Maksym Stepanenko

Marcas registradas: USPTO, CIPO y el Protocolo de Madrid

Cómo registrar una marca por cuenta propia y proteger su marca comercial

Marcas registradas: USPTO, CIPO y el Protocolo de Madrid

Cómo registrar una marca por cuenta propia y proteger su marca comercial

Maksym Stepanenko

Innova Publishing · 2026

Página del libro, versión actualizada y las demás guías de la serie:
guides.mmix.biz/es/trademark

CAPÍTULO 1

Para qué sirve una marca y qué protege

Una marca es un signo (una palabra, un logotipo, un eslogan, un color, un sonido) que distingue sus productos o servicios de los de la competencia. El registro de la marca le da el derecho exclusivo a usar ese signo en una jurisdicción determinada y en ciertas clases de productos o servicios.

Lo que protege una marca: el derecho a usar el signo. El derecho a impedir que otros usen un signo parecido en las mismas clases. El derecho a demandar a quienes la infrinjan. El derecho a usar el símbolo ® (solo después del registro; el símbolo ™ puede usarse sin registro como declaración de titularidad, o «claims of ownership»).

Lo que una marca NO protege: no protege la idea del producto. No impide que alguien venda un producto similar (solo que use un nombre o un logotipo parecido). No funciona fuera de las jurisdicciones donde está registrada. No sustituye a la patente (para invenciones) ni al derecho de autor (para obras creativas).

Por qué conviene registrar pronto: el primer solicitante tiene ventaja (sobre todo en Estados Unidos). El registro crea un asiento público de su derecho. Una marca registrada es más fácil de defender ante un tribunal. Amazon Brand Registry, Apple App Store y Google Play exigen o prefieren marcas registradas. En un negocio internacional, la marca registrada hace falta para trabajar con distribuidores y socios.

Errores frecuentes: registrar la marca en un solo país cuando el negocio es internacional. No hacer una búsqueda antes del registro (riesgo de denegación o de demanda). Registrar en las clases de productos equivocadas. No renovar el registro (una marca vencida se pierde). Usar el símbolo ® antes de obtener el registro.

Costo del registro: USPTO: $250–$350 por clase (TEAS Plus frente a Standard). CIPO (Canadá): CAD$458 por la primera clase en línea. Protocolo de Madrid: tasa base de CHF 653 más las tasas de los países de destino. Abogado de marcas: $1.000–$3.000 por un registro básico. El registro por cuenta propia es posible y ahorra dinero si se hace con método.

CAPÍTULO 2

Búsqueda de marca: qué comprobar antes de presentar la solicitud

La búsqueda previa a la solicitud es un seguro contra dos riesgos: que la USPTO o la CIPO le denieguen el registro porque ya existe una marca parecida, y que el titular de una marca parecida le demande aunque la USPTO haya aprobado la suya.

Niveles de búsqueda: Básico (hágalo usted mismo): base de datos USPTO TESS (tmsearch.uspto.gov). Base de datos de marcas de la CIPO (trademarks.ic.gc.ca). Google y Bing: busque el nombre más el sector. Nombres de dominio. Nombres de usuario en redes sociales. Profesional (recomendado): un patent attorney realiza una comprehensive clearance search. Incluye: marcas de derecho consuetudinario (common law marks, no registradas). Marcas fonéticamente parecidas. Logotipos visualmente parecidos. Costo: $500–$1.500.

Búsqueda en USPTO TESS: disponible en tmsearch.uspto.gov. Tipos de búsqueda: Basic Word Mark Search, coincidencia exacta de la palabra. Design Code Search, búsqueda por los elementos visuales del logotipo. Combined, búsqueda combinada. Filtros: Status (Live/Dead; las marcas inactivas son menos relevantes, pero pueden constituir prior art). International Class. Cómo evaluar los resultados: una marca es «Confusingly Similar» si se parece por el sonido, la escritura, el aspecto o el concepto. No hace falta una coincidencia exacta. Si su nombre suena como una marca existente en la misma clase, el riesgo de denegación es alto.

El concepto de «likelihood of confusion»: la USPTO evalúa 13 factores (DuPont factors). Los principales: similitud de las marcas (sonido, aspecto, significado). Relación entre los productos o servicios. Canales de venta. Sophistication de los compradores. Fuerza de la marca existente (cuanto más conocida, más amplia la protección). Si la marca existente es parecida PERO está en una clase totalmente distinta (ropa frente a software), el riesgo es

menor, aunque no nulo.

