

DECRETO N° 22.365/1998
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA
LEY N° 1.294/1998 DE MARCAS

Asunción, 14 de agosto de 1998

VISTA:

La ley N° 1.294/1998 DE MARCAS; y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 238 inc. 3) de la Constitución Nacional y el Artículo 120 de la citada Ley N° 1.294/1998 DE MARCAS, facultan al Poder Ejecutivo a reglamentar la misma;

POR TANTO:

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Artículo 1.- Reglamentase la Ley N° 1.294 DE MARCAS de fecha 6 de agosto de 1998, en adelante “LA LEY”, según los siguientes capítulos:

CAPÍTULO I

ORGANISMOS DE APLICACIÓN - FACULTADES

Artículo 2.- La Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, conforme lo dispone la Ley, es el organismo de aplicación encargado de regir, organizar, ejecutar e interpretar las disposiciones de dicha Ley, en la jurisdicción administrativa.

Artículo 3.- En su carácter de entidad competente establecida por la Ley, queda facultada la Dirección de la Propiedad Industrial para dictar las Resoluciones necesarias de carácter administrativo que faciliten la aplicación de la Ley y este Decreto.

Artículo 4.- La representación en los juicios contencioso - administrativo, estará a cargo de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria y Comercio.

CAPÍTULO II

Artículo 5.- Adóptase el texto de la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas conforme al Arreglo de Niza que ha entrado en vigencia el 01 de enero de 1997².

CAPÍTULO III MEDIDA DE FRONTERA

Artículo 6.- La Dirección de la Propiedad Industrial, como organismo de aplicación, en coordinación con el Consejo Nacional para la Protección de los Derechos de la Propiedad Intelectual, podrá intervenir ante las oficinas de las Aduanas de la República los despachos de importación y exportación de las mercaderías que evidencien sospechas de adulteración o falsificación de marcas. Las autoridades de las Aduanas permitirán el acceso a los depósitos y documentaciones de la mercadería en supuesta infracción para su verificación. Asimismo, podrá recurrirse a los estrados judiciales pertinentes si necesario fuere.

CAPÍTULO IV PRESENTACIONES FORMULARIOS

Artículo 7.- La Dirección de la Propiedad Industrial habilitará un Libro de Entradas que podrá ser llevado por medios informáticos, en el que se asentará todas las presentaciones realizadas. La Dirección de la Propiedad Industrial otorgará el correspondiente recibo de la presentación en el que constará la Sección que emita el recibo, consignando, por lo menos, el número de orden, fecha y hora de presentación. La expedición del recibo se podrá realizar por medios informáticos y en todos los casos deberá estar firmado por el encargado de la mesa de entradas correspondiente.

Artículo 8.- Las solicitudes de registro de marcas deberán ser formuladas por escrito y deberán contener los datos consignados en el artículo 5° de la Ley y al efecto se habilitarán los formularios correspondientes, cuyo contenido, características y requisitos de validez lo establecerá la Dirección de la Propiedad Industrial por Resolución.

² Adecuado por el Decreto No. 16.939/2002

Artículo 9.- La solicitud de renovación deberá cumplir con los mismos requisitos y formalidades de la solicitud de registro previstas en este Decreto, siempre y cuando la Ley no establezca otras formalidades.

Artículo 10.- Toda cesión, licencia, cambio de domicilio, cambio de nombre, fusión, y cualquier otra modificación de la forma jurídica u otra alteración sobre el titular de la marca o corrección, deberá ser consignada en el libro de Actas correspondiente, y a pedido de parte, el Jefe de la Sección respectiva, emitirá la constancia pertinente.

Artículo 11.- Toda solicitud de modificación, reducción o limitación de la lista de productos o servicios o de alguna corrección, deberá ser presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial, por el titular de dicho registro, por escrito. La Dirección de la Propiedad Industrial, ordenará la inscripción en el libro de Actas correspondiente.

Artículo 12.- La solicitud de inscripción de la licencia de uso de una marca, deberá ser formulada por escrito, y al efecto la Dirección de la Propiedad Industrial habilitará los formularios correspondientes cuyo contenido, características y requisitos de validez, serán establecidos por Resolución de la misma.

Artículo 13.- La solicitud de inscripción de la cesión o transmisión de una marca, la oposición al registro de una marca y la solicitud de registro de la marca colectiva y de certificación, se harán igualmente por escrito, en formularios habilitados por la Dirección de la Propiedad Industrial, cuyo contenido, características y requisitos de validez, se establecerán por Resolución de la misma.

