



INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución 279/2019

RESOL-2019-279-APN-INPI#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 08/10/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-90444182-APN-DO#INPI, la Ley N° 22.362 modificada por la Ley N° 27.444, el Decreto Reglamentario N° 242 del día 1° de abril de 2019 y la Resolución N° 183 del día 12 de julio de 2018 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y,

CONSIDERANDO:

Que, a partir de las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.444 a la Ley N° 22.362 de marcas y designaciones, la resolución de oposiciones al registro de una marca, las nulidades de las marcas registradas en contravención a la ley y las caducidades de las marcas serán resueltas en instancia administrativa por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a través del procedimiento que al efecto establezca la autoridad de aplicación.

Que, en el mismo sentido el Decreto Reglamentario N° 242/2019 en los artículos 16, 24 y 26 estableció que el INPI se encuentra facultado para dictar la normativa complementaria y/o aclaratoria que resulte necesaria a los fines del procedimiento para la resolución de las oposiciones al registro de marcas, las nulidades de registros de marcas y las caducidades de marcas en sede administrativa.

Que, así pues, mediante la Resolución N° 183/2018 del INPI se aprobó el reglamento para la instancia administrativa de resolución de oposiciones, que como anexo I forma parte de la citada resolución, encontrándose pendiente aún de reglamentación los procedimientos de resolución de las nulidades de registros de marcas, como así también el de las caducidades de marcas en sede administrativa.

Que, el principio consagrado en el artículo 47 del Decreto Reglamentario N° 242/2019 que el procedimiento marcario constituye un régimen particular en razón de su especialidad y, como tal, se regula por sus propias disposiciones por lo que, es prudente avanzar en una reglamentación específica que regule la resolución administrativa de las nulidades de registros de marcas y las caducidades de marcas respetando, además, los principios de simplificación y desburocratización de trámites.

Que el INPI requiere, para la prestación de sus servicios, medios y mecanismos aptos que permitan procesar y sustanciar las peticiones de un modo ágil, transparente y eficaz, de modo que los administrados obtengan la protección de sus derechos o la información solicitada en el menor tiempo posible.

Que en pos de la realización de las cuestiones operativas para tornar de plena efectividad al moderno marco normativo, se requiere el desarrollo de sistemas informáticos, la reingeniería de los procesos, reasignación de funciones al personal, capacitación y demás acciones integrales de gran envergadura en el menor tiempo posible.

Que en lo que respecta al financiamiento, el INPI cubre la totalidad de su presupuesto con recursos propios originados en la percepción de aranceles por los servicios que presta.

Que todo ello requiere de una adecuada administración de los bienes y una acertada discriminación de prioridades, circunstancias que deben ir acompañadas de un razonable incremento en la fuente de ingresos, atendiendo al incremento de la función administrativa, por lo que resulta necesaria la creación de los respectivos aranceles.

Que resulta oportuno, a los fines de la simplicidad y coherencia regulatoria incorporar dentro de la resolución N° 183/2018 que regula el procedimiento de oposiciones, las disposiciones relativas a los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas que en este cuerpo normativo se aprueba.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DIGITAL E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA, la DIRECCIÓN OPERATIVA, la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 47 de la Ley N° 22.362, sus modificatorias y el artículo 91 del Decreto N° 260/96.

Por ello,

LA VICEPRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los reglamentos para la resolución de las nulidades de registros de marcas como así también el de las caducidades de marcas en sede administrativa que como ANEXO I (IF-2019-91441687-APN-INPI#MPYT) y II (IF-2019-91443336-APN-INPI#MPYT) respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2º – Incorpórense como Anexos III y IV de la Resolución N°183/2018 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) los reglamentos aprobados por el artículo 1º de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los aranceles establecidos en el ANEXO III (IF-2019-91443920-APN-INPI#MPYT) que forma parte integrante

de la presente para las solicitudes de nulidad y caducidad de marcas.

ARTÍCULO 4º - Fíjase la vigencia de la presente a partir de los SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5º - Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por UN (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en el Boletín de Patentes y de Marcas, en la página web del Organismo y archívese. Anabella Quintana

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 10/10/2019 N° 77283/19 v. 10/10/2019

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Informe

Número: IF-2019-91441687-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 8 de Octubre de 2019

Referencia: ANEXO I - Resolución Administrativa de Nulidades de Registros de Marcas

ANEXO I

ANEXO III. Resolución N° 183/2018

PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE MARCA REGISTRADA

ARTÍCULO 1º - PROCEDENCIA. Las nulidades en sede administrativa sólo procederán contra marcas registradas.

La solicitud de nulidad a pedido de parte sólo procederá cuando se invoque la afectación de un derecho subjetivo.

La nulidad de oficio sólo procederá en caso de detectarse algún vicio grave no subsanable en el procedimiento de registro de la marca.

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

En los casos en que el planteo de Nulidad sea incoado en el contexto de una Oposición, el mismo será resuelto en el Procedimiento de Resolución Administrativa de Oposiciones.

