



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Informe

Número:

Referencia: PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD DE MARCA REGISTRADA

PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD DE MARCA REGISTRADA

ARTÍCULO 1º.- PROCEDENCIA.

La caducidad de marca, total o parcial, por falta de uso, en sede administrativa, sólo procederá contra marcas registradas con una antigüedad mayor a CINCO (5) años previos del pedido de caducidad.

La solicitud de caducidad a pedido de parte sólo procederá cuando quien la promueva invoque y funde la afectación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo concreto vinculado con el registro cuya caducidad se pretende.

La caducidad de oficio, total o parcial, sólo procederá 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 una clase relacionada o vinculada a ella o, si la tuviese, que tampoco hubiere presentado respecto de aquella la declaración jurada de uso debiendo haberlo hecho.

ARTÍCULO 2º.- CADUCIDADES DE REGISTRO EN EL CONTEXTO DE UNA OPOSICIÓN A UNA SOLICITUD DE MARCA.

En los casos en que el planteo de caducidad sea incoado en el contexto de una oposición mantenida, ya sea al ampliar fundamentos o al contestarlos, el mismo será tramitado y resuelto en el procedimiento de resolución

administrativa de oposiciones.

Excepcionalmente, cuando los presupuestos legales requeridos para la caducidad de una marca por falta de uso se configuraren con posterioridad a las oportunidades procesales indicadas en el párrafo anterior, cualquiera de las partes podrá deducir dicho planteo por separado de manera autónoma, denunciándolo en el mismo procedimiento de oposiciones hasta el vencimiento del plazo previsto para la presentación de argumentos finales. En este supuesto, no podrá resolverse la oposición hasta que quede firme lo resuelto respecto de la caducidad de la marca planteada por separado.

ARTÍCULO 3º.- CADUCIDAD A PEDIDO DE PARTE. REQUISITOS.

El pedido de caducidad de marca registrada 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 el interés legítimo concreto vinculado con el registro cuya caducidad se pretende;
- d) La identificación de la marca cuya caducidad se pretende, los hechos en que se funde y adjuntar la prueba que haga a su derecho producida en formato documental o instrumental;
- e) El comprobante de pago del arancel correspondiente.

ARTÍCULO 4º.- RECHAZO.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS podrá rechazar la solicitud de caducidad que:

- a) No cumpla con alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior;
- b) Ya se encontrara, con anterioridad, planteada y/o resuelta dentro del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones entre las mismas partes;
- c) Haya sido promovida en el contexto de una oposición que no sea luego mantenida por el oponente;
- d) No haya cumplido con la carga de informar y acreditar en el expediente, dentro del plazo previsto en el artículo 5º, la notificación fehaciente del desarchivo electrónico del expediente de registro marcario que se impugna.

ARTÍCULO 5º.- NOTIFICACIÓN FEHACIENTE DEL DESARCHIVO ELECTRÓNICO DEL EXPEDIENTE.

Iniciado el trámite de caducidad de marca registrada, y con carácter previo al traslado previsto en el artículo siguiente, quien inste la caducidad deberá practicar, a su cargo, una notificación por cualquier medio fehaciente dirigida al domicilio real del titular del registro impugnado, denunciado en el expediente del mismo, o -cuando dicho titular tenga domicilio real en el extranjero- al domicilio legal de su apoderado o representante legal en el país.

La notificación deberá poner en conocimiento del titular registral el desarchivo electrónico del expediente de registro marcario impugnado con motivo de la acción de caducidad por falta de uso iniciada; individualizar el

registro cuya caducidad se pretende mediante la indicación del número de registro, denominación marcaria y clase correspondiente; e informar que las futuras notificaciones del procedimiento serán practicadas en la sede electrónica, en los términos de las Resoluciones INPI P-250/2018 y P-123/2019, esta última modificada por la Resolución INPI P-63/2026.

A los efectos del presente artículo, la carga de notificar el desarchivo electrónico recae sobre quien inste la caducidad y se tendrá por cumplida mediante la acreditación del diligenciamiento de la notificación fehaciente en el domicilio real del titular denunciado en el expediente de la marca cuya caducidad se pretende, con independencia de su resultado.

La diligencia de la notificación fehaciente prevista en el presente artículo deberá ser informada y acreditada en el expediente dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de la notificación de la providencia de desarchivo electrónico al solicitante de la caducidad de marca.

Vencido dicho plazo sin que se hubiera informado y acreditado en el expediente la notificación fehaciente del desarchivo electrónico, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS procederá al rechazo in limine del pedido de caducidad de marca registrada.

ARTÍCULO 6º.- PROCEDIMIENTO.

Acreditada en el expediente la notificación fehaciente del desarchivo electrónico prevista en el artículo anterior, se ordenará el traslado del acuse de caducidad al titular del registro marcario impugnado, para que, dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles, conteste y acompañe, producida en formato documental o instrumental, la prueba que haga a su derecho.

Cuando la caducidad sea iniciada de oficio, la DIRECCIÓN NACIONAL 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 y con igual finalidad.

De cualquier hecho nuevo denunciado y/o de las pruebas de uso acompañadas por el titular del registro marcario en su respuesta la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, para resguardar la bilateralidad y el derecho de defensa, conferirá vista al peticionante por el plazo de QUINCE (15) días hábiles, al solo efecto de que se expida sobre dichos extremos.

Cualquiera de las partes podrá, asimismo, ofrecer en sus escritos de inicio o respuesta de traslado, constataciones de bases de datos del INPI o de sitios o páginas de internet. En este último caso deberán ser de libre acceso y necesariamente indicarse el link o enlace preciso que se desee constatar.

Una vez contestado el traslado del acuse de caducidad y la o las vistas eventualmente cursadas, o vencidos los plazos para hacerlo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS resolverá con lo sustanciado, valorando la prueba, los hechos y los fundamentos expuestos por las partes.

ARTÍCULO 7º.- PLAZOS.

Los plazos del procedimiento que aquí se reglamenta son perentorios y no podrán suspenderse ni prorrogarse. La petición de tomar vista no suspenderá los plazos del presente procedimiento.

ARTÍCULO 8º.- RECURSOS.

En concordancia con el artículo 8 del Anexo I de la resolución INPI 183/2018, y sus modificatorias, los actos administrativos que constituyan providencias simples, los interlocutorios que dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS durante la sustanciación de esta instancia administrativa, no serán susceptibles de impugnación por las vías recursivas previstas en el Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos t.o. 2017 y sus modificatorias. La resolución final de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 26 de la ley 22.362 y sus modificatorias, sólo será pasible de ser recurrida mediante el recurso directo allí establecido.