



## **INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

### **Resolución 183/2018**

Buenos Aires, 12/07/2018

VISTO la Ley de Marcas y Designaciones N.º 22.362, y las modificaciones introducidas por la Ley N.º 27.444 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación y

#### **CONSIDERANDO**

Que por ley N.º 22.362 se estableció el régimen para el registro de marcas.

Que por la ley N.º 27.444, de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación, se introdujeron modificaciones a la ley N.º 22.362, delegando en el Instituto nuevas competencias, como la fijación de aranceles y el trámite administrativo de resolución de oposiciones, entre otras, quedando habilitado por el artículo 47 de aquella norma, para dictar toda la normativa complementaria a la referida ley.

Que la redacción actual del artículo 16 de la Ley de Marcas y Designaciones, establece que cumplidos TRES (3) meses contados a partir de la notificación de las oposiciones previstas en el artículo 15, si el solicitante no hubiese obtenido el levantamiento de las mismas, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS resolverá en instancia administrativa aquéllas que aún permanezcan vigentes.

Que el artículo 17 del mismo cuerpo legal, prevé que el procedimiento para su resolución será fijado por la Autoridad de Aplicación, el que deberá contemplar la posibilidad del oponente de ampliar fundamentos, el derecho del solicitante de contestar la oposición, la facultad de ambos de ofrecer prueba asegurando el debido proceso adjetivo, en conjunción con los principios de celeridad, sencillez y economía procesal.

Que a tales efectos y por tratarse de una vía propia de este Reglamento, no le serán de aplicación las vías recursivas previstas en el Título VIII Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos t.o. 2017, toda vez que si aquello se permitiera la sencillez, celeridad y economía que se pretende alcanzar, se vería desnaturalizada.

Que previo a la resolución final que emita la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS el presente reglamento contempla la posibilidad de que las partes utilicen sistemas alternativos de resolución de conflictos, en tanto los mismos han dado sobradas muestras de ser vías adecuadas para la resolución de controversias de manera amigable, bajo la intermediación de un profesional idóneo e imparcial.

Que contra la resolución final sobre la controversia cualquiera de las partes, solicitante u oponente, podrá interponer recurso directo de apelación el que será presentado dentro de los treinta (30) días ante este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, quien, en esos casos, girará las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para su tratamiento.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, la DIRECCIÓN OPERATIVA, la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 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 art. 47 de la ley 22.362, y sus modificatorias y demás normativa legal vigente concordante.

Por ello,

**EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º** - Apruébese el reglamento para la instancia administrativa de resolución de oposiciones que como ANEXO I se incorpora a la presente.

**ARTÍCULO 2º** - Establécese que los plazos de días a que alude el presente procedimiento serán considerados días hábiles administrativos, salvo que se especifique que son corridos.

**ARTÍCULO 3º** - Apruébense los aranceles que como ANEXO II se incorpora a la presente y corresponden al trámite que se reglamenta.

**ARTÍCULO 4º** - Establécese la inaplicabilidad de las vías recursivas previstas en el Título VIII del Reglamento de Procedimientos Administrativos t.o. 2017, al trámite que se reglamenta por el ANEXO I.

**ARTÍCULO 5º** - Deróguese toda resolución que se oponga a la presente.

**ARTÍCULO 6º** - Fíjase la vigencia de la presente a partir de los SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación oficial.

**ARTÍCULO 7º** - Regístrese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación por el término de UN (1) día

en el Boletín Oficial, y publíquese en los boletines de Marcas y de Patentes, y en la página web del Instituto. Tomás Aramburu

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

e. 19/07/2018 N° 51875/18 v. 19/07/2018

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

*"2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"*



**P - 183**

*Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*

#### **ANEXO I**

Artículo 1° - Vencido el plazo de tres (3) meses, la Dirección Nacional de Marcas notificará a los oponentes, que todavía no hayan retirado su oposición, para que dentro del plazo improrrogable de quince (15) días hábiles, mantengan la vigencia de la oposición al registro de la marca abonando el arancel correspondiente a la instancia administrativa de resolución de oposiciones y amplíen, dentro del mismo plazo, los fundamentos que hagan a su derecho, ofreciendo en ese acto las pruebas que estimen pertinentes. Si el arancel no fuese abonado en término, ello importará la falta de interés del oponente de mantener vigente la oposición, por lo que, automáticamente y sin más trámite no se abrirá la instancia administrativa de oposiciones y será considerada por la Dirección Nacional de Marcas como un mero llamado de atención.

