



**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
(FLACSO) - SEDE ARGENTINA**

MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

**“Recursos administrativos en materia de Propiedad Industrial en la
República Argentina (2001-2012). Análisis estadístico, Encuadre legal y
Criterios de resolución”**

Maestranda: Mariana Siniscalchi

TESIS DE MAESTRÍA

Director: Dr. Eduardo Pérez

**Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Diciembre de 2013**

ÍNDICE DE CONTENIDO

-	Resumen	8
-	Introducción	9
-	Parte I: Recursos administrativos en materia de Derechos de Propiedad Industrial	11
o	Capítulo I. Concepto y particularidades de los recursos administrativos interpuestos ante el INPI	11
1.	El INPI.....	12
2.	Concepto de recurso administrativo.....	15
3.	Marco Normativo.....	16
4.	Legitimación Activa. Patrocinio Obligatorio.....	17
5.	Agentes de la Propiedad Industrial autorizados. Disposición DAL N° 1/11.....	18
6.	Formalidades.....	20
7.	Arancel.....	22
o	Capítulo II. Recursos administrativos más frecuentemente interpuestos ante el INPI	23
1.	Los recursos de reconsideración.....	24
1.1	Recurso de reconsideración regulado en los arts. 84 a 87 RLNPA.....	24
1.2	Recurso de reconsideración previsto en los arts. 72 a 74 LP.....	26
2.	El recurso jerárquico.....	29
2.1	Recurso jerárquico directo.....	30

2.2	Recurso jerárquico interpuesto en subsidio.....	31
3.	El recurso de alzada.....	32
4.	La denuncia de ilegitimidad.....	34
o	Capítulo III. Cómputo de los plazos para interponer recursos administrativos o judiciales en materia de DPI.....	37
1.	Plazo para interponer recursos en materia de Marcas. Disposición N° M – 1136/2004.....	37
2.	Pedido de Vista.....	38
3.	Silencio de la Administración.....	39
4.	Agotamiento de la vía administrativa. Plazos para accionar judicialmente.....	41
-	Parte II: Principales causales de impugnación objeto de recursos administrativos ante el INPI.....	45
o	Los dictámenes relevados: consideraciones estadísticas y metodológicas.....	45
1.	Construcción de las estadísticas. Universo.....	45
2.	Los aspectos cualitativos del análisis.....	47
o	Capítulo I: Los recursos administrativos en materia de Marcas.....	47
o	Introducción.....	47
1.	Denegatoria de la solicitud de registro de marca por cuestiones de fondo..	50
1.1	Por aplicación del art. 2 inc. a) de la Ley N° 22.362.....	50
1.2	Por aplicación del art. 2 inc. b) de la Ley N° 22.362.....	58
1.3	Por aplicación del art. 3 inc. a) de la Ley N° 22.362.....	61

1.4	Por aplicación del art. 3 inc. b) de la Ley N° 22.362.....	66
1.5	Por aplicación del art. 3 inc. c) de la Ley N° 22.362.....	78
1.6	Por aplicación del art. 3 inc. d) de la Ley N° 22.362.....	84
1.7	Por aplicación del art. 3 inc. g) de la Ley N° 22.362.....	88
1.8	Por aplicación del art. 3 inc. h) de la Ley N° 22.362.....	93
1.9	Por aplicación del art. 11 del Decreto N° 206/2001.....	97
2.	Abandono de la solicitud de registro de marca.....	102
3.	Declaración de Nulidad.....	110
3.1	Por falta de ratificación de la gestión de negocios.....	113
3.2	Por falta de requisitos esenciales de la solicitud de registro de marca.....	117
3.3	Por falta de acreditación de personería.....	119
3.4	Por falta de firma de la solicitud.....	123
3.5	Por falta de presentación de nuevas descripciones.....	125
3.6	Por falta de pago del arancel de la solicitud.....	126
3.7	Por falta de coincidencia entre el titular de la marca y el solicitante de la renovación.....	127
3.8	Por falta de mención del fundamento de la oposición.....	130
4.	Denegatoria de la solicitud por falta de contestación de vista.....	131
4.1	Por reclasificación de productos y servicios.....	134
4.2	Por falta de constitución del domicilio especial en Capital Federal.....	137
4.3	Por falta de presentación de nuevos logos.....	138
4.4	Por falta de acreditación de CUIT o CUIL.....	141
4.5	Por falta de pago de aranceles.....	142
5.	Denegatoria de la solicitud de renovación de marca.....	143

5.1	Por falta de coincidencia entre el titular de la marca y el solicitante de la renovación.....	145
5.2	Por juicio de sucesión.....	146
5.3	Por cotitularidad.....	148
5.4	Por falta de presentación de la Declaración Jurada de Uso.....	149
5.5	Por extemporaneidad de la presentación de la solicitud.....	151
○	Capítulo II: Los recursos administrativos en materia de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.....	153
○	Introducción.....	153
1.	Denegatoria de la solicitud por razones de índole técnica.....	155
1.1	Recursos calificados de manera errónea.....	165
1.2	El Segundo Uso Médico.....	167
1.3	Nuevas reivindicaciones.....	171
2.	Reconocimiento de patentes de reválida.....	173
3.	Extensión de la vigencia de la patente.....	179
4.	Denegatoria de la solicitud por reivindicar un producto farmacéutico.....	184
5.	Pérdida del Derecho de prioridad.....	190
5.1	Por falta de presentación de los documentos de prioridad y de cesión en término.....	194
5.2	Por invocación errónea y por falta de invocación del derecho de prioridad en la solicitud de patente.....	200
6.	Desistimiento de la solicitud.....	203
6.1	Por falta de pago de la tasa correspondiente al Examen de Fondo.....	206
6.2	Por falta de contestación de la vista de las Aclaraciones Previas al Examen	

de Fondo, o del Examen de Fondo.....	209
6.3 Desistimiento voluntario.....	212
7. Abandono de la solicitud.....	213
○ Capítulo III: Los recursos administrativos en materia de Modelos y Diseños Industriales	217
○ Introducción.....	217
1. Nulidad de la solicitud por falta de ratificación de la gestión de negocios.....	218
2. Caducidad de la solicitud.....	220
2.1 Por falta de pago del arancel por contestación de vista.....	220
2.2 Por falta de acreditación de personería.....	221
○ Capítulo IV: Los recursos administrativos en materia de Transferencia de Tecnología	223
○ Introducción.....	223
1. Encuadre de las prestaciones comprendidas en el contrato en el art. 93 inc. a) de la Ley del Impuesto a las Ganancias N° 20.268 (T.O. 1997)	223
- Conclusiones	228
1. Estadísticas.....	228
1.1 Cantidad de dictámenes emitidos por DPI.....	229
1.2 Vías de impugnación.....	230
1.3 Impugnantes.....	234
1.4 Causales de impugnación.....	236
1.4.1 Marcas.....	236

1.4.2 Patentes de Invención.....	238
1.4.3 Modelos de Utilidad.....	239
1.4.4 Modelos Industriales.....	240
1.4.5 Transferencia de Tecnología.....	241
1.5 Resultado de los recursos administrativos en materia de DPI.....	242
1.6 Resoluciones de Presidencia contrarias a la opinión de la DAL.....	244
2. Encuadre Legal.....	247
3. Criterios de Resolución.....	252
- Bibliografía.....	259

RESUMEN

La presente tesis tiene por objetivo analizar las particularidades de los recursos administrativos interpuestos entre los años 2001 y 2012 contra actos dictados por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de la República Argentina en solicitudes de derechos de Propiedad Industrial: marcas; patentes de invención; modelos de utilidad; modelos y diseños industriales; y en solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnología.

En la Parte I se expone una descripción del INPI, el concepto de recurso administrativo y sus características. Se tratan los recursos administrativos más frecuentemente interpuestos ante el INPI: los de Reconsideración, el Jerárquico y el de Alzada. Se estudia la denuncia de ilegitimidad, y el cómputo de los plazos para interponer recursos en materia de DPI.

