



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Resolución

Número:

Referencia: EX-2026-75782948- -APN-DO#INPI - REGLAMENTO PARA LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE RESOLUCIÓN DE OPOSICIONES

VISTO la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 y sus modificaciones, el Anexo I de la Resolución INPI N° P-183/18 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 17 de la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362, sus modificatorias, reglamentación y normas complementarias, faculta al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) a dictar el procedimiento aplicable para resolver, en sede administrativa, las oposiciones deducidas contra solicitudes de registro de marcas.

Que el mencionado artículo, exige que el procedimiento contemple las reglas necesarias para su adecuada sustanciación y asegurar un trámite eficaz, razonable y compatible con la tutela de los derechos e intereses de las partes intervinientes.

Que, a tal efecto, menciona garantizar la posibilidad del oponente de ampliar los fundamentos de su oposición, el derecho del solicitante de contestarla, así como el derecho de ambas partes de ofrecer la prueba que estimen pertinente.

Que, asimismo, la reglamentación del procedimiento debe receptar los principios de celeridad, sencillez y economía procesal, a fin de evitar dilaciones innecesarias y favorecer una resolución oportuna de las controversias planteadas.

Que esos lineamientos guiaron la emisión del Anexo I de la Resolución Nro.183/18 reglamentando el procedimiento de resolución de oposiciones, así como sus Modificatorias plasmadas en las Resoluciones Nro. 295/24 y Nro. 139/26.

Que, en la actualidad, la experiencia derivada de la aplicación del procedimiento vigente evidencia la necesidad de introducir ajustes operativos que permitan automatizar etapas, dotando de mayor celeridad, previsibilidad y eficiencia a la tramitación de las oposiciones deducidas contra solicitudes de registro de marcas.

Que, en tal sentido, una vez vencido el plazo correspondiente a la vista prevista en el artículo 15 de la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 mediante la cual se anoticia al solicitante la existencia de una o más oposiciones formuladas contra su solicitud, resulta conveniente automatizar la generación de la vista de intimación al oponente para que manifieste su voluntad de mantener la vigencia de la oposición.

Que tal proceder permitirá que, inmediatamente vencida la instancia conferida al solicitante, el sistema genere en forma automatizada la intimación pertinente al oponente, evitando demoras operativas innecesarias y asegurando la continuidad ordenada del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones.

Que la medida se orienta a optimizar la gestión del trámite, fortalecer la seguridad jurídica de las partes intervinientes y contribuir al cumplimiento de los plazos previstos para la sustanciación del procedimiento marcario.

Que por razones operativas y a los fines de que dicha funcionalidad pueda aplicarse de manera uniforme a la totalidad de las oposiciones deducidas, deviene necesario establecer expresamente que recién una vez cumplido el plazo conferido a los oponentes para mantener la vigencia de sus oposiciones, la Dirección Nacional de Marcas procederá, según corresponda en caso de no mantenerse la oposición, a: a) tomar razón de los retiros de oposición formulados en forma incondicionada por el oponente; b) tomar razón de aquellos acuerdos entre el solicitante y el oponente que hubieren posibilitado el retiro de la oposición; o c) tener por no mantenidas, automáticamente y sin más trámite, las oposiciones respecto de las cuales no se hubiere abonado en término el arancel correspondiente.

Que, por su parte, resulta procedente unificar en un solo artículo las previsiones actualmente contenidas en los artículos 2° y 2° bis del Anexo I de la Resolución INPI N° 183/18, toda vez que la contestación de las oposiciones vigentes, el ofrecimiento de prueba por parte del solicitante y el pago del arancel correspondiente a la resolución administrativa de las oposiciones vigentes constituyen cargas procesales que deben cumplirse dentro de un mismo plazo.

Que dicha unificación responde a razones de economía procedimental, claridad normativa y adecuada organización del trámite, en tanto se concentran en una única etapa las obligaciones que pesan sobre el solicitante, una vez determinadas las oposiciones que permanecen vigentes, sin introducir restricciones al ejercicio de su derecho de defensa.

