

## **Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas**

### **Registros internacionales que contengan la designación de los Estados Unidos de América: recordatorios automáticos por correo electrónico de la obligación de presentar una declaración jurada de uso ininterrumpido en el comercio ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO)**

1. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha comunicado a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) información sobre el procedimiento mediante el cual los titulares de registros internacionales en los que se designa a los Estados Unidos de América reciben recordatorios automáticos por correo electrónico sobre la obligación de presentar una declaración jurada de uso ininterrumpido en el comercio.
2. Con el fin de evitar la invalidación de la protección en virtud de la legislación de los Estados Unidos de América, los titulares de registros nacionales (US), así como los titulares de registros internacionales en los que se designa a los Estados Unidos de América, deben confirmar periódicamente, mediante una declaración jurada, el uso ininterrumpido en el comercio (o la falta de uso justificada) de una marca respecto de los productos y servicios para los que se concedió la protección de la marca. Esta declaración jurada debe presentarse directamente ante la USPTO.
3. Desde enero de 2015, los titulares de registros nacionales (US) y de registros internacionales en los que se designa a los Estados Unidos de América reciben de la USPTO un recordatorio por correo electrónico sobre la fecha límite de presentación de la declaración jurada de uso ininterrumpido en el comercio, siempre que:
  - a) sean titulares de un registro “activo” en la fecha de envío del recordatorio;
  - b) hayan comunicado a la USPTO una dirección electrónica válida; y
  - c) hayan autorizado la comunicación por vía electrónica con la USPTO.
4. Esos recordatorios se envían en la fecha a partir de la cual se inicia el plazo de presentación de la declaración jurada de uso ininterrumpido a las direcciones electrónicas comunicadas a la USPTO. Los recordatorios mencionan la marca e indican, en particular, la fecha límite para la presentación de la declaración jurada, así como la fecha límite del plazo de gracia y la tasa de presentación por clase. No se envían recordatorios por vía postal ni nuevos mensajes en caso de error de recepción del recordatorio electrónico. El hecho de que la USPTO no logre enviar el recordatorio electrónico, o que el titular no lo reciba, no exime al titular de las obligaciones que le incumben.

5. Se alienta a los titulares a utilizar el formulario de cambio de dirección para la correspondencia disponible en el sistema electrónico de solicitud de registro de marca (TEAS) de la USPTO para proporcionar, actualizar o suprimir la dirección electrónica que la USPTO debe utilizar para la correspondencia por correo electrónico. Para ello, los titulares deben introducir el número de orden de la solicitud US o el número de registro US. Esos números figuran en la declaración de concesión de protección que envía la USPTO en virtud de la Regla 18ter.1) o 2) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo. Los titulares no deben introducir el número de registro internacional. El sistema TEAS se encuentra disponible en línea en la dirección siguiente: <http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online>.

6. Para obtener información más detallada sobre la obligación de presentar una declaración jurada de uso ininterrumpido (o la falta de uso justificada), los titulares pueden consultar el sitio web de la USPTO en la dirección: [http://www.uspto.gov/trademarks/law/madrid/Madrid\\_Tips\\_Sec71\\_Filers.jsp](http://www.uspto.gov/trademarks/law/madrid/Madrid_Tips_Sec71_Filers.jsp). También se facilita información en el Aviso informativo No. 16/2010, en la dirección: [http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2010/madrid\\_2010\\_16.pdf](http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2010/madrid_2010_16.pdf).

15 de febrero de 2016