Derechos de marca de derecho consuetudinario (Common Law): en Estados Unidos (y en Canadá), el uso de un signo en el comercio otorga derechos «de hecho» (common law trademark) incluso sin registro. Esto significa que, aunque su marca no aparezca en TESS, un pequeño negocio local puede tener prior rights en su región. La comprehensive search incluye la comprobación de common law marks mediante: bases de datos del Secretary of State de cada estado o provincia. BBB (Better Business Bureau). Bases de datos sectoriales. Registros DBA.

Signos registrables: no todas las marcas pueden registrarse. La USPTO deniega: Purely descriptive, las que simplemente describen el producto («Cold Ice Cream» para helados). Generic, el nombre común del producto («Computer» para computadoras). Primarily merely a surname, las que son solo un apellido. Immoral or scandalous matter. Deceptive, las que inducen a error. Símbolos y banderas oficiales. Personas vivas sin su consentimiento. Marcas ideales: Arbitrary (una palabra sin relación, Apple para computadoras). Fanciful (una palabra inventada, Kodak, Xerox). Suggestive (que sugiere sin describir, Netflix, Spotify).

CAPÍTULO 3

USPTO: registro en Estados Unidos paso a paso

Estados Unidos es el mayor mercado y la jurisdicción más importante para la mayoría de las marcas tecnológicas. El registro ante la USPTO otorga derechos en todo el territorio de Estados Unidos y refuerza su posición en el registro internacional.

Preparación: elija la marca que va a registrar (denominativa, figurativa o mixta). Determine las clases de productos y servicios (Clasificación de Niza). Redacte la identification of goods/services (specification). Localice la fecha del primer uso en el comercio (si ya la usa).

Clasificación de Niza (clases internacionales): 45 clases: de la 1 a la 34 para productos, de la 35 a la 45 para servicios. Ejemplos: Class 9: Software, Apps, electronic devices. Class 35: Business management, advertising services. Class 41: Education, entertainment, training. Class 42: IT services, SaaS, software development. Debe registrar en cada clase en la que opera. Cada clase lleva una tasa aparte ($250–$350).

Identification of Goods/Services: es la parte técnicamente más compleja de una solicitud por cuenta propia. Una descripción demasiado estrecha no cubre su negocio real. Una demasiado amplia hará que la USPTO la deniegue o pida precisiones. Use el USPTO ID Manual (idm.uspto.gov), una base de descripciones aprobadas. Ejemplo de una buena descripción: «Providing a website featuring information about business management; Online retail store services featuring business supplies» (Class 35).

Basis for Application: Use in Commerce (§1(a)), si ya usa la marca en el comercio. Se necesita un Specimen (un ejemplo de uso). Intent to Use (§1(b)), si todavía no la usa pero tiene la intención de hacerlo. Primero recibe el Notice of Allowance y después debe presentar el Statement of Use en un plazo de 6

meses (con posibles extensions).

Presentación mediante TEAS: TEAS Plus ($250 por clase): requisitos más estrictos (hay que usar las descripciones prefabricadas del ID Manual). Si el examinador encuentra un error, puede aplicarse un cargo de $100 por clase. TEAS Standard ($350 por clase): permite redactar descripciones propias. Es más flexible. Proceso de presentación: cree una cuenta en USPTO.gov. Abra el formulario TEAS. Complete: datos del titular, descripción de la marca, clases, specimens (para §1(a)), tasa de presentación. Firme (electrónicamente) y pague.

After filing: el Serial Number se asigna de inmediato. Examination: el Examining Attorney de la USPTO revisa la solicitud (unos 8–12 meses de espera en cola). Si no hay problemas, sigue la Publication for Opposition (30 días para las oposiciones de terceros). Si no hay oposiciones: §1(b), Notice of Allowance. §1(a), Registration Certificate.

CAPÍTULO 4

Office Actions: cómo responder a las objeciones de la USPTO

Una Office Action (OA) es una carta oficial del Examining Attorney de la USPTO con objeciones a su solicitud. Recibir una OA es normal: alrededor del 80% de las solicitudes reciben al menos una. No es una denegación, es un diálogo. Una respuesta correcta a la OA suele terminar en la aprobación.

Tipos de Office Actions: Non-Final OA: la primera objeción. Usted tiene 3 meses (con extension de hasta 6 meses, con pago adicional) para responder. Final OA: si su respuesta no resolvió todas las objeciones. 3 meses para responder (con extension). Después de una Final OA existe la posibilidad de presentar un Request for Reconsideration o un Appeal.

