

**OBLIGACIONES DE USO DE UNA MARCA REGISTRADA EN DIVERSOS PAÍSES Y PLAZO PARA PROMOVER UNA ACCIÓN DE NULIDAD EN LOS MISMOS.**

País	¿Cuáles son las obligaciones de uso para mantener vigente una marca registrada en su país?	¿Qué plazo existe para solicitar una Acción de Nulidad de dicho registro, esto con base en uso previo de una marca idéntica o similar en el extranjero, si es que existe este tipo de acción en su país?
<b>ARGENTINA</b>	<p>Es obligatorio presentar la declaración de uso de medio termino entre el 5to y 6to año de vigencia de la marca, contando a partir de la concesión. Además al momento de la renovación si no se ha presentado la declaración de uso de medio termino INPI no permite la renovación. Por otra parte, INPI permite cumplir con la DUMT hasta el momento de la renovación pagando tasas extraordinarias por cada año vencido.</p> <p>Cabe mencionar que, si bien INPI no exige prueba de uso, no deja de ser un acto de declaración jurada.</p>	<p>Solo si han transcurrido al menos 5 años desde el registro y que efectivamente no se esté utilizando la marca además que se pueda demostrar mala fe.</p>
<b>BOLIVIA</b>	<p>En Bolivia no existe obligación de uso para mantener vigente el registro de una marca. Es recomendable a efectos de defensa en caso de tener que defenderla en una Acción de Cancelación por falta de uso.</p>	<p>De acuerdo con lo establecido por el artículo 172 de la Ley de Marcas Boliviana la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.</p> <p>El plazo para presentar la acción expira a los 5 años de la fecha de concesión del registro de la marca.</p>

**BRASIL**

Los registros de marcas brasileños deben ser efectivamente utilizados para todos los productos/servicios protegidos, a fin de evitar que terceros soliciten la caducidad (parcial o total) de la marca por falta de uso. Facturas demostrando ventas regulares/prestación de los servicios se caracterizan como principal evidencia de uso. El uso debe ocurrir dentro de los 5 años siguientes a la concesión puesto que Pedidos de Caducidad pueden ser presentados a partir del quinto año de la fecha de concesión del Registro.

No es, sin embargo, necesario hacer presentación de pruebas en el acto de la renovación ni tampoco en la presentación de la marca. Solo será necesario si un tercero solicita la caducidad o el INPI ex-officio así lo requiera, situación esta, inusual.

Conforme la legislación vigente, es posible pedir la anulación de un Registro dentro de los 180 días contados a partir de la fecha de concesión, en la esfera administrativa.

Después de dicho plazo, solamente mediante Acción Judicial, que debe ser presentada dentro de los 5 años posteriores a la concesión.

**CHILE**

La Legislación Chilena reconoce la posibilidad de demandar la Caducidad de un registro por falta de uso, una vez transcurridos 5 años desde su otorgamiento (para registros obtenidos a partir del 9 de mayo de 2022) o desde su primera renovación (respecto de registros otorgados antes del 9 de mayo de 2022).

No se contemplan exigencias de uso para mantener o renovar una inscripción, pero pasados estos 5 años sin usar la marca se correría el riesgo de que un tercero que detente un interés legítimo interpusiera una acción de caducidad por no uso.

Respecto de las Acciones de Nulidad, sí existe esta figura en Chile. Sin embargo, para sustentar esta acción en una marca extranjera, ésta debe estar correctamente registrada y acreditar que es famosa y notoria en el extranjero. No puede sustentarse sólo en un uso previo.

El plazo para su interposición es de 5 años contados desde el otorgamiento del registro. Si la causal invocada fuera, además, que ha existido mala fe en la obtención del registro y esto puede probarse, entonces la acción sería imprescriptible.

**COLOMBIA**

En Colombia no es necesario demostrar uso de marcas para conservar su vigencia, basta con solicitar su renovación. Solamente es necesario demostrar uso si un tercero solicita la

El uso anterior de una marca, en el extranjero o en Colombia, no es un fundamento legal para solicitar la nulidad de un registro.

cancelación por falta de uso de la marca; en ese caso, debe demostrarse el uso de la marca durante los últimos 3 años en cualquier país de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú).

#### **COSTA RICA**

Las obligaciones de uso consisten en usar la marca tal como fue registrada con los productos o servicios que se protegieron, existe un periodo de gracia de 5 años en que la marca no es objeto de cancelación por no uso.