En la Parte II, referida al examen de las principales causales de impugnación objeto de recursos administrativos ante el INPI, se presentan los resultados del análisis estadístico, del encuadre legal y de los criterios de resolución empleados en los dictámenes emitidos por la Dirección de Asuntos Legales del INPI a fin de aconsejar a la Presidencia del mismo en la resolución de los recursos de su competencia.

Finalmente, se exponen las conclusiones extraídas del presente trabajo.

INTRODUCCIÓN

En la República Argentina, respecto de los derechos de Propiedad Industrial (en adelante, DPI) se ha optado por el sistema atributivo¹: durante el trámite de una solicitud de un DPI, sólo se detenta un “derecho en expectativa”, que recién se consolidará en cabeza de su titular de modo originario en el momento de su concesión o registro, otorgado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante, INPI), que es la autoridad de aplicación de la normativa de fondo.

Es decir que, sólo luego de finalizar exitosamente el procedimiento administrativo especial de concesión o registro ante del INPI del derecho de que se trate, se habrá producido la asignación del DPI en cuestión.

En el transcurso de este procedimiento reglado, pueden presentarse causas obstativas al progreso de la solicitud, de distinta entidad y gravitación sobre la misma.

De la casuística del INPI puede citarse a modo ilustrativo, la falta de reconocimiento del derecho de prioridad internacional en solicitudes de patentes de invención.

Sin embargo, la situación más grave a la que puede enfrentarse el solicitante de cualquier DPI, es el dictado de la Disposición denegatoria de la solicitud. En este

¹ Ver los arts. 2 y 12 de la Ley N° 24.481 T.O. 1996 y el art. 4 de la Ley N° 22.362.

caso, su expectativa de obtener la concesión o registro de un DPI fracasa².

Frente a esto, existe la posibilidad de impugnar la decisión del INPI, peticionándole que la revise y la modifique de un modo favorable a la pretensión de concesión o registro, a través de la presentación de un recurso administrativo.

La Parte I de la presente tesis se encuentra abocada a la descripción en general de los recursos administrativos interpuestos en solicitudes de DPI. En el Capítulo I se expone una descripción del INPI y de las facultades de sus autoridades relacionadas con la tramitación de recursos administrativos; el concepto de dichas vías de impugnación; y las características particulares que diferencian su trámite ante dicho organismo de los interpuestos ante otras dependencias del Estado argentino. En el Capítulo II, se tratan los recursos administrativos más frecuentemente interpuestos ante el INPI, que son: los de Reconsideración (el previsto por los arts. 84 a 87 del Decreto N° 1759/72 y el contemplado en los arts. 72 a 74 de la Ley N° 24.481 T.O. 1996), el Jerárquico (directo y en subsidio, arts. 88 a 93 de dicho decreto) y el de Alzada (arts. 94 a 98 del decreto citado). También se examinan los casos de denuncias de ilegitimidad configurados por haberse presentado los recursos pertinentes fuera del plazo previsto al efecto. El Capítulo III se encuentra dedicado al estudio de las normas y los supuestos que inciden en el cómputo de los plazos para interponer recursos administrativos o

² La denegatoria de una solicitud de cualquier DPI puede obedecer a distintas causas, que serán analizadas en la presente tesis. También debe aclararse que si bien pertenecen a categorías jurídicas diferentes, la declaración de abandono o de desistimiento de la solicitud acarrea las mismas consecuencias prácticas que la denegatoria, en cuanto obstan a la prosecución de su trámite.

judiciales en materia de DPI: la Disposición N° M – 1136/2004; el pedido de vista; el llamado “silencio de la Administración”; y finalmente, el agotamiento de la vía administrativa y los plazos para accionar judicialmente.

En la Parte II, referida al examen de las principales causales de impugnación objeto de recursos administrativos ante el INPI, se presentan los resultados del análisis estadístico de los dictámenes emitidos por la Dirección de Asuntos Legales del INPI (en adelante, DAL) a fin de aconsejar a la Presidencia de dicho organismo en la resolución de los recursos administrativos de su competencia: el Jerárquico y el de Reconsideración previsto por el art. 72 de la Ley N° 24.481 T.O. 1996³, interpuestos entre los años 2001 y 2012 inclusive respecto de solicitudes de marcas (Capítulo I); patentes de invención y modelos de utilidad (Capítulo II); modelos y diseños industriales (Capítulo III); y de solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnología (Capítulo IV). Para finalizar, se exponen las conclusiones extraídas de la elaboración del presente trabajo.

PARTE I

Recursos Administrativos en materia de Propiedad Industrial

Capítulo I. Concepto y particularidades de los recursos administrativos interpuestos ante el INPI

³ Ambos recursos agotan la vía administrativa y dejan expedita la vía judicial.

1. EI INPI

El INPI, creado mediante la sanción de la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad N° 24.481 T.O. 1996 (en adelante, LP), es un organismo autárquico, con personería jurídica y patrimonio propio, que actualmente funciona en el ámbito de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Industria (Decreto N° 919/2010 B.O. 30/6/2010).

Es la autoridad de aplicación de la LP, de la Ley de Marcas N° 22.362 (en adelante, LM), de la Ley de Transferencia de Tecnología N° 22.426 (en adelante, LTT) y del Decreto - Ley N° 6673/63 de Diseños y Modelos Industriales. En general, tiene a su cargo la realización de la actividad que al Estado le compete en materia de Propiedad Industrial, conforme el art. 90 del Decreto reglamentario de la LP N° 260/96 (en adelante, RLP).

Originariamente el órgano supremo de gobierno encargado de las funciones de dirección y control de gestión de dicho Instituto era el Directorio, integrado por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional que elegían de su seno a los directores que ejercían la presidencia y vicepresidencia respectivamente, actuando el miembro restante como vocal. La duración de los directores en sus cargos era de 4 años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La representación del Instituto se encontraba en cabeza del Presidente del Directorio (conf. arts. 91 LP y RLP).

Entre las funciones específicas del Directorio se prevé la de entender en los

recursos que se presenten ante el Instituto (art. 93 inc. i) LP), y la de dictar todas las resoluciones necesarias e inherentes a su condición de órgano supremo, en especial las relativas a la efectivización de las funciones establecidas en el artículo 93 de la referida ley (art. 93 inc. h) RLP).

Mediante el Decreto N° 1049/01 se redujo el número de integrantes del Directorio del INPI, estableciéndose que el mismo será conducido y administrado por un Presidente y un Vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Con posterioridad, estimándose conveniente que el Instituto sea conducido en forma unipersonal por su Presidente, de manera similar a lo que acontece en la gran mayoría de los organismos rectores de la propiedad intelectual a nivel mundial, el Decreto N° 1115/01 sustituyó el artículo 91 LP determinando que el INPI será conducido y administrado por un Presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional quien, en caso de ausencia o imposibilidad temporaria o permanente, será reemplazado en sus funciones por un Vicepresidente designado del mismo modo. Asimismo, el Vicepresidente ejercerá las atribuciones que le delegue el Presidente. Ambos funcionarios durarán en sus cargos 4 años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente (conf. art. 1). El artículo 2 de este decreto aclaró expresamente que todas aquellas disposiciones legales o reglamentarias que hagan referencia al Directorio del INPI se entenderán como referidas al Presidente del mismo.

Como corolario de toda la normativa citada, se desprende claramente que el INPI

es una entidad autárquica cuya administración y gobierno se encuentra desde el año 2001 y hasta la fecha en cabeza de su Presidente (en adelante, la Presidencia).

Por ende, la Presidencia es la autoridad máxima de ese Instituto, que se encuentra en la posición más alta de la relación jerárquica existente dentro de dicha entidad. Al estar a cargo de la conducción y administración de la autoridad de aplicación de las normas relativas a la Propiedad Industrial en nuestro país, cuenta con competencia y facultades suficientes para resolver los recursos administrativos deducidos contra los actos dictados por órganos jerárquicamente inferiores (el jerárquico y el de reconsideración previsto en el art. 72 LP).

