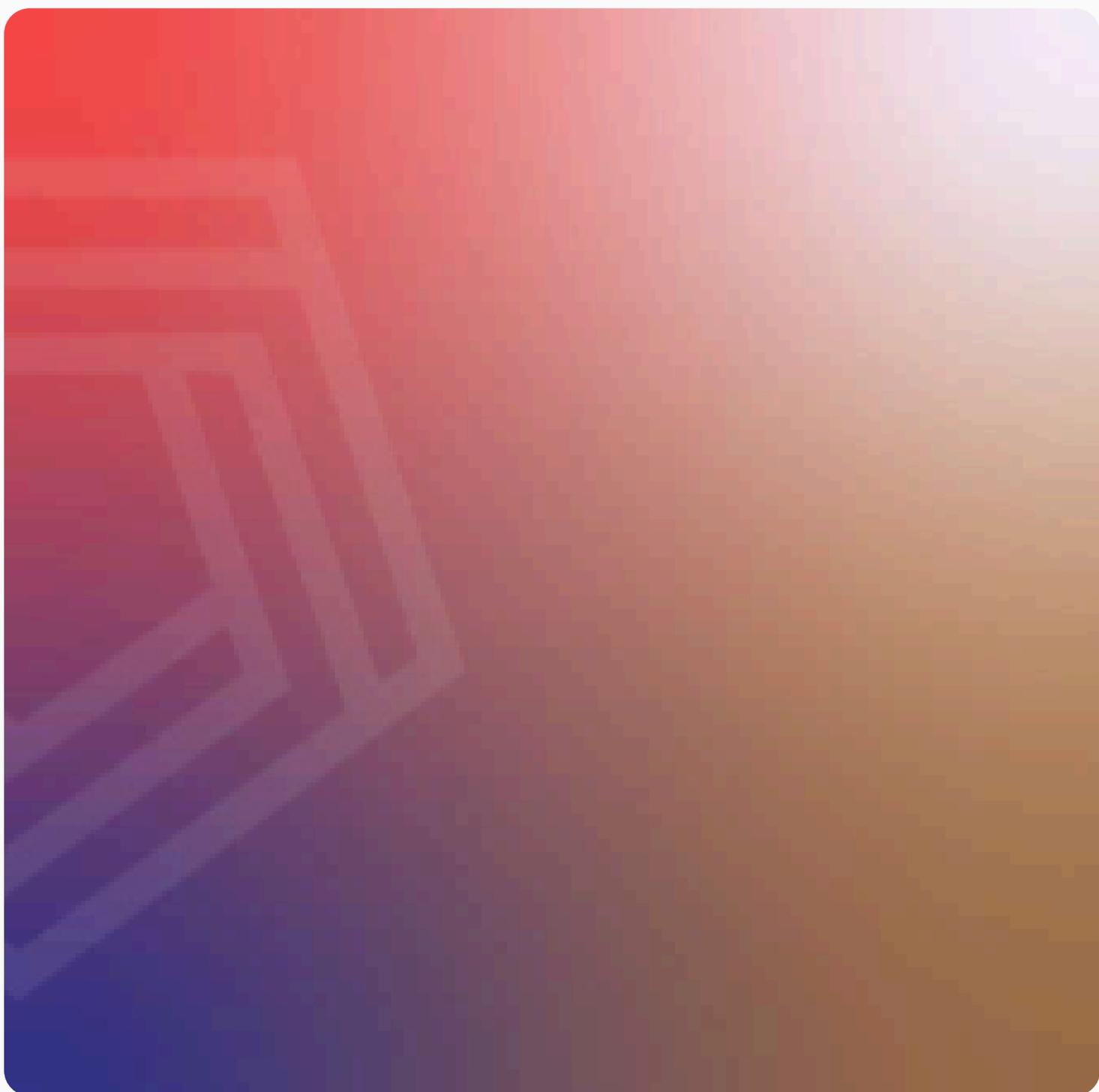


La renovación no basta: claves para evitar la caducidad de una marca por falta de uso



Sumario

POR

Lisa Beckmann

Baylos ^{IP}

En este artículo hablamos de los requisitos para mantener en vigor las marcas y nos centramos en la caducidad por falta de uso.

