



Caducidad de Marcas en Argentina

*Preguntas frecuentes y
puntos a tener en cuenta*

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



PALACIO
& Asociados
ARGENTINA

1. **¿Qué marcas pueden recibir un pedido de caducidad por falta de uso? – *pág. 3***
2. **¿Cuáles son los requisitos para que proceda la caducidad de marca? – *pág. 3***
3. **¿Quiénes pueden solicitar la caducidad de marca? – *pág. 4***
4. **¿Puede solicitarse la caducidad parcial de marca? – *pág. 5***
5. **¿Qué pasa si la caducidad de marca se presenta en el contexto de una oposición? – *pág. 6***
6. **¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la solicitud de caducidad de marca? – *pág. 6***
7. **¿Puede la Oficina de Marcas rechazar la solicitud de caducidad de marca? – *pág. 7***
8. **¿Cómo es el procedimiento de caducidad de marca ante la Oficina de Marcas? – *pág. 8***
9. **¿Es necesario presentar prueba de uso? – *pág. 9***
10. **¿Qué pasa si la marca se usó dentro de los últimos 5 años sólo para algunos productos o servicios dentro de la misma clase? – *pág. 10***
11. **¿Qué pasa si la marca se usó dentro de los últimos 5 años sólo para algunos productos o servicios pero en otra clase? – *p. 11***
12. **¿Qué pasa si la marca se empieza a usar luego de presentada la solicitud de caducidad de marca? – *pág. 12***
13. **¿Debería guardar prueba de uso de mis marcas? – *pág. 13***
14. **¿Son apelables las resoluciones de la Oficina de Marcas? – *pág. 13***

Índice

1- ¿Qué marcas pueden recibir un pedido de caducidad por falta de uso?

La caducidad por falta de uso ante la Oficina de Marcas sólo procederá contra marcas registradas con una antigüedad mayor a cinco (5) años, sean marcas nuevas o renovaciones.

2- ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la caducidad de marca?

Para que proceda la caducidad es necesario que la marca no hubiere sido utilizada en el país dentro de los cinco (5) años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

La solicitud de caducidad a pedido de parte sólo procederá cuando se invoque la afectación de un derecho subjetivo. En la mayoría de los casos este derecho subjetivo refiere a una solicitud de marca que se encuentra obstaculizada por la marca que se pretende dar de baja mediante el pedido de caducidad, aunque pueden haber otros motivos que lo justifiquen.

3- ¿Quiénes pueden solicitar la caducidad de marca?

La caducidad de marca por falta de uso puede solicitarla cualquier persona física o jurídica que invoque la afectación de un derecho subjetivo.

También podrá solicitarla de oficio la Oficina de marcas cuando se verifiquen conjuntamente **las siguientes condiciones:**

- a) La marca no haya sido utilizada dentro de los cinco años previos;
- b) Su titular no haya presentado la declaración jurada de medio término establecida en el Artículo 26 de la Ley de Marcas;
- c) No se trate de una marca notoria en los términos del Convenio de París y ADPIC; y
- d) Que el titular no tenga una marca idéntica registrada en otra clase relacionada o vinculada a ella; o si la tuviese, que no se hubiere presentado tampoco en aquella la declaración jurada en debido tiempo y forma de uso debiendo haberlo hecho en debido tiempo y forma.

4- ¿Puede solicitarse la caducidad parcial de marca?

La nueva Ley de Marcas introdujo la posibilidad de demandar la caducidad parcial de una marca, pero ésta, por decisión de la Oficina de Marcas, solo podrá interponerse a partir del 12 de junio de 2023.

La solicitud de caducidad parcial de marca tiene como objetivo dar de baja parcialmente una marca que no fue usada dentro de los últimos 5 años para determinados productos o servicios, manteniéndose vigente para los restantes productos o servicios sobre los cuales no fue solicitada su caducidad. Por el contrario, la solicitud de caducidad de marca total tiene como objetivo dar de baja la marca para todos los productos o servicios que la misma protege.

Por analogía, entendemos que las marcas de defensa, es decir aquellas registradas en otras clases diferentes a las que se encuentra en uso, tampoco deberían estar expuestas a caducidad hasta el 12 de junio de 2023. En ambos casos la ratio es evitar que la norma devenga retroactiva y por ende inconstitucional.

5- ¿Qué pasa si la caducidad de marca se presenta en el contexto de una oposición?

En los casos en que el planteo de caducidad sea incoado en el contexto de una oposición, el mismo deberá presentarse en paralelo. El INPI podrá tratarlo en una sola resolución, o emitir dos resoluciones por separado.

Entendemos que va a ser frecuente el pedido de caducidad contra la marca base del oponente en caso de estar expuesta a caducidad y sin uso, con el fin de superar la oposición para obtener el registro.

6- ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la solicitud de caducidad de marca?

El pedido de caducidad de marca deberá contener:

- a) El nombre y domicilio del peticionante;
- b) El nombre y domicilio del titular de la marca registrada;
- c) El derecho subjetivo afectado (o interés legítimo);
- d) La marca cuya caducidad se pretende, los hechos en que se funde y la prueba que haga a su derecho; y
- e) abonar el arancel correspondiente.

7- ¿Puede la Oficina de Marcas rechazar la solicitud de caducidad de marca?

Conforme lo establece la Resolución 279/2019 , la oficina de Marcas podrá rechazar la solicitud de caducidad que:

- a) No cumpla con alguno de los requisitos mencionados previamente;
- b) Haya sido resuelta anteriormente dentro de los últimos 5 años;
- c) Esté planteada y/o resuelta dentro del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones.
- d) Tratándose de una caducidad parcial, haya sido interpuesta sin haber transcurrido cinco (5) años de la incorporación de dicho instituto en la ley de marcas.

Con respecto a la causa de rechazo mencionada en letra b), entendemos que la misma no tiene lógica jurídica alguna debido a que se excede en su capacidad normativa y contraviene el art. 26 de la ley de marcas. De aceptarse dicha causa podría darse el insólito caso que rechacen un pedido de caducidad presentada en el noveno año, debido a una presentación anterior en el séptimo año y que fue rechazada por haberse acreditado uso hasta el tercer año.

8 - ¿Cómo es el procedimiento de caducidad de marca ante la Oficina de Marcas?

Presentada la solicitud de caducidad se dará traslado al titular de la marca registrada, para que dentro del plazo de quince (15) días hábiles, conteste y acompañe la prueba que haga a su derecho.

Cuando la caducidad sea iniciada de oficio, la Oficina de Marcas deberá detallar que en el caso se verifican todas las condiciones para su procedencia, de lo que dará traslado al titular, por idéntico plazo, con igual finalidad.

Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Oficina de Marcas resolverá con lo sustanciado, haciendo mérito de la prueba, los hechos y fundamentos manifestados por las partes.

9 - ¿Es necesario presentar prueba de uso?

La prueba es fundamental en una solicitud de caducidad toda vez que se trata de demostrar el uso de una marca o la falta de él. La carga de la prueba recae mayoritariamente en el titular de la marca cuestionada toda vez que se trata de hechos positivos, de demostrar que hay o hubo uso, mientras que para el requirente debería acreditar un hecho negativo, que no hay o no hubo uso. Por esta causa se entiende que hay una inversión en la carga de la prueba.

Remarcamos que el solicitante puede presentar prueba para intentar demostrar que la marca que se intenta dar de baja no se encuentra en uso; sin embargo, dado que probar un hecho negativo constituye una prueba diabólica, siempre se ha aceptado jurisprudencialmente que siendo el titular quien está en mejores condiciones de probar el uso, en virtud de la carga de prueba dinámica, se entiende que es el titular quien debería acreditar el uso dentro o durante el último lustro. La regla en materia de caducidad de marcas es la inversión de la carga de la prueba.

10 - ¿Qué pasa si la marca se usó dentro de los últimos 5 años sólo para algunos productos o servicios dentro de la misma clase?

Como la caducidad parcial de marca estará disponible recién a partir del 12 de junio de 2023, cualquier uso será suficiente para mantener la vigencia de la totalidad de la marca. El uso de la marca como parte de la designación de una actividad o comercio también será suficiente.

A partir del 12 de junio de 2023 se mantendrá la vigencia de la marca solo para los productos comercializados o servicios prestados y los afines o semejantes a ellos; o en el caso que hubiera sido utilizada como designación comercial o de una actividad, solamente en relación a los productos o servicios relacionados o afines a ésta.

11 - ¿Qué pasa si la marca se usó dentro de los últimos 5 años sólo para algunos productos o servicios pero en otra clase?

Ante esta situación, se mantendrá la vigencia de la marca si el producto comercializado o servicio prestado en la otra clase es afín o semejante a los productos o servicios de la clase respectiva. El uso de la marca como parte de la designación de una actividad o comercio relacionado también será suficiente .

Debemos remarcar que si el producto comercializado o servicio prestado en la otra clase no es afín o semejante a los productos o servicios de la clase respectiva, la caducidad total de la marca tampoco debería prosperar hasta el 12 de junio de 2023, conforme a la interpretación dada en la pregunta 4. Dicho de una forma más clara, mientras dure el periodo de gracia hasta el 12 de junio de 2023, cualquier uso permitiría mantener la vigencia de las marcas en cualquiera de las 45 clases existentes.

12 - ¿Qué pasa si la marca se empieza a usar luego de presentada la solicitud de caducidad de marca?

Todo uso posterior a la presentación de un pedido de caducidad de marca no debería ser tomado en cuenta por la Oficina de Marcas y la caducidad debería prosperar.

A tal fin, debe tomarse en cuenta la fecha de presentación del pedido de caducidad ante la Oficina de Marcas. No obstante, parte de la doctrina considera que la fecha a considerar debe ser el día de la notificación por parte de la Oficina de Marcas al titular del registro y no la fecha formal de presentación. Atento a ello, consideramos aconsejable notificar fehacientemente al titular de la marca respecto de la presentación del pedido de caducidad, a fin de evitar que un eventual uso antes de la notificación pueda afectar los resultados de la acción de caducidad.

13 - ¿Debería guardar prueba de uso de mis marcas?

Si bien no es obligatorio, es una buena práctica 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.

14 - ¿Son apelables las resoluciones de la Oficina de Marcas?

Toda resolución de la Oficina de Marcas dentro del proceso de caducidad será recurrible mediante recurso de reconsideración (10 días hábiles) y/o jerárquico (15 días hábiles). En el caso de la resolución final, se puede recurrir mediante recurso de reconsideración y/o jerárquico o se puede interponer directamente recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (30 días hábiles) previsto en el artículo 26 de la Ley 22.362, el que deberá ser presentado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

En caso de haber optado el recurrente por el recurso de reconsideración y/o jerárquico, igualmente podrá luego apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones mencionada.

Autor: Diego Palacio
Verificador: Mingo Palacio

Leyes aplicables:

- Ley de marcas 22.362, art. 26. (Artículo sustituido por art. 74 de la Ley N° 27.444).
- Decreto 242/2019, art. 26. (Reglamentación ley 22.362)
 - Resolución INPI 183/2018, anexo IV (incorporado por Resolución INPI P279/2019, anexo II).