

## Argentina: Nuevo Decreto del Gobierno que modifica la tramitación de marcas, patentes y diseños

El pasado 11 de enero de 2018, el Gobierno argentino publicó el Decreto N° 27/2018, cuya finalidad es, fundamentalmente, la de simplificar y reducir la duración de los procedimientos ante los organismos públicos. Pocos días después, el 16 de enero de 2018, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INPI”) publicó la Resolución N° 1/2018, implementando parcialmente algunas de las resoluciones del Decreto N° 27/2018 que afectan a los procedimientos ante el INPI, tanto relativos a marcas, como patentes y diseños.

Entre otras, podemos destacar las siguientes modificaciones:

### **MARCAS**

#### **Oposiciones**

- El nuevo procedimiento de oposición fija a partir de ahora un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación del INPI para que las partes intenten llegar a un acuerdo (hasta ahora lo era de un año).
- En caso de no llegarse a acuerdo alguno, en vez de tenerse la solicitud por desistida, salvo interposición de demanda judicial por oposición presuntamente infundada, ahora será el INPI quien resuelva la oposición en curso.
- El nuevo procedimiento se aplica a aquellas notificaciones de oposición cursadas por el INPI a partir del pasado día 12 de enero. Por tanto, el día a quo no va a ser el de la fecha de interposición de la oposición, sino el de su notificación, por lo que el nuevo procedimiento afectará a oposiciones interpuestas con anterioridad al pasado 12 de enero y aún pendientes de notificar.
- En caso de no llegar a acuerdo alguno, está previsto que el INPI dé un plazo al solicitante para que esgrima lo que estime oportuno en su defensa, abriéndose asimismo un plazo de prueba contradictoria antes de resolver sobre la procedencia o no de la oposición.
- Finalmente, las resoluciones del INPI solo podrán ser recurridas en sede judicial, en concreto, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (en lo sucesivo, la “Cámara Nacional”), si bien la apelación hay que presentarla ante el INPI.

#### **Acciones de nulidad**

- A partir del pasado día 12 de enero se podrá pedir la nulidad de una Marca ante el INPI, pero al no haberse desarrollado la normativa que define el procedimiento, no sabemos qué pasará si alguien interpone ahora este tipo de acción. Todo indica que de interponerse la misma, ésta deberá serlo ante el INPI, quedando en suspenso hasta que se implemente la citada normativa. Las decisiones del INPI podrán ser apeladas ante la Cámara Nacional.

#### **Acciones de caducidad por falta de uso**

- Se mantiene el plazo de gracia de cinco años a contar desde la fecha de concesión, pero al igual que sucede con las acciones de nulidad, éstas deberán ser presentadas a partir del pasado día 12 de enero ante el INPI. En este caso, como han sido desarrolladas las oportunas normas que desarrollan el procedimiento, también quedan en suspenso hasta que se implemente la citada normativa.
- Hasta ahora, el uso de un producto o servicio en una clase, convalidaba el no uso de los demás productos o servicios reivindicados en la misma clase. Esta práctica queda abolida con efectos del pasado día 12 de enero, implantándose el sistema lógico que rige en la mayoría de los países, de tal suerte que el uso de ciertos productos / servicios en una clase, beneficia a éstos y a aquellos otros que pudieran considerarse afines, incluso reivindicados en otras clases, pero no a los restantes. Asimismo, las decisiones del INPI sobre esta materia, podrán ser apeladas en la Cámara Nacional.

## **Declaración de Uso entre el 5º y el 6º año a contar desde la fecha de concesión**

- Si bien la nueva Ley impone la obligatoriedad de presentar una declaración jurada respecto del uso habido de la Marca hasta ese momento, tampoco establece un régimen sancionador en caso de no hacerlo. A día de hoy desconocemos si la declaración debe ir acompañada de las oportunas pruebas que acrediten tal uso aunque todo parece indicar que no será así. Es de entender que todo ello será definido mediante el oportuno desarrollo reglamentario y se establecerá la fecha a partir de la cual se deberá presentar la citada declaración, ya que no queda claro si afecta a todas las Marcas concedidas hace más de cinco años o solo a aquellas cuyo periodo de vigencia se encuentre comprendido entre los cinco y seis años o solo a aquellas otras que cumplan por primera vez el plazo de cinco años de concesión, ya que en este último supuesto, siempre quedaría un año por delante para cumplir con este requisito.