Artículo 2° - Dentro de los quince (15) días hábiles de vencido el plazo del artículo 1,

y con independencia de que los oponentes hayan ampliado fundamentos o no, la Dirección Nacional de Marcas notificará al solicitante de todas las oposiciones que aún permanezcan vigentes y de sus eventuales ampliaciones y se le otorgará un plazo improrrogable de quince (15) días hábiles para que conteste individualmente cada una de ellas ofreciendo en ese acto las pruebas que estime pertinentes.

Artículo 3° - Los escritos del trámite administrativo de resolución de oposiciones que aquí se reglamenta, deberán contar con patrocinio letrado o de agente de la propiedad industrial.

Artículo 4° - Las pruebas ofrecidas por ambas partes, serán proveídas en conjunto luego de vencido el plazo del artículo 2.

La prueba documental o instrumental, deberá ser acompañada en el mismo acto de ampliar oposición o de contestarla. Los restantes medios de prueba ofrecidos, serán evaluados por la Dirección Nacional de Marcas en cuanto a su procedencia, así como también el plazo y la forma de producirla. No serán admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias para la resolución de la instancia. Las decisiones que se adopten en orden a la admisibilidad o inadmisibilidad serán irrecurribles sin perjuicio de su invocación en la instancia judicial, en su caso.

El plazo para la producción de la prueba no podrá exceder de cuarenta (40) días hábiles. Dicho plazo es común y comenzará a correr a partir de la notificación de la providencia que al efecto dicte la Dirección Nacional de Marcas. Al vencimiento del plazo de prueba fijado por la Dirección Nacional de Marcas se tendrá por decaída la prueba no producida por las partes.

La Dirección Nacional de Marcas podrá efectuar constataciones electrónicas o informáticas de registros públicos, incluyendo los propios, u otras constataciones electrónicas ofrecidas por las partes, que considere pertinentes. Serán de aplicación supletoria los artículos 46 a 70 y 106 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y las normas contenidas en el Capítulo V del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación en todo aquello que no contradiga el espíritu perseguido por la ley N° 27.444 en acortar los plazos de los procedimientos, evitando dilaciones innecesarias y tendiendo a la desburocratización de los trámites seguidos ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Artículo 5° - En caso de que alguna de las partes plantease la caducidad o nulidad judicial de alguna marca relacionada con el conflicto, las partes deberán tramitar ello ante la justicia competente por la vía que corresponda hasta tanto el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL reglamente el procedimiento para resolver las caducidades de registro contempladas en el artículo 26 de la ley N° 22.362 y nulidades contempladas en el inciso "a" del artículo 24 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de lo cual la Dirección Nacional de Marcas igualmente resolverá respecto de la confundibilidad de los signos enfrentados y/o de los otros fundamentos de las oposiciones sobre los que pueda expedirse y reservará el expediente para decidir respecto de la concesión del signo una vez resuelta la caducidad o nulidad interpuesta ante la justicia.