El trámite de los recursos mencionados se desarrolla íntegramente en el ámbito de la DAL⁴, que es el servicio permanente de asesoramiento jurídico del INPI, y es la encargada de emitir el dictamen previo —obligatorio pero no vinculante— y el correspondiente Proyecto de Resolución para la firma de la Presidencia.

Dicho dictamen previo es considerado como un requisito esencial del acto administrativo cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses

⁴ El Decreto N° 1586 de fecha 19 de diciembre de 1996, modificado por el Decreto N° 759 del 13 de junio de 2013, aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del INPI. Según el mismo, la Responsabilidad Primaria asignada a la Dirección de Asuntos Legales (DAL) es la de prestar asesoramiento y asistencia jurídica en todos los asuntos de competencia del INPI, y ejercer su representación en toda acción legal y administrativa. Entre sus acciones se destacan la de elaborar los dictámenes obligatorios normados por el Artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991, y en toda otra cuestión de orden jurídico que sea sometida a su consideración; y la de tramitar los recursos administrativos y elevar los recursos de alzada en los casos que corresponda.

legítimos, según el art. 7 inc. d) LNPA.

Se trata de actos preparatorios de la voluntad administrativa sin efecto decisorio y sin la amplitud de obligar por sí mismos al órgano con competencia para resolver⁵, por lo que no son recurribles (conf. art. 80 RLNPA).

La Procuración del Tesoro de la Nación sostiene que no procede la impugnación jerárquica de un dictamen jurídico emitido por el servicio permanente, por ser un acto preparatorio destinado a asesorar a la autoridad que debe resolver la cuestión planteada⁶.

2. Concepto de recurso administrativo

Técnicamente, los recursos administrativos pueden definirse como medios de impugnación autónomos de los actos administrativos, con el objeto de obtener en sede administrativa su reforma, modificación, sustitución o extinción⁷.

Según el art. 82 RLNPA, al resolver un recurso el órgano competente podrá limitarse a desestimarlos, o a ratificar o confirmar el acto de alcance particular impugnado, si ello correspondiere conforme al art. 19 LNPA –referido al saneamiento del acto administrativo anulable-; o bien a aceptarlo, revocando, modificando o sustituyendo el acto, sin perjuicio de los derechos de terceros.

⁵ HUTCHINSON, Tomás, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 8° edición actualizada y ampliada, 2006, p.359.

⁶ PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, Dictámenes, 218:291.

⁷ HUTCHINSON, Tomás, “Régimen...” op. cit., p.346.

En el ámbito del INPI, es el medio legal que posibilita la revisión de un un acto emitido por las siguientes dependencias del mismo: la Administración Nacional de Patentes (en adelante, ANP), la Dirección de Marcas (en adelante, DM), la Dirección de Modelos y Diseños Industriales (en adelante, DMMI) y la Dirección de Transferencia de Tecnología (en adelante, DTT).

En otros términos, el único medio legal con que cuenta el solicitante de un DPI para revertir la denegatoria u otro acto administrativo que impida o afecte el progreso de la solicitud, es promover la impugnación de la medida, lo que explicita la incidencia que los recursos administrativos tienen sobre los DPI.

3. Marco normativo

Casi la totalidad de la normativa que regula los recursos administrativos se encuentra en el Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 1759/72 T.O. 1991 (en adelante, RLNPA), a la que deben agregarse los artículos 72 a 74 LP que prevén un recurso de reconsideración especial para impugnar la Resolución denegatoria de la concesión de patentes de invención y de modelos de utilidad.

Las normas apuntadas son de aplicación territorial, únicamente en la República Argentina. El relevamiento estadístico descrito en la Parte II de la presente investigación, ha sido efectuado sobre dictámenes elaborados para resolver recursos administrativos interpuestos ante el INPI argentino.

4. Legitimación activa. Patrocinio obligatorio

Según el art. 74 RLNPA, cualquier persona física o jurídica que alegue un derecho subjetivo o un interés legítimo puede interponer un recurso administrativo. Sin perjuicio de ello, la Resolución INPI N° P – 101 de fecha 18 de abril de 2006, que creó en su Anexo el “Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial”, establece en el artículo 4 inciso a) apartado 2º) que los recursos administrativos que se presenten en el ámbito del mencionado organismo deberán contar con el patrocinio obligatorio de un abogado o de un Agente de la Propiedad Industrial (en adelante, API).

Dicha resolución en su octavo considerando estima como fundamento de tal intervención obligatoria que en ciertas cuestiones de complejidad técnica —como los recursos y la contestación de algunas vistas de solicitudes de marcas— debe primar “el interés del administrado y la protección que la Administración está obligada a brindarle, para obtener con éxito el resguardo de sus derechos de Propiedad Industrial”, aunque aclara que debe propenderse a ello “extremando la indemnidad de su derecho de peticionar en la fijación de un mecanismo de patrocinio gratuito”, reglamentado en el artículo 5 inciso f) del aludido Anexo. Sin embargo, tal patrocinio gratuito no ha sido puesto en práctica hasta la fecha.

En materia de marcas, la Disposición N° 1193 de fecha 17 de octubre de 2007, en su art. 3 aclaró que las presentaciones donde se omita el patrocinio de abogado o API, cuando ello resulte obligatorio, se tendrán por no efectuadas y serán de ningún efecto, sin necesidad de declaración o notificación alguna.

Como consecuencia de lo antedicho, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución INPI N° P -101/2006, que se produjo en fecha 8 de junio de 2006, la totalidad de los recursos administrativos interpuestos respecto de cualquier DPI, fueron presentados necesariamente con el patrocinio indicado.

5. Agentes de la Propiedad Industrial autorizados. Disposición DAL N° 1/11

El art. 4 inc. e) de la Resolución INPI N° P – 101/2006 creó la figura del API “autorizado” en sus actuaciones ante el INPI, y reguló expresamente sus facultades. En primer lugar, pueden realizar gestiones de mero trámite tales como notificarse, retirar o presentar documentación y copias. Además, se los faculta para, sin revestir carácter de apoderados, contestar vistas, limitar o excluir productos o servicios, retirar oposiciones y/o desistir solicitudes cuando así los hubieran autorizado el peticionante por escrito ya sea en el formulario de solicitud, de oposición o en alguna otra presentación.

A partir del año 2010 la DAL comenzó a aplicar un criterio según el cual, cuando los recursos administrativos fueron presentados por API autorizados por el solicitante, el tratamiento de los mismos por la Dirección respectiva en la instancia de la reconsideración fue considerado como improcedente, por cuanto el autorizado carece de facultades suficientes para su interposición.

Se fundó este criterio en que de acuerdo a lo establecido por el art. 4 inc. e) de la Resol. N° P-101/06, la facultad de representar al solicitante en la interposición de recursos ante el INPI, no se encuentra dentro de las otorgadas a los agentes

meramente autorizados.

Por ello, se entendió que no existe recurso válido alguno que amerite la intervención de la Superioridad, y al no apreciarse ilegitimidad alguna en el proceder por el cual se dispuso la medida recurrida (denegatoria, etc.), corresponde tener por concluida la vía administrativa y disponer el archivo de las actuaciones, previa notificación al interesado.

Posteriormente, la Disposición DAL N° 1 de fecha 17 de agosto de 2011 en su punto 4) determinó que el API autorizado en los términos del art. 4 inc. e) de la Resolución N° P-101/06 carece de facultades para recurrir las decisiones recaídas en trámites, ya que tal posibilidad no se encuentra incluida en la norma, desde que este artículo, expresamente, no otorga al autorizado el carácter de apoderado y menciona taxativamente las actividades permitidas.