CAPÍTULO V PROCEDIMIENTO

Artículo 14.- Toda presentación ante la Dirección de la Propiedad Industrial, será recibida y se consignará el número de orden, fecha y hora de presentación. En las solicitudes de registro y renovación se estará conforme a los requisitos exigidos en el Art. 11 de ella Ley. En los casos en que la presentación no esté acompañada de todos los recaudos necesarios previstos en la Ley, la Dirección de la Propiedad Industrial, a través de la Sección competente, no dará trámite hasta tanto se subsane el defecto de forma.

Artículo 15.- Cumplidos los trámites de presentación el expediente pasará a la Sección de Marcas para que se realice el examen de forma. Aprobado el examen de forma se ordenará su publicación.

Artículo 16.- Vencido el plazo de publicación para la presentación de oposiciones y no habiendo oposición la Sección de Marcas realizará el examen de fondo. Dicho examen consistirá en informes que contendrán búsquedas e antecedentes y una opinión escrita sobre la viabilidad del registro. No registrándose antecedentes el Director de la Propiedad Industrial, concederá mediante Resolución el Registro de la Marca y expedirá el certificado respectivo.

Artículo 17.- Si hubiera una marca idéntica o muy similar a la solicitada, la Sección de Marcas podrá denegar mediante resolución fundada la concesión del registro con notificación al solicitante o podrá correrle vista al mismo. En caso de que hubiere presentado oposición dentro del plazo establecido en la ley, la Sección de Marcas remitirá el expediente a la Sección de Asuntos Litigiosos para que le imprima el trámite correspondiente.

Artículo 18.- La Dirección de la Propiedad Industrial, habilitará un Libro de Actas de Concesión de Marcas, donde se consignarán las Resoluciones de concesión de la marca y que contendrá por lo menos los siguientes datos: Número de orden, fecha del depósito y del registro, nombre y domicilio del titular, denominación de la marca y su descripción, enumeración de los productos y servicios para los cuales se ha concedido el registro con indicación de la clase. El Libro de Actas deberá ser suscripto por el Director General y el Secretario y o los funcionarios designados para el efecto.

Artículo 19.- El certificado de registro de la marca expedido por la Dirección de la Propiedad Industrial, contendrá al menos los siguientes datos: número, fecha de concesión, fecha de vencimiento, la mención de la marca, el titular de la marca, su domicilio, y clase que protege. La Dirección de la Propiedad Industrial, dispondrá por Resolución la inclusión de otros datos o el acompañamiento de la hoja descriptiva y el diseño de dicho título.

Artículo 20.- El uso de la marca por tercero con consentimiento del titular o por cualquier persona autorizada para utilizar una marca registrada se considerará como uso hecho por el titular.

Artículo 21.- Quien alegare ante la Dirección de la Propiedad Industrial, por la vía reconventional en un trámite de oposición el no uso de la marca, tendrá el plazo de quince días hábiles para que conforme a las reglas del derecho procesal civil ejerza la correspondiente acción de cancelación. La Dirección de la Propiedad Industrial, dará cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley dentro de un plazo de veinte días hábiles. Remitido tal expediente a la jurisdicción judicial al solo efecto del

Juzgamiento de la acción de cancelación deducida, en las compulsas del mismo que deberán quedar ante la Dirección de la Propiedad Industrial, ésta seguirá tramitando la oposición conforme a las normas previstas en la Ley hasta el estado de autos, no pudiendo dictar Resolución en cuanto a la oposición, hasta tanto no recaiga sentencia firme y ejecutoriada en sede judicial.

Artículo 22.- La Dirección de la Propiedad Industrial, dejará sin efecto la acción de reconvencción del no uso del registro de la marca y dispondrá, a pedido de parte, la continuación del procedimiento administrativo, si el interesado no promoviere la acción judicial de cancelación en el plazo establecido en el artículo que antecede.

Artículo 23.- El uso de la marca en cualquier país será suficiente a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo V de la Ley de Marcas.

Artículo 24.- La tasa anual de manutención de 5 jornales establecidos en el Art. 118 de la Ley se abonará por una sola vez y un solo año al momento de la concesión de la renovación del registro.