Este tipo de procesos no existen en Costa Rica para lo mencionado respecto a marcas extranjeras salvo marcas notorias con base en el Convenio de París, no obstante sí existen acciones de nulidad como por ejemplo porque la marca fue registrada sin tener en consideración las prohibiciones generales que señala la ley de marcas para el registro de marcas. Las nulidades deben presentarse dentro de los primeros cuatro años posteriores a la fecha de registro.

#### **ECUADOR**

La Legislación Ecuatoriana no prevé de manera taxativa obligaciones de uso para mantener la vigencia de una marca, no obstante, es posible plantear acción de cancelación por falta de uso (total o parcial) si se logra determinar que una marca no ha sido utilizada durante los 3 últimos años consecutivos, por el titular registrado, en al menos uno de los países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) para los productos protegidos.

La carga de la prueba recae en el titular de la marca. Las acciones de cancelación se pueden presentar como defensa en un trámite de oposición con base a la marca no utilizada. Una resolución de cancelación favorable otorga al que la planteó derechos preferentes de registro sobre la marca cancelada.

La Legislación Ecuatoriana establece que la Oficina de PI decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona con interés legítimo, la nulidad de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de las causales relativas o absolutas. Las causales absolutas son (Art. 388 CI):

- Cuando la marca haya habido concesión con base en datos o documentos falsos esenciales o violación a la Ley;
- falta de distintividad intrínseca;
- cuando haya nulidades absolutas de carácter administrativo.

Las causales relativas se refieren a si el registro fue otorgado en violación a derechos de terceros (Art 361 CI), mala fe o competencia desleal (Art 389 CI).

No podrán registrarse como marca los signos que afectaren derechos de terceros, tales como aquellos signos que:

- Sean idénticos o se asemejen, a una marca, nombre o lema comerciales anteriormente solicitada o registrada, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación;
- Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, y que haya riesgo de confusión;
- Cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país o en el extranjero;
- Constituyan una violación a un signo notorio.
- Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas.

Una acción de nulidad por mala fe podría proceder si la marca fundamento es renombrada a nivel internacional y contemos con prueba fehaciente de esto. Todo documento debe ser presentado en original o copia certificada y si es emitido en el exterior debe contar con legalización por Apostilla y la respectiva traducción al español.

La nulidad del registro por causales relativas prescribe luego de los 5 años desde la concesión del registro de la marca en cuestión. Los 5 años de prescripción solo aplica a las acciones de nulidad por causales relativas, ya que para aquellas por causales absolutas no hay prescripción

**ESTADOS UNIDOS**

Por disposición legal es necesario presentar una Comprobación de uso de la marca registrada en territorio estadounidense entre el quinto y sexto año posterior al registro de la marca. Esto con la finalidad de mantener vigente la marca y asegurar el uso ininterrumpido de la misma. No presentar esta comprobación de uso es causa de cancelación del registro de marca.

Asimismo el registro puede ser cancelado si la marca no ha sido utilizada en territorio estadounidense por su titular, licenciataria o cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se solicita la cancelación.

Por último, las marcas registradas en Estados Unidos tienen una vigencia de 10 (diez) años que se cuentan a partir de la fecha de la concesión y en consecuencia deberá ser renovada antes de dicha fecha, o bien dentro de los 6 (seis) meses posteriores.

Uso previo es un concepto que forma parte de la acción de cancelación por prioridad y confusión –esta acción de cancelación expira después del 5to año de registro de una marca.

Sin embargo, **uso en el extranjero no otorga prioridad en los Estados Unidos** –salvo ciertas excepciones (Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG, 338 F. Supp. 3d 477 (E.D. Va. 2018)).

**EL SALVADOR**

Por el momento no hay obligatoriedad de presentar declaraciones de uso para mantener la vigencia de una marca registrada.

Es posible presentar una Acción de Nulidad dentro de los cinco años posteriores a la fecha de su registro.

**GUATEMALA**

La obligación de uso en Guatemala es que se debe iniciar el uso de la marca en un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de registro. Cuando el uso de una marca se inicie después de transcurridos 5 años desde la fecha de registro tal uso impedirá la cancelación del registro solo si el mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se hubiese cancelado la cancelación.

Es posible solicitar la nulidad de una marca por el registro previo de una marca idéntica o similar en el extranjero, pero únicamente si dicho registro en Guatemala se ha obtenido de mala fe.

Se presume mala fe para efectos de la nulidad de un registro marcarío en los siguientes casos:

Las marcas son cancelables por falta de uso únicamente a requerimiento de parte interesada ante autoridad judicial competente.

- a. Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relación con la persona que en otro país hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del signo de que se trate, u otro semejante y confundible, salvo autorización del titular legítimo;
- b. Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido
- c. Si el solicitante, por razón de su actividad, conocía o debía conocer la existencia de la marca ajena.

En todos los casos corresponde al demandante probar dichos presupuestos.

El plazo para iniciar una acción de nulidad con base en que fue inscrita de mala fe no caduca.

#### **HONDURAS**

Le informamos que de acuerdo con la legislación hondureña y práctica, la presentación de pruebas/evidencia de uso no es requerida por parte de la Oficina de Marcas de nuestro país ni para el mantenimiento ni para la renovación de un registro de marca, excepto en aquellos casos en los que un tercero interesado presente una acción de cancelación por no uso contra un registro de marca que no esté siendo utilizado en el territorio nacional. En tales casos, se recomienda el pago anual de las tasas de rehabilitación.

Para mantener la vigencia indefinida de un registro de marca únicamente se debe presentar oportunamente (antes de su vencimiento o hasta seis meses después del mismo) la correspondiente solicitud de renovación ante la Oficina de

No es posible presentar una Acción de Nulidad sobre la base de un uso previo de marca idéntica o similar en el extranjero, ya que Honduras sigue el principio de la territorialidad del registro de marca.

Marcas de nuestro país y evidencia del pago de las anualidades por los últimos diez años).

#### **NICARAGUA**

En Nicaragua no existen requisitos de uso, para presentar una solicitud de marca, obtener su registro y renovar la misma. Sin embargo, para evitar el riesgo de enfrentar una acción de cancelación por falta de uso, es importante que, una vez registrada, la marca se ponga en uso dentro de los tres años siguientes a la fecha de registro y que no transcurra un período consecutivo de tres años sin que se esté usando.

De conformidad con la actual Ley de Marcas, una acción de cancelación por falta de uso puede ser solicitada por cualquier interesado cuando las marcas no se han puesto en uso transcurridos tres años, contados desde la fecha de su registro. La acción de cancelación se interpone por un tercero interesado y no de oficio por la Oficina de Marcas. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca.

El uso de una marca idéntica o similar en el extranjero no es fundamento, de acuerdo con la Ley de Marcas de dicho país, para solicitar la nulidad de un registro. Sin embargo, en el caso de marcas notorias, sí sería viable presentar una acción de nulidad, con base en el uso de la misma en el extranjero. En este caso, deben presentarse en el juicio, las pruebas necesarias para demostrar la notoriedad de la marca, entre otros: registros en el extranjero, resoluciones en las cuales se haya declarado el estatus de notoriedad de la marca, publicidad, cifras de ventas, entre otros. En dicho caso, también resulta muy recomendable presentar una solicitud de registro para la marca notoria en la que se funde la acción de nulidad. La acción de nulidad se lleva a cabo en la vía judicial en nuestro país.

Cabe destacar que en Nicaragua, en la vía administrativa, el uso local de una marca le concedería a la parte interesada el derecho de oponerse a una solicitud de registro. Este tipo de caso se llevaría a cabo en la vía administrativa, para lo cual también debe presentarse una solicitud por parte del que usa la marca. También se puede presentar una oposición en la vía administrativa en base a la notoriedad de una marca que no se encuentre registrada o solicitada localmente, para lo cual se debe presentar el mismo tipo de pruebas antes descritas y además resulta muy recomendable presentar una solicitud de registro para la marca notoria en la que se funda la oposición.

#### **PANAMÁ**

En Panamá se puede presentar una demanda de cancelación por falta de uso de una marca cuando la misma no ha sido

El plazo para solicitar la nulidad sobre cualquier base, incluyendo un registro extranjero, es de 10 años desde el

usada por 5 años consecutivos. Al igual que las oposiciones y nulidades, se trata de un proceso judicial, en el cual se invierte la carga de la prueba y corresponde al demandado demostrar que ha estado usando la marca.

Sin embargo, no hay requisito de presentación de prueba de uso para mantener y/o renovar el registro. Mientras un tercero no presente una demanda, el registro se puede mantener sin que la marca esté siendo usada, pues no hay un requisito de uso. Lo que hay es vulnerabilidad por falta de uso, ya que un tercero puede, según se indicó, solicitar la cancelación por esa razón.

otorgamiento del registro de la marca cuya nulidad se pretende. De forma extraordinaria, se podría solicitar pasados los 10 años, pero habría que demostrar que hubo mala fe. Hay mala fe cuando el que registró es el distribuidor, agente o apoderado del legítimo titular o cuando la marca fue obtenida proporcionando información falsa o inexacta en la solicitud de registro o en la documentación que acompañó a la misma.