Se registran 45 recursos respecto de los cuales se aplicó el criterio descripto, presentados únicamente en solicitudes de marcas, entre los años 2010 y 2012. Desde el año 2010 hasta la emisión de la disposición aludida se registraron 31 recursos. Con posterioridad a la misma, hubo 14 recursos.

En un solo caso la Presidencia se apartó del criterio denegatorio de la DAL en el año 2012. Se hizo lugar a una denuncia de ilegitimidad presentada por el solicitante, respecto del rechazo del recurso jerárquico interpuesto por un API autorizado, en la que no se discutió la legitimidad de la regulación de las

facultades de los API autorizados, sino una cuestión de fondo, relacionada con el dictado erróneo de la nulidad de un trámite de renovación de marca.

6. Formalidades

De acuerdo a lo establecido por el art. 77 RLNPA, la presentación de los recursos administrativos deberá ajustarse a las formalidades y recaudos previstos en los arts. 15 y siguientes, en lo que fuere pertinente, indicándose además, de manera concreta, la conducta o acto que el recurrente estimare como legítima para sus derechos o intereses.

Conforme a los arts. 15 y 16 RLNPA, los recursos administrativos serán redactados a máquina o manuscritos en tinta en forma legible, en idioma nacional. En el INPI se presentan en su Mesa de Entradas General, que los deriva al sector correspondiente.

En dicho escrito, es necesario individualizar el expediente correspondiente a la solicitud del DPI en trámite de que se trate; consignar el nombre, apellido y documento de identidad del recurrente; indicar la representación profesional (API o abogado, conf. Resolución INPI N° P-101/06); y denunciar el domicilio real y el constituido.

Debe realizarse una relación de los hechos acaecidos y si se lo considera pertinente, puede individualizarse la norma en que el interesado funde su derecho. Los recursos podrán fundarse tanto en razones vinculadas a la legitimidad, como a

la oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado o al interés público (art. 73 RLNPA).

Si bien el RNLPA otorga la posibilidad de ofrecer prueba, como bien lo señala Marienhoff⁸ no es frecuente que los recursos administrativos sean abiertos a prueba, porque generalmente las cuestiones planteadas son de puro derecho, o los elementos necesarios ya se encuentran agregados al expediente. En los recursos analizados en la Parte II de este trabajo, la misma consistió casi exclusivamente en la documental obrante en el mismo expediente por el que tramitó la solicitud de DPI en cuestión.

Finalmente, debe efectuarse una petición concretada en términos claros y precisos (siendo el ejemplo más usual de la misma, que se deje sin efecto la Disposición denegatoria del DPI solicitado, y que se continúe con su trámite hasta la concesión o registro), y debe firmarse el escrito presentado, por el interesado, o por su representante legal o apoderado.

Debe tenerse en cuenta que puede ampliarse la fundamentación de los recursos deducidos en término, en cualquier momento antes de la resolución. Advertida alguna deficiencia formal, el recurrente será intimado a subsanarla dentro del término perentorio que se le fije, bajo apercibimiento de desestimarse el recurso (conf. art. 77 RLNPA).

⁸ MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 4º edición actualizada, 1990, p. 739.

7. Arancel

La interposición de recursos administrativos ante el INPI se encuentra gravada con el pago de un arancel específico para ello, que debe abonarse en el momento de su presentación.

Se abona una sola vez, aunque el recurso sea tratado en distintas instancias, como sucede con el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio.

Este arancel es reembolsable: si el INPI hace lugar al recurso, el recurrente puede solicitar su devolución. Debe destacarse que esta devolución no opera de manera automática, ya que es el interesado el que debe impulsarla mediante la presentación de un escrito.

En materia de marcas, se registran 36 casos entre los años 2005 y 2009 en que, al verificarse la falta de pago del arancel correspondiente al recurso interpuesto, se tuvo por nula la presentación del mismo.

Al respecto, el art. 4 del Decreto N° 1.141/2003 prevé que los trámites de registro de marcas se encuentran sujetos al pago de los aranceles previstos al efecto, y que no se dará curso a ningún trámite cuya solicitud no esté acompañada por la constancia de pago respectiva.

La Resolución INPI N° P – 202 de fecha 26 de agosto de 2009 implemento en el INPI el sistema informático MENTES, vigente a partir del 1 de septiembre de 2009.

Los arts. 2 y 3 de la misma establecen la forma y el circuito de ingreso de documentación al Instituto, y el pago del arancel que corresponda. Este debe hacerse en la Tesorería del INPI, obligatoriamente el mismo día o hasta las dos primeras horas del primer día hábil subsiguiente en que se presente el escrito. Por ello, los pagos realizados extemporáneamente no fueron tenidos en cuenta.

Asimismo, se aplicó la sanción establecida en el art. 5 de dicha resolución, por la cual, de no cumplirse en plazo con el pago del arancel se considerará automáticamente nulo el trámite de presentación, operando esta medida de pleno derecho.

No debe confundirse este supuesto de nulidad del recurso administrativo por falta de pago del arancel correspondiente a la presentación del mismo, con los que serán analizados más adelante, relativos a la nulidad de la solicitud de registro y de renovación de marcas en que no se abonó el arancel exigible para iniciar dichos trámites; y a la denegatoria de la solicitud por falta de contestación de vista, en la que si bien fue contestada, no se abonó el arancel correspondiente a los pedidos de corrección por incumplimientos formales.

Capítulo II: Recursos administrativos más frecuentemente interpuestos ante el INPI

Excede los límites del presente trabajo realizar un análisis pormenorizado de cada uno de los recursos administrativos admisibles para impugnar actos

administrativos emitidos por el INPI. Por ello, el mismo se limita al tratamiento de los rasgos más salientes de los recursos que se interponen de modo más usual en este ámbito, sin ánimo de realizar un análisis doctrinario de los mismos, y al sólo efecto de facilitar la comprensión de los resultados vertidos en la Parte II, relativa a las causales de impugnación.

Dichos recursos son: los de Reconsideración (que como veremos en el apartado siguiente, son 2 recursos distintos: el previsto por los arts. 84 a 87 RLNPA, y el contemplado en los arts. 72 a 74 LP), el Jerárquico (directo y en subsidio, arts. 88 a 93 RLNPA) y el de Alzada (arts. 94 a 98 RLNPA). Como ya anticipáramos en la introducción adicionalmente se examinan los casos de denuncias de ilegitimidad configurados por haberse presentado los recursos pertinentes fuera del plazo previsto al efecto⁹.

Se recuerda que salvo norma expresa en contrario, los recursos deducidos en el ámbito de los entes autárquicos (como lo es el INPI) se regirán por las normas generales que para los mismos se establecen en el RLNPA (conf. art. 93 del mismo).

1. Los recursos de reconsideración

1.1 Recurso de reconsideración regulado en los arts. 84 a 87 RLNPA

⁹ Aunque técnicamente las denuncias de ilegitimidad no son recursos administrativos, y no pueden ser consideradas como tales, se las incluye en este capítulo por razones de claridad en la exposición de las distintas vías de impugnación intentadas ante el INPI.

Puede definírsele como el recurso administrativo que se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto, a fin de que éste proceda a revocarlo o lo sustituya o modifique por contrario imperio¹⁰.

Este recurso es admisible para recurrir actos dictados en el trámite de solicitud de cualquier DPI (marcas, patentes, modelos, diseños, etc.).

Conforme al art. 84 RLNPA, los actos recurribles mediante este recurso, que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo son:

- Actos administrativos definitivos: deciden sobre el fondo de la cuestión, como por ejemplo la Disposición denegatoria de la solicitud de un DPI.
- Actos asimilables a definitivos: no deciden sobre el fondo de la cuestión, pero impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. Como ejemplo puede citarse la pérdida del derecho de prioridad internacional invocado respecto de una solicitud de patente de invención.
- Actos interlocutorios o de mero trámite: no deciden el fondo del asunto pero causan gravamen, tal como sucede con el corrimiento de una vista en el trámite de una solicitud de marca.