Que, a fin de simplificar el procedimiento en materia probatoria, corresponde adecuarlo a un esquema más concentrado, en virtud del cual las partes podrán ofrecer cualquier tipo o medio de prueba pero deberán producirlas acompañándolas como prueba documental o instrumental según corresponda junto con la ampliación de fundamentos o su contestación. Sólo se excluye de ello la prueba de constataciones respecto de los links o enlaces que se deberán haber indicado al ofrecer la prueba en los escritos respectivos, la cual será realizada por la Dirección Nacional de Marcas al momento de resolver la oposición.

Que esta modificación procura evitar la producción de prueba por separado en una etapa distinta de las indicadas que sólo dilatan innecesariamente la resolución de la controversia, manteniendo a salvo la posibilidad de que las partes acompañen, desde el inicio de su intervención sustancial, los elementos de convicción que estimen pertinentes para sustentar sus respectivas posiciones.

Que, excepcionalmente, ante la eventualidad de que pudiese existir alguna prueba ofrecida que no fuere posible acompañarla ya producida como prueba documental o instrumental junto con los escritos mencionados, ello deberá manifestarse expresamente en dicho escrito y la cuestión será evaluada en oportunidad del dictamen

final, donde la Dirección Nacional de Marcas se expedirá respecto de su procedencia.

Que, respecto de la prueba de constatación antes referida, a fin de compatibilizar la concentración probatoria con la realidad de los medios digitales actualmente disponibles, resulta conveniente prever que, cuando las partes invoquen información obrante en sitios web, plataformas digitales, bases de datos, redes sociales, registros públicos u otras fuentes electrónicas o informáticas, deberán individualizar y brindar los accesos en forma precisa como así también los enlaces o direcciones electrónicas correspondientes, a efectos de posibilitar las constataciones que la Dirección Nacional de Marcas deba realizar, incluyendo aquellas respecto de registros públicos que ya se realizan cuando resultan pertinentes para resolver el caso en estudio.

Que, en relación con los planteos de nulidad de registro contemplada en el inciso a) del artículo 24 de la Ley N° 22.362, corresponde adecuar el procedimiento a la reglamentación actualmente vigente en la materia, a fin de que tales planteos, cuando se vinculen con marcas relacionadas con el conflicto, se sustancien conforme el procedimiento específico previsto en el Anexo III de la Resolución INPI N° 183/18 y sus modificatorias, y puedan ser considerados dentro del marco de la instancia administrativa correspondiente.

Que, por el contrario, las nulidades previstas en los incisos b) y c) del artículo 24 de la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362, por su naturaleza, alcance y materia comprometida, deben tramitar ante la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal y por la vía que corresponda.

Que igual criterio corresponde adoptar en aquellos supuestos en los cuales la nulidad planteada en el contexto de un procedimiento de resolución administrativa de oposiciones involucre, además de los motivos contemplados en el inciso a) del citado artículo 24, alguna de las causales previstas en sus incisos b) y/o c), toda vez que la concurrencia de tales extremos excede el ámbito propio de decisión administrativa y requiere intervención judicial competente.

Que, en tales casos, resulta razonable prever la suspensión del trámite de resolución administrativa de oposiciones hasta tanto dichas cuestiones sean resueltas judicialmente.

Que, asimismo, corresponde adecuar la etapa previa al dictado del acto administrativo que resuelva sobre la procedencia de las oposiciones mantenidas, a fin de dotar al procedimiento de mayor celeridad, previsibilidad y economía procesal.

Que, en tal sentido, resulta conveniente establecer que, vencido el plazo conferido al solicitante para contestar el traslado de las oposiciones mantenidas, se cursará en forma automática la vista por el plazo común de diez (10) días hábiles para que ambas partes, con carácter voluntario, puedan presentar los argumentos finales que estimen pertinentes.

Que, en materia recursiva administrativa, resulta conveniente mantener la regla según la cual las providencias simples, los actos interlocutorios y la resolución final dictados durante la sustanciación de la instancia administrativa de resolución de oposiciones no resultan susceptibles de impugnación por las vías recursivas previstas en el Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, sin perjuicio de prever expresamente la excepción relativa a las cuestiones vinculadas con el mantenimiento de la vigencia de las oposiciones y con el pago del arancel correspondiente a la resolución administrativa de las oposiciones vigentes por parte del solicitante.

