



Aviso: Esta guía es solo para fines informativos y no proporciona asesoramiento legal ni crea una relación abogado-cliente. Debe comunicarse con un abogado para obtener asesoría con respecto a cualquier tema o problema en particular.

La Ley en Breve: Guía para la Ley de Marcas

El Historial

Ofrece productos frescos y de alta calidad y alimentos de valor agregado a sus clientes y se enorgullece de su buena reputación en la comunidad. Pero, ¿cómo puede proteger su "marca", la buena voluntad y la confianza que ha desarrollado para su negocio? ¿Puede evitar que otros se aprovechen de los faldores de su buena reputación para vender sus productos? Esta directriz establece cómo obtener y proteger su marca comercial y cómo identificar la infracción de marca registrada.

¿Qué es una marca comercial?

Una marca comercial es una palabra, nombre y / o símbolo que se utiliza para identificar la fuente de bienes o productos.

- *Nombre de empresa.* El nombre de su empresa, junto con su logotipo o la obra de arte que acompaña al nombre de su empresa, pueden ser marcas registradas. La marca comercial que se muestra aquí incluye tanto el nombre de la empresa, Lexington Community Farm - al igual como un color rojo y verde distintivo y una imagen fantástica.
- Si su empresa ofrece un servicio, la marca se denomina marca de servicio.
- *Nombre del producto.* También puede registrar el nombre de su producto.



Cómo elegir su marca comercial

Elija una marca fuerte que no sugiera ni describa un ingrediente, característica o calidad de los productos o servicios



Esto puede parecer contradictorio. Una marca comercial crea una idea de su empresa o producto en la mente del espectador. ¿El suyo evoca la imagen que quiere? ¿Por qué no utilizar un nombre comercial o de producto que le diga al espectador cuál es el producto, p. Ej. ¿Granja de tomates sabrosa? Tentador, pero ... si el nombre describe una propiedad que tienen todos los tomates (¿no todos los agricultores creen que sus tomates saben mejor?), Entonces:

- Cualquiera puede usarlo para describir su producto;
- El nombre no ayuda a que su producto se destaque; y
- No es una marca registrada.

Un nombre cae en una de las cinco categorías de fuerza de marca decreciente:

1. Fantasía - una palabra inventada o acuñada
2. Arbitrario: se usan palabras, pero no describen lo bueno
3. Sugerente: describe alguna cualidad de lo bueno, pero requiere imaginación.
4. Descriptivo: identifica una cualidad o propósito del bien o es un apellido
5. Genérico: nombre común para el bien

La siguiente figura ilustra el espectro de potencia del nombre del producto para una bebida.



Marca Fuerte

Marca Débil

Los nombres extravagantes o arbitrarios como "Pepsi" y "Bearded Lady" son marcas comerciales sólidas que son memorables y no sugieren una característica del producto. "Crush Orange" sugiere una característica de un refresco de naranja, mientras que "Chocolate Fudge" describe claramente un refresco con sabor a chocolate y es una marca débil. "Cola" es un nombre genérico y nunca se puede utilizar como marca comercial.

Antes de elegir un nombre comercial o de producto, investigue si ya está en uso.

- Las búsquedas en Internet que utilizan, por ejemplo, el motor de búsqueda de Google® son una forma rápida y económica de ver si alguien está utilizando el nombre.

- *Las bases de datos de registros estatales*, como las **bases de datos** de corporaciones (generalmente mantenidas por la Secretaría de Estado) y las **bases de datos de nombres comerciales ficticios** ("haciendo negocios como") (mantenidas a nivel de condado o estado) pueden identificar las empresas existentes utilizando el nombre.
- *Las oficinas de patentes*, como la Oficina de Marcas de EE. UU., mantienen bases de datos fáciles de buscar de marcas comerciales pendientes y vencidas. Ver <http://tmsearch.uspto.gov/>.
- Busque también ortográficas fonéticas alternativas y nombres que suenen similares.

Registrarse o no registrarse?

Simplemente utilizando su nombre como marca comercial, disfrutará de la protección del derecho consuetudinario para su marca.

No se requiere un registro formal para crear una marca. Sin embargo, la protección se limita al área geográfica en la que dirige su negocio. Si solo vende localmente, es posible que no sea necesario realizar más acciones. Puede considerar registrar su marca en su estado por una pequeña tarifa. El registro proporciona notificación a terceros y simplifica la prueba de propiedad en caso de que la marca sea impugnada. Por lo general, el registro se realiza con la Secretaría de Estado.^{1,2,3,4,5,6}

Si prevé negocios interestatales, considere registrar su marca comercial en la oficina de marcas comerciales de EE. UU.

El registro federal le otorga el derecho a usar la marca en los 50 estados, así como otros beneficios.⁷ Si cree que necesita una marca comercial federal, puede consultar con un abogado que pueda asesorar sobre si el nombre está disponible y ayudar a agilizar el proceso de solicitud.

¹ Para Massachusetts, ver <https://www.sec.state.ma.us/cor/corpweb/cortmsm/tmsmfrm.htm>

² Para Maine, ver <https://www.maine.gov/sos/cec/corp/trademarks.html>

³ Para New Hampshire, ver <http://sos.nh.gov/tmforms.aspx>

⁴ Para Rhode Island, see http://www.sos.ri.gov/doc_lib/search/trademark

⁵ Para Connecticut, ver <https://portal.ct.gov/->

[/media/sots/CommercialRecording/AllForms/TradeServiceMarks/appforacertofregoftradeorservmarkpdf.pdf?la=en](https://portal.ct.gov/-/media/sots/CommercialRecording/AllForms/TradeServiceMarks/appforacertofregoftradeorservmarkpdf.pdf?la=en)

⁶ Para Vermont, ver <https://www.sec.state.vt.us/corporationsbusiness-services/trademarks.aspx>

⁷ Para una discusión más detallada de los beneficios del registro de marca federal de EE. UU., ver <https://www.fr.com/news/top-10-benefits-of-us-trademark-registration/>.

Uso adecuado de una marca comercial

Los bienes y servicios deben mostrar correctamente la marca comercial o de servicio.

- *Etiquetado.* Una marca comercial está asociada con productos y debe colocarse en el producto, ya sea directamente, en etiquetas o en el empaque. Sin embargo, el uso de una marca de servicio en sitios web, membretes o publicidad califica como uso de una marca de servicio.
- *Gramática.* Las marcas deben usarse como adjetivos, no como sustantivos. Por lo tanto, el uso adecuado de la marca Oreo es “galletas de chocolate OREOS®”, NO Oreos.
- *Símbolos.* TM y SM se utilizan para marcas comerciales y de servicio no registradas. Se utilizan marcas comerciales registradas a nivel federal y marcas de servicio.



Hacer cumplir su marca comercial

Vigile el uso de sus marcas por parte de terceros. Supervise el uso no autorizado y documente el uso y la evidencia de confusión del cliente. Supervisar los registros de marcas comerciales estatales y federales para el registro de marcas similares confusas. Si encuentra a un infractor, pídale que se detenga. Considere buscar el consejo de un abogado para ayudar a resolver cualquier disputa.



Referencias adicionales

Para obtener más información sobre el registro de marcas comerciales federales de EE. UU., Consulte

<https://www.uspto.gov/trademark>.

Esta guía fue preparada por Mary Rose Scozzafava, Ph.D., investigadora principal de la “Conservation Law Foundation”.

¿Busca ayuda legal?

¡Comuníquese con Legal Food Hub para ver si califica para recibir asistencia legal gratuita!

legalfoodhub.org

legalfoodhub@clf.org

1-844-LAW-GROW (1-844-529-4769)