

DECRETO DE DESBUROCRATIZACIÓN Y SIMPLICACIÓN (DNU) N°27/2018

"Cambios introducidos en materia de marcas, patentes y modelos industriales"

Se introducen importantes modificaciones en materia de legislación de relativa a Propiedad Industrial entre las que se destacan las siguientes:

MARCAS

• **Modificaciones en la presentación y resolución de oposiciones**

El Decreto modifica los artículos 12, 14, 16 y 17 de la ley de Marcas N° 22.362 (la "Ley de Marcas"), introduciendo significativos cambios en el proceso de resolución de oposiciones.

En el sistema anterior, el titular de la solicitud de marca que recibía una oposición contaba con un plazo de un año desde la notificación de la protesta, para intentar llegar a un acuerdo con el oponente para su retiro, o en su defecto, iniciar la acción judicial correspondiente, previo cumplimiento de la instancia de mediación obligatoria.

La nueva normativa, en cambio, establece que, si en el plazo de tres meses a partir de la notificación de las oposiciones, el titular de la solicitud no ha podido obtener su levantamiento a través de negociaciones privadas, el INPI resolverá sobre las mismas.

El Decreto establece también que, el procedimiento de resolución de oposiciones, deberá ser reglamentado por el INPI, en este sentido la normativa fija ciertos requisitos mínimos que dicha reglamentación deberá cumplir a saber: la posibilidad del oponente de ampliar fundamentos, el derecho del solicitante de contestar la oposición y el derecho de ambos de ofrecer prueba, debiendo respetar además los principios de celeridad, sencillez y economía procesal.

En lo que respecta a remedios recursivos contra las resoluciones en materia de oposiciones dictadas por el INPI, dispone que las mismas únicamente podrán ser recurridas mediante recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de su notificación.

- **Facultad del INPI para declarar la nulidad de marcas**

El Decreto faculta al INPI para resolver en materia de nulidad de marcas que tengan fundamento en la contravención de la Ley de Marcas, como así también a declarar de oficio tal nulidad. Tales declaraciones de nulidad, también podrán ser apeladas ante la misma instancia de la Justicia Federal en el plazo de treinta días hábiles.

- **Caducidad parcial de marcas y declaración jurada de uso**

En relación a la extinción del derecho por caducidad, la normativa modifica el artículo 26 de la Ley de Marcas, permitiendo la declaración de caducidad de una marca en relación a los productos o servicios para los que no fue utilizada dentro de los cinco años previos a la solicitud de caducidad salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

La normativa vigente hasta ahora, por el contrario, permite que una marca pueda encontrarse registrada para productos o servicios para los cuales no es utilizada efectivamente, sin ser susceptible de que se declare su caducidad, bajo la única condición de que la misma sea usada en al menos un producto o servicio (aún de otra clase) o en la designación de una actividad comercial.

Por otra parte, mediante esta reforma se introduce la obligación del titular del signo registrado de presentar una declaración jurada de uso entre el quinto y el sexto año contados desde la concesión del mismo.

Ambas modificaciones se asemejan a disposiciones previstas por otras legislaciones a nivel mundial, aunque son una novedad en nuestro ordenamiento jurídico.

- **Domicilio electrónico y presentación electrónica de oposiciones**

Asimismo, el Decreto establece la obligación de fijar un domicilio electrónico al momento de presentación de la solicitud y que las oposiciones a solicitudes de terceros sólo podrán ser presentadas a través de Internet.

- **Facultad del INPI de dictar otras reglamentaciones**

La nueva normativa también habilita expresamente al INPI a modificar los procedimientos previstos en la Ley de Marcas, pudiendo por ejemplo limitar el examen de las solicitudes a las prohibiciones absolutas o de orden público, supeditando las relativas a su planteamiento por terceros, establecer la publicación para oposiciones de terceros con posterioridad a la concesión de la marca, entre otras facultades.

PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

- **Eliminación de la obligatoriedad de la solicitud escrita**

En materia de patentes y modelos de utilidad, como primer punto, el Decreto elimina la obligatoriedad de la solicitud escrita, en concordancia con lo dispuesto por la normativa en relación a la presentación electrónica de todos los trámites en general.

- **Reducción de plazos**

Asimismo, otro punto fundamental de la normativa es la reducción de varios de los distintos plazos previstos por la Ley de Patentes de invención y Modelos de utilidad N° 24.481 ("Ley de Patentes y Modelos de Utilidad") en el procedimiento para la obtención de tales derechos, como por ejemplo, el previsto para la presentación de observaciones de terceros (sesenta días hábiles a treinta días corridos), para la conversión de patente a modelo de utilidad y viceversa (de noventa días hábiles a treinta días corridos), para la subsanación de errores u omisiones de la solicitud a pedido de la Administración de patentes (de ciento ochenta a treinta días) y para el pago de la tasa del examen de fondo (de tres años a dieciocho meses).

En el caso específico de las solicitudes de modelos de utilidad, la solicitud del examen de fondo se contará con un plazo de tres meses. Asimismo, la solicitud será publicada únicamente luego del mencionado examen y no se realizará en caso de no aprobación del mismo.

- **Cambios respecto de la presentación del documento de prioridad**

Con respecto a la invocación del derecho de prioridad internacional establecido en el artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la presentación del documento que lo acredite sólo deberá ser presentado en caso que ello fuera requerido por el examinador.

MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

- **Incorporación de "lo artesanal" a la definición del objeto de protección**

En la definición de lo que puede ser protegido mediante modelos industriales, el Decreto incluye a los productos artesanales además de los industriales.

- **Modificaciones en algunas disposiciones sobre la presentación de solicitudes**

El Decreto establece el carácter optativo de la presentación de la descripción del modelo o diseño a proteger, la posibilidad de presentar fotografías en lugar de dibujos.

Asimismo, a partir de la entrada en vigencia de la reforma se podrá presentar hasta veinte modelos o diseños industriales cuando los mismos pertenezcan a la misma clase de la Clasificación de Locarno, así como también solicitudes divisionales para distintas clases.

- **Modificaciones a la excepción a la pérdida de novedad prevista en el artículo 6 del Decreto/Ley N° 6.673/63**

La normativa vigente en la actualidad establece que la novedad necesaria para que pueda ser concedido un modelo o diseño industrial no se ve afectada por la exhibición por parte de los autores o personas autorizadas, del modelo o diseño de su creación en exposiciones o ferias realizadas en la Argentina o en el exterior, a condición de que el respectivo depósito se efectúe dentro del plazo de seis meses, a partir de la inauguración de la ex-

posición o feria. El Decreto modifica dicho texto, estableciendo la aplicabilidad de la excepción a los actos realizados por los sucesores legítimos del autor, a la divulgación proveniente de actos de mala fe de terceros, incumplimientos contractuales u otros ilícitos y a publicaciones erróneas realizadas por la Dirección de Modelos y Diseños Industriales del INPI.

- **Posibilidad de demorar la publicación**

El Decreto posibilita al solicitante diferir la publicación por un plazo de seis meses.

- **Actualización de multas por infracciones a diseños o modelos industriales**

Se actualizan los montos de las multas establecidos en el artículo 21 de la normativa en vigor, fijando los mismos en la suma equivalente al valor de la tasa de entre cincuenta y trescientos treinta registros originarios de modelos o diseños industriales.

- **Plazo de gracia para renovaciones**

Por último, el decreto establece un plazo de gracia durante el cual, en caso que el término para la renovación de un modelo o diseño industrial se encontrara vencido, su titular podrá realizar la renovación correspondiente, abonando el arancel adicional que el INPI disponga a tales efectos.

En caso de necesitar mayor información, no dude en contactarse con [Adrián L. Furman](#), [Patricio M. Albornoz](#) y/o [María Florencia Bossi](#).