

PALACIO & Asociados

Sistema de oposiciones en Argentina Puntos a tener en cuenta y preguntas frecuentes

Av. Corrientes 1386, piso 13
Ciudad de Buenos Aires (1043), Argentina
Tel: (54 11) 5353 0355 | Fax (54 11) 5353 0356
palacio@palacio.com.ar
www.palacio.com.ar

Índice

SOBRE EL SISTEMA DE OPOSICIONES EN ARGENTINA – p.3

PREGUNTAS FRECUENTES:

1. ¿Hay posibilidades de prorrogar el plazo para la presentación de oposiciones? – p.6
2. ¿Hay posibilidades de prorrogar alguno de los plazos del proceso de oposiciones? – p.6
3. ¿Hay que acompañar pruebas con el escrito inicial de oposición? – p.7
4. ¿Es obligatorio efectuar negociaciones preliminares? – p.7
5. ¿Es necesario esperar a que la Oficina de Marcas notifique la oposición para iniciar negociaciones con el oponente? – p.7
6. ¿Qué ocurre si se llega a un acuerdo durante las negociaciones preliminares? – p.8
7. ¿Qué ocurre si el oponente no ratifica la oposición? – p.8
8. ¿La Oficina de Marcas está obligada a aceptar un acuerdo entre las partes? – p.9
9. ¿El proceso prevé otras formas alternativas de solución del conflicto? – p.9

Sobre el Sistema de Oposiciones en Argentina

Dada la importancia de las marcas para el desenvolvimiento de los negocios es imperativo conservar su capacidad distintiva evitando la aparición de marcas confundibles que provoquen error en el público consumidor, la dilución de su capacidad distintiva y, por ende, de su valor.

A estos efectos, es vital el servicio de custodia que ofrecemos en Palacio & Asociados, controlando la publicación de todo pedido de registro de marca con miras a detectar cualquier solicitud confundible a la de nuestros clientes, posibilitándole a éstos la interposición de una oposición en defensa de sus intereses.

Con fecha 12 de julio de 2018, el INPI sancionó la resolución P-183, estableciendo un nuevo proceso de oposiciones en el trámite de registro de marcas conforme a la ley 27.444, que trajo aparejado dos cambios sustanciales:

- 1.** Establece un procedimiento administrativo en reemplazo del anterior que se resolvía en instancia judicial.
- 2.** Pone la carga de instar el proceso en cabeza del oponente, cuando antes era el solicitante quien estaba obligado a actuar.

La ley de la materia reconoce a cualquier persona con “interés legítimo” el derecho de oponerse al registro de una marca, la cual debe ser efectuada por escrito ante la Dirección de Marcas y dentro de los 30 días de publicada la solicitud.

Interpuesta la oposición en tiempo y forma, se interrumpe el trámite de registro y la Oficina de Marcas notifica a ambas partes, a través de una publicación en el boletín oficial, otorgándoles el plazo de 3 meses para negociar una solución amistosa al conflicto.

Los acuerdos pueden ser de variada índole, aunque en la mayoría de los casos se logran mediante una limitación en el alcance de protección, la exclusión de algún producto o servicio, compromiso de uso de la marca de una manera determinada, etc.

Vencido el plazo de 3 meses sin que las partes hayan arribado a un acuerdo, la Oficina de Marcas notificará al oponente, para que en el plazo de 15 días hábiles presente o amplíe los fundamentos de la oposición, ofrezca prueba y abone una tasa oficial adicional para ratificar la oposición. La falta de pago de la tasa mencionada hará caer la oposición y será considerada por la Oficina de Marcas como un llamado de atención.

Pagada la tasa y vencido el plazo de 15 días, la Oficina de Marcas notificará al solicitante de la marca respecto de la oposición vigente y de la presentación de fundamentos, para que en el plazo de 15 días hábiles presente su defensa y ofrezca las pruebas que estime necesario.

En ambos casos, la prueba documental e instrumental deberá acompañarse con los escritos mencionados. Los demás medios de pruebas que se ofrezcan, si son aceptados por la Oficina de Marcas, deberán ser producidas en un plazo de 40 días hábiles, plazo que es común a ambas partes.