#### **PARAGUAY**

La ley de Marcas 1294/2023 no exige en uso de una marca para poder solicitar la renovación del registro o para ejercer los derechos concedidos por dicho registro.

Se encuentran previstas dos acciones civiles establecidas en nuestra Ley de Marcas, para obtener la anulación de un registro marcario local.

Sin embargo, se establece que, a pedido de parte y vía acción judicial, se podrá pedir la caducidad del registro de una marca cuando:

En primer término, se encuentra la acción de nulidad de la marca, para lo cual existen dos presupuestos legales:

- a) No se haya usado dentro de los 5 años de concedido el registro.
- b) Cuando el uso se haya interrumpido por más de 5 años consecutivos y;
- c) Cuando el uso, dentro de los plazos mencionados en los puntos a) y b) haya tenido lugar con alteraciones sustanciales de su carácter distintivo original, tal como consta en el certificado de registro.

- 1) Nulidad por genericidad, similitud y/o falta de distintividad.
- 2) Nulidad por Mala fe en el titular local.

En el primer caso, la ley establece que la acción de nulidad prescribirá a los cinco años, computados a partir de la fecha de concesión del registro.

En el segundo caso, se establece que la acción de nulidad es imprescriptible, cuando el titular local obró de mala fe. Al efecto de probar la mala fe, el demandante deberá acreditar su derecho con registros de su marca anteriores a la fecha de solicitud del registro local, concedidos en el extranjero en la



misma clase o clases relacionadas. Asimismo, deberá demostrar la notoriedad de su marca, mediante material publicitario, así como también se deberá demostrar la antigüedad y prioridad en la obtención del registro marcario en el país de origen.

En segundo término, la Ley de Marcas de Paraguay establece también la cancelación del registro por su falta de uso, por lo que, de esta manera exige el uso de la marca. En consecuencia, puede ser requerida dicha cancelación por quien tuviere legítimo interés. En caso de que se optara por la referida acción, una investigación de uso deberá ser realizada a fin de determinar si la misma ha sido usada durante el tiempo y en las condiciones exigidas por la ley. En este sentido, es también importante mencionar que la Ley de Marcas y su decreto reglamentario reconocen el uso de la marca en el extranjero, como válido al efecto de evitar una cancelación de marcas, aunque hasta la fecha, no existe jurisprudencia al respecto, por lo que no se puede asegurar que los Tribunales se pronuncien en el sentido de que el uso en cualquier otro país constituya un uso válido para impedir la cancelación de un registro marcario local.

## PERÚ

La acción de cancelación por falta de uso está expresamente regulada en el ordenamiento legal de dicho país. Cualquier persona interesada puede solicitar la cancelación del registro de una marca. Para ello, deberán haber transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agotó el procedimiento administrativo de cancelación.

La carga de la prueba recae sobre el titular de la marca, que deberá acreditar su uso en cualquiera de los países de la Comunidad Andina (Bolivia y/o Colombia y/o Ecuador y/o

La acción de nulidad se encuentra igualmente regulada por el ordenamiento legal de Perú.

Si el registro de una marca fue otorgado a pesar de encontrarse inscrita en el Perú una marca idéntica o similar, el plazo para solicitar la nulidad del registro es de cinco años que se computan desde la fecha de otorgamiento del registro.

Tratándose de una acción de nulidad basada en el registro de una marca en el extranjero, sería necesario conocer en detalle

Perú) durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se solicitó la cancelación.

El registro de la marca podrá ser total o parcialmente cancelado. Será totalmente cancelado si no se presentan pruebas para demostrar el uso de la marca y, lo será parcialmente, si solo se presentan pruebas para acreditar el uso de uno o más productos o servicios -no todos aquellos protegidos por el registro-.

Si no se presenta una acción de cancelación por falta de uso, el registro mantiene su vigencia y no existe la obligación de acreditar el uso de la marca.

el caso particular para poder evaluar si es posible o no iniciar dicha acción legal.

**PUERTO RICO** Cuando una marca se presenta alegando uso en el comercio de Puerto Rico, hay que acreditar uso a los 6 años de la fecha de registro.

Luego al décimo año toca presentar junto con la primera renovación toca presentar otra declaración de uso continuado y las correspondientes prueba de uso. De ahí en adelante se presentan nuevamente declaraciones de uso y pruebas junto a cada renovación que se presenta subsiguientemente cada 10 años.

En el caso de las marcas presentadas sin uso, se tienen que cumplir con esos mismos requisitos pero también hay que presentar declaración de primer uso a los 3 años de la fecha de registro.