De los recursos analizados en este trabajo es el que tiene el plazo de interposición más corto, de 10 días hábiles, que se cuenta desde el día siguiente a la

¹⁰ CANOSA, Armando N., “Procedimiento Administrativo: Recursos y Reclamos”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1° edición, 2008, p. 384.

notificación del acto administrativo que se quiere recurrir¹¹.

El recurso de reconsideración en análisis es de carácter optativo, y no es requisito previo al jerárquico.

No agota la vía administrativa, ya que conlleva el recurso jerárquico “en subsidio”: esto significa que si se rechaza la reconsideración, el mismo será elevado a la Presidencia para que decida el recurso jerárquico que se halla interpuesto de manera implícita, previo dictamen de la DAL¹².

1.2 Recurso de reconsideración previsto en los arts. 72 a 74 RLNPA

Este es un recurso diferente al regulado en el RNLPA, a pesar de que ambos comparten el mismo nombre.

Se ha dicho que posee una denominación “impropia”, porque en realidad tiene un funcionamiento similar al del recurso jerárquico, al tener que presentarse ante la Presidencia, que es la autoridad jerárquicamente superior a las distintas direcciones que conforman el INPI¹³.

En el debate parlamentario de la LP se puso de manifiesto esta circunstancia, cuando se sostuvo que “toda norma de derecho administrativo indica que la

¹¹ El art. 1 inc. e) ap. 2) LNPA establece que los plazos “se contarán por días hábiles administrativos salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o a petición de parte”, mientras que en su ap. 2) se prevé que los mismos “se computarán a partir del día siguiente al de la notificación”.

¹² Ver el Punto 2.2 de este mismo capítulo, referido al Recurso jerárquico interpuesto en subsidio.

¹³ BENSADON, Martín, “Ley de Patentes Comentada y Concordada con el ADPIC y el Convenio de París”, Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 1º edición, 2007, p. 394.

reconsideración está a cargo de un mismo órgano. Aquí no intervendría el mismo órgano, sino otro organismo superior, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Por ello debería hacerse mención a un recurso de apelación o jerárquico¹⁴. Sin embargo, la denominación de “reconsideración” persistió en el texto de la LP.

El hecho de que los 2 recursos de reconsideración existentes compartan la misma denominación, ha generado confusión entre los recurrentes, que al impugnar la Disposición denegatoria de solicitudes de patentes de invención en numerosas oportunidades han calificado erróneamente el recurso interpuesto¹⁵.

Según el art. 72 LP, los actos recurribles mediante este recurso son:

- a) La resolución que deniegue la concesión de una patente, o de un modelo de utilidad, y
- b) La resolución que haga lugar a las observaciones previstas en los términos del artículo 29 LP.

En realidad, ambos incisos de este artículo aluden a un mismo supuesto recurrible, que es la Resolución denegatoria de una solicitud de patente de invención o modelo de utilidad. Esto es así debido a que el art. 29 LP mencionado

¹⁴ HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, “Ley de Patentes y Modelos de Utilidad”, Debate Parlamentario en ambas Cámaras Legislativas, Tomo IV, Secretaría Parlamentaria, Dirección Publicaciones, Buenos Aires, 1995, p. 276/277.

¹⁵ Sin perjuicio de ello, los recursos erróneamente calificados fueron igualmente resueltos por el INPI, ya que de acuerdo al art. 81 RNLPA, “los recursos deberán proveerse y resolverse cualquiera sea la denominación que el interesado les dé, cuando resulte indudable la impugnación del acto administrativo”. Ver en la Parte II, Capítulo II, el Punto 1.1 dedicado a los Recursos calificados de manera errónea.

se refiere al caso que se da cuando se deniega la solicitud al no salvarse las observaciones de la ANP, las que no deben confundirse con las observaciones de terceros al que hace referencia el art. 28 LP.

De los recursos en análisis es el que tiene el plazo más largo para su interposición, de 30 días hábiles contados desde la notificación de la Resolución denegatoria.

Debe interponerse por escrito ante la Presidencia, que lo resolverá previo dictamen jurídico de la DAL. Conforme el art. 73 LP, analizados los argumentos que se expongan en el recurso y los documentos que se aporten, el INPI emitirá la resolución que corresponda.

De acuerdo al art. 72 RLP, la interposición de este recurso de reconsideración no será recaudo de habilitación de los demás recursos administrativos o judiciales, que pudieran resultar pertinentes por aplicación de las normas de la LP o de la LNPA y del RLNPA.

Cuando la resolución que dicte el INPI negara la procedencia del recurso deberá notificarse por escrito lo resuelto al recurrente. Por el contrario, si ésta es favorable se procederá en los términos del artículo 32 LP, o sea que se concederá la patente, efectuándose la publicación pertinente (conf. art. 74 LP).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que al ser resuelto por la Presidencia, que el

la máxima autoridad del INPI, no conlleva recurso jerárquico en subsidio alguno y agota la vía administrativa, ya que con su resolución queda expedita la vía judicial.

Cuadro Nº 1. Diferencias existentes entre el Recurso de reconsideración regulado por el art. 84 RLNPA y el previsto por el art. 72 LP

Recurso de Reconsideración Art. 84 Dec. Nº 1759/72	Recurso de Reconsideración Art. 72 LP
Plazo: 10 días hábiles	Plazo: 30 días hábiles
Para recurrir actos dictados respecto de cualquier DPI	Solo para recurrir Disposiciones denegatorias de solicitudes de patentes o de modelos de utilidad
Interposición y resolución por el mismo órgano que dictó el acto recurrido	Interposición y resolución por la Presidencia del INPI
No agota la vía administrativa	Agota la vía administrativa
Lleva implícito el Recurso Jerárquico en subsidio	No conlleva Recurso Jerárquico en subsidio

Fuente: elaboración propia sobre los términos de los arts. 84 a 87 RLNPA y 72 LP

2. El recurso jerárquico

Este recurso ha sido definido como la reclamación que se promueve para que el superior jerárquico del autor del acto impugnado lo modifique o lo revoque, siguiendo el procedimiento expresamente establecido en las normas vigentes¹⁶.

En el INPI es la forma de acceder a su máxima autoridad —el Presidente—, que es el funcionario de jerarquía superior en la organización administrativa del mismo con competencia para decidir sobre el objeto del acto recurrido, con el fin de que revise la decisión dictada por un inferior jerárquico (por ejemplo, la ANP o la DM), previo dictamen jurídico de la DAL (Art. 92 RLNPA).

¹⁶ MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado...” op. cit., p. 689.

Conforme al art. 89 RLNPA, los actos recurribles mediante este recurso son los actos administrativos definitivos, y los actos asimilables a definitivos¹⁷.

Agota la vía administrativa, ya que con su resolución se puede accionar judicialmente (art. 90 RLNPA).

Existen 2 formas de interposición del recurso jerárquico:

2.1 Recurso jerárquico directo

Se interpone directamente sin haber presentado antes el recurso de reconsideración regulado por el art. 84 RNLPA, que es optativo (conf. art. 89 RLNPA). Tampoco es imprescindible interponer ningún otro recurso previo al jerárquico.

En cuanto al órgano ante el cual se debe presentar, el artículo 90 RLNPA establece que “el recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado”.

También prevé que las actuaciones deberán ser elevadas de oficio dentro de los cinco días hábiles administrativos “al Ministerio o Secretaría de la Presidencia en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto”. Desde luego, la remisión no se encuentra referida al escrito del recurso, sino que debe comprender todo el

¹⁷ Las definiciones y los ejemplos de actos recurribles citados en el Punto 1 apartado 1 de este capítulo, referido al recurso de reconsideración regulado en los arts. 84 a 87 RLNPA, son aplicables a este recurso administrativo.

expediente donde se dictó el acto impugnado¹⁸.