Vencido el plazo de prueba, la Oficina de Marcas informará a las partes dándoles un plazo común de 10 días hábiles para que presenten los argumentos finales.

Una vez vencido el plazo de 10 días hábiles, la Oficina de Marcas resolverá si la oposición es fundada o no.

La resolución de la Oficina de Marcas será impugnada ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital federal, dentro de los 30 días hábiles de notificada.

1 - ¿Hay posibilidades de prorrogar el plazo para la presentación de oposiciones?

No, una vez publicada una solicitud de marca en el Boletín correspondiente, la ley otorga un plazo de 30 días para la presentación de oposiciones y éste no es prorrogable. Vencido el plazo para presentar oposiciones se puede presentar un pedido de denegatoria, también conocido como llamado de atención al examinador, a través del cual se incluyen los fundamentos con el fin de convencer al examinador de que la marca solicitada no debería ser concedida; será facultativo para el examinador la aceptación de dicho pedido, y en caso que la marca sea concedida se contará con la posibilidad de solicitar su nulidad.

2 - ¿Hay posibilidades de prorrogar alguno de los plazos del proceso de oposiciones?

No, ninguno de los plazos mencionados en el proceso de oposiciones es extensible, son todos improrrogables.

3- ¿Hay que acompañar pruebas con el escrito inicial de oposición?

Se puede hacer, pero no es estrictamente necesario y de hecho muy pocas veces se acompaña por el escaso plazo existente para hacerlo. Para la presentación de la oposición es suficiente con invocar los fundamentos. Al momento de ratificar o contestar la oposición es necesario contar con la prueba documental e instrumental y ofrecer el resto de la prueba, la cual deberá ser producida posteriormente en un plazo de 40 días hábiles, plazo que es común a ambas partes.

4- ¿Es obligatorio efectuar negociaciones preliminares?

El plazo de 3 meses para buscar una solución amistosa al conflicto es optativo y la utilidad dependerá de cada situación en concreto. Consecuentemente, en caso de que se prevea que las negociaciones no arrojarán resultado alguno, se puede recurrir directamente a la etapa posterior de ratificación o contestación de la oposición.

5- ¿Es necesario esperar a que la Oficina de Marcas notifique la oposición para iniciar negociaciones con el oponente?

No, dado que las negociaciones se llevan a cabo entre las partes directamente, es factible iniciarlas con el oponente sin esperar la notificación oficial, la cual generalmente demora muchos meses.

6 - ¿Qué ocurre si se llega a un acuerdo durante las negociaciones preliminares?

Si se llega a dicho acuerdo amistoso, a su debido tiempo se deberá dar evidencia del acuerdo alcanzado entre las partes ante la Oficina de Marcas y no será necesario el proceso posterior de resolución administrativa de oposiciones; notar que de todas formas se puede presentar un acuerdo en cualquier instancia.

7 - ¿Qué ocurre si el oponente no ratifica la oposición?

La falta de ratificación de la oposición y pago de la tasa respectiva hará caer la oposición y será considerada por la Oficina de Marcas como un llamado de atención.

8 - ¿La Oficina de Marcas está obligada a aceptar un acuerdo entre las partes?

La Oficina de Marcas no interviene en el proceso mencionado pero tiene el derecho de revisar los acuerdos logrados entre las partes. Ella tiene la obligación de velar por el interés público y, por ello, puede suceder que no acepte acuerdos de coexistencia cuando las marcas son parecidas y se confunde al público consumidor. Cabe tener en cuenta que toda decisión denegatoria de la Oficina de Marcas es apelable, pero este tema excede el propósito de estas líneas

9 - ¿El proceso prevé otras formas alternativas de solución del conflicto?

Si, durante la etapa de presentación de los argumentos finales, las partes podrán notificar a la Oficina de Marcas que han acordado someter el caso a un proceso de mediación, conciliación u otro método alternativo de resolución de conflictos. Esta notificación suspenderá el trámite por 30 días hábiles.