



PALACIO
& Asociados

Declaración de uso de marcas en Argentina
Preguntas frecuentes

Av. Corrientes 1386, piso 13
Ciudad de Buenos Aires (1043), Argentina
Tel: (54 11) 5353 0355 | Fax (54 11) 5353 0356
palacio@palacio.com.ar
www.palacio.com.ar

Preguntas frecuentes - Índice

1. ¿Qué marcas tienen qué hacer la declaración?
2. ¿Qué plazos tenemos para hacer la declaración?
3. ¿Quién debe hacer la declaración jurada?
4. ¿Es necesario acreditar o presentar prueba del uso?
5. ¿Qué pasa si no se hace la declaración en el plazo anual otorgado?
6. ¿Qué pasa si no usa la marca dentro de los primeros cinco años?
7. ¿Qué pasa si usé la marca sólo para algunos productos o servicios?
8. ¿Qué pasa si usé la marca para productos o servicios de otras clases?
9. ¿Qué pasa si usé la marca en una actividad o comercio relacionado con los productos protegidos?
10. ¿Qué pasa si empiezo a usar la marca después del quinto año de uso?
11. ¿Puede el INPI declarar la caducidad de mi marca? ¿En qué condiciones?
12. ¿Debería guardar prueba o uso de mis marcas?
13. ¿Qué pasa si no presenté la declaración de uso, pero estuve usando la marca?
14. ¿Puedo renovar mi marca si no presenté la declaración de uso? ¿Qué marcas no deberían presentar la declaración de uso y el pago de la tasa al momento de renovar?



1 - ¿Qué marcas tienen qué hacer la declaración?

La ley de marcas establece que deberán cumplir con esta declaración todas las marcas y renovaciones que al 12 de Enero de 2018 cumplieron cinco años de concedidas y antes de cumplir el sexto.

Aquellas marcas o renovaciones concedidas entre el 12 de Enero de 2013 y el 12 de Enero de 2014, tendrán un plazo de gracia hasta el 12 de enero de 2020 para dar cumplimiento; pasada esa fecha deberán abonar una tasa extra al momento de la declaración.

2 - ¿Qué plazos tenemos para hacer la declaración?

La ley de marcas establece que, desde cumplido el quinto año de concedida, se cuenta con el plazo de un año para hacer la declaración y pagar la tasa. Esto es antes de que cumpla el sexto año de concedida.

Las marcas y renovaciones que hubieren sido concedidas entre el 12 de Enero de 2013 y el 12 de enero de 2014, tienen plazo de gracia hasta el 12 de Enero de 2020.



3- ¿Quién debe hacer la declaración jurada?

La declaración jurada debe hacerla un representante legal o un apoderado con facultades suficientes. En nuestros formularios de poder normalmente prevemos la facultad de hacer dicha declaración a los fines de la renovación del registro. Esta misma facultad es suficiente para cumplir con la declaración quinquenal y realizar el pago correspondiente.

4- ¿Es necesario acreditar o presentar prueba del uso?

A fin de cumplir con el requisito de declaración de uso, NO es necesario acreditar o presentar prueba respecto al uso. Es suficiente con presentar la declaración jurada respecto al uso que se hubiere hecho.

5- ¿Qué pasa si no se hace la declaración en el plazo anual otorgado?

En caso que no se hubiera hecho la declaración de uso en tiempo y forma, la misma podrá hacerse con posterioridad mediante el pago de una sobretasa anual acumulable.



6 - ¿Qué pasa si no usé la marca dentro de los primeros cinco años?

En principio, y siempre que no exista un pedido de caducidad pendiente, la marca no se pierde. Cuando se utilice la marca recién después del quinto año de concedida -y siempre que no hayan pedidos de caducidad pendientes- el uso posterior regulariza la situación de la marca y la protege contra pedidos posteriores de caducidad total o parcial.

7 - ¿Qué pasa si usé la marca sólo para algunos productos o servicios?

La declaración de uso limitada a determinados productos o servicios no tiene ningún efecto sobre el registro. La marca continuará vigente y podrá ser renovada para los mismos productos o servicios para los que fue concedida originalmente.

Puede darse el caso que hasta el quinto año hubiere sido utilizada solo para algunos productos y servicios, y pasado este momento que se incorporen nuevos usos respecto de productos o servicios incluidos en el registro.

En el eventual caso de un pedido de caducidad parcial, la declaración de uso limitada es una presunción que puede ser dejada de lado en virtud de la prueba que pueda producirse, tanto a favor como en contra del uso.



8 - ¿Qué pasa si usé la marca para productos o servicios de otras clases?

Tal como mencionamos en el punto anterior, la declaración de uso limitada no tiene efecto inmediato sobre el derecho otorgado.

Eventualmente, y solo ante un pedido de caducidad total o parcial, el examinador evaluará sí el uso declarado -o debidamente probado- demuestra un vínculo razonable entre el uso y los productos o servicios para los que hubiera sido concedida la marca. Sí se trata de productos, servicios o un uso comercial afín o semejante, el pedido de caducidad debiera ser rechazado. De todas maneras, si la caducidad es solicitada por un tercero, deberá acreditar previamente que cuenta con un interés legítimo para solicitarla.

9 - ¿Qué pasa si usé la marca para una actividad o comercio relacionado con los productos protegidos?

El uso de la marca en actividades relacionadas con los productos o servicios protegidos, por ejemplo en comercios o ventas mayoristas o minoristas, protege la marca y se considera uso en virtud de lo dispuesto en el art. 26, tercer párrafo, frase final.



10 - ¿Qué pasa si empiezo a usar la marca después del quinto año de uso?

El uso de la marca luego del quinto año de uso -y siempre que no hubieren solicitudes de caducidad pendientes- sanea la marca y permite repeler pedidos de caducidad de fecha posterior.

11 - ¿Puede el INPI declarar la caducidad de mi marca? ¿En qué condiciones?

La Oficina de Marcas se encuentra habilitada a decretar la caducidad -total o parcial- de un registro de marca que no hubiere sido utilizado en los cinco años previos desde que se inicia el pedido de caducidad, ello a partir del quinto año de concedida y hasta el momento de su renovación.

No obstante ello, la Oficina de Marcas no escapa a las obligaciones de todo acto administrativo y, de acuerdo a lo que establece el art. 21 de la Ley 19.549 (el cual se aplicará supletoriamente hasta tanto la Autoridad de Aplicación dicte un régimen específico, tal como lo prevé el propio art. 26 del Dto. Reglamentario de la ley de Marcas), previo a tal declaración de caducidad -parcial o total- la Dirección de Marcas deberá dar la oportunidad al titular para que ejercite su defensa (Acreditando el uso de la marca) y deberá dictar un acto administrativo fundado. Eventualmente, la declaración de caducidad -parcial o total- de una marca será recurrible mediante recurso directo ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.



12- ¿Debería guardar prueba o uso de mis marcas?

Si bien no es obligatorio, es una buena práctica el reunir y mantener prueba del uso de una marca, por lo menos una vez al año, en relación a la mayor cantidad de productos y servicios posible. También es recomendable mantener copias de cualquier publicidad que se hubiera hecho de la marca, especialmente aquella realizada en medios publicitarios.

13 - ¿Qué pasa si no presenté la declaración de uso, pero estuve usando la marca?

La falta de presentación de la declaración de uso tan solo constituye una presunción legal que la marca no fue utilizada. Como toda presunción legal, admite prueba en contrario. De esta forma se presentan dos escenarios.

Por una parte -si no existe un pedido de caducidad pendiente- basta con presentar la declaración jurada de uso y pagar la tasa -con los recargos correspondientes- antes del momento de la renovación.

Por el contrario -si hubiere un pedido de caducidad pendiente- además de cumplimentar con la declaración y el pago correspondiente antes mencionado, deberemos acreditar fehacientemente el uso de la marca dentro de dicha requisitoria a fin de repeler el pedido.



14 - ¿Puedo renovar mi marca si no presenté la declaración de uso? ¿Qué marcas no deberían presentar la declaración de uso y el pago de la tasa al momento de renovar?

En principio para renovar la marca se debe cumplir con la declaración de uso y el pago de las tasas. De esta forma al momento de renovar la marca, además del pago de la tasa por renovación, deberemos abonar la tasa por la declaración quinquenal junto con el acumulativo de cinco años de recargo.

Cabe aclarar que este requisito es solo aplicable a aquellas marcas concedidas después del 12 de Enero de 2013.

