

---

**ARGENTINA**

---

**MODIFICACIONES A LA VIGENTE LEY DE MARCAS**

**El pasado día 3 de junio entró en vigor un nuevo paquete legislativo que introduce nuevas modificaciones en la vigente Ley de Marcas argentina.**

Dejando al margen aspectos técnicos como el acortamiento de plazos para contestar a la Administración, son dos los temas que desde un punto de vista práctico atraen nuestro interés:

1. Se establece un plazo de gracia “sui generis” de seis meses para renovar una Marca.

Argentina era uno de los pocos países que no otorgaba un plazo de gracia para renovar una Marca una vez vencido el plazo legal, de tal suerte que si la misma no era renovada a su vencimiento, ésta caducaba. Pues bien, a partir del pasado día 3 de junio se habilita un plazo de gracia de seis meses y decimos que es “sui generis” porque el Registro Argentino se reserva el derecho de citar como obstáculo aquellas Marcas depositadas durante el citado plazo de gracia, lo cual constituye un contrasentido, en tanto en cuanto, una Marca renovada dentro del plazo de gracia mantiene sus efectos “ex tunc”, es decir, remontándose a su fecha originaria de concesión.

Visto lo cual, y hasta que alguna instancia con mejor criterio aclare este asunto de forma definitiva, seguiremos considerando a Argentina desde un punto de vista práctico, como país sin plazo de gracia.

2. De acuerdo con la nueva Ley, todas las Marcas concedidas por primera vez o con vencimiento de renovación a partir del 12 de enero de 2013, deberán presentar una Declaración Jurada de Uso de Medio Término (en adelante DJTM) entre el 5º y el 6º año a contar desde la fecha de concesión y/o posterior renovación. Esta Declaración es casi idéntica a aquella que se viene presentando en el momento de la renovación de una Marca en Argentina, debiéndose hacer constar en la misma y de forma lo más amplia posible aquellos productos / servicios para los cuales se viene utilizando en territorio argentino.

Esta obligación subsistirá mientras la Marca esté vigente, es decir, también habrá de presentarse la DJTM entre el 5º y el 6º año a contar desde cada vencimiento de renovación.

La omisión de este trámite no conlleva la caducidad automática de la Marca, pero su renovación quedará supeditada a que se aporte la DJTM, junto con la Declaración Jurada de la renovación y el abono de una sobretasa por la tardía presentación de dicho documento.

**Como se puede comprobar, si todas aquellas Marcas “concedidas” a partir del 12 de enero de 2013 tienen que presentar la DJTM, en muchos casos, el plazo ya habrá vencido, por lo que se ha habilitado un plazo de gracia sin recargo alguno para aportar la DJTM que expirará el 12 de enero de 2020.**



## CANADA



### ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE MARCAS

El pasado día 17 de junio entró en vigor la nueva Ley de Marcas en Canadá, la cual simplifica el actual sistema de depósito de Marcas directas y no solo eso, sino que con igual fecha, empezó a ser de plena aplicación el Sistema de Madrid.

Hasta ahora Canadá no tenía un sistema de clasificación numérico de clases, ya que toda la filosofía radicaba en el hecho de quien solicitara una Marca en Canadá, sólo podía registrarla para aquellos productos o servicios para los cuales verdaderamente la viniera usando en Canadá, siendo prevalente el uso en Canadá so pena de nulidad, o en defecto de tal uso local, aquél viniera teniendo lugar el país de origen y siempre asociado a una Marca equivalente en dicho país. Esta suma de requisitos ha venido generando no pocos problemas a la hora de configurar de forma correcta una solicitud de Marca en Canadá.

A mayor abundamiento y si finalmente, la Marca se depositaba solo en base a intención de uso, su concesión quedaba suspendida hasta que tal uso diera comienzo en Canadá, lo cual aparte de demorar notablemente su registro, generaba un importante costo económico.

Pues bien, a partir del pasado día 17 de junio se suprimieron dichos requisitos, de tal suerte que se podrán depositar Marcas en Canadá sin necesidad de basar la solicitud en uso previo, intención de uso o registro alguno equivalente.

Como consecuencia de ello, Canadá adopta el sistema multiclase (45 clases), por lo que partir de la citada fecha se devengará una tasa de solicitud por la primera clase y otras tasas suplementarias por cada clase adicional.

Asimismo, y para las nuevas solicitudes se suprimen, a partir del 17 de junio, las tasas de concesión y registro, si bien se mantiene un cargo profesional por la emisión y retirada del Certificado Título. Por contra, los expedientes tramitados al amparo de la antigua Ley, seguirán sujetos al pago de dicha tasa.

Otro aspecto que cambia es el de la duración de las Marcas que pasa a ser de diez años a contar desde la fecha de concesión, en vez de quince, nuevo plazo aplicable a todas aquellas Marcas que se concedan a partir del 17 de junio.

### ADHESION AL SISTEMA DE MADRID

La otra gran novedad que introduce la nueva Ley de Marcas canadiense, consiste en la adhesión de Canadá al Protocolo de Madrid también conocido "Marca Internacional", de tal suerte que Canadá ya puede ser designado como país de interés no solo en una solicitud ex novo de Marca Int., sino que también podrá ser objeto de una extensión territorial sin limitación en el tiempo. Es decir, cualquier Marca Int. podrá ser objeto de una solicitud de extensión territorial (designación posterior) a Canadá.