese plazo.

c) Nueva publicación de las marcas registradas con arreglo a la legislación anterior

Los titulares de marcas registradas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 3 de marzo de 1881 o la Ley de 20 de febrero de 1905 podrán presentar ante el Director, en cualquier momento antes de que expire el registro de dichas marcas y previo pago de la tasa correspondiente, una declaración jurada en la que se indiquen los productos mencionados en el registro en los que se usa dicha marca en el comercio y se señale que el titular reivindica los beneficios del presente capítulo para dicha marca. El Director publicará en el Boletín Oficial una notificación de dicha declaración jurada con una reproducción de la marca en cuestión, e informará al titular de dicha publicación y de los requisitos de la declaración jurada sobre el uso o falta de uso contemplada en el apartado b) del artículo 1058 del presente título. Las marcas publicadas en virtud del presente apartado no estarán sometidas a lo dispuesto en el artículo 1063 del presente título.

Oposición al registro

1063.— a) Toda persona que considere que resultará perjudicada por la inscripción de una marca en el registro principal, como consecuencia entre otros motivos de la pérdida de prestigio contemplada en el apartado c) del artículo 1125 del presente título, podrá presentar, previo pago de la tasa correspondiente, una oposición contra la marca cuyo registro se solicita ante la Oficina de Patentes y Marcas, en la que indique los motivos de la oposición, dentro de un plazo de treinta días a partir de la fecha de publicación prevista en el apartado a) del artículo 1062 del presente título de la marca cuyo registro se solicita. Mediante petición por escrito presentada antes de que hayan transcurrido los treinta días, el plazo para presentar la oposición se prorrogará por otros treinta días, y el Director podrá conceder nuevas prórrogas para la presentación de oposición por alguna causa justificada, siempre que se soliciten antes de que expire la prórroga en curso. El Director notificará al solicitante cada prórroga del plazo concedido para presentar oposición. La oposición podrá modificarse en las condiciones que establezca el Director.

b) A menos que prospere la oposición al registro:

1) una marca que cumpla los requisitos para ser inscrita en el registro principal en virtud de una solicitud presentada con arreglo al apartado a) del artículo 1051 o al



artículo 1126 del presente título, se registrará en la Oficina de Patentes y Marcas, y se expedirá un certificado de registro y se publicará una notificación de registro en el Boletín Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas, o bien

2) se expedirá una notificación de admisibilidad al solicitante en caso de que éste haya solicitado el registro en virtud del apartado *b)* del artículo 1051 del presente título.

Anulación del registro

1064. Toda persona que considere que puede verse perjudicada por el registro de una marca en el registro principal establecido por el presente capítulo o con arreglo a la Ley de 3 de marzo de 1881 o la Ley de 20 de febrero de 1905, como consecuencia entre otros motivos de la pérdida de prestigio contemplada en el apartado *c)* del artículo 1125 del presente título, podrá presentar una solicitud de declaración de nulidad en la que exponga los motivos de la misma, previo pago de la tasa correspondiente:

1) En un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro de la marca con arreglo al presente capítulo.

2) En un plazo de cinco años a partir de la fecha de publicación contemplada en el apartado *c)* del artículo 1062 del presente título de una marca registrada con arreglo a la Ley de 3 de marzo de 1881 o la Ley de 20 de febrero de 1905.

(3) En cualquier momento, en caso de que la marca registrada se convierta en un nombre genérico para los productos o servicios para los que haya sido registrada, o para parte de ellos, o sea necesaria para obtener un resultado técnico o se haya renunciado a ella, o su registro se haya obtenido de forma fraudulenta o en contravención de lo dispuesto en el artículo 1054 o en los apartados *a)*, *b)* o *c)* del artículo 1052 del presente título para un registro con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo, o en contravención de disposiciones prohibitorias similares de Leyes anteriores para un registro con arreglo a lo dispuesto en ellas, o en caso de que la marca registrada sea utilizada por el titular o con el permiso de éste de modo que falsee el origen de los productos o servicios en los cuales, o en relación con los cuales, se use la marca. En caso de que la marca registrada se convierta en un nombre genérico para una parte de los productos o servicios para los que haya sido registrada, únicamente se podrá presentar una solicitud de nulidad del registro para dichos productos o servicios. No se considerará que una marca registrada constituye un nombre genérico de los productos o servicios tan sólo por el hecho de que se utilice como nombre de un único producto o servicio o para identificarlo. El factor decisivo para determinar si la marca registrada se ha convertido en un nombre genérico de los productos o servicios en los cuales o en relación con los cuales ha sido utilizada será el significado primordial que tiene la marca registrada para el público interesado y no la motivación del comprador.

4) En cualquier momento, si la marca ha sido registrada con arreglo a la Ley de 3 de marzo de 1881 o la Ley de 20 de febrero de 1905 y no ha sido publicada de conformidad con lo dispuesto en el apartado *c)* del artículo 1062 del presente título.

5) En cualquier momento, en el caso de las marcas de certificación cuando el titular



- A) no controle o no pueda ejercer lícitamente el control sobre el uso de dicha marca, o
- B) emprenda la producción o comercialización de cualquiera de los productos o servicios para los cuales se haya solicitado la marca, o
- C) permita el uso de la marca de certificación para usos distintos a la certificación, o
- D) se niegue de forma discriminada a certificar o a seguir certificando los productos o servicios de cualquier persona que cumpla las normas o condiciones que certifique dicha marca,

sin perjuicio de que la Comisión Federal de Comercio podrá solicitar la nulidad de cualquier marca inscrita en el registro principal establecido por el presente capítulo por los motivos indicados en los párrafos 3) y 5) del presente artículo, y no se reclamará el pago de la tasa correspondiente. Nada de lo dispuesto en el párrafo 5) prohibirá al titular el uso de su marca de certificación en la publicidad o para promover el reconocimiento del programa de certificación o de los productos o servicios que cumplen las normas de certificación del titular. Estos usos de la marca de certificación no constituirán motivo de anulación con arreglo al párrafo 5), siempre que el propio titular no produzca, fabrique o venda por sí mismo alguno de los productos o servicios certificados a los que se aplique su marca de certificación idéntica.

Incontestabilidad del derecho a usar la marca en determinadas condiciones

1065. Excepto por uno de los motivos por los que pueda presentarse una solicitud de nulidad en cualquier momento en virtud de los párrafos 3) y 5) del artículo 1064 del presente título y salvo que el uso de una marca inscrita en el registro principal viole un derecho válido adquirido con arreglo a la legislación de cualquier Estado o Territorio por medio del uso continuado de una marca o nombre comercial desde una fecha anterior a la fecha de registro de esa marca con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo, será incontestable el derecho del titular a usar dicha marca registrada en el comercio para los productos o servicios para los que la marca haya sido usada de forma continuada durante cinco años a partir de la fecha de dicho registro y siga utilizándose en el comercio, siempre que:

(1) no se haya dictado una resolución definitiva en contra de la reivindicación de propiedad del titular sobre dicha marca para tales productos o servicios o del derecho del titular a registrar o mantener la marca en el registro, y

(2) no se haya abierto un procedimiento relacionado con dichos derechos ante la Oficina de Patentes y Marcas o un tribunal y no se haya dictado una resolución definitiva, y

3) se haya presentado una declaración jurada ante el Director en un plazo de un año a partir de la expiración de cualquier período de cinco años en la que se indiquen los productos o servicios mencionados en el registro en los cuales o en relación con los cuales la marca ha estado en uso continuo durante ese período de cinco años consecutivos y se sigue utilizando en el comercio, y que se han cumplido los demás requisitos contemplados en los párrafos 1) y 2) del presente artículo y



4) no se adquiriera un derecho incontestable sobre una marca que sea el nombre genérico de los productos o servicios para los que haya sido registrada o de una parte de ellos.

Siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el presente artículo, el derecho incontestable respecto de una marca registrada en virtud del presente capítulo se aplicará a las marcas registradas en virtud de la Ley de 3 de marzo de 1991 o la Ley de 20 de febrero de 1905 cuando se presente la declaración jurada necesaria ante el Director en un plazo de un año a partir de la expiración de cualquier período de cinco años consecutivos a partir de la fecha de publicación de una marca con arreglo a lo dispuesto en el apartado c) del artículo 1062 del presente título.

El Director confirmará al titular que presente la declaración jurada preceptiva que ésta ha sido presentada.

Colisión; declaración del Director

1066. Previa petición en la que se demuestre la existencia de circunstancias extraordinarias, el Director podrá declarar que se produce colisión cuando se solicite el registro de una marca similar a la marca registrada con anterioridad por un tercero, o cuyo registro ha sido solicitado con anterioridad por un tercero, hasta el punto de que puede inducir a confusión, error o engaño al utilizarse en los productos o servicios del solicitante o en relación con ellos. No se declarará colisión entre una solicitud y el registro de una marca cuyo derecho de uso haya devenido incontestable.

Colisión, oposición y procedimiento de registro de uso simultáneo o de anulación, notificación; Sala de Oposición y de Recurso sobre Marcas

1067.— *a)* En todos los casos de colisión, oposición al registro, solicitud de registro como usuario simultáneo lícito o solicitud de nulidad del registro de una marca, el Director informará a todas las partes y encargará a la Sala de Oposición y de Recurso sobre Marcas que dictamine y resuelva sobre los respectivos derechos de registro.

b) La Sala de Oposición y de Recurso sobre Marcas estará integrada por el Director, el Comisionado de Patentes, el Comisionado de Marcas y jueces administrativos en materia de marcas designados por el Director.

Poderes del Director en caso de colisión, oposición y procedimiento de registro de uso simultáneo o de anulación

1068. En esos procedimientos, el Director podrá denegar el registro de la marca objeto de oposición, anular el registro total o parcialmente, modificar la solicitud o el registro limitando de los productos o servicios mencionados en ellos, restringir o rectificar de otro modo la inscripción de una marca registrada en el registro, denegar el registro de toda marca susceptible de colisión, o registrar la marca o las marcas de la persona o personas que tengan derechos sobre ellas en la forma en que los derechos de las partes contempladas en el presente capítulo se establezcan en los procedimientos; no obstante, en el caso del registro de una



marca basada en el uso simultáneo, el Director determinará y establecerá las condiciones y limitaciones previstas en el apartado *d*) del artículo 1052 del presente título. Sin embargo, no se dictará resolución definitiva a favor del solicitante en virtud del apartado *b*) del artículo 1051 del presente título antes de que se registre la marca, si el solicitante no puede prevalecer sin demostrar el uso efectivo de conformidad con lo dispuesto en el apartado *c*) del artículo 1057 del presente título.

Aplicación de principios equitativos en los procedimientos entre las partes

1069. En todos los procedimientos entre las partes se podrán considerar y aplicar principios equitativos de negligencia procesal, acción innegable y aquiescencia, cuando sean aplicables.

Recursos contra las decisiones de los examinadores ante la Sala de Oposición y de Recurso sobre Marcas

1070. Se podrá presentar recurso ante la Sala de Oposición y de Recurso sobre Marcas contra cualquier decisión definitiva del examinador encargado del registro de marcas, previo pago de la tasa correspondiente.

Recurso ante los tribunales

1071.— *a*) Personas con derecho a recurrir; Tribunal de Apelación de los Estados Unidos del Circuito Federal; renuncia a iniciar acciones civiles; recurso a la acción civil por la parte contraria; procedimiento

1) El solicitante del registro de una marca que sea parte en un procedimiento de colisión, en un procedimiento de oposición, en una solicitud de registro como usuario simultáneo lícito, en un procedimiento de anulación, el titular que haya presentado la declaración jurada contemplada en el artículo 1058 del presente título o el solicitante de renovación que no esté satisfecho con la decisión del Director o de la Sala de Oposición y de Recurso sobre Marcas podrá recurrir ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos del Circuito Federal, renunciando así a su derecho a proceder según lo dispuesto en el apartado *b*) del presente artículo; no obstante, dicho recurso será desestimado si cualquiera de las partes contrarias en el procedimiento, aparte del Director, notifica a este último, en un plazo de veinte días a partir de la fecha en que la parte recurrente ha presentado el escrito de recurso con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2) del presente artículo, que opta por que el resto del procedimiento se realice de conformidad con lo dispuesto en el apartado *b*) del presente artículo. Acto seguido, la parte recurrente tendrá treinta días para iniciar una acción civil en virtud del apartado *b*) del presente artículo, y de no hacerlo la decisión recurrida registrará el resto del procedimiento.

2) Al presentar un recurso ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos del Circuito Federal, la parte recurrente deberá presentar ante la Oficina de Patentes y Marcas un escrito de recurso dirigido al Director, en el plazo que establezca el Director a partir de la fecha de la decisión recurrida, plazo que no será en ningún caso inferior a 60 días.



3) El Director transmitirá al Tribunal de Apelación de los Estados Unidos del Circuito Federal una lista certificada de los documentos que obren en el expediente de la Oficina de Patentes y Marcas. El Tribunal podrá solicitar al Director que le transmita los originales o copias certificadas de dichos documentos durante el procedimiento de recurso. En los procedimientos a petición de parte interesada, el Director deberá suministrar a dicho tribunal una breve explicación de los motivos de la decisión de la Oficina de Patentes y Marcas, en la que aborde todas las cuestiones objeto del recurso. Antes de la vista del recurso, el Tribunal notificará la fecha y el lugar de la audiencia al Director y a las partes en el recurso.

