

ARGENTINA



A partir del próximo 12 de junio de 2023 será posible solicitar la caducidad parcial por falta de uso de las marcas registradas en Argentina, lo cual supondrá un cambio significativo en la práctica actual, y en las estrategias de registro de las marcas.

En el año 2018, la Ley 27.444 introdujo varios cambios significativos en la Ley de Marcas y Designaciones Comerciales vigente en Argentina, entre los cuales se contemplaba la posibilidad de solicitar la caducidad parcial de las marcas, de oficio o a instancia de parte. Sin embargo, para la implantación de dicha medida, se estableció un periodo de gracia de 5 años, el cual, ahora, está próximo a finalizar.

Según esta modificación, la caducidad parcial de una marca en Argentina procederá respecto a aquellos productos o servicios protegidos por su registro para los cuales no se haya usado durante un periodo de 5 años antes de la presentación de la solicitud de caducidad. No procederá la caducidad si la marca se ha usado para identificar productos o servicios afines o semejantes, aún incluidos en otras clases, o si forma parte de la designación de una actividad relacionada con los productos o servicios protegidos por el registro en cuestión. La solicitud de caducidad podrá interponerse contra registros de marcas nuevas, o contra renovaciones.

Esta novedosa medida supone una modificación sustancial respecto a la práctica vigente. Antes de esta modificación normativa, el uso de la marca para identificar cualquier producto o servicio, aún aquellos incluidos en otras clases no relacionadas, bastaba para cumplir con el requisito de uso y evitar su caducidad. Esto permitía registrar marcas de cobertura y a modo defensivo para clases sin relación alguna con

los productos o servicios para los que se comercializaba el signo distintivo en cuestión. Esta situación producía un bloqueo para el registro de marcas que en realidad hubieran podido coexistir pacíficamente en el mercado sin causar un riesgo de confusión entre los consumidores. La caducidad parcial se presenta, así, como una nueva y potente herramienta que permitirá liberar esos obstáculos.

¿Cómo debe ser el uso para evitar la caducidad?

Para determinar si el uso de una marca resulta suficiente para que no se cancele su registro se deberá analizar caso por caso. En este sentido, los tribunales han adoptado un criterio amplio, de modo que cualquier forma de disposición del producto o servicio en el mercado puede ser considerado uso suficiente, siempre que se trate de un uso serio y efectivo que demuestre una clara intención del titular de comercializar un producto o prestar un servicio bajo la marca en cuestión. El uso de la marca en Internet se considerará uso suficiente si el producto o servicio se encuentra disponible para su compra o contratación por parte de los consumidores o clientes locales.

ARGENTINA



Las marcas notorias merecen una protección especial que excede del principio de especialidad. Sin embargo, esta consideración de marca notoria debe ser declarada por un juez federal en el caso en cuestión, con el correspondiente tiempo y coste asociados a un procedimiento judicial.

Otra cuestión relevante respecto al concepto de uso que se regula en la modificación del sistema de caducidad de marca en Argentina, es que el uso requerido para mantener la vigencia de una marca ante una solicitud de caducidad es más estricto que el uso requerido para renovar su registro:

- El uso requerido para renovar un registro sigue un criterio más amplio, siendo suficiente demostrar el uso de la marca para identificar cualquier producto o servicio, incluso si es diferente de aquellos protegidos por su registro, o si el signo forma parte de la designación de su actividad.
- El uso requerido para mantener la vigencia del registro frente a una solicitud de caducidad, sigue un criterio más estricto ya que la marca deberá haber sido utilizada para identificar los mismos productos o servicios que ampara el registro, o para productos o servicios relacionados, o como designación de una actividad relacionada con los productos o servicios registrados.

Otras consideraciones a tener en cuenta para mantener el registro

Además de las novedades introducidas respecto a la caducidad parcial de la marca según lo comentado, la modificación de la Ley de Marcas de Argentina de 2018 ha supuesto la introducción de un nuevo **requisito en los expedientes de marca, como es la presentación de una declaración jurada de uso de medio término dentro del 5° y 6° año desde la concesión de su registro o renovación**. Asimismo, remarcar que el titular de la marca puede presentar esta declaración de forma extemporánea abonando una tasa adicional por demora. La falta de presentación de esta declaración de uso de medio término no causa la pérdida de derechos, pero es un indicio de falta de uso de la marca que puede ser desvirtuado presentando prueba.

A este respecto, y volviendo al tema de las solicitudes de caducidad que nos ocupa, remarcar que, **si la declaración de uso de medio término se ha presentado en el expediente de una marca, el examinador de la Oficina Argentina de Marcas no podrá declarar su caducidad de oficio**. En este sentido, cabe indicar que, si bien aún en INPI argentino no ha declarado caducidades de oficio, ya está

habilitado para comenzar a hacerlo. Para la presentación de la mencionada declaración de uso de medio término, no es obligatorio aportar prueba de uso, pero es recomendable recopilar y conservar pruebas del uso de la marca en relación con tantos productos y servicios como sea posible, debidamente fechadas, como medio de defensa ante cualquier eventual solicitud de caducidad.



UNGRIA®

ARGENTINA:
Posibilidad de solicitar la caducidad parcial
de registros de marcas.

ARGENTINA



Nos encontramos, por tanto, a las puertas de un cambio que seguramente será muy positivo para el sistema marcario en Argentina. En pocos días se podrá contar con una herramienta muy útil que permitirá rediseñar estrategias para liberar obstáculos y aquellos titulares que se hayan visto impedidos de registrar sus marcas, tendrán ahora una nueva oportunidad para intentarlo.

Desde UNGRIA, quedamos a su disposición para asesorarle sobre cualquier cuestión que le pueda surgir en relación a esta nueva normativa.

Europa | E.E.U.U. | Argentina | Brasil | México