Los motivos más frecuentes de una OA:

Likelihood of Confusion (Section 2(d)): el examiner encontró una marca parecida. Respuesta: argumente las diferencias. Presente pruebas de que los mercados son distintos. Acuerdo de consentimiento (Consent Agreement) con el titular de la marca existente. En ocasiones: limitar la specification a los productos que no se solapan.

Merely Descriptive (Section 2(e)(1)): la marca simplemente describe el producto. Respuesta: argumente que la marca es «suggestive» y no «descriptive». O bien: presente la solicitud bajo §2(f) con pruebas de acquired distinctiveness (5 años de uso, $500K en publicidad, sworn declaration). O bien: pase al Supplemental Register (más débil, pero es un registro real).

Identification Issues: la description es demasiado amplia o poco clara. Respuesta: precise la description con ayuda del ID Manual.

Specimen Issues: el ejemplo de uso no fue aceptado. Respuesta: aporte otro specimen. Para software y apps: screenshot de la aplicación con el nombre. Para servicios: screenshot de una página

web con la description del servicio.

Cómo redactar la respuesta a una OA: Plazo (deadline): respételo estrictamente. Si deja pasar los 3 meses, la solicitud se considera abandoned. Estructura: address each issue separately. Provide arguments and evidence para cada punto. Sign and submit mediante el TEAS Response form. Consejos: responder antes del plazo es una buena práctica. El examiner puede aceptar solo en parte, así que esté preparado para ceder en algo. Si la OA es compleja, contrate a un trademark attorney al menos para una consulta ($300–$500 por hora).

CAPÍTULO 5

CIPO: registro de marcas en Canadá

La Canadian Intellectual Property Office (CIPO) administra las marcas en Canadá. El sistema canadiense tiene varias particularidades que lo distinguen del de la USPTO.

Particularidades de la legislación canadiense de marcas: Canadá aplica el principio de territorialidad: los derechos se extienden únicamente a Canadá. Bilingüismo: las marcas pueden usarse en inglés y en francés. No es obligatorio registrar una marca en un idioma también en el otro, pero la protección es mejor si se registran ambas versiones.

Bases para el registro en Canadá: Use, el uso en Canadá. Proposed Use, la intención de usarla. Made Known, el uso en el extranjero (para marcas conocidas en Canadá). Registration Abroad: si ya está registrada en un país miembro del Convenio de París (incluido Estados Unidos), puede presentarse la solicitud en Canadá dentro de los 6 meses con la misma priority date.

Proceso de la CIPO: Búsqueda: CIPO Canadian Trademark Database (trademarks.ic.gc.ca). Presentación: mediante CIPO Online Services. Tasa: CAD$458 por la primera clase, +$306 por cada clase adicional. Examination: de 12 a 18 meses en promedio. Si no hay objeciones, Advertisement for Opposition (2 meses). Si no hay oposiciones, registro. Vigencia: 10 años, renovable.

Diferencias con la USPTO: en Canadá no existe un equivalente de TEAS; la solicitud se presenta mediante el portal de la CIPO. La Clasificación de Niza se usa desde 2019 (antes había otro sistema). El examen es más estricto en lo que respecta a «clearly descriptive». Registered User (licencia): en Canadá las reglas de transferencia son distintas.

Requisitos de specimen en Canadá: son análogos a los de la USPTO, se necesita una muestra de uso. Pero la CIPO también acepta muestras en francés sin exigir una versión en inglés.

Después del registro en Canadá: Maintenance: no existe un equivalente de la Declaration of Use de la USPTO a los 5 años. Solo renewal cada 10 años. Enforcement: si alguien infringe su marca, puede: enviar una cease & desist letter. Acudir a la Federal Court. Iniciar un CIPO Opposition proceeding (si el infractor también solicita una marca). Amazon Brand Registry Canada exige un registro activo de la CIPO.

Estrategia de marca Canadá-Estados Unidos: la mayoría de las marcas internacionales se registran en ambos países. Priority: empiece por el país de su mercado principal. Use la prioridad del Convenio de París si presenta la solicitud dentro de los 6 meses desde la primera presentación. Los exámenes son distintos: la USPTO puede aprobar lo que la CIPO deniega, y viceversa. Contrate a un trademark agent con experiencia en ambos sistemas para una estrategia coordinada.