Artículo 6° - Producidas las pruebas o vencido el plazo para ello, y previo a que la Dirección Nacional de Marcas se expida sobre la procedencia de la oposición, si no hubiese ninguna cuestión previa de procedimiento a resolver, se notificará a las partes por el plazo común de diez (10) días hábiles para que presenten un escrito, con carácter voluntario, con los argumentos finales que deseen manifestar. Dentro de dicho plazo las partes podrán informar que han iniciado un procedimiento de mediación o conciliación u otro método alternativo de resolución de conflictos, acreditando debidamente dicho extremo. Ese informe deberá ser efectuado en un escrito en conjunto. En tal caso, se producirá por única vez la interrupción automática del plazo del primer párrafo para ambas partes

por el término improrrogable de treinta (30) días hábiles, contado desde la presentación del escrito respectivo. Dentro de este último plazo las partes deberán concluir la mediación, conciliación o el método alternativo de resolución de conflictos que hubieren manifestado haber iniciado. Vencido el mismo, automáticamente, comenzará un nuevo plazo común de diez (10) días hábiles con el mismo efecto y alcance del que había sido interrumpido. En caso de que las partes solucionasen el conflicto en el procedimiento elegido, deberán informarlo a la Dirección Nacional de Marcas antes de que venzan los plazos, acompañando las constancias de ello. En tal supuesto, se tornará abstracto el resolver sobre dicha solución, más los términos de la misma no obligarán a aquella en la resolución respecto de la concesión de la marca.

Artículo 7° - Fuera de la interrupción del plazo establecida en el artículo anterior, todos los demás 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 8° - Los actos administrativos que constituyan providencias simples, y los interlocutorios que dicte la Dirección Nacional de Marcas durante la sustanciación de la instancia administrativa de resolución de oposiciones, incluyendo la resolución final de la misma, 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, con excepción de las cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la vigencia de las oposiciones.

Artículo 9° - Vencido el plazo del artículo 6, si la cuestión no se hubiese declarado abstracta previamente, la Dirección Nacional de Marcas resolverá respecto de si las oposiciones que permanezcan vigentes contra la solicitud son fundadas o infundadas.

Artículo 10° - Contra la resolución final que dicte la Dirección Nacional de Marcas en la instancia administrativa de resolución de oposiciones se podrá interponer únicamente recurso directo de apelación previsto en el artículo 17 de la ley N° 22.362, y su presentación deberá cumplir con las formalidades previstas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y concordantes, que resulten aplicables. Con este recurso, deberá acompañarse el pago de la tasa administrativa que se fija en el Anexo II del presente.

Dentro de los diez (10) días hábiles el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL remitirá el recurso interpuesto junto con copia de las actuaciones relacionadas a la oposición respectiva, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, para que dicha instancia judicial resuelva la contienda trabada entre solicitante y oponente.

Artículo 11°- Encontrándose firme o consentida la resolución de la oposición, la Dirección Nacional de Marcas, si estuviere en condiciones de hacerlo, resolverá seguidamente y por medio de otro acto administrativo, respecto de la concesión o de la denegatoria de la solicitud de marca. Por tal motivo, la acción de denegatoria de marca no procederá contra aquellas resoluciones basadas exclusivamente en oposiciones fundadas.

*"2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"*



**P - 183**

*Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*

## **ANEXO II**

### **Nuevos Aranceles**

Código	Concepto	Monto
	Mantenimiento de la vigencia de una oposición a una solicitud de marca – Apertura del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones – Ampliación de fundamentos de oposición	\$ 8.500
	Contestación de traslado de una oposición y su ampliación en el procedimiento administrativo de resolución de oposiciones	\$ 0
	Escrito de trámite de prueba	\$ 0
	Escrito conjunto informando inicio de método alternativo de resolución de conflictos	\$ 0
	Escrito con argumentos finales	\$ 0
	Recurso directo de apelación establecido en el art. 17 de la ley 22.362.	\$ 850
	Otros escritos relacionados con el trámite administrativo de resolución de oposiciones	\$ 0

### ANEXO III

(Anexo incorporado por art. 2º de la [Resolución N° 279/2019](#) del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial B.O. 10/10/2019. Vigencia: a partir de los SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial)

#### 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.

#### **Anexo IV**

*(Anexo incorporado por art. 2º de la [Resolución Nº 279/2019](#) del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial B.O. 10/10/2019. Vigencia: a partir de los SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial)*

#### **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.