Artículo 25.- El periodo de cinco años previsto en el Artículo 27 de la Ley, para las marcas concedidas bajo la Ley anterior, se computará a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley.

CAPÍTULO VI DE LA PRIORIDAD

Artículo 26.- La prioridad puede ser invocada dentro del plazo de seis meses establecido en el Convenio de París o dentro del plazo establecido en otro Tratado o Convenio que el Paraguay llegare a ratificar. La prioridad debe invocarse en la misma solicitud o en una declaración posterior siempre que dicha declaración sea presentada dentro del plazo, deberá contener la fecha y el país de depósito.

Artículo 27.- Dentro del plazo de tres meses de invocada la prioridad, el solicitante deberá presentar ante la Dirección de la Propiedad Industrial, una copia certificada por la autoridad administrativa del país respectivo que acredite la presentación de la solicitud.

Artículo 28.- En caso de omitirse la presentación de dicho documento, el solicitante perderá el derecho de prioridad y cuando correspondiere la prelación pasará al siguiente solicitante.

CAPÍTULO VII PUBLICACIONES

Artículo 29.- La Dirección de la Propiedad Industrial, cuando fuere posible, editará una Gaceta Oficial. Queda facultada la Dirección de la Propiedad Industrial, a determinar los costos de cada publicación, como así también el costo del ejemplar.

Artículo 30.- Todas las publicaciones previstas en la Ley se efectuarán en cualquiera de los periódicos de la capital que tengan la debida circulación o en aquellos especializados que sean de interés profesional.

Artículo 31.- La publicación del pedido de una marca se hará por el término de tres días consecutivos y contendrá la denominación de la marca y la reproducción de diseño, si lo tuviere, el número de Acta, fecha y hora de presentación de la solicitud, el nombre y dirección del solicitante; la indicación de la clase o clases en las que solicitare la marca y especificación si el registro o renovación. La solicitud de renovación se publicará por un solo día y contendrá los mismos datos que los mencionados en el párrafo que antecede.

Artículo 32.- La publicación de la licencia de uso realizará por un solo día, y se consignará por lo menos los siguientes datos: individualización del licenciante y licenciataria, con sus domicilios, el objeto del contrato con específica referencia de las marcas licenciadas, si es otorgado en forma exclusiva o nó, el plazo de validez de la licencia, control de calidad establecido, fecha de presentación y número de acta.

Artículo 33.- La solicitud de cesión o transmisión de un registro de marca se publicará por un solo día y se consignarán por lo menos los siguientes datos: individualización del cedente y cesionario con sus respectivos domicilios, individualización de las marcas con su número de registro y sus fechas respectivas, clase, fecha de presentación y número de Acta.

CAPÍTULO VIII DEL ABANDONO

Artículo 34.- Para el cómputo de los plazos en los casos de abandono de las solicitudes se entenderá por última actuación aquella que tenga por objeto el impulso procesal a cargo del interesado.

CAPÍTULO IX AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 35.- Los Agentes de la Propiedad Industrial, deberán renovar anualmente su inscripción ante la Dirección de la Propiedad Industrial antes del 31 de marzo y abonar las tasas establecidas legalmente.

CAPÍTULO X DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 36.- Las solicitudes de registros o renovaciones de marcas en trámite se ajustarán al procedimiento de la ley anterior pero su concesión será otorgada conforme a la disposición de la ley vigente.

Artículo 37.- Los expedientes que se encuentren para dictamen en la Asesoría Jurídica o en estado de Autos ante el Ministro de Industria y Comercio; aquellos que hayan sido apelados y las Resoluciones de la Dirección de la Propiedad Industrial, dictadas antes de la vigencia de la ley serán resueltos conforme a la Ley anterior por el Ministro de Industria y Comercio.

Artículo 38.- Los expedientes en estado de Autos para resolver dictados antes de la vigencia de la Ley que obren en la Dirección de la Propiedad Industrial, serán remitidos a la Sección de Asuntos Litigiosos para su Resolución.

Artículo 39.- Los expedientes litigiosos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley y que hubiesen tenido principio de ejecución o empezado su curso, llegarán hasta el estado de Autos conforme al procedimiento establecido por la Ley anterior. Posteriormente serán remitidos a la Sección de Asuntos Litigiosos para su Resolución.

Artículo 40.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Industria y Comercio.

Artículo 41.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy

Atilio R. Fernández
Ministro de Industria y Comercio