

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución 288/2019

RESOL-2019-288-APN-INPI#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 21/10/2019

VISTO la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario N° 242 del día 1° de abril de 2019, las Resoluciones N° 214 del día 11 de julio de 2011, N° 266 del día 23 de octubre de 2012, N° 250 del día 27 de septiembre de 2018, N° 123 de fecha 23 de mayo de 2019 todas del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) y la Disposición de la ex Dirección Nacional de la Propiedad Industrial Nro. 3 del 13 de junio de 1963, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 10 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 242/2019 establece que los trámites seguidos ante la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 22.362 y sus modificaciones deberán ser presentados ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

Que los trámites ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) pueden ser ingresados por ante la Mesa de Entradas del organismo o a través del Portal de Trámites Web implementado por la Resolución INPI Nro. P-266/12.

Que las presentaciones por ante la Mesa de Entradas del organismo deben materializarse a través de los formularios de solicitudes de registro de marcas nuevas, de renovaciones de marcas y de oposiciones al registro de una marca, que fueron aprobados por el Anexo a la Resolución INPI N° P-214/11, los que han sido, además, objeto de diferentes modificaciones.

Que el Artículo 1° de la Resolución Nro. P-250/2018 establece que todos los expedientes ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), tramitarán por medios electrónicos, y el modo de presentación es a través del Portal de Trámites del INPI.

Que el Artículo 22 del anexo I (IF-2018-47346817-APN-DAL#INPI) de la Resolución N° 250/2018 establece que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) digitalizará todas las presentaciones que se realicen en soporte papel y el trámite continuará por medios electrónicos.

Que por su parte, cuando el ingreso de solicitudes de registro de marcas nuevas, renovaciones de marcas u oposiciones al registro de una marca se materializan a través del Portal de Trámites Web los usuarios proceden a completar cada uno de los datos que le son requeridos.

Que a diferencia de los formularios en soporte papel que ingresan por ante la Mesa de Entradas del organismo, los formularios que se completan a través del Portal de Trámites Web poseen diferentes validaciones que le impiden al usuario avanzar en la carga cuando ha dejado en blanco algún campo esencial del mismo, disminuyendo, de este modo, las observaciones de tipo formal en este tipo de trámites.

Que, sumado a ello, la visualización de las solicitudes de marcas nuevas, renovaciones de marcas y oposiciones al registro de marcas nuevas que se materializan a través del Portal de Trámites Web, son casi inmediatas.

Que en razón de ello, resulta necesario implementar un sistema que permita la carga electrónica de los formularios de solicitudes de marcas nuevas, renovaciones de marcas o de oposiciones al registro de una marca, luego de lo cual, el solicitante podrá elegir ingresarlos de manera electrónica o bien, descargarlos e imprimirlos para su ingreso por ante la Mesa de Entradas.

Que el ingreso de los datos por medio del portal de trámites, permitirá optimizar los procesos internos del INPI, los que se verán reflejados en la celeridad y mejora en los tiempos de los trámites y la concesión de los derechos que se invocan en cada una de las presentaciones.

Que, por su parte, aquel que desee obtener el registro de una marca nueva debe indicar aquellos productos y/o servicios que va a distinguir con dicho signo.

Que, por medio de la Disposición Nro. 3/61 de la ex Dirección Nacional de la Propiedad Industrial se le exige al solicitante que, en aquellos supuestos en los cuales pretenda distinguir todos los artículos de una determinada clase no deberá detallar cada uno de ellos en el formulario de solicitud sino simplemente indicar que se solicita para distinguir todos los artículos de la clase, con la expresión “toda la clase”.

Que dicha norma tuvo como finalidad agilizar la evaluación formal de las solicitudes de marca, puesto que, con la sola mención del número de la clase del Arreglo de Niza más el agregado de “toda la clase” ya no resultaba necesario examinar la correcta clasificación de todos los productos o servicios detallados en la solicitud, como así también controlar la correcta publicación del signo en el Boletín de Marcas.

Que, si bien el principio consagrado en la norma precitada resultó de suma utilidad en el pasado, en la actualidad, existen numerosas herramientas que son de uso gratuito, se encuentran disponibles en línea y que facilitan la correcta clasificación de productos y servicios conforme el Arreglo de Niza.

Que en los últimos años dichas herramientas, en particular “TMclass” administrada por la Oficina Europea, han comenzado a ser consultadas y utilizadas en forma permanente por la Dirección Nacional de Marcas e incluso, citadas como referencia a la hora de objetar respecto de una incorrecta clasificación de un producto o un servicio en una clase determinada.

Que por su parte, los solicitantes de marcas también han comenzado a utilizarlas ya sea a la hora de solicitar nuevas marcas o en oportunidad de contestar alguna observación.

Que en razón de ello resulta adecuado en esta oportunidad, dar un nuevo impulso en el uso de las modernas herramientas de clasificación para su utilización por parte de los usuarios de los servicios de la propiedad industrial, a fin de facilitar la selección de productos o servicios a través de listados de términos armonizados mundialmente.

Que asimismo, la ventaja del sistema de selección individual de productos o servicios facilita la competencia en el mercado, debido a que impide que el solicitante de una marca ocupe la protección sobre todos los productos o servicios contenidos en una clase, que en muchos casos no utilizará en el comercio.

Que el sistema de carga electrónica de datos sumado a la implementación de esta herramienta de términos armonizados (TMclass) permiten simplificar el trámite para el administrado y optimizar los recursos materiales y humanos de la dirección, agilizando el proceso de tramitación.

Que si bien el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) fomenta el uso de herramientas que faciliten las tareas de clasificación, y atento a que no existe una tabla que contemple la universalidad de los productos o servicios que existen, su uso no es restrictivo al universo que se encuentra detallado, sino que se contempla la posibilidad mediante el mencionado sistema de que el solicitante incluya otros productos o servicios que desee distinguir con su marca, pudiendo en esos casos el INPI evaluarlas formalmente por los medios tradicionales.

Que la Resolución N° 123 de fecha 23 de mayo de 2019 aprobó en su Anexo la normativa complementaria al Decreto 242/19.

Que con el propósito de propender a la simplificación regulatoria, resulta oportuno incorporar la presente dentro del Anexo de la Resolución N° 123 de fecha 23 de mayo de 2019.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DIGITAL E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA, la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 47 de la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 y sus modificatorias y demás normativa legal vigente concordante.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° - Impleméntase en los formularios de carga de trámites de solicitud de marcas, la herramienta de clasificación internacionalmente denominada "TMclass" y la base de datos armonizada de la EUIPO.

ARTÍCULO 2°- Incorpórese el Título VI al Anexo de la Resolución N° P 123/2019 el cual quedará redactado de la siguiente forma:

“TÍTULO VI: INGRESO DE SOLICITUDES DE MARCAS NUEVAS, OPOSICIONES AL REGISTRO DE UNA MARCA Y RENOVACIONES DE REGISTRO.

ARTÍCULO 9° - FORMULARIOS ELECTRÓNICOS. Establécese que los formularios por medio de los cuales se peticione el registro de solicitudes de marcas nuevas, renovaciones de marcas o de oposiciones al registro de una marca, se completarán exclusivamente de manera electrónica a través del Portal de Trámites Web de este Instituto (portaltramites.inpi.gob.ar).

ARTÍCULO 10 - INGRESO. Concluida la carga de datos de los formularios el usuario podrá optar por formalizar su ingreso a través del Portal de Trámites Web o, descargarlos, imprimirlos e ingresarlos por ante la Mesa de Entradas del organismo.

ARTÍCULO 11 - PRELACIÓN. La fecha y hora de prelación de aquellas solicitudes que ingresen de forma presencial ante la mesa de entradas, estará dada por el mismo instante en el cual son presentadas ante la misma, independientemente de la fecha en la que hayan sido cargadas en el Portal de Trámites Web o descargadas del mismo.

ARTÍCULO 12 - DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. Todo aquel que desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud de registro por cada clase del Nomenclador Internacional de Niza mediante la cual deberá indicar los productos y/o servicios que va a distinguir. No se aceptarán solicitudes de marcas nuevas bajo la mención “toda la clase” o similares a ellas y se procederá, de pleno derecho, a su denegatoria formal.”

ARTÍCULO 3° - Fíjase la vigencia de la presente a partir del día 15 de noviembre de 2019.

ARTÍCULO 4° – TRANSICIÓN. Hasta la entrada en vigencia de la presente, la carga del formulario podrá realizarse vía web o por el formulario tradicional de presentación física.

ARTÍCULO 5° - Deróguese la Disposición Nro. 3/61 de la ex Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y toda otra norma que se contraponga a la presente.

ARTÍCULO 6° - Regístrese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación por un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los boletines de Marcas y de Patentes, en la página web del instituto, y archívese. Dámaso Pardo

e. 22/10/2019 N° 80332/19 v. 22/10/2019

Fecha de publicación 22/10/2019