



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Resolución

Número:

Referencia: Reglamentos aplicables a la resolución de los procedimientos de nulidad de registros de marcas y de caducidad de marcas en sede administrativa

VISTO los Anexos III y IV de la Resolución INPI P-183/2018, incorporados por la Resolución INPI P-279/2019, y

CONSIDERANDO

Que la modificación de la Ley de Marcas y Designaciones N.º 22.362 atribuyó competencia al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) para resolver en materia de nulidad de marcas registradas, exclusivamente cuando el registro hubiera sido otorgado en contravención con las disposiciones legales.

Que la misma normativa asignó al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) competencia para resolver, en sede administrativa, la caducidad total o parcial de los registros marcarios como consecuencia de su falta de uso.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) reglamentó oportunamente ambos procedimientos mediante el dictado de la Resolución INPI P-279/2019, incorporándolos como Anexos III y IV de la Resolución INPI P-183/2018, que previamente había regulado el procedimiento de resolución administrativa de oposiciones como Anexo I, con el objetivo de concentrar en diferentes anexos de un único cuerpo normativo la reglamentación de los procedimientos correspondientes a las competencias asumidas por el organismo a partir de la modificación de la Ley de Marcas y Designaciones N.º 22362.

Que el artículo 93, inciso “h)” de la ley 24.481 según texto ordenado por decreto 260/96 y sus modificatorias faculta al presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) a dictar todos los reglamentos internos necesarios y, en un todo de acuerdo con ello, la Ley de Marcas y Designaciones N.º 22.362, en su artículo 47, establece, entre las finalidades asignadas al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), la adopción de medidas orientadas a facilitar la tramitación del registro de marcas, la facultad de eliminar requisitos obsoletos, acelerar los procedimientos administrativos y procurar una gestión más eficiente del sistema marcario.

Que, en el marco de todo ello, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) viene impulsando una revisión integral de sus procesos internos y de las normas procedimentales aplicables, con el objeto de adecuarlos a criterios de mayor celeridad, simplicidad, previsibilidad, eficiencia administrativa y seguridad jurídica.

Que dicha revisión no debe limitarse exclusivamente al trámite de registración de marcas nuevas y sus renovaciones, sino que corresponde proyectarla también sobre los procedimientos administrativos de resolución de controversias vinculados con derechos marcarios ya concedidos, en tanto ellos inciden directamente sobre la vigencia, validez, subsistencia y alcance de los registros marcarios.

Que, en ejercicio de tales atribuciones legales, resulta procedente adecuar y perfeccionar los procedimientos de resoluciones administrativas vigentes en materia de nulidad y caducidad de marcas registradas, con el objeto de optimizar su tramitación, evitar dilaciones indebidas y dotar al sistema de mayor previsibilidad, celeridad y coherencia normativa, asegurando el debido proceso, la adecuada bilateralidad de las actuaciones, la eficiencia administrativa, la garantía del derecho de defensa y la seguridad jurídica en la resolución de dichos procedimientos.

Que a fin de delimitar apropiadamente los supuestos de procedencia de la solicitud de nulidad o caducidad de marca a pedido de parte, corresponde establecer que quien la promueva deberá invocar y fundar la afectación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo concreto vinculado con el registro cuya extinción se pretende; añadiendo -con ello- el acceso al procedimiento en aquellos casos en que, sin configurarse necesariamente un derecho subjetivo en sentido estricto, exista un interés legítimo suficiente, actual y jurídicamente atendible, evitando de esa manera planteos abstractos, genéricos o meramente conjeturales, sin restringir de forma irrazonable la posibilidad de impugnar registros marcarios cuando se acredite una vinculación concreta con la nulidad o caducidad de marca pretendida.

Que corresponde precisar que los planteos de nulidad o caducidad de marca registrada formulados en el contexto de una oposición, por ser subsidiarios a ella, serán tramitados dentro del Procedimiento de Resolución Administrativa de Oposiciones sólo cuando dicha oposición haya sido debidamente mantenida por el oponente, en tanto ese acto constituye la instancia procesal que habilita la apertura de dicho procedimiento administrativo y permite sustanciar, en ese marco, las cuestiones conexas vinculadas con la validez o subsistencia de registros marcarios. Por tal motivo, a tales planteos no le son aplicables las normas relacionadas con el desarchivo electrónico del expediente marcario y su notificación.

Que, asimismo, corresponde precisar la oportunidad procesal en la cual podrán articularse los planteos de nulidad o caducidad de registros marcarios en el marco del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones, a fin de asegurar un adecuado ordenamiento del trámite, garantizar la bilateralidad y evitar la introducción tardía de cuestiones que puedan alterar indebidamente la secuencia procedimental; en tal sentido, resulta razonable establecer que el oponente podrá plantear la nulidad o caducidad de un registro marcario del solicitante al momento de mantener la vigencia de la oposición, por ser esa la instancia en la que debe ratificar y fundar su pretensión obstativa, mientras que el solicitante podrá plantear la nulidad o caducidad del registro invocado como fundamento por el oponente al contestar el traslado de la oposición mantenida, oportunidad en la cual ejerce su derecho de defensa frente a los antecedentes y argumentos esgrimidos en su contra, preservándose así la igualdad de las partes, la concentración de las cuestiones controvertidas, la economía procedimental y la debida sustanciación de las defensas vinculadas con la validez o vigencia de los derechos marcarios invocados.

Que no obstante la regla general relativa a la oportunidad procesal para deducir planteos de nulidad o

caducidad en el marco del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones, corresponde prever un supuesto excepcional atento a que sus presupuestos legales pueden configurarse con posterioridad a las oportunidades ordinarias previstas para el oponente y para el solicitante; en tal inteligencia, resulta razonable admitir que, cuando dicha configuración sobreviniente sea debidamente acreditada, cualquiera de las partes pueda deducir el planteo de nulidad o caducidad en forma autónoma, denunciándolo en el mismo procedimiento, hasta el vencimiento del plazo establecido para la presentación de argumentos finales. En este último supuesto, no se resolverá la oposición hasta tanto no quede firme la resolución de la nulidad o caducidad deducidas.

Que, si bien la competencia del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) en materia de nulidad de marcas se encuentra legalmente circunscripta al supuesto previsto en el inciso a) del artículo 24 de la Ley N.º 22.362, en la práctica administrativa se verifica que numerosos planteos de nulidad involucran, de manera conjunta o accesorio, los supuestos contemplados en los incisos b) y/o c) del mismo artículo.

Que, en tal sentido, resulta necesario incorporar una previsión expresa que impida la tramitación en sede administrativa de aquellos pedidos de nulidad que involucren, total o parcialmente, los supuestos previstos en los incisos b) o c) del artículo 24 de la Ley N.º 22.362, a fin de evitar duplicidades procedimentales, prevenir conflictos de competencia y preservar la naturaleza y finalidad propias del procedimiento administrativo.

Que el inicio de un procedimiento de nulidad o caducidad de marca registrada implica el desarchivo electrónico del expediente del registro marcario impugnado, a fin de sustanciar en dicha actuación las incidencias vinculadas con la validez, vigencia o subsistencia del derecho registrado.

Que, por tratarse de un expediente administrativo correspondiente a un registro ya otorgado y cuyo trámite principal se encuentra finalizado, resulta razonable contemplar que el titular registral, su apoderado o su representante legal, pudieron haber dejado de verificar de modo regular las notificaciones cursadas en la sede electrónica asociada al expediente por considerar concluida la etapa administrativa correspondiente al otorgamiento del derecho marcario.

Que, en resguardo del derecho de defensa, la bilateralidad del procedimiento y la efectiva toma de conocimiento del desarchivo electrónico del expediente, corresponde establecer, con carácter previo al traslado de la nulidad o del acuse de caducidad, la obligación de quien promueve la acción de practicar una notificación, por cualquier medio fehaciente, al domicilio real del titular del registro impugnado denunciado en el expediente respectivo o, cuando dicho titular tuviese domicilio real en el extranjero, al domicilio legal de su apoderado o representante legal en el país.

Que dicha notificación deberá individualizar el registro marcario involucrado mediante la indicación del número de registro, la denominación marcaria y la clase correspondiente; informar la existencia de la acción de nulidad o del acuse de caducidad iniciado; poner en conocimiento el desarchivo electrónico del expediente de registro; y hacer saber que las futuras notificaciones del procedimiento serán practicadas en la sede electrónica, en los términos de las Resoluciones INPI P-250/2018 y P-123/2019, esta última modificada por la Resolución INPI P-63/2026.