## **PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD**

### **Presentación de documentos**

- No es necesaria la presentación de una copia certificada del documento de prioridad ni su traducción, a no ser que el examinador lo requiera específicamente. De manera similar, no es necesario aportar la autorización, excepto si es requerida específicamente por el examinador.

### **Reducción de plazos**

- Varios de los plazos de tramitación de una patente se ven reducidos con la implementación de este nuevo marco normativo. Destacamos a continuación algunos de ellos:
  - El plazo para la solicitud y pago de las tasas del examen de fondo se reduce de 36 a 18 meses desde la fecha de solicitud.
  - El plazo de contestación para el examen preliminar se reduce de 180 a 30 días.
  - El plazo para la presentación tardía de dibujos formales, listados de secuencias, etc. se reduce a 30 días.
  - Se reduce el plazo para el pago de la tasa de examen de fondo de los modelos de utilidad a tres meses.

### **Presentación de observaciones de terceros**

- Por último, a partir de ahora, es posible la presentación de observaciones de terceros contra la solicitud de modelos de utilidad. El plazo es de 30 días desde la publicación de la solicitud.

## **DISEÑOS**

### **Solicitudes Múltiples**

- Se permite la presentación de solicitudes múltiples que incluyan hasta un máximo de 20 diseños y modelos, siempre que pertenezcan a la misma clase dentro de la Clasificación de Locarno.

### **Divisionales**

- Se acepta la presentación de solicitudes divisionales.

### **Publicación diferida**

- Se admite la publicación diferida de los diseños concedidos, retrasando la publicación hasta un máximo de seis meses desde la fecha de concesión.

### **Renovación**

- La renovación deberá realizarse dentro de los últimos seis meses de vigencia, y también se introduce un período de gracia de seis meses a partir de dicha fecha para la restitución del derecho.

### **Plazo de gracia**

- Se establece un periodo de gracia de seis meses para la solicitud de diseños previamente divulgados por el propio solicitante.

### **Otros**

- Además de dibujos, se aceptan fotografías y/o reproducciones digitales del diseño, mientras que las descripciones pasan a ser opcionales.
- La vía administrativa ante el INPI ha de agotarse antes de recurrir ante los tribunales.

La citada Resolución N° 01/2018 presenta, asimismo, una relación de aquellos artículos que ya están plenamente operativos (listados en el Art. 4 Resolución N° 01/2018) y aquellos cuya aplicación precisará reglamentación previa (Art. 5 Resolución N° 01/2018). Entre estos últimos se encuentran los siguientes:

**Patentes y modelos de utilidad:** Requisitos formales para la obtención de un registro de patentes; publicación de concesiones de patentes en la página web del INPI.

**Diseños:** Tasas oficiales para diseños múltiples, solicitudes divisionales, etc.; solicitudes de diseños múltiples, solicitudes divisionales; restitución de diseños caducados; publicación diferida.

**Marcas:** Requisitos formales para la obtención de un registro de marca; requisitos formales para la presentación de oposiciones de marca; periodo de tres meses para la resolución de oposiciones entre las partes y, posteriormente, por el INPI; procedimiento administrativo para resolución de oposiciones de marca; únicamente la parte que trata sobre el procedimiento administrativo de cancelación de registros de marcas por motivos de invalidez; procedimiento administrativo de cancelación de registros de marcas por motivos de falta de uso.

- El vencimiento para los trámites que ya se estaban desarrollando a la entrada en vigor del nuevo decreto cuyo plazo está determinado en días, no cambia.
- El vencimiento para los trámites que ya se estaban desarrollando a la entrada en vigor del nuevo decreto cuyo plazo está determinado en meses o años, será el primero que ocurra entre el establecido antes y el resultante de aplicar las modificaciones incorporadas por el Decreto N° 27/2018, contado a partir de la fecha de su vigencia.
- Constituyen una excepción las oposiciones a marcas. En este caso, para los trámites que ya se habían comunicado con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo decreto, el vencimiento no cambiará, salvo que, antes del mismo, el solicitante manifieste la falta de acuerdo o el oponente opte voluntariamente por ampliar los fundamentos de la oposición.

Una vez el INPI haya establecido el Reglamento para la aplicación de todas las medidas adoptadas en el Decreto, les ofreceremos información complementaria sobre cualquier avance. Mientras tanto, quedamos a su disposición para cualquier consulta que precisen.