CAPÍTULO 6

Protocolo de Madrid: registro internacional

El Protocolo de Madrid es el sistema internacional de registro de marcas administrado por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO). Permite presentar una sola solicitud internacional y extender los efectos de la marca a más de 130 países miembros.

Ventajas del Protocolo de Madrid: una única solicitud para muchos países. Una tasa única (más las de los países de destino). Gestión centralizada (modificaciones y renovaciones mediante la OMPI). Más barato que presentar solicitudes por separado en cada país.

Limitaciones del Protocolo de Madrid: se necesita una «basic application» o un registro en el país de origen (su país). Si la marca base se cancela durante los primeros 5 años, todos los registros internacionales también se anulan («central attack»). No todos los países del mundo participan (Canadá, desde 2019; Estados Unidos y la mayoría de los países desarrollados, sí).

Cómo funciona el proceso: usted presenta la international application a través de la USPTO (si la marca base es estadounidense) o de la CIPO (si es canadiense). La OMPI comprueba los requisitos formales. La envía a cada país de destino. Cada país realiza su examination según sus propias reglas. Puede aprobarla o denegarla en un plazo de 12 a 18 meses.

Tasas del Protocolo de Madrid: Tasa base de la OMPI: CHF 653 (marca en blanco y negro) o CHF 903 (marca en color). Tasas adicionales: dependen del país. Ejemplos: UE (una sola región mediante la EUIPO): CHF 1.050. Reino Unido: CHF 259. Japón: CHF 594. Australia: CHF 304. China: CHF 348. En total, para US + UE + Reino Unido + Australia + Canadá: aproximadamente $3.000–$4.000 (frente a $8.000–$15.000 si se presenta por

separado en cada país).

Marca de la Unión Europea (EUTM): un caso especial. La EUTM, tramitada mediante la EUIPO, da protección en los 27 países de la UE con una sola solicitud. Tasa: €850 por una clase en línea. Surte efecto de manera uniforme en toda la UE. La denegación en un país no bloquea a los demás (a diferencia del Protocolo de Madrid, donde cada país es independiente). Para las empresas orientadas al mercado de la UE, la EUTM mediante la EUIPO suele ser mejor que el Protocolo de Madrid + UE.

Cuándo usar el Protocolo de Madrid: tiene una marca base registrada. Quiere protección en 5 o más países. Planea una expansión internacional. Secuencia recomendada: Año 1, registro en el mercado principal (USA o Canadá). Años 1–2, Protocolo de Madrid para los mercados adicionales. Elija como objetivo los países donde ya tiene ventas o planes concretos.

CAPÍTULO 7

Defensa de la marca: del monitoreo al tribunal

El registro de una marca es solo el comienzo. Para que los derechos funcionen de verdad, hay que vigilar activamente las infracciones y reaccionar a tiempo.

Monitoreo de nuevas solicitudes: USPTO: suscríbase a un USPTO Trademark Alert mediante IP Australia o servicios de terceros (TrademarkNow, CompuMark de Clarivate). Le envían avisos cuando alguien presenta una marca parecida a la suya. CIPO: monitoreo análogo mediante la CIPO o servicios de terceros. WIPO GlobalBrand Alert es un servicio gratuito de monitoreo internacional. Por qué monitorear: usted tiene una ventana de 30 días para presentar una Opposition contra solicitudes parecidas. Una vez que el infractor obtiene el registro, impugnarlo es mucho más difícil y caro.

Cease & Desist Letter: el primer paso ante una infracción. Una carta al infractor en la que se le exige: cesar el uso. Destruir los materiales con el signo infractor. Transferir el dominio, si procede. Indemnizar el daño (opcional). La mayoría de las infracciones se resuelven en esta etapa. Con frecuencia el infractor no conocía su marca o no esperaba una respuesta seria.

Domain squatting: alguien registró un dominio con su marca. UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy): procedimiento arbitral de la OMPI. Es más barato y rápido que un tribunal ($1.500–$4.000, 60 días). Criterios para ganar: un dominio idéntico o confusingly similar. El titular no tiene legitimate rights. Fue registrado y se usa de mala fe (bad faith).

Amazon Brand Registry: tras el registro en la USPTO (o en la CIPO), presente la solicitud en Amazon Brand Registry. Esto le da: el derecho a presentar denuncias por infracciones de su marca en Amazon. Herramientas para retirar counterfeit listings. Enhanced

Brand Content. A+ Content. Publicidad de Sponsored Brands.

