/Carey

Junio de 2026

ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR NO USO EN CHILE ENTRARÁ PRONTO EN VIGENCIA

El 9 de mayo de 2022 entró en vigencia en Chile la reforma a la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial que incorporó, entre otras modificaciones relevantes, la obligación que pesa sobre los titulares de registros marcarios en orden a utilizar tales marcas para no verse expuestos a la cancelación de sus registros. De acuerdo con tal reforma, **a partir del próximo 9 de mayo de 2027, se encontrará disponible la acción de cancelación por falta de uso respecto de aquellas marcas registradas o renovadas a partir del 9 de mayo de 2022, por haberse cumplido el plazo legal de cinco años desde su concesión o renovación.**

La nueva normativa introdujo en la legislación chilena un mecanismo largamente esperado en materia marcaria, por cuanto la obligación de uso como condición de vigencia del registro representa el estándar generalizado en el contexto internacional. De este modo, existirá la posibilidad de solicitar la cancelación total o parcial de un registro de marca cuando, transcurridos cinco años desde su concesión, ésta no haya sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional para distinguir los productos o servicios para los cuales fue concedida, o cuando dicho uso se haya suspendido ininterrumpidamente por el mismo período.

Principales aspectos

La acción de cancelación por no uso considera, entre otros, los siguientes aspectos principales:

• La cancelación puede ser total o parcial. En consecuencia, si la marca ha sido usada únicamente respecto de algunos de los productos o servicios cubiertos por el registro, la cancelación podrá limitarse a aquellos productos o servicios respecto de los cuales no se acredite uso real y efectivo en Chile.
• La carga de acreditar el uso corresponde al titular del registro. El uso efectivo podrá probarse mediante cualquier medio de prueba admitido por la Ley N°19.039, sin que exista a la fecha claridad con

Esta alerta legal es proporcionada por Carey y Cía. Ltda. con fines educativos e informativos únicamente y no pretende ni debe interpretarse como asesoría legal.

Carey y Cía. Ltda.
Isidora Goyenechea 2800, Piso 43.
Las Condes, Santiago, Chile.
www.carey.cl

relación a la cantidad y naturaleza de la prueba que será considerada suficiente por la autoridad.
• Se considera como uso efectivo aquel hecho por el titular del registro marcario o por un tercero con su consentimiento.
• La cancelación por no uso no será declarada de oficio sino únicamente a petición de parte que tenga un legítimo interés en ello, mediante el ejercicio de la acción de cancelación.
• Para mantener la validez de una marca registrada, su titular puede demostrar la existencia de razones válidas para no haberla usado, basadas en obstáculos ajenos a su voluntad, tales como restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos respecto de los productos o servicios protegidos.
• Se contempla la posibilidad de deducir una demanda reconvencional de cancelación por falta de uso en procedimientos de oposición y nulidad.

Régimen aplicable según la fecha de registro

Respecto de las marcas concedidas o renovadas a partir del 9 de mayo de 2022, la acción de cancelación por no uso podrá ejercerse una vez transcurridos cinco años desde la concesión del registro o de su renovación. En consecuencia, para aquellas marcas registradas o renovadas desde esa fecha, la acción comenzará a estar disponible a partir del 9 de mayo de 2027.

Respecto de las marcas concedidas antes del 9 de mayo de 2022, el plazo de cinco años para ejercer la acción de cancelación por falta de uso se cuenta desde la primera renovación del registro ocurrida a partir del 9 de mayo de 2022.

Autores: Francisco Carey; Fernando García; Catalina Aldunate