Que dicha previsión procura evitar incidentes recursivos que obstaculicen la resolución oportuna de la controversia, sin impedir la revisión de aquellas decisiones que inciden directamente en la subsistencia de

la oposición o en la continuidad del trámite administrativo respecto de la solicitud involucrada.

Que, como consecuencia de la incorporación del arancel a cargo del solicitante dentro del artículo 2º, corresponde adecuar esta norma precisando que la Dirección Nacional de Marcas se expedirá en cada resolución administrativa de oposiciones, respecto de las oposiciones que permanezcan vigentes contra la solicitud en la cual el solicitante hubiere abonado el arancel correspondiente.

Que, en relación con el recurso directo de apelación previsto en el artículo 17 de la Ley N° 22.362, corresponde ajustar su regulación a las modalidades de presentación electrónica establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Acordada CSJN N° 12/2020 y al protocolo previsto en su Anexo, estableciendo la carga - de manera obligatoria- de la parte recurrente o de su representante- de comunicar al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL la interposición de la acción judicial.

Que, a fin de asegurar la apropiada trazabilidad administrativa y evitar demoras en la remisión de las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, resulta necesario prever que dicha comunicación se efectúe con carácter de declaración jurada obligatoria dentro del plazo de veinte (20) días hábiles contados desde la interposición del recurso directo, abonando en ese acto el arancel correspondiente ante la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES conforme lo prevé la Resolución INPI N°74/2020.

Que, por razones de orden, registro y seguridad jurídica, corresponde disponer que la referida declaración jurada sea presentada simultáneamente en el expediente de la solicitud o acta respectiva, mediante una declaración de idéntico tenor, a efectos de dejar constancia de la interposición de la acción judicial en las actuaciones administrativas correspondientes.

Que, con el objeto de otorgar certeza, previsibilidad y uniformidad al trámite de los procedimientos administrativos de resolución de oposiciones, resulta necesario delimitar expresamente el ámbito temporal de aplicación del este nuevo procedimiento. En relación con ello corresponde disponer que éste se aplicará a la resolución de toda oposición presentada contra solicitudes de marcas nuevas ingresadas a partir del 1 de marzo de 2026.

Que todas las oposiciones contra solicitudes de marcas nuevas anteriores a dicha fecha seguirán siendo tramitadas de conformidad con el régimen anterior a la presente. Ello, a fin de preservar la continuidad y regularidad de los procedimientos en curso, resguardar el debido procedimiento administrativo, garantizar el ejercicio del derecho de defensa, brindar certeza respecto del régimen jurídico aplicable durante toda la tramitación de dichos procedimientos y facilitar su procesamiento informático sin generar inconvenientes en la tramitación.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 47 de la Ley N° 22.362 y normativa concordante.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° - Apruébese el REGLAMENTO PARA LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE RESOLUCIÓN DE OPOSICIONES que como Anexo (IF-2026-76043371-APN-DNM#INPI) se incorpora a la presente.

ARTÍCULO 2° - Sustitúyese el Anexo I de la Resolución INPI N° P-183/18, por el texto del REGLAMENTO PARA LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE RESOLUCIÓN DE OPOSICIONES aprobado por el Artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín de Marcas, y será de aplicación respecto de las oposiciones presentadas sobre solicitudes de registro de marcas nuevas ingresadas a partir del 1° de marzo de 2026.

ARTÍCULO 4° - Cláusula transitoria. Los procedimientos de resolución administrativa de oposiciones contra solicitudes de marcas nuevas solicitadas hasta el 28 de febrero de 2026 tramitarán hasta su conclusión conforme las reglas, etapas procesales, plazos y cargas vigentes con anterioridad a la presente.

ARTÍCULO 5° - Regístrese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación por el término de UN (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los boletines de Marcas y de Patentes, y en la página web del Instituto.