Opposition proceeding: si alguien presenta una marca parecida a la suya: USPTO Opposition, plazo de 30 días desde la Publication for Opposition. CIPO Opposition, plazo de 2 meses. Acuda a un trademark attorney: es un procedimiento especializado. Si no reacciona, el infractor obtendrá el registro y se convertirá en un titular de pleno derecho.

Cancellation proceeding: la marca ya está registrada pero vulnera sus derechos. TTAB (Trademark Trial and Appeal Board): para la USPTO. Grounds: likelihood of confusion con su marca prior. Fraud on USPTO. Non-use de la marca. El procedimiento dura de 12 a 24 meses. Costo con attorney: $10.000–$50.000+. Es una opción más cara que la Opposition: es mejor monitorear y reaccionar antes.

Maintenance y renovación: USPTO: la §8 Declaration of Use se presenta entre los 5 y los 6 años después del registro (prueba de que la marca se usa). La §9 Renewal, cada 10 años. Si se omite, la marca se cancela automáticamente. CIPO: solo renewal cada 10 años (CAD$400). Madrid: renewal mediante la OMPI cada 10 años (abarca todos los países en una sola operación).

CAPÍTULO 8

Marcas para SaaS y productos digitales

Las empresas de SaaS y los productos digitales tienen requisitos específicos de protección de la propiedad intelectual. A diferencia de los bienes físicos, la protección de una marca digital va mucho más allá de las marcas tradicionales.

Qué registrar para un SaaS: el nombre del producto o de la marca (marca denominativa). El logotipo (marca figurativa). El eslogan, si es corto y no descriptivo. El nombre de la aplicación móvil, si difiere de la marca principal. Las submarcas (Enterprise edition, Pro tier, etc.), si piensa promoverlas activamente.

Clases para SaaS (Clasificación de Niza): Class 42: Software as a service (SaaS); cloud computing; software development. Class 35: Business management software; advertising; data analysis. Class 38: Telecommunications; online communication. Class 9: Software (grabado en soportes); aplicaciones móviles. Registre como mínimo las Classes 42 y 9 para la mayoría de los productos SaaS.

GitHub, npm, PyPI y el namespace squatting: antes de registrar la marca, reserve su nombre en: GitHub (organisation y cuenta personal). npm (para paquetes de JavaScript). PyPI, RubyGems, Maven, Docker Hub. App Store y Google Play. Si alguien ya lo ocupó, es una señal de alarma. Quizá convenga elegir otro nombre.

Social media handles: Twitter/X, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok: tome el mismo nombre en todas partes. Namechk.com permite comprobar todas las redes sociales a la vez. No es una protección jurídica, pero es una parte importante de la brand coherence.

Open Source y marcas: si su producto es open source, la marca es especialmente importante. Ejemplos: la Linux Foundation es titular de la marca «Linux». Mozilla, de «Firefox». La WordPress Foundation, de «WordPress». Esto protege frente a los forks que usan su nombre con fines comerciales sin permiso.

Trademark licensing para SaaS: si quiere permitir que sus socios usen su marca (resellers, integrators): el Trademark License Agreement es obligatorio. Debe contener quality control provisions. De lo contrario, hay riesgo de una «naked license», que puede anular su marca (precedentes de la USPTO). La franquicia es una licencia más seria, con control total.

Trade secrets, patentes o marcas en tecnología: su algoritmo es un trade secret (no lo divulgue públicamente). Su UI/UX único está protegido por el derecho de autor. Su método innovador, por una patente (cara, compleja, 20 años). Su marca, por la marca registrada (indefinidamente, con renovación y uso). Para la mayoría de los SaaS: marca + trade secrets = la estrategia de PI óptima.

IP audit antes de una ronda de financiación: los inversores serios (VCs, PE) realizan una IP due diligence. Qué revisan: ¿hay marcas registradas? ¿Están registrados los nombres de dominio? ¿Existen Employee IP Assignment Agreements (los empleados cedieron la PI a la empresa)? ¿Hay riesgos judiciales de PI? La PI sin registrar antes de una ronda = una valoración más baja (lower valuation) y condiciones adicionales de los inversores.

¿Y ahora qué?

Gracias por leer «Marcas registradas: USPTO, CIPO y el Protocolo de Madrid».

Las actualizaciones de este libro, los archivos EPUB y PDF y todas las guías de la serie están en la página del libro: guides.mmix.biz/es/trademark

Maksym Stepanenko, Innova Publishing.