Si la base del recurso es uso previo, el promovente tiene 5 años desde la fecha de registro para presentarlo. Ahora bien, se podrá presentar recurso de nulidad contra una marca registrada en cualquier momento si la misma

- a) ha sido abandonada;
- b) el registro fue obtenido mediante dolo, fraude o mala fe;
- c) se ha convertido en el nombre genérico del producto o servicio para los cuales se usa; o
- d) se usa por o con permiso del titular registral en forma tal que causa confusión o induce a error en cuanto a la naturaleza, la calidad, las características o procedencia geográfica de los productos o servicios para los cuales se usa.

Es decir, estas 4 causales no prescriben.

Es importante mencionar que en Puerto Rico la fecha de registro se retrotrae a la fecha de presentación de las solicitudes de registro.

**REPÚBLICA  
DOMINICANA**

Entre las obligaciones de uso para mantener vigente una marca registrada, según la ley de marcas local, están el introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo; usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos, comunicaciones comerciales escritas u orales (Art. 86.2, Ley No. 20-00, modificada por la Ley No. 424-06).

De igual forma, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado nacional bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, el producto de que se trate, la naturaleza de los productos o servicios de que se trata y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (Art. 94.1, Ley No. 20-00, modificada por la Ley No. 424-06).

Asimismo, constituye uso de marca su empleo con relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con relación a servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional (Art. 94.2, Ley No. 20-00, modificada por la Ley No. 424-06).

**UNIÓN  
EUROPEA**

La legislación establece que una marca de la UE debe ser objeto de uso efectivo en la Unión Europea en un plazo de

No es posible impugnar un registro local en base a un uso previo en el extranjero de la marca impugnante. Para impugnar un registro de marca en base a uso previo, ese uso debe ser local, no extranjero.

Para invocar una acción en nulidad en contra de un registro de marca es necesario que esta se presente dentro de los cinco años posteriores a la fecha de emisión del registro impugnado, en los casos en los que el registro afectare algún derecho de terceros. Si, por otro lado, la acción en nulidad se fundamenta en razones intrínsecas a la marca o en base a la mala fe, el plazo no prescribe, por lo que se puede iniciar la acción en cualquier momento.

En el caso en que la marca en cuestión no se encuentre en uso en el país, la ley permite la posibilidad de presentar una acción en cancelación por falta de uso. Esta acción procederá cuando la marca no se hubiese usado en el país durante un período ininterrumpido de tres años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, siempre y cuando la falta de uso no se encuentre justificada. La acción por este motivo no se puede presentar dentro de los primeros 3 años posteriores a la emisión del registro de marca.

La legislación contempla la acción de cancelación por falta de uso de la marca (que puede plantearse a partir de los 5 años siguientes al registro de la marca) y la acción de nulidad por

cinco años a partir de su registro. En este sentido, el artículo 18 del RMUE dispone lo siguiente:

“Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca de la Unión Europea no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Unión Europea por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca de la Unión Europea quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso”.

Es importante matizar que la EUIPO no investiga de oficio si la marca está siendo efectivamente utilizada ni requiere a su titular que aporte periódicamente prueba de uso (como sucede, por ejemplo, en México o USA). Esta prueba será solicitada a instancia de parte, por ejemplo, a raíz del planteamiento de una oposición o demanda de caducidad.

riesgo de confusión con una marca anterior (que puede plantearse en cualquier momento, una vez que la marca está ya registrada).

#### **URUGUAY**

En dicho país el uso de la marca es obligatorio. El registro de la marca podrá ser cancelado cuando:

- a. no se hubiera usado por su titular o por un licenciatario o por persona autorizada para ello, dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión.
- b. cuando dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos.

Conforme a la Ley de Marcas de Uruguay “La prueba del uso de la marca” corresponde al titular del registro. El uso de la marca se podrá acreditar por cualquier medio de prueba

No existe o es irrelevante el tipo de acción.

admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado”.

A vía de ejemplo, la facturación, la publicidad, la presencia en las redes sociales, el pago de alquiler del local o bien el pago de los tributos municipales en caso de ser propio, así como, el pago de los impuestos que gravan la actividad. Si se constata el no uso de una marca por más de 5 o 6 o 7 o 8 ...se puede interponer la acción de cancelación por cualquier interesado.

**VENEZUELA**

En Venezuela no es necesario demostrar el uso de la marca, sin embargo, terceros podrían pedir la caducidad del registro si la marca no es usada por periodos de más de tres años consecutivos luego de ser registrada.

No se puede solicitar la nulidad de un registro con base a un uso previo en el extranjero.