De acuerdo al art. 90 RLNPA, el plazo para presentarlo es de 15 días hábiles desde el día siguiente a la notificación del acto.

2.2 Recurso jerárquico interpuesto en subsidio

Como ya anticipáramos, si se rechaza expresa o tácitamente el recurso de reconsideración previsto por el art. 84 RLNPA, las actuaciones deben ser elevadas en el término de 5 días de oficio o a petición de parte -según que hubiere recaído o no resolución denegatoria expresa- a la Presidencia, para que decida el recurso jerárquico que se halla interpuesto de manera implícita, previo dictamen jurídico de la DAL (conf. art. 88 RLNPA).

Ello implica que “frente a la mera interposición del recurso de reconsideración, y sin necesidad de planteo anterior y/o posterior expreso del administrado, se entenderá interpuesto —para el supuesto de denegatoria o silencio de la Administración— el recurso jerárquico”¹⁹.

Igualmente, en la práctica muchos recurrentes al plantear el recurso de reconsideración ya aclaran que lo interponen “con recurso jerárquico en subsidio” en su escrito de presentación.

¹⁸ MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado...” op. cit., p. 738.

¹⁹ ABERASTURI (h), Pedro y CILURZO, María Rosa, “Curso de Procedimiento Administrativo”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 152/153.

Se trata de una segunda instancia recursiva de carácter “automático”. Si se hubiese deducido un recurso de reconsideración, el artículo 89 RLNPA otorga la posibilidad de no fundar nuevamente el recurso jerárquico, porque se entiende que las consideraciones que sustentan la impugnación ya han sido vertidas en el primer recurso mencionado.

Sin embargo, el particular también cuenta con la facultad de mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, dentro del plazo de 5 días hábiles de recibidas las actuaciones por el superior, según lo dispone el art. 88 in fine RLNPA.

3. El recurso de alzada

Si bien las entidades descentralizadas se encuentran fuera de la relación jerárquica, y por lo tanto libres de subordinación respecto de la Administración Central, no debe presumirse que sus decisiones no puedan ser revisadas, ya que dichos entes pertenecen al Estado e integran en cierta manera la Administración Pública²⁰.

Entonces, la alzada puede entenderse como un medio jurídico tendiente a impugnar un acto emanado del órgano superior de una entidad descentralizada ante el ministro o secretario en cuya jurisdicción funcione tal entidad.²¹

²⁰ HUTCHINSON, Tomás, “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Reglamento de la Ley 19.549. Comentado, anotado y concordado con las normas provinciales”, Tomo II, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1988, p. 461.

²¹ GORDILLO, Agustín (Dir.), “Procedimiento administrativo”, Ed. Depalma, 2003, Abeledo Perrot N° 8001/006324.

Este recurso permite recurrir los actos emanados del órgano superior de un ente autárquico. En el ámbito del INPI, que es un organismo de tal naturaleza, pueden impugnarse las Resoluciones de la Presidencia.

Los actos recurribles mediante este recurso son los actos administrativos definitivos, y los actos asimilables a definitivos²².

El recurso de alzada es optativo. Luego de resuelto el recurso jerárquico o el recurso de reconsideración previsto por el art. 72 LP, se encuentra agotada la vía administrativa y no existe obligación de presentar ningún recurso adicional para accionar ante la Justicia (conf. art. 94 RLNPA).

En otras palabras, se trata de un recurso opcional, pudiendo acudir directamente a la justicia o atacarse el acto mediante esta impugnación administrativa. Cuál será la mejor elección queda dentro de la esfera de apreciación del interesado.

Si se opta por interponer el recurso de alzada, se conservará la facultad de acudir luego a la justicia, inclusive desistiendo del recurso antes de su resolución. En cambio, si se elige la vía judicial, se perderá la vía administrativa (Art. 95 RLNPA).

El recurso debe presentarse ante el INPI, y es competente para resolverlo el

²² Las definiciones y los ejemplos de actos recurribles citados en el punto 1 apartado 1 de este capítulo, referido al recurso de reconsideración regulado en los arts. 84 a 87 RLNPA, son aplicables a este recurso administrativo.

ministro o secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción actúe el ente autárquico (Art. 96 RLNPA)²³.

Según el art. 98 RLNPA, al recurso de alzada se le aplican de forma subsidiaria las normas del recurso jerárquico (arts. 90 primera parte, 91 y 92 RLNPA), por lo que el plazo de interposición es de 15 días hábiles desde el día siguiente a la notificación del acto.

Como el INPI es un ente autárquico creado por el Congreso en ejercicio de sus facultades constitucionales mediante la sanción de la Ley N° 24.481, el recurso de alzada sólo será procedente por razones vinculadas a la legitimidad del acto. En caso de aceptarse el recurso, la resolución se limitará a revocar el acto impugnado, pudiendo sin embargo modificarlo o sustituirlo con carácter excepcional si fundadas razones de interés público lo justificaren (conf. art. 97 RLNPA).

4. La denuncia de ilegitimidad

El art. 1 inc. e) ap. 6) LNPA establece que “una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para

²³ A través de los años el INPI fue actuando en la jurisdicción de distintos Ministerios de la Nación (o del mismo que fue cambiando de nombre), cuyos Ministros resolvieron los recursos de alzada interpuestos, dependiendo de la fecha del dictado de la Resolución respectiva: desde 1995 hasta 1999 el INPI dependió del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; desde 1999 hasta 2002 del Ministerio de Economía; durante el mismo año 2002 brevemente dependió del Ministerio de Economía e Infraestructura; desde ese año hasta el 2003 del Ministerio de Producción; desde 2003 a 2008 del Ministerio de Economía y Producción; desde el 2008 hasta 2009 otra vez del Ministerio de Producción; y desde 2009 hasta la fecha del Ministerio de Industria.

articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho”.

En general los plazos en el procedimiento administrativo son obligatorios, diferenciando este término del perentorio, lo que supone el decaimiento del derecho que no ha sido utilizado en término. Precisamente, uno de los pocos casos de plazos perentorios dentro de dicho procedimiento, es el que rige para la presentación de recursos administrativos. Tal perentoriedad se basa en razones de seguridad jurídica, ya que la Administración no podría aguardar sin tiempo la impugnación de un acto administrativo²⁴.

La denuncia de ilegitimidad es una iimpugnación de un acto administrativo presentada fuera de los plazos previstos por la legislación vigente para interponer recursos administrativos. Por ello, técnicamente no es un recurso y no produce sus mismos efectos.

En materia de marcas, se registran 17 denuncias de ilegitimidad presentadas entre los años 2005 y 2012. En 16 oportunidades se trató de recursos de reconsideración interpuestos de modo extemporáneo, tratados como denuncias de

²⁴ CANOSA, Armando N., “Procedimiento Administrativo...” op. cit., p. 479/480.

ilegitimidad por la DM, que se expidió sobre la cuestión de fondo rechazando la misma. En virtud de ello, la DAL entendió que la medida impugnada, no puede ser analizada nuevamente en sede administrativa ni judicial, agotándose toda instancia de apelación posterior, y quedando firme en consecuencia, el acto administrativo dictado por esa Dirección. Se sostuvo que la irrecurribilidad tiene razón de ser en que no puede tener el mismo efecto la denuncia de ilegitimidad que un recurso interpuesto en término. La DAL consideró improcedente la remisión del expediente para el tratamiento del recurso jerárquico en subsidio, por lo que se lo devolvió a la DM a los fines de notificar al impugnante.

En el año 2012 se admitió una única denuncia de ilegitimidad relacionada con una solicitud de renovación de marca²⁵. Se trató de un recursos jerárquico directo deducido fuera de término, cuya cuestión de fondo fue tratada por la DAL.

En materia de patentes de invención, se registran 17 casos entre los años 2001 y 2009. En todos los casos se mantuvo la doctrina de la irrecurribilidad de la denuncia de ilegitimidad apuntada, rechazándose su totalidad.

Se destaca un caso registrado en el año 2003, en el que se interpuso un recurso de reconsideración previsto en el art. 72 LP, habiendo transcurrido 8 años desde la notificación de la Resolución denegatoria al recurrente. Por ello, la DAL le dio el tratamiento correspondiente a la denuncia de ilegitimidad, y la desestimó por

²⁵ Ver en Parte II, Capítulo I, el Punto 5.2 relativo a la Denegatoria de la solicitud de renovación de marca, en la sección titulada “Por juicio de sucesión”.

encontrarse excedidas razonables pautas temporales, de acuerdo al art. 1 inc. e) ap. 6 LNPA, sin darse tratamiento a la cuestión de fondo.

No se registran denuncias de ilegitimidad presentadas respecto de solicitudes Modelos de Utilidad y de Modelos y Diseños Industriales. Sólo se registra una denuncia de ilegitimidad respecto de una solicitud de registro de contratos de Transferencia de Tecnología²⁶.

Capítulo III. Cómputo de los plazos para interponer recursos administrativos o judiciales en materia de DPI

En este capítulo se examinan las normas que tienen incidencia en el cálculo de los plazos previstos para presentar tanto los recursos administrativos descriptos en el capítulo anterior, como para iniciar la acción judicial pertinente. En primer lugar se analiza la Disposición N° M – 1136/2004 de la DM; luego la suspensión de los plazos causada por los pedidos de vista del recurrente; los efectos del llamado “silencio de la administración”; y finalmente, cómo se produce el agotamiento de la vía administrativa en el ámbito del INPI y la consiguiente habilitación de la vía judicial.

1. Plazo para interponer recursos en materia de Marcas. Disposición N° M – 1136/2004

²⁶ No incluida en las causales de impugnación analizadas en la Parte II del presente trabajo.

La Disposición N° M – 1136 de fecha 22 de octubre de 2004, establece para todos los casos que sean notificados a través del Boletín de Marcas, que la oportunidad para interponer recursos administrativos o judiciales contra actos que causen afectación, será una vez cumplido el plazo de 60 días corridos, contados a partir de la fecha de publicación.

La finalidad del plazo de 60 días mencionado, consiste en darle la posibilidad al interesado de concurrir al INPI a retirar copia del fundamento que ha sustentado el acto administrativo, y/o copia de las piezas que se consideren pertinentes para ejercer sus legítimos derechos (por ejemplo, el dictamen jurídico de la DM).

La aplicación de esta Disposición determina que para recurrir un acto administrativo que haya sido publicado en el Boletín de Marcas, primero debe contarse el plazo de 60 días corridos apuntado, y luego de vencido el mismo, empezará a computarse el plazo correspondiente al recurso administrativo que se decida intentar (por ejemplo, de 15 días hábiles para interponer un recurso jerárquico directo).

2. Pedido de Vista

El art. 76 RLNPA establece que si a los efectos de articular un recurso administrativo la parte interesada necesitare tomar vista de las actuaciones, quedará suspendido el plazo para recurrir durante el tiempo que se le conceda al efecto, en base a lo dispuesto por el art. 1, inciso e), apartados 4 y 5 LNPA. Estos últimos artículos citados implican que si nada se establece, la vista se considerará

concedida por 10 días hábiles.

La mera presentación de un pedido de vista, suspende el curso de los plazos, sin perjuicio de la suspensión que cause el otorgamiento de la vista. En igual forma, se suspenderán los plazos para accionar judicialmente previstos en el artículo 25 LNPA.

De lo expuesto se desprende que la solicitud formal de la vista por quien fuere a articular un recurso administrativo determina la suspensión del plazo para recurrir durante el tiempo que transcurra entre el momento que se realizó la solicitud y el plazo de concesión. El pedido de vista, en consecuencia, suspende el curso de los plazos aunque ella fuera denegada. Una vez concedida, la suspensión del plazo para recurrir se extiende por todo el periodo de duración de la vista, en el caso que ella fuera tomada en días sucesivos²⁷.

3. Silencio de la Administración

De acuerdo a lo prescripto por el art. 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 (en adelante, LNPA), vencido el plazo para resolver el recurso administrativo de que se trate, el silencio de la Administración se interpreta como denegatoria tácita.

El plazo que tiene el INPI para resolver los recursos de reconsideración (previsto por el art. 84 RLNPA), jerárquico y de alzada es de 30 días hábiles, contados

²⁷ ABERASTURI (h), Pedro y CILURZO, María Rosa, “Curso...” op. cit., p. 87.

desde la interposición del recurso, o desde la recepción de las actuaciones, o desde la presentación del alegato, o desde el vencimiento para alegar si se hubiere recibido prueba, según el caso (conf. arts. 86, 91 y 98 RLNPA).

Si el recurso de reconsideración, jerárquico o de alzada no fuere resuelto dentro de los 30 días mencionados, el interesado podrá reputarlo denegado tácitamente sin necesidad de requerir pronto despacho (Arts. 87, 91 y 98 RLNPA).

Entonces, dependiendo de qué recurso administrativo contemplado en el RLNPA haya sido tácitamente denegado, se abren para el recurrente las siguientes posibilidades:

- Recurso de reconsideración del art. 84 RLNPA tácitamente denegado:
 - el recurrente tiene la facultad de pedir la elevación al superior para que resuelva el recurso jerárquico interpuesto en subsidio.
- Recurso jerárquico (tanto directo como en subsidio) tácitamente denegado:
 - queda agotada la vía administrativa.
 - se puede accionar judicialmente (o interponer el recurso de alzada, a opción del interesado).
- Recurso de Alzada tácitamente denegado:
 - recurso opcional.
 - ya se encuentra agotada la vía administrativa.
 - se puede accionar judicialmente.
 - también se puede desistir el recurso.

Distinto es el caso del recurso de reconsideración previsto por el art. 72 LP: como dicha ley no fija un plazo especial para resolver, el máximo es de 60 días hábiles. Vencido ese término debe solicitarse pronto despacho, y si transcurren otros 30 días hábiles sin que se resuelva el recurso queda configurado el “silencio de la Administración” y su denegación tácita (Art. 10 LNPA).

Por ende, si el recurso de reconsideración establecido en el art. 72 LP queda tácitamente denegado:

- queda agotada la vía administrativa.
- se puede accionar judicialmente (o interponer el recurso de alzada, a opción del interesado).

4. Agotamiento de la vía administrativa. Plazos para accionar judicialmente

El artículo 30 LNPA establece como principio general que el Estado Nacional o sus entidades autárquicas no podrán ser demandados judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad autárquica, salvo cuando se trate de los supuestos de los arts. 23 y 24 LNPA (que especifican respectivamente cuándo procede la impugnación judicial de actos administrativos de alcance particular y general).

El art. 21 LM prevé una importante excepción al principio del artículo 30 LNPA referido a la necesidad de agotar la vía administrativa²⁸, al establecer que la resolución denegatoria del registro puede ser impugnada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial, que la acción se tramitará según las normas del juicio ordinario y debe interponerse, dentro de los 30 días hábiles de notificada la resolución denegatoria, por ante la ex Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (ahora INPI). También aclara que en el caso de no promoverse la acción en el plazo establecido se declarará el abandono de la solicitud.

Vemos entonces que en materia de marcas su norma rectora de fondo establece un criterio totalmente distinto al de la LNPA, ya que frente a la resolución denegatoria del registro no resulta necesario agotar la vía administrativa mediante la interposición de recursos para acceder a la instancia judicial.

Este apartamiento a la regla general no aparece como incompatible si se tiene en cuenta que la LNPA es de aplicación supletoria al régimen especial que regula las marcas, en virtud de lo dispuesto por el art. 2 inc. a) de la Ley de Procedimientos citada.