4) El Tribunal de Apelación de los Estados Unidos del Circuito Federal examinará la decisión impugnada sobre la base del expediente en poder de la Oficina de Patentes y Marcas. Tras llegar a una decisión, el tribunal remitirá al Director una notificación oficial en la que figure su dictamen, la cual será inscrita en el expediente de la Oficina de Patentes y Marcas y regirá el resto del procedimiento. No obstante, no se dictará resolución definitiva a favor del solicitante en virtud del apartado *b)* del artículo 1051 del presente título antes de que se registre la marca, si el solicitante no puede prevalecer sin demostrar el uso efectivo de conformidad con lo dispuesto en el apartado *c)* del artículo 1057 del presente título.

b) Acción civil; personas con derecho a ejercerla; competencia del tribunal; personalidad jurídica del Director; procedimiento

1) En caso de que una persona autorizada en el apartado *a)* del presente artículo a recurrir ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos del Circuito Federal se sienta insatisfecha con la decisión del Director o de la Sala de Oposición y de Recurso sobre Marcas, podrá iniciar una acción civil si ésta se incoa en el plazo que establezca el Director a partir de dicha decisión, que no podrá ser inferior a sesenta días, o en el plazo establecido en el apartado *a)* del presente artículo, a menos que se haya presentado recurso ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos del Circuito Federal. El Tribunal podrá resolver que un solicitante tiene derecho al registro de la solicitud en cuestión, que el registro en cuestión debe anularse, o dictaminar sobre toda otra cuestión que exija el procedimiento en función de los hechos del caso. Tal resolución autorizará al Director a adoptar las medidas necesarias con arreglo a lo dispuesto en la ley. No obstante, no se dictará resolución definitiva a favor de un solicitante en virtud del apartado *b)* del artículo 1051 del presente título antes de que se registre la marca, si el solicitante no puede prevalecer sin demostrar el uso efectivo de conformidad con lo dispuesto en el apartado *c)* del artículo 1057 del presente título.

2) El Director no será parte en los procedimientos entre las partes contemplados en el presente apartado, pero el secretario del tribunal en que se presente la demanda le notificará que ésta ha sido presentada y tendrá derecho a intervenir en el proceso.

3) En aquellos casos en que no exista parte contraria se remitirá una copia de la demanda al Director y, a menos que el tribunal considere que las costas del procedimiento no son razonables, todas correrán a cargo de la parte que inicie la acción, independientemente de que la resolución definitiva le sea favorable o no. En las demandas presentadas con arreglo al presente apartado, el archivo de la Oficina de Patentes y Marcas se admitirá a propuesta de cualquiera de las partes, en las condiciones que imponga el tribunal con respecto a las costas,

los gastos y el conainterrogatorio de testigos, sin perjuicio del derecho de las partes a presentar otros testimonios. Los testimonios y documentos del archivo de la Oficina de Patentes y Marcas, de ser admitidos, tendrán el mismo efecto que si se hubieran presentado desde el inicio del proceso.

4) Cuando exista una parte contraria, dicha demanda podrá incoarse contra la parte interesada que figure en el archivo de la Oficina de Patentes y Marcas en el momento de la decisión impugnada, pero cualquier parte interesada podrá ser parte en la acción. Si las partes contrarias residen en distritos que no se encuentran dentro del mismo Estado, o si una de las partes contrarias reside en un país extranjero, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos correspondiente al Distrito de Columbia será competente y podrá citar a comparecer a las partes contrarias que remitirá al alguacil del distrito en que resida cualquier parte contraria. Las citaciones dirigidas a partes contrarias residentes en países extranjeros se notificarán mediante publicación o de la manera en que disponga el tribunal.

El registro en calidad de notificación efectiva de reivindicación de la titularidad

1072. El registro de una marca en el registro principal de conformidad con lo contemplado en el presente capítulo o con arreglo a la Ley de 3 de marzo de 1881 o la Ley de 20 de febrero de 1905, constituirá una notificación efectiva de la reivindicación de la titularidad de dicha marca por parte del titular.

Subcapítulo II
El registro complementario

Registro complementario

1091.— a) Marcas registrables

Además del registro principal, el Director seguirá manteniendo el registro contemplado en el apartado *b)* del artículo 1 de la Ley de 19 de marzo de 1920, denominada Ley de aplicación de determinadas disposiciones de la Convención para la protección de marcas de fábrica y de comercio, firmada en la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, el 29 de agosto de 1910 y para otros fines (*An Act to give effect to certain provisions of the convention for the protection of trademarks and commercial names, made and signed in the city of Buenos Aires, in the Argentine Republic, August 20, 1910, and for other purposes*), que se denominará registro complementario. Todas las marcas que sirvan para distinguir los productos o servicios del solicitante y que no puedan inscribirse en el registro principal contemplado en el presente capítulo, salvo las declaradas irregistrables en virtud de los apartados *a)*, *b)*, *c)*, *d)* y el párrafo 3) del apartado *e)* del artículo 1052 del presente título, que su titular utilice de forma lícita en el comercio en cualquier producto o servicio o en relación con ellos, podrán inscribirse en el registro complementario, previo pago de la tasa correspondiente, si cumplen lo dispuesto en los apartados *a)* y *e)* del artículo 1051 del presente título, en la medida que sean aplicables. Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá la inscripción en el registro complementario de una marca que sirva para distinguir



los productos o servicios del solicitante y que no pueda ser inscrita en el registro principal contemplado en el presente capítulo, que sea declarada irregistrable en virtud del párrafo 3) del apartado e) del artículo 1052 del presente título, si el titular de dicha marca la ha usado de forma lícita en el comercio en cualquier producto o servicio, o en relación con ellos, desde antes del 8 de diciembre de 1993.

b) Solicitud y procedimiento de registro

Tras la presentación de una solicitud de inscripción en el registro complementario y el pago de la tasa correspondiente, el Director remitirá la solicitud al examinador encargado del registro de marcas, quien procederá a su examen, y si tras dicho examen se observara que el solicitante tiene derecho al registro, se procederá al mismo. Si se decide que el solicitante no tiene derecho al registro, se aplicará lo dispuesto en el apartado b) del artículo 1062 del presente título.

c) Naturaleza de la marca

A efectos de la inscripción en el registro complementario, una marca podrá estar compuesta por cualquier marca de producto, símbolo, etiqueta, envase, configuración de productos, nombre, palabra, consigna, frase, apellido, nombre geográfico, numeral, ^[1] dispositivo, cualquier elemento que, en su conjunto, no sea necesario para obtener un resultado técnico, o cualquier combinación de los elementos anteriores; sin embargo, dicha marca deberá servir para distinguir los productos o servicios del solicitante.

[1] Así figura en el original.

Publicación; imposibilidad de oposición; anulación

1092. Las marcas destinadas al registro complementario no se publicarán a efectos de oposición ni serán susceptibles de oposición, sino que se publicarán en el momento de su registro en el Boletín Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas. En caso de que una persona considere que la inscripción de una marca en este registro le perjudica o perjudicará, como consecuencia entre otros motivos de una pérdida de reputación en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 1125 del presente título, podrá solicitar la anulación de dicho registro al Director, previo pago de la tasa correspondiente y presentando una petición en la que indique los motivos de ello. El Director remitirá dicha solicitud a la Sala de Oposición y de Recurso sobre Marcas, que la notificará al titular. Si tras la audiencia ante la Sala se determina que el titular no tiene derecho al registro o que la marca ha sido abandonada, el Director anulará el registro. No obstante, no se dictará resolución definitiva a favor del solicitante en virtud del apartado b) del artículo 1051 del presente título antes de que se registre la marca, si el solicitante no puede prevalecer sin demostrar el uso efectivo de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artículo 1057 del presente título.



Diferencia preceptiva entre los certificados de registro de marcas inscritas en el registro principal y en el complementario

1093. Los certificados de registro de las marcas inscritas en el registro complementario deberán ser manifiestamente diferentes de los certificados expedidos para las marcas inscritas en el registro principal.

Disposiciones del presente capítulo aplicables a los registros inscritos en el registro complementario

1094. Las disposiciones del presente capítulo regirán, en la medida en que sean aplicables, las solicitudes de registro y la inscripción en el registro complementario, así como las correspondientes al registro principal, pero las solicitudes e inscripciones en el registro complementario no serán objeto de las disposiciones previstas en el apartado *b)* del artículo 1051, los apartados *e)* y *f)* del artículo 1052, los apartados *b)* y *c)* del artículo 1057, el apartado *a)* del artículo 1062, los artículos 1063 a 1068, inclusive, y los artículos 1072, 1115 y 1124 del presente título ni gozarán de las ventajas contempladas en ellos.

No exclusión de la inscripción en el registro principal

1095. La inscripción de una marca en el registro complementario, o con arreglo a la Ley de 19 de marzo de 1920, no impedirá que el titular la inscriba en el registro principal establecido por el presente capítulo. La inscripción de una marca en el registro complementario no equivaldrá a admitir que la marca no ha adquirido carácter distintivo.

Imposibilidad de utilizar la inscripción en el registro complementario para detener las importaciones

1096. La inscripción en el registro complementario, o con arreglo a la Ley de 19 de marzo de 1920, no podrá inscribirse en el Departamento del Tesoro ni utilizarse para detener las importaciones.

Subcapítulo III Disposiciones generales

Notificación de registro; exposición con la marca; recuperación del lucro cesante y de daños y perjuicios en las demandas por infracción

1111. No obstante lo dispuesto en el artículo 1072 del presente título, el titular de una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas podrá indicar al público que su marca está registrada colocando junto a la marca las palabras «Registered in U.S. Patent and Trademark Office» o «Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.», o la letra R rodeada de un círculo; en las demandas por infracción contempladas en el presente capítulo los titulares que no hagan esta indicación no podrán recuperar el lucro cesante o los daños y perjuicios en virtud de lo

dispuesto en el presente capítulo, a menos que el demandado haya tenido conocimiento efectivo del registro.

Clasificación de productos y servicios; registro en varias clases

1112. El Director podrá establecer una clasificación de productos y servicios para facilitar la labor de la administración de la Oficina de Patentes y Marcas, pero no podrá limitar ni extender los derechos del solicitante o del titular. El solicitante podrá pedir el registro de una marca para todo producto o servicio en el cual o en relación con el cual utilice la marca en el comercio o tenga la intención de buena fe de hacerlo; no obstante, si la normativa adoptada por el Director permite la presentación de una solicitud de registro de una marca para productos o servicios pertenecientes a varias clases, deberá satisfacerse una tasa equivalente a la suma de las tasas correspondientes a la presentación de una solicitud para cada clase, y el Director podrá expedir un único certificado de registro para dicha marca.

Tasas

1113.— *a)* Solicitudes; servicios; materiales

El Director establecerá las tasas para la presentación y tramitación de una solicitud de registro de una marca de producto o de otro tipo, y para todos los demás servicios prestados y los materiales suministrados por la Oficina de Patentes y Marcas en relación con las marcas de producto y de otro tipo. El Director podrá ajustar cada año las tasas establecidas en virtud del presente apartado para reflejar, en el total, las fluctuaciones del Índice de Precios al Consumo ocurridas durante los doce meses precedentes, según dictamine el Secretario de Trabajo. Las variaciones inferiores al 1% no se tendrán en cuenta. Todas las tasas establecidas en virtud del presente artículo entrarán en vigor al menos 30 días después de que el aviso de la tasa se publique en el Registro Federal y en el Boletín Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas.

b) Exención del pago; productos indígenas

El Director podrá renunciar al cobro de las tasas por cualquier servicio o material relativo a las marcas de producto o de otro tipo en relación con una petición puntual de una dependencia u organismo gubernamental, o de cualquiera de sus funcionarios. El Consejo de Artes y Oficios Indígenas estará exento del pago de las tasas para registrar las marcas gubernamentales de autenticidad y calidad para productos indígenas o de determinadas tribus o grupos indígenas.

Recursos; infracción; infracción de buena fe cometida por impresores y editores

1114.—(1) Cualquier persona que, sin el consentimiento del titular:

a) use en el comercio una reproducción, falsificación, copia o imitación de una marca registrada en relación con la venta, oferta para la venta, distribución o publicidad de cualquiera de los productos o servicios en los que, o en relación con los que, ese uso pueda inducir a confusión, error o engaño, o



b) reproduzca, falsifique, copie o imite una marca registrada y aplique dicha reproducción, falsificación, copia o imitación a etiquetas, signos, impresiones, envases, envoltorios, receptáculos o anuncios destinados a ser utilizados en el comercio para o en relación con la venta, oferta para la venta, distribución o publicidad de los productos o servicios en los que, o en relación con los que, ese uso pueda inducir a confusión, error o engaño,

podrá ser objeto de una acción civil iniciada por el titular a fin de obtener las reparaciones mencionadas a continuación. Con arreglo al apartado b) del presente artículo, el titular no tendrá derecho a recuperar el lucro cesante o los daños y perjuicios a menos que los actos se hayan cometido a sabiendas de que dicha imitación tenía la intención de ser utilizada para inducir a confusión, error o engaño.

A efectos del presente párrafo, por «cualquier persona» se entenderán los Estados Unidos, todas sus organismos y dependencias, y todas las personas, sociedades, corporaciones u otras personas que actúen en nombre de los Estados Unidos y con la autorización y el consentimiento de los Estados Unidos, y cualquier Estado o dependencia de un Estado y los funcionarios o empleados de un Estado o dependencia de un Estado que actúen en el desempeño de su cargo oficial. Los Estados Unidos, todos sus organismos y dependencias, y todas las personas, sociedades, corporaciones y demás personas que actúen en nombre de los Estados Unidos y con la autorización y el consentimiento de los Estados Unidos, y cualquier Estado o dependencia, y sus funcionarios o empleados, estarán sujetos a lo dispuesto en el presente capítulo de la misma manera y en la misma medida que cualquier entidad no gubernamental.

2) No obstante lo dispuesto en el presente capítulo, los recursos concedidos al titular de un derecho violado en virtud del presente capítulo o a una persona que incoe una demanda en virtud de lo dispuesto en los apartados a) o d) del artículo 1125 del presente título se limitarán a los siguientes:

A) Si el infractor o el autor de la violación se dedica exclusivamente a la impresión de la marca o del elemento infractor por cuenta ajena y demuestra que ha cometido la infracción o la violación de buena fe, el titular del derecho violado o la persona que incoe la demanda en virtud de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 1125 del presente título únicamente tendrá derecho a solicitar una orden judicial que prohíba al infractor la impresión en el futuro.

B) En caso de que la infracción o la violación objeto de la demanda figure en un anuncio publicitario publicado en un periódico, revista u otra publicación periódica similar o en un medio de comunicación electrónico definido en el apartado 12) del artículo 2510 del título 18, los recursos del titular del derecho violado o de la persona que incoe la demanda contemplada en el apartado a) del artículo 1125 del presente título contra el editor o distribuidor de dicho periódico, revista u otra publicación periódica similar o medio de comunicación electrónico, se limitarán a solicitar una orden judicial que prohíba la presentación de dicho anuncio publicitario en futuros números de dichos periódicos, revistas o publicaciones periódicas similares o en las transmisiones futuras de ese medio de comunicación electrónico. Las limitaciones contempladas en el presente párrafo se aplicarán únicamente a los infractores de buena fe.



C) No podrán recurrir a medidas cautelares los titulares del derecho violado o las personas que incoen una demanda con arreglo a lo dispuesto en el apartado *a)* del artículo 1125 del presente título en relación con un número de un diario, revista u otra publicación periódica similar o medio de comunicación electrónico que contenga el elemento infractor, si las restricciones impuestas a la difusión de dicho elemento infractor en un número determinado de dicha publicación periódica o medio de comunicación electrónico pueden retrasar la entrega de dicho número o la transmisión de dicho medio de comunicación electrónico hasta después del momento normal de dicha entrega o transmisión, y dicho retraso se deba al método por el que se realiza habitualmente la publicación y distribución de esa publicación periódica o transmisión de ese medio de comunicación electrónico de acuerdo con las buenas prácticas comerciales, y no a un método o dispositivo adoptado para eludir lo dispuesto en el presente artículo o para evitar o retrasar la expedición de un mandato judicial o de un interdicto con respecto a dicho elemento infractor.

D)i)I) Los registradores de nombres de dominio, los administradores de registro de nombres de dominio u otras autoridades en materia de registro de nombres de dominio que tomen cualquier medida contemplada en el inciso ii) que afecte a un nombre de dominio no incurrirán en responsabilidad de tipo económico ante ninguna persona, ni podrán ser objeto de medidas cautelares salvo en el caso previsto en el subinciso II), por adoptar ese tipo de medidas, independientemente de que se dictamine finalmente que el nombre de dominio viola o menoscaba la marca.

II) Los registradores de nombres de dominio, los administradores de registro de nombres de dominio u otras autoridades en materia de registro de nombres de dominio mencionados en el subinciso I) podrán ser objeto de medidas cautelares únicamente en caso de que:

aa) no hayan presentado sin demora ante el tribunal en el que se haya presentado la demanda relativa al derecho a disponer del nombre de dominio documentos suficientes para que el tribunal establezca el control y la autoridad del tribunal en relación con el derecho a disponer del registro y uso del nombre de dominio;

bb) hayan transferido, suspendido o modificado de otro modo el nombre de dominio durante la tramitación de la demanda, excepto por orden del tribunal, o

cc) no hayan cumplido intencionalmente dicha orden del tribunal.

ii) Constituirá una medida mencionada en el subinciso I) del inciso i) cualquier acción consistente en la denegación del registro, la eliminación del registro, la transferencia, la inactivación temporal o la anulación permanente de un nombre de dominio:

I) de conformidad con una orden judicial dictada en virtud del apartado *d)* del artículo 1125 del presente título, o

II) al aplicar dicho administrador, registrador o autoridad una política razonable que prohíba el registro de un nombre de dominio que sea idéntico o similar hasta el punto de inducir a confusión con otra marca o la menoscabe.

iii) Los registradores de nombres de dominio, los administradores de registro de nombres de dominio u otras autoridades en materia de registro de nombres de dominio no serán responsables por daños y perjuicios en virtud del presente artículo por el registro o mantenimiento de un nombre de dominio de un tercero, salvo que se demuestre la intención de beneficiarse de mala fe de dicho registro o de su mantenimiento.

iv) Si un registrador, un administrador de registro u otra autoridad en materia de registro toma una medida mencionada en el inciso ii) basada en que otra persona ha afirmado falsamente y a sabiendas que un nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de inducir a confusión con una marca o la menoscaba, dicha persona será responsable de los daños y perjuicios, incluidas las costas y honorarios de abogados, en que haya incurrido el titular del nombre de dominio como consecuencia de esa medida. Asimismo, el tribunal podrá dictar medidas cautelares en interés del titular del nombre de dominio, incluida la reactivación del nombre de dominio o su cesión al titular.

v) El titular de un nombre de dominio que haya sido suspendido, bloqueado o transferido en virtud de una política contemplada en el subinciso II) del inciso ii) podrá iniciar una acción civil para demostrar que el registro o uso del nombre de dominio por parte de dicho titular no es ilícito en virtud del presente capítulo, previa notificación al titular de la marca. El tribunal podrá dictar medidas cautelares en interés del titular del nombre de dominio, incluida la reactivación del nombre de dominio o su transferencia al titular.

E) A efectos del presente párrafo:

i) por «infractor» se entenderá una persona que viole el apartado a) del artículo 1125 del presente título, y

ii) por «elemento infractor» se entenderá el elemento utilizado en la comisión de una violación con arreglo al apartado a) del artículo 1125 del presente título.

La inscripción en el registro principal como prueba del derecho exclusivo a usar la marca; excepciones

1115.— a) Valor probatorio; excepciones

Cualquier registro expedido en virtud de la Ley de 3 de marzo de 1881 o la Ley de 20 de febrero de 1905, o de una marca inscrita en el registro principal contemplado en el presente capítulo y que sea propiedad de una parte en un proceso, será admisible como prueba y constituirá una presunción de prueba de la validez de la marca registrada y de su registro, de la propiedad del titular sobre la marca y del derecho exclusivo del titular a usar la marca registrada en el comercio en los productos o servicios indicados en el registro o en relación con ellos, a reserva de las condiciones o limitaciones señaladas en el registro, pero no impedirá que otra persona demuestre una excepción o un vicio jurídicos o basados en el principio de equidad, incluidos los contemplados en el apartado b) del presente artículo, que podría haberse alegado en caso de que dicha marca no hubiera sido registrada.

b) Incontestabilidad; excepciones



En la medida en que el derecho a usar la marca registrada haya devenido incontestable en virtud del artículo 1065 del presente título, el registro constituirá una prueba concluyente de la validez de la marca registrada y de su registro, de la propiedad del titular sobre la marca y del derecho exclusivo del titular a usar la marca registrada en el comercio. Esa prueba concluyente hará referencia al derecho exclusivo a usar la marca en los productos o servicios indicados en la declaración jurada presentada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1065 del presente título o en la solicitud de renovación presentada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1059 del presente título, o en relación con esos productos y servicios, si el número de productos o servicios mencionado en la renovación es inferior, a reserva de las condiciones o limitaciones que figuren en el registro, en la declaración jurada o en la solicitud de renovación. Esa prueba concluyente del derecho a usar la marca registrada estará sujeta a la prueba de infracción que se define en el artículo 1114 del presente título y a las siguientes excepciones y vicios jurídicos:

- 1) que el registro o el derecho incontestable a usar la marca se haya obtenido de forma fraudulenta, o
- 2) que el titular haya renunciado a la marca, o
- 3) que la marca registrada sea utilizada por el titular o con su permiso, o por una persona que tenga los mismos intereses jurídicos que el titular, con el fin de falsear el origen de los productos o servicios en los cuales o en relación con los cuales se usa la marca, o
- 4) que el uso del nombre, término o dispositivo considerado como infracción constituya un uso, de modo distinto al de una marca, del nombre personal de la parte en sus propias actividades, o del nombre personal de cualquier persona que tenga los mismos intereses jurídicos que dicha parte, o de un término o dispositivo que describa los productos o servicios de dicha parte o su origen geográfico y se use lealmente y de buena fe únicamente para describirlos, o
- 5) que la marca cuyo uso por una de las partes se considera una infracción se haya adoptado sin tener conocimiento del uso previo por parte del titular, y dicha parte o una persona que tenga sus mismos intereses jurídicos la haya utilizado de forma continua desde una fecha anterior a:
 - A) la fecha de uso efectivo de la marca establecida de conformidad con el apartado c) del artículo 1057 del presente título,
 - B) el registro de la marca con arreglo al presente capítulo, si la solicitud de registro se presenta antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley de Reforma del Derecho de Marcas de 1988 (*Trademark Law Revision Act of 1988*), o
 - C) la publicación de la marca registrada contemplada en el apartado c) del artículo 1062 del presente título: siempre que, no obstante, esta excepción o vicio jurídico se aplique únicamente al sector en que se demuestre el uso anterior continuado, o
- 6) que la marca cuyo uso se considera como infracción haya sido registrada y usada antes de la inscripción contemplada en el presente capítulo o la publicación prevista en el



apartado *c*) del artículo 1062 del presente título de la marca registrada del titular, y éste no haya renunciado a ella; no obstante, esta excepción o vicio jurídico se aplicará únicamente al sector en que se haya usado la marca antes de dicha inscripción o publicación de la marca del titular, o

7) que la marca haya sido usada o se use contraviniendo la legislación de los Estados Unidos en materia de defensa de la competencia, o

8) que la marca sea necesaria para obtener un resultado técnico, o

9) que sean aplicables principios equitativos, como los de negligencia procesal, acción innegable y aquiescencia.

Medidas cautelares

1116.— *a*) Competencia; imposición

Los juzgados y tribunales competentes para conocer las acciones civiles derivadas del presente capítulo estarán facultados para dictar medidas cautelares, de conformidad con los principios de equidad y en las condiciones que consideren razonables, para evitar la violación de cualquier derecho del titular de una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas o para evitar una violación contemplada en los apartados *a*), *c*) o *d*) del artículo 1125 del presente título. Entre las medidas cautelares podrá figurar una orden mediante la que se obligue al demandado a presentar ante el tribunal, y remitir al demandante en un plazo de treinta días a partir de la notificación de dichas medidas cautelares al demandado o tras la prórroga que establezca el tribunal, un informe jurado por escrito en el que detalle la manera y la forma en que ha cumplido dichas medidas cautelares. Las medidas cautelares dictadas previa audiencia y notificadas al demandado por cualquier juzgado de distrito de los Estados Unidos, podrán ser impuestas a las partes contra las cuales se dicten en cualquier parte de los Estados Unidos en que puedan encontrarse y tendrán efecto y podrán ser ejecutadas mediante procedimientos por desacato u otros procedimientos por el tribunal que las haya dictado o por cualquier juzgado de distrito de los Estados Unidos en cuya jurisdicción se encuentre el demandado.

b) Transmisión de copias certificadas de los documentos judiciales

Los juzgados y tribunales mencionados serán competentes para ejecutar las medidas cautelares contempladas en el presente capítulo como si dichas medidas cautelares hubieran sido dictadas por el juzgado de distrito en el que se solicite su ejecución. El secretario del tribunal o el juez que dicte las medidas cautelares deberá transmitir sin demora una copia certificada de todos los documentos que obren en su poder en los que se basen dichas medidas cautelares al tribunal ante el que se haya presentado la solicitud de ejecución, a petición de éste.

c) Notificación al Director

Los secretarios de dichos juzgados y tribunales tendrán la obligación de notificar por escrito al Director la incoación de cualquier acción, demanda o procedimiento relacionado



con una marca registrada en virtud de lo dispuesto en el presente capítulo, indicando en la medida que los conozcan los nombres y direcciones de los litigantes y el número o números del registro o de los registros respecto de los cuales se ha incoado la acción, demanda o procedimiento, y en caso de que posteriormente se incluya otro registro en dicha acción, demanda o procedimiento por modificación, contestación u otra alegación, el secretario lo notificará igualmente al Director, y en un plazo de un mes a partir de que se dicte sentencia o se presente un recurso, el secretario del juzgado o tribunal lo notificará al Director, quien tendrá la obligación, tras la recepción de dicha notificación, de dejar constancia de la misma en el expediente de ese registro o registros y de incorporarlo a dicho expediente como parte de su contenido.

d) Acciones civiles derivadas del uso de marcas falsificadas

1) *A)* En caso de que se presente una acción civil en virtud de lo dispuesto en el subapartado *a)* del apartado 1) del artículo 1114 del presente título o del artículo 220506 del título 36 por una violación consistente en usar una marca falsificada en relación con la venta, oferta para la venta o distribución de productos o servicios, el tribunal podrá conceder, a petición de una de las partes, una orden contemplada en el apartado *a)* del presente artículo con arreglo al presente apartado en la que se ordene el decomiso de los productos y de las marcas falsificadas implicadas en dicha violación, así como de los medios para confeccionar dichas marcas y los archivos que documenten la fabricación, venta o recepción de objetos implicados en dicha violación.

B) A efectos del presente apartado, por «marca falsificada» se entenderá:

i) la falsificación de una marca registrada en el registro principal de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos para los productos o servicios vendidos, ofrecidos en venta o distribuidos que esté en uso, independientemente de que la persona contra la que se inicie dicha acción supiera o no que la marca estaba registrada de esa manera, o

ii) una designación espuria que sea idéntica o que no pueda distinguirse sustancialmente de la designación para la cual se ponen a disposición los recursos legales contemplados en el presente capítulo en virtud del artículo 220506 del título 36;

sin embargo, en esta condición no se incluirán las marcas o designaciones utilizadas en los productos o servicios, o en relación con ellos, para los cuales el titular del derecho a usar dicha marca o designación haya autorizado el fabricante o productor, en el momento de la fabricación o producción en cuestión, a usar la marca o designación para el tipo de productos o servicios fabricados o producidos de ese modo.

2) El tribunal no admitirá las solicitudes contempladas en el presente apartado a menos que el solicitante haya notificado la solicitud en un plazo razonable en vista de las circunstancias al fiscal del distrito judicial de los Estados Unidos en el que se solicite dicha orden. El fiscal podrá personarse en los procedimientos derivados de dicha solicitud si pueden afectar a las pruebas de la comisión de un delito contra los Estados Unidos. El tribunal podrá denegar dicha solicitud si dictamina que el interés público en una eventual demanda así lo exige.

3) La solicitud de una orden contemplada en el presente artículo:

A) se basará en una declaración jurada o en una demanda verificada en la que se establezcan hechos suficientes para fundamentar las conclusiones de hecho y de derecho necesarias para dictar la orden, y

B) recogerá la información complementaria exigida en el párrafo 5) del presente apartado, que deberá figurar en la orden.

4) El tribunal no admitirá dicha solicitud a menos

A) que la persona que obtenga una orden contemplada en el presente apartado ofrezca una garantía que el tribunal estime suficiente para el pago de los daños y perjuicios que tenga derecho a recibir cualquier persona a resultas de un decomiso improcedente o de una tentativa de decomiso improcedente con arreglo al presente apartado, y

B) que el tribunal considere que se desprende claramente a partir de hechos específicos que

i) una orden que no sea una orden de decomiso solicitada por una de las partes no es el medio adecuado para lograr los fines del artículo 1114 del presente título;

ii) el solicitante no ha divulgado que ha solicitado el decomiso;

iii) el solicitante probablemente logrará demostrar que la persona contra la que se solicita la orden de decomiso utilizó una marca falsificada para la venta, oferta para la venta o distribución de productos o servicios;

iv) pueda producirse un daño inmediato e irreparable en caso de no ordenarse dicho decomiso;

v) los objetos que deban decomisarse se encuentren en el lugar indicado en la solicitud;

vi) los daños que la denegación de la solicitud pueda causar al solicitante superen los perjuicios para los intereses legítimos de la persona contra quien se solicita la orden de decomiso en caso de aceptarse la solicitud, y

vii) la persona contra la que se solicita la orden de decomiso o las personas que actúen de común acuerdo con dicha persona podrían destruir, trasladar u ocultar esos objetos o impedir de otra manera que el tribunal tenga acceso a ellos, si el solicitante notificara la orden a dicha persona.

5) En las órdenes contempladas en el presente apartado se indicará

A) las conclusiones de hecho y de derecho necesarias para dictar la orden;

B) una descripción detallada de los objetos que se deban decomisar y una descripción de cada uno de los lugares en los que deban decomisarse;

C) el plazo en que deba realizarse el decomiso, que finalizará a más tardar siete días después de que se dicte la orden;



D) el importe de la garantía que deberá presentarse en virtud del presente apartado, y

E) una fecha para la audiencia contemplada en el párrafo 10) del presente apartado.

6) El tribunal adoptará las medidas necesarias para proteger a la persona contra la que esté dirigida la orden contemplada en el presente apartado respecto de la publicidad realizada por el demandante, o a instancias de éste, acerca de dicha orden y el decomiso realizado con arreglo a la misma.

7) Los materiales decomisados en virtud del presente apartado quedarán bajo la custodia del tribunal. El tribunal dictará una orden de protección para evitar que se exhiban al solicitante los registros que hayan sido decomisados. En la orden de protección se establecerán los procedimientos adecuados para evitar que la información confidencial contenida en dichos registros sea divulgada al solicitante de forma indebida.

8) Las órdenes dictadas al amparo del presente apartado, así como los documentos en que se basen, quedarán precintadas hasta que la persona contra la que esté dirigida la orden tenga oportunidad de contestarla; no obstante, toda persona contra la que se haya dictado la orden tendrá acceso a ella y a los documentos en que se base una vez realizado el decomiso.

9) El tribunal ordenará que un agente de la autoridad federal (como un alguacil o un funcionario o agente del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, del Servicio Secreto, de la Oficina Federal de Investigación o del Servicio Postal) o un agente de la autoridad estatal o local entregue una copia de la orden contemplada en el presente apartado, tras lo cual procederá a realizar el decomiso dispuesto en la orden. En su caso, el tribunal dictará órdenes para evitar que el demandado sufra daños indebidos debido a la divulgación de secretos comerciales u otras informaciones confidenciales durante el decomiso, inclusive, en su caso, órdenes por las que se limite el acceso del solicitante (o cualquier agente o empleado de éste) a esos secretos o informaciones.

10)A) El tribunal celebrará una audiencia, a menos que todas las partes renuncien a ella, en la fecha establecida en la orden de decomiso. Dicha audiencia deberá celebrarse no antes de diez días después de la fecha que se dicte la orden y a más tardar quince días después de dicha fecha, a menos que el solicitante de la orden aduzca motivos válidos para que se celebre en otra fecha o que la parte contra la que está dirigida la orden acepte otra fecha para la audiencia. En la audiencia, la parte que haya obtenido la orden deberá demostrar que se siguen cometiendo los actos en que se basan las conclusiones de hecho y de derecho necesarias para dictar la orden. Si dicha parte no lo demuestra, la orden de decomiso se anulará o se modificará debidamente.

B) En relación con la audiencia contemplada en el presente párrafo, el tribunal podrá ordenar que se modifiquen los plazos de proposición de prueba con arreglo al Código de Procedimiento Civil de la manera necesaria para evitar que se frustren los fines que se persiguen con dicha audiencia.

11) Una persona que sufra daños debido a un decomiso improcedente en virtud del presente apartado podrá emprender una acción contra el solicitante de la orden en virtud de la cual se haya realizado el decomiso y tendrá derecho a las medidas de reparación que resulten

adecuadas, incluida la compensación por el lucro cesante, el coste de materiales, la pérdida de fondo de comercio y daños ejemplares en caso de que el decomiso se haya solicitado de forma dolosa, así como a recuperar una cantidad razonable en concepto de honorarios de abogados, a menos que el tribunal considere que existen circunstancias atenuantes. El tribunal podrá conceder, a su libre discreción, intereses prejudiciales sobre las indemnizaciones obtenidas en virtud del presente párrafo, al tipo de interés establecido en el artículo 6621 del título 26, desde la fecha de entrega del escrito de notificación de la demanda presentada por el demandante con arreglo a lo dispuesto en el presente párrafo hasta la fecha en que se conceda dicha indemnización, o por un período más corto si así lo considera oportuno el tribunal.

Recuperación de beneficios por violación de derechos; daños y costas; honorarios de abogados

1117.— *a)* Cuando en una acción civil iniciada con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo se dictamine que se ha cometido una violación de los derechos del titular de una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, una violación en virtud de los apartados *a)*, *c)* o *d)* del artículo 1125 del presente título, o una violación intencionada en virtud del apartado *c)* de dicho artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1111 y 1114 del presente título y a reserva de los principios de equidad, el demandante tendrá derecho a

- 1) recuperar los beneficios del demandado,
- 2) obtener la reparación de los daños sufridos y

3) recuperar las costas de la acción judicial. El tribunal evaluará dichos beneficios y daños o bien ordenará su evaluación. Para evaluar los beneficios, el demandante deberá demostrar únicamente las ventas del demandado; el demandado deberá demostrar el importe de todos los elementos de las costas o deducciones reclamadas. Para evaluar los daños, el tribunal podrá dictaminar, con arreglo a las circunstancias del caso, el pago de cualquier cantidad por encima del importe de los daños reales, que no podrá ser superior al triple de dicho importe. Si el tribunal considera que el importe de la indemnización basada en los beneficios es inadecuado o excesivo, podrá dictaminar a su libre discreción la cantidad que considere justa con arreglo a las circunstancias del caso. En cualquiera de las circunstancias antes mencionadas, dicha cantidad constituirá una indemnización y no una sanción. En casos excepcionales, el tribunal podrá conceder a la parte vencedora una cantidad razonable en concepto de honorarios de abogados.

b) Concesión de daños triplicados por el uso de marcas falsificadas

Para evaluar los daños contemplados en el apartado *a)* del presente artículo, el tribunal establecerá como indemnización el triple de los beneficios o daños, según qué cantidad sea mayor, así como una cantidad razonable en concepto de honorarios de abogados, a menos que considere que existen circunstancias atenuantes, en caso de violación del artículo 1114.1)a) del presente título o del artículo 220506 del título 36 que consista en el uso intencional de una marca o designación en relación con la venta, oferta para la venta o distribución de productos o servicios, a sabiendas de que dicha marca o designación es una marca falsificada (tal como

se define en el apartado *d*) del artículo 1116 del presente título). En esos casos, el tribunal podrá conceder, a su libre discreción, intereses prejudiciales sobre dicha cantidad al tipo de interés establecido en el artículo 6621 del título 26, desde la fecha de entrega del escrito de notificación de la demanda presentada por el demandante hasta la fecha de inscripción de la decisión en que se conceda dicha indemnización, o por un período más corto si así lo considera oportuno el tribunal.

c) Indemnización por daños y perjuicios por el uso de marcas falsificadas

En los casos de uso de una marca falsificada (tal como se define en el apartado *d*) del artículo 1116 del presente título) en relación con la venta, oferta para la venta o distribución de productos o servicios, en cualquier momento antes de que el tribunal dicte la sentencia definitiva el demandante podrá optar por reclamar, en lugar de los daños y beneficios reales contemplados en el apartado *a*) del presente artículo, una indemnización por los daños y perjuicios correspondientes a dicho uso en relación con la venta, oferta para la venta o distribución de productos o servicios por un importe:

1) no inferior a 500 dólares y no superior a 100.000 dólares por cada marca falsificada y por cada tipo de productos o servicios vendidos, ofrecidos en venta o distribuidos, a discreción del tribunal, o

2) si el tribunal considera que el uso de la marca falsificada fue intencional, no superior a 1.000.000 de dólares por cada marca falsificada y por cada tipo de productos o servicios vendidos, ofrecidos en venta o distribuidos, a discreción del tribunal.

d) Indemnización por daños y perjuicios por violación del artículo 1125.*d*)1)

En caso de violación del artículo 1125.*d*)1), en cualquier momento antes de que el tribunal dicte su sentencia definitiva el demandante podrá optar por reclamar, en lugar de los daños y beneficios reales, una indemnización por daños y perjuicios por un importe que no será inferior a 1.000 dólares ni superior a 100.000 dólares por nombre de dominio, a discreción del tribunal.

Destrucción de los artículos infractores

1118. En las acciones interpuestas en virtud del presente capítulo en las que el tribunal dictamine que ha habido una violación de los derechos del titular de una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, una violación en virtud del apartado *a*) del artículo 1125 del presente título o una violación intencional en virtud del apartado *c*) del artículo 1125 del presente título, el tribunal podrá ordenar la entrega y destrucción de todas las etiquetas, signos, impresiones, embalajes, envoltorios, receptáculos y anuncios que estén en posesión del demandado y que lleven la marca registrada o, en el caso de una violación en virtud del apartado *a*) del artículo 1125 del presente título o de una violación intencional en virtud del apartado *c*) del artículo 1125 del presente título, de las palabras, términos, nombres, símbolos, dispositivos y sus combinaciones, designaciones, descripciones o representaciones que sean objeto de la violación, o de cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación fiel de los mismos, y de todas las placas, moldes, matrices y otros medios para fabricarlas. La parte que



solicite una orden contemplada en el presente artículo para destruir los artículos decomisados en virtud del apartado *d*) del artículo 1116 del presente título deberá avisar con diez días de antelación al fiscal del distrito judicial de los Estados Unidos en que se solicite la orden (a menos que existan motivos válidos para reducir ese plazo), quien podrá solicitar una audiencia sobre esa destrucción o participar en otras audiencias que se celebren en relación con la destrucción, si ésta puede afectar a la prueba de la comisión de un delito contra los Estados Unidos.

Competencia de los tribunales en materia de registro

1119. En las acciones relativas a una marca registrada, el tribunal podrá dictaminar el derecho al registro, ordenar la anulación total o parcial de los registros, restaurar los registros cancelados y rectificar de otro modo en el registro los registros de cualquiera de las partes en la acción judicial. El tribunal remitirá las resoluciones y órdenes certificadas al Director, el cual deberá inscribirlas en los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas y atenerse a ellas.

Responsabilidad civil en caso de registro falso o fraudulento

1120. Cualquier persona que intente registrar en la Oficina de Patentes y Marcas una marca por medio de declaraciones falsas o fraudulentas, ya sea orales o por escrito, o por medios falsos, deberá responder a las acciones civiles por daños y perjuicios que presenten las personas que resulten perjudicadas por esos hechos.

Competencia de los tribunales federales; disposiciones estatales y locales para que las marcas registradas se modifiquen o figuren de modo diferente; prohibición

1121.— a) Los juzgados de distrito y tribunales territoriales de los Estados Unidos serán competentes en primera instancia y los tribunales de apelación de los Estados Unidos (salvo el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos del Circuito Federal) serán competentes en segunda instancia para conocer todas las acciones derivadas del presente capítulo, independientemente del importe del litigio, o del hecho de que las partes sean de la misma nacionalidad o de nacionalidades diferentes.

b) Los Estados y demás jurisdicciones de los Estados Unidos y sus subdivisiones políticas u organismos no podrán exigir la modificación de una marca registrada ni exigir que las marcas de producto, marcas de servicio, nombres comerciales o nombres de empresa que puedan asociarse o incorporarse a la marca registrada figuren en la marca de manera diferente a la que dichas marcas de producto, marcas de servicio, nombres comerciales o nombres de empresa contemplados en la marca registrada figuran en el certificado de registro expedido por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

Notas sobre el apartado *a*) del artículo 1121.



CODIFICACIÓN

El apartado a) del artículo 39, del Título VI, del Capítulo 540 de la Ley de 5 de julio de 1946, añadido el 12 de octubre de 1982 (*Public Law* 97—296, 96 *Stat.* 1316), por el que se prohíbe que los Estados y autoridades locales impongan a las marcas registradas la obligación de ser modificadas o exhibidas de modo diferente, ha sido transferido al apartado b) del artículo 39 de la Ley 5 de julio de 1946 por medio del artículo 131.)b)1) de la Ley (*Public Law*) 100—667, y se ha clasificado en el apartado b) del artículo 1121 del presente título.

* *Nota:* Traducción de la Oficina internacional de la OMPI.