ARTÍCULO 3º - NULIDAD A PEDIDO DE PARTE. REQUISITOS. El pedido de nulidad de una marca registrada deberá contener:

- a) el nombre y domicilio del peticionante;
- b) nombre y domicilio del titular de la marca registrada;
- c) el derecho subjetivo afectado;
- d) la identificación de la marca cuya nulidad se pretende, los hechos en que se funde junto con la prueba que haga a su derecho y;
- e) abonar el arancel correspondiente.

ARTÍCULO 4º - RECHAZO. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, podrá rechazar la solicitud de nulidad que:

- a. No cumpla con alguno de los requisitos del artículo anterior;
- b. Haya sido resuelta anteriormente por la misma causal de nulidad;
- c. Esté planteada y/o resuelta dentro del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones.

ARTÍCULO 5º - PROCEDIMIENTO SUMARIO. Planteada la nulidad se dará traslado al Titular del Registro Marcario, para que, dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles, conteste y acompañe la prueba que haga a su derecho.

Cuando la nulidad sea iniciada de oficio, la Dirección Nacional de Marcas deberá invocar el vicio grave no subsanable de procedimiento en que se funda, de lo que dará traslado al titular, por idéntico plazo, con igual finalidad.

Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Dirección Nacional de Marcas resolverá con lo sustanciado, haciendo mérito de la prueba, los hechos y fundamentos manifestados por las partes.

ARTÍCULO 6º - RECURSOS. Todo acto dentro del proceso de nulidad, dictado por la Dirección Nacional de Marcas, será recurrible por los medios establecidos en el R.L.P.A (t.o.2017), o el que en el futuro lo suceda. En el caso de la resolución final, no será requisito agotar la vía administrativa para interponer el recurso directo previsto en el artículo 24 de la Ley Nº 22.362.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.08 15:08:20 -03:00

Mónica María Real
Secretaria General
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Informe

Número: IF-2019-91443336-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 8 de Octubre de 2019

Referencia: ANEXO II - Resolución Administrativa de Caducidades de Registro de Marcas

ANEXO II

Anexo IV Resolución 183/18

PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD DE MARCA

ARTÍCULO 1º - PROCEDENCIA: La caducidad en sede administrativa sólo procederá contra marcas registradas con una antigüedad mayor a CINCO (5) años.

La solicitud de caducidad a pedido de parte sólo procederá cuando se invoque la afectación de un derecho subjetivo.

La caducidad de oficio 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 no hubiere presentado tampoco en aquella la declaración jurada de uso debiendo haberlo hecho.

La caducidad parcial sólo podrá interponerse a partir del 12 de junio de 2023.

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, el mismo será resuelto en el Procedimiento de Resolución Administrativa de Oposiciones.

ARTÍCULO 3º - CADUCIDAD A PEDIDO DE PARTE. REQUISITOS. El pedido de caducidad de marca 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;
- d) La marca cuya caducidad se pretende, los hechos en que se funde y la prueba que haga a su derecho; y
- e) abonar el 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 del artículo anterior;
- b) Haya sido resuelta anteriormente dentro de los últimos 5 años;
- c) Esté planteada y/o resuelta dentro del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones.
- d) Tratándose de una caducidad parcial, haya sido interpuesta sin haber transcurrido CINCO (5) años de la incorporación de dicho instituto en la ley de marcas.

ARTÍCULO 5º - PROCEDIMIENTO. Planteada la caducidad se dará traslado al Titular del Registro Marcario, para que, dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles, conteste y acompañe 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, con igual finalidad.

Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Dirección Nacional de Marcas resolverá con lo sustanciado, haciendo mérito de la prueba, los hechos y fundamentos manifestados por las partes.

ARTÍCULO 6º - RECURSOS. Todo acto dentro del proceso de caducidad, dictado por la Dirección Nacional de Marcas, será recurrible por los medios establecidos en el R.L.P.A (t.o.2017), o el que en el futuro lo suceda. En el caso de la resolución final, no será requisito agotar la vía administrativa para interponer el recurso directo previsto en el artículo 26 de la Ley Nº 22.362.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.08 15:11:09 -03:00

Mónica María Real
Secretaria General
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Informe

Número: IF-2019-91443920-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 8 de Octubre de 2019

Referencia: Anexo III - Aranceles Resolución Administrativa de Caducidad y Nulidad de Registros de Marcas

ANEXO III

Aranceles Procesos de Caducidad y Mulidad de Marcas.

Codigo	Concepto	Monto
	Solicitud de nulidad de marca registrada.	\$15.000
	Contestación de traslado solicitud de nulidad de marca registrada.	\$0
	Solicitud de nulidad de marca registrada en el contexto de una oposición a una solicitud de marca.	\$7.500
	Solicitud de caducidad de marca registrada.	\$15.000
	Contestación de traslado solicitud de caducidad de marca registrada.	\$0
	Resolución de caducidad de marca registrada en el contexto de una oposición a una solicitud de marca.	\$7.500
	Interposición de recurso directo de apelación establecido en los arts. 24 y 26 de la Ley N° 22.362.	\$1.105

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.08 15:12:08 -03:00

Mónica María Real
Secretaria General
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial