



ABOGADOS
AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Julio 19, 2018

ARGENTINA

El INPI dictó la Resolución P-183 que establece el proceso de resolución administrativa de oposiciones

Les informamos que el día de la fecha se ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución P-183 dictada por el INPI que regula el procedimiento de resolución de oposiciones conforme lo estableció la Ley 27.444 dictada por el Congreso de la Nación.

De conformidad con lo establecido por dicha Ley, todas los conflictos derivados de oposiciones no resueltas amistosamente y que anteriormente eran decididos por ante la Justicia Federal, serán a partir de ahora resueltos en forma administrativa por el INPI. La resolución que éste organismo dictase será apelable directamente por ante la Cámara Federal de Apelaciones.

En síntesis, el procedimiento es el siguiente:

a) Resolución amistosa

Una vez que el INPI haya notificado la/s oposición/nes al solicitante a través del Boletín de Marcas, el solicitante tendrá un plazo de 60 días corridos más 3 meses para tratar de obtener un retiro amistoso de la/s oposición/nes. Si una resolución amistosa no fuera posible, al término del citado plazo será el INPI quien resuelva la contienda de conformidad con el procedimiento administrativo que a continuación se describe.

b) Ratificación y/o ampliación de los fundamentos de la oposición y ofrecimiento de pruebas

Al finalizar el plazo arriba referido, el INPI notificará a cada oponente un plazo no extensible de 15 días hábiles administrativos para que éste/os ratifique/n su/s oposición/nes y/o amplíe/n los fundamentos de la/s misma/s. Dentro de éste plazo deberá/n el/los oponente/s ofrecer toda la prueba que sirva de fundamento a sus argumentos.

Adicionalmente, a tales efectos y dentro del citado plazo de 15 días hábiles administrativos cada oponente deberá hacer efectivo el pago de una tasa oficial establecida en \$ 8.500. Si



ABOGADOS
AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

esta tasa no fuera abonada en término, el INPI considerará que el/los oponente/s ha/n perdido interés en la/s oposición/nes, considerando a la/s misma/s como mero/s llamado/s de atención.

c) Notificación de la/s oposición/nes al solicitante y ofrecimiento de pruebas

Con el objeto de salvaguardar el derecho de defensa, una vez vencido el plazo para que el/los oponente/s ratifique/n o amplíe/n los fundamentos de su/s protesta/s, el INPI notificará al solicitante por idéntico plazo de 15 días hábiles administrativos para que éste proceda a dar respuesta a cada oposición que le haya sido notificada y ofrezca la prueba que sirva de soporte a sus argumentos. No se ha establecido tasa oficial a estos efectos.

d) Producción de la prueba

Una vez que ambas partes hayan efectuado sus presentaciones, el INPI decidirá cuál/es medio/s probatorio/s serán procedentes y fijará el plazo para su producción, el cual no podrá exceder de 40 días hábiles. Este término comenzará a correr una vez que cada parte haya sido notificada por el INPI.

e) Presentación de alegatos

Vencido el plazo para la producción de las pruebas, el INPI notificará a cada parte un plazo común de 10 días hábiles para que cada uno presente su alegato final.

f) Resolución final y apelación

Al vencimiento del plazo para presentar los alegatos, el INPI deberá emitir su resolución final indicando si la/s oposición/nes es/son fundada/s o no.

Contra dicha resolución final, podrá deducirse un recurso de apelación directo por ante la Cámara Federal de Apelaciones dentro de los 30 días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la misma a las partes. Este recurso de apelación deberá deducirse por ante el INPI quien deberá remitir el expediente a la Cámara Federal de Apelaciones dentro de los 10 días hábiles administrativos contados a partir de la finalización del término disponible para deducir la apelación.

Adicionalmente, les informamos que si cualquiera de las partes requiriese la caducidad por falta de uso o la nulidad de cualquiera de la/s marca/s involucradas en el proceso de



ABOGADOS
AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

oposición, el INPI igualmente continuará con el proceso de resolución de la protesta.

De acuerdo a lo establecido por la Resolución P-183 dictada por el INPI, los citados reclamos de caducidad por falta de uso o nulidad en contravención con los términos de la Ley de Marcas deberán ser resueltos por la Justicia Federal hasta tanto el INPI regule el procedimiento al efecto. No obstante, les informamos que la Ley 27.444 establece claramente que cualquier reclamo de caducidad por falta de uso o nulidad de una marca solicitada en contravención con los términos de la Ley de Marcas deberá ser resuelto por el INPI. Los reclamos por nulidad diferentes a los descriptos anteriormente continuarán siendo resueltos por la Justicia Federal.

En este respecto, la posición del INPI expuesta en la citada Resolución P-183 contradice los términos de la Ley 27.444 dictada por el Congreso de la Nación que, de conformidad con nuestro sistema legal, posee una jerarquía legal superior.

En este sentido, estimamos que la Justicia Federal se declarará incompetente en cualquier reclamo de caducidad por falta de uso o nulidad de marca solicitada o concedida en contravención a los términos de la Ley de Marcas y procederá a remitir al INPI cualquier presentación que se haga en tal sentido.

Por último, les informamos que éste nuevo procedimiento administrativo de resolución de oposiciones entrará en vigencia a partir del día 17 de Septiembre de 2018 y será aplicable a toda oposición que se encuentre pendiente de resolución y que ya haya sido ya notificada por el INPI.

Departamento de Marcas

RICHELET & RICHELET