No obstante lo expresado, esta excepción prevista por la LM no impide que se interpongan los recursos administrativos previstos por el RLNPA, no solo contra las denegatorias de registro de marca sino contra toda clase de actos

²⁸ Agotar la vía administrativa significa que se ha recorrido toda la vía jerárquica hasta llegar al funcionario que tiene la máxima decisión sobre el asunto.

administrativos, siendo en la práctica muy frecuente su utilización. Esta posibilidad no se contradice con el último párrafo del art. 21 LM - que establece que de no promoverse la acción en 30 días de notificada la denegatoria, se declarará el abandono de la solicitud - debido a que la interposición de recursos administrativos interrumpe el curso de los plazos, en virtud de lo previsto por el art. 1 inc. e) ap. 7) LNPA.

Respecto del resto de los DPI (patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y diseños industriales, etc.), según la costumbre del INPI²⁹, la interposición de recursos administrativos tiene carácter opcional. Es decir que frente a un acto definitivo en el que se resuelva la cuestión de fondo (art. 23 inc. a) LNPA), o un acto que sin ser definitivo, impida totalmente la continuación del trámite (art. 23 inc. b) LNPA), la instancia administrativa queda agotada y procede la impugnación por vía judicial de los actos de alcance particular. Entonces, ante estos actos el interesado tiene la facultad de interponer los recursos administrativos pertinentes, o puede iniciar una acción judicial directamente.

Sin embargo, debe aclararse que si se ha optado por iniciar la vía recursiva ante el INPI, debe agotársela antes de accionar ante la Justicia. Por ejemplo, si se ha interpuesto un recurso de reconsideración previsto en el art. 84 RLNPA, debe obligatoriamente sustanciarse el recurso jerárquico en subsidio antes de recurrirse judicialmente. Por ello, una vez resuelto el recurso en forma expresa, o denegado

²⁹ Ver en el sitio web del INPI, Legales, Recursos, la “Guía de orientación para la defensa de derechos de propiedad industrial en Argentina”. Disponible en: <http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=211&criterio=7> (Visitado el 10/12/13).

por silencio de la Administración, recién entonces se encuentra habilitada la vía judicial.

Si se hubiese resuelto el recurso de forma expresa, al haberse dictado el acto administrativo por la más alta autoridad administrativa con competencia en la materia y al no proceder ningún recurso obligatorio, dicho acto puede ser impugnado en sede judicial³⁰.

Es importante destacar que al producirse la denegatoria del recurso en forma expresa, una vez notificada la resolución del mismo comienzan a correr los plazos para plantear un recurso de alzada o para acudir a la vía judicial, mientras que el cómputo de dichos plazos no se iniciará en el caso de denegación tácita por silencio. Lo que sucede es que el silencio no opera de manera automática, siendo un derecho que el administrado puede ejercitar o no, ya que puede esperar a que el INPI resuelva el recurso de forma expresa.

Ya expedida la vía judicial, los plazos para accionar judicialmente son:

- En materia de marcas: es de 30 días hábiles de notificada la Resolución denegatoria (art. 21 LM). Si se notifica mediante publicación en el Boletín de Marcas, ese plazo comienza a correr a partir de los 60 días corridos de la publicación.
- Patentes y otros DPI: es de 90 días hábiles de notificada la Resolución denegatoria (art. 25 LNPA).

³⁰ GORDILLO, Agustín (Dir.), “Procedimiento...” op. cit., Abeledo Perrot N° 8001/003061.

PARTE II

Principales causales de impugnación objeto de recursos administrativos ante el INPI

Los dictámenes relevados: consideraciones estadísticas y metodológicas

En esta parte se presenta un relevamiento estadístico de los dictámenes emitidos por la DAL, así como también se realizan algunas consideraciones metodológicas sobre este trabajo.

1. Construcción de las estadísticas. Universo

Los dictámenes de la DAL analizados tienen por objeto aconsejar a la Presidencia del INPI sobre la resolución de los recursos administrativos de su competencia: el Jerárquico y el de Reconsideración (previsto en el art. 72 LP³¹). En esta tesis trabajamos sobre los recursos interpuestos entre los años 2001 y 2012 inclusive, respecto de solicitudes de marcas; patentes de invención; modelos de utilidad; modelos y diseños industriales; y de solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnología.

Se examinaron caso por caso la totalidad de los 6961 dictámenes elaborados por la DAL durante los años mencionados, a fin de identificar las causales más

³¹ Ambos recursos agotan la vía administrativa y dejan expedita la vía judicial.

frecuentes de interposición de los recursos citados, y los criterios aplicados en la Resolución de los mismos.

De los 6961 dictámenes relevados, 5397 corresponden a asuntos no relacionados con la interposición de recursos administrativos, tales como contrataciones del Estado, el control de la matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial, viajes por comisiones oficiales, temas laborales, etc. Por el contrario, 1564 dictámenes fueron emitidos a fin de resolver recursos administrativos interpuestos respecto de solicitudes de Derechos de Propiedad Industrial.

Así, 921 dictámenes corresponden a recursos interpuestos con relación a solicitudes de Marcas, 582 de Patentes de Invención, 21 de Modelos de Utilidad, 16 de Modelos Industriales, y 24 de Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología. No se registran dictámenes emitidos a fin de resolver recursos administrativos presentados respecto de solicitudes de Diseños Industriales.

Cuadro Nº 2. Cantidad de dictámenes emitidos por la DAL para la Resolución de recursos administrativos entre los años 2001 y 2012

Solicitudes de Derechos de Propiedad Industrial	Cantidad de Dictámenes	Porcentaje
Marcas	921	58,89%
Patentes	582	37,21%
Modelos de Utilidad	21	1,34%
Modelos Industriales	16	1,03%
Diseños Industriales	0	0%
Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	24	1,53%
Total	1564	100%

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

2. Los aspectos cualitativos del análisis

Este trabajo de tesis presenta los criterios de resolución de los recursos administrativos analizados. Los mismos surgen tanto de los dictámenes elaborados por la DAL, como de las Resoluciones dictadas por la Presidencia,, cuya consistencia entre sí fue verificada. Se destaca que, salvo que la Presidencia se aparte de la opinión de la DAL, las Resoluciones dictadas por aquélla que resuelven los recursos administrativos recogen en sus considerandos los párrafos principales del dictamen legal previo.

Capítulo I: Los recursos administrativos en materia de Marcas

Introducción

De los 921 dictámenes emitidos por la DAL en materia de marcas entre los años 2001 y 2012 inclusive, en el presente capítulo se analizan 839 (91,10%), correspondientes a 821 recursos, una ampliación de dictamen, y 17 denuncias de ilegitimidad³², clasificados de acuerdo a las distintas causales que motivaron su interposición.

Para la detección y selección de las causales de impugnación, se tuvieron en cuenta aquéllas respecto de las cuales se registran 15 recursos como mínimo.

Respecto de cada causal se efectúa primero un análisis estadístico; luego se

³² De las 17 denuncias de ilegitimidad presentadas en materia de marcas, se analizan en este capítulo 2 casos, relativos a solicitudes de renovación denegadas. Para un mayor ahondamiento en el tema, ver en la Parte I de esta tesis el punto relativo a “La denuncia de ilegitimidad”.

explicita el encuadre legal de la situación planteada, detallándose las normas jurídicas utilizadas para resolver los recursos examinados; y finalmente, se realiza una reseña de los criterios generales utilizados para resolver casos análogos.

En algunos supuestos se citan ejemplos concretos de las marcas involucradas en recursos resueltos. Si bien para la identificación de los criterios de Resolución se evaluaron todos los dictámenes referidos a la causal en cuestión, la ejemplificación de solicitudes de marcas concretas comprende un muestreo de aproximadamente el 50% de los recursos planteados, tanto de los admitidos como de los rechazados.

La única excepción a este porcentaje se encuentra en el caso de las solicitudes denegadas por aplicación del art. 3 inc. b) de la Ley de Marcas N° 22.362³³ (en adelante, LM). Debido a la gran cantidad de recursos presentados (183), el muