

Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Requisito en virtud del cual se ha de estar representado por un abogado habilitado en los EE. UU. para gestionar asuntos ante la Oficina: Estados Unidos de América

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 relativa a un nuevo requisito en virtud del cual se ha de estar representado por un abogado habilitado en los EE. UU. para gestionar asuntos ante la USPTO. Este nuevo requisito entrará en vigor el 3 de agosto de 2019.
2. El nuevo requisito se aplicará a los titulares de registros internacionales únicamente cuando gestionen asuntos directamente ante la USPTO, por ejemplo, cuando respondan a notificaciones de denegación provisional, ya sean de oficio o basadas en oposiciones, o cuando presenten directamente ante la USPTO declaraciones juradas de uso ininterrumpido en el comercio, a intervalos prescritos, una vez concedida la protección.
3. Los usuarios del Sistema de Madrid no están obligados a estar representados por un abogado habilitado en los EE. UU. a la hora de gestionar asuntos ante la Oficina Internacional de la OMPI, por ejemplo, al designar a los Estados Unidos de América, en una solicitud internacional o con posterioridad al registro internacional, al renovar un registro internacional o al presentar peticiones de inscripción en el Registro Internacional respecto de esa Parte Contratante.
4. La comunicación enviada por la USPTO es la siguiente:

“Todos los solicitantes de marcas, titulares de registros y partes en los procedimientos de la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB) que sean personas físicas con residencia legal permanente fuera de los Estados Unidos o de sus territorios o que sean entidades jurídicas cuyo domicilio social (sede) esté situado fuera de los Estados Unidos o de sus territorios, incluidos los solicitantes canadienses de registro de marcas, deben estar representados ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) por un abogado habilitado para ejercer el Derecho en los Estados Unidos de América. En el caso de los solicitantes que no estén domiciliados en los EE. UU. y que designan a los Estados Unidos por conducto del Protocolo de Madrid con arreglo al artículo 66.a) de la Ley de Marcas de los EE. UU., el requisito de un abogado habilitado en los EE. UU. se aplicará a todas las denegaciones provisionales. La USPTO no reconoce a mandatarios de titulares de registros internacionales ante la Oficina Internacional, a menos que sean abogados habilitados en los EE. UU.

En las comunicaciones sobre marcas presentadas en papel y en formato electrónico que se efectúen después del 3 de agosto de 2019 se exigirá a todos los abogados habilitados

en los EE. UU. que representen a solicitantes, titulares de registros, incluidos los titulares de registros internacionales en los que se haya inscrito una extensión territorial a los Estados Unidos, y a las partes en procedimientos de la TTAB que faciliten su nombre, dirección postal y dirección de correo electrónico, una declaración en la que se certifique que son miembros en activo de un colegio de abogados del más alto tribunal de un Estado, Commonwealth o territorio de los EE. UU., e información relativa a su afiliación al colegio de abogados.

Para nombrar a un abogado habilitado en los EE. UU., los signatarios autorizados de los solicitantes podrán presentar la información solicitada mediante el número de serie o el número de registro de los EE. UU. presentando el pertinente formulario en línea, en <https://teas.uspto.gov/ccr/raa>. Para más información sobre los requisitos de la norma, véase <https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us>.”

5. La información relativa a la presentación ante la USPTO de declaraciones juradas de uso ininterrumpido en el comercio puede consultarse en el aviso informativo N° 16/2010, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2010/madrid_2010_16.pdf.

6. Los usuarios del Sistema de Madrid pueden ponerse en contacto con la USPTO en la dirección MPU@uspto.gov para obtener más información sobre el nuevo requisito en virtud del cual se ha de estar representado por un abogado habilitado en los EE UU.

30 de julio de 2019