En la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) es requisito imprescindible renovar una marca cada 10 años desde su fecha de solicitud para evitar su caducidad. No obstante, en la gestión de marcas, un error común es asumir que renovar a tiempo es suficiente para mantener los derechos sobre el signo.

No solo debemos tener en cuenta la fecha de renovación cuando queremos mantener nuestro registro en vigor, también debemos considerar otras posibles causas de cancelación, como la nulidad por falta de distintividad o por mala fe, o la vulgarización del registro, es decir, cuando una marca se convierte en un término genérico para un determinado producto, perdiendo así su carácter distintivo. También es crucial estar pendiente de los requisitos de uso. Existen países, como México, donde se exige la presentación de una declaración de uso de la marca a los 3 años de su concesión, y la ausencia de esta presentación, resultaría en la caducidad de la marca.

Pero este no es el único requisito sobre el uso al que debemos prestar atención. Aunque en la OEPM y en EUIPO no hay que presentar declaración de uso, también podemos perder un registro por falta de uso, incluso si este ha sido formalmente renovado, ya que, en ambas Oficinas, a partir de los 5 años a contar desde la fecha de registro, se puede interponer contra una marca una acción de caducidad por falta de uso. En otras jurisdicciones este plazo es incluso inferior, como en China, donde este tipo de acciones puede interponerse en un plazo de tres años. Estos plazos son importantes para empresas con carteras internacionales que deben llevar un control del uso de sus marcas en cada país

La presentación de una cancelación por falta de uso es sorprendentemente fácil.

La presentación de una cancelación por falta de uso es sorprendentemente fácil, ya que consiste en cumplimentar un formulario y el pago de una tasa. En este sentido, es importante tener en cuenta que, si bien en la EUIPO cualquier persona física o jurídica

puede presentar una solicitud de caducidad, en la OEPM se requiere que el solicitante de la acción de caducidad tenga tener un interés legítimo.

En el caso de la presentación de una solicitud de caducidad, el titular de una marca tiene que demostrar el uso interrumpido del signo en el territorio relevante, en los 5 años anteriores a la interposición de la acción. Y, la prueba no puede consistir en cualquier aparición de la marca, sino que debe mostrar el uso del signo, tal y como fue registrado, para los productos y/o servicios que protege la marca dentro del territorio correspondiente. Pruebas aceptables pueden ser por ejemplo facturas, etiquetas, uso en medios digitales o publicidad. En el caso de la EUIPO, además, hay que tener en cuenta que para demostrar que hay un uso efectivo, éste debería producirse en una parte relevante del mercado interior.

También es crucial estar pendiente de los requisitos para que dicho uso se considere efectivo.

Sin embargo, no debemos caer en el error de empezar a considerar los requisitos de uso en el momento en que estos son exigibles por la Oficina. También hay que tener cuidado cuando nos enfrentamos a la redacción de los enunciados de productos y servicios en el momento de la solicitud. En muchas ocasiones, se incluyen productos o servicios para los que la marca no se va a utilizar, por intentar abarcar lo máximo posible, pero esto puede resultar problemático. Si un registro solo se utiliza para una parte de los productos y servicios para los que se ha solicitado, podría ser caducado parcialmente por falta de uso en relación con el resto, por lo que una redacción más ajustada a la actividad real reduciría el riesgo de una posible caducidad.

También hay que considerarlo cuando se adquiere una marca ya concedida que no se ha usado ya que podemos vernos en la misma situación de pérdida de su registro si alguien presenta una solicitud de caducidad y no hemos reiniciado el uso previamente.

En definitiva, mantener la protección de una marca implica no solo su registro y renovación, sino también su uso activo en los mercados relevantes, que deberíamos tener debidamente documentado de manera que nos permita contar con pruebas que respalden su vigencia.