Que a fin de evitar la paralización de los procedimientos y asegurar la diligencia de quien insta la nulidad o la caducidad, corresponde establecer que el diligenciamiento de la notificación fehaciente del desarchivo electrónico del expediente de registro marcario impugnado, con independencia del resultado de la misma, deberá

ser informada y acreditada en el expediente dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de notificación de la providencia que ordene dicho desarchivo.

Que, acreditada en el expediente el diligenciamiento de la notificación del desarchivo electrónico en el domicilio real denunciado en el expediente, continuará el trámite de la nulidad o caducidad de marca debiéndose dar traslado de ello al titular del registro marcario impugnado, notificándolo en la sede electrónica, conforme el régimen de notificaciones aplicable, garantizando así la sustanciación del procedimiento con adecuada bilateralidad y previsibilidad.

Que, asimismo, en aquellos casos en que la nulidad del registro marcario fuese iniciada de oficio por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) dentro de los 6 meses de publicada la concesión del registro en el Boletín de Marcas, no será necesaria la notificación fehaciente antes indicada puesto que todavía el expediente no se encuentra archivado electrónicamente y el trámite continuará con el traslado y su notificación en la sede electrónica del titular.

Que, por otra parte, en los procedimientos de nulidad y/o caducidad de marca, corresponde prever una instancia de vista al peticionante de las mismas cuando el titular del registro marcario impugnado acompañe hechos nuevos o prueba documental relacionada con la resolución del planteo; dicha vista se concederá al solo efecto de que se expida sobre dichos extremos.

Que la previsión expresa del carácter perentorio e improrrogable de los plazos procedimentales, así como la improcedencia de su suspensión con motivo de pedidos de vista, responde a la necesidad de prevenir dilaciones indebidas que desvirtúen la naturaleza, finalidad y eficacia de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad de registros marcarios.

Que, asimismo, la exclusión de las vías recursivas ordinarias previstas en el Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos respecto de las providencias simples, los actos interlocutorios y las resoluciones finales dictadas en los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad de registros marcarios tiene por objeto evitar la multiplicación de instancias recursivas que generen demoras injustificadas y afecten la celeridad propia de estos trámites, así como armonizar criterios con el procedimiento de resolución administrativa de oposiciones.

Que las previsiones normativas que se propician se orientan, asimismo, a armonizar y asimilar los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad al régimen aplicable al procedimiento de resolución administrativa de oposiciones, promoviendo criterios homogéneos de orden, celeridad y previsibilidad procedimental, tendientes a facilitar, simplificar y tornar más eficiente la actuación administrativa.

Que la Dirección de Asuntos Legales tomó la intervención correspondiente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 24 y 26 del Anexo al Decreto N° 242/19 reglamentario de la Ley N.º 22.362, sus modificatorias, y los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley N.º 24.481, texto ordenado por Decreto N.º 260/96.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los nuevos reglamentos aplicables a la resolución de los procedimientos de nulidad de registros de marcas y de caducidad total o parcial de marcas por falta de uso, en sede administrativa, los cuales, como ANEXO IF-2026-64800354-APN-DNM#INPI y ANEXO IF-2026-64800408-APN-DNM#INPI, respectivamente, forman parte integrante de la presente medida y sustituyen en su totalidad a los reglamentos actualmente vigentes sobre la materia.

ARTÍCULO 2º.- Incorpóranse como Anexos III y IV de la Resolución INPI N.º P-183/2018 los reglamentos aprobados por el artículo 1º de la presente medida, sustituyéndose en su totalidad los reglamentos actualmente vigentes sobre la materia.

ARTÍCULO 3º.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín de Marcas, y resultará aplicable a todos los planteos de nulidad y de caducidad de registros marcarios que se inicien con posterioridad a la misma.

ARTÍCULO 4º.- Clausula transitoria. En aquellos procedimientos de nulidad y caducidad que estuvieren en curso ante la Dirección Nacional de Marcas, iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, en los que todavía la Dirección Nacional de Marcas no hubiera resuelto lo solicitado, y en los que el titular de la marca cuestionada no se hubiese presentado a defender su derecho, antes de continuar con dichos trámites, para garantizar su derecho de defensa y a ser oído, se practicará la notificación del desarchivo electrónico a la que aluden los anexos de la presente resolución, continuando luego su trámite según corresponda.

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 y en la página web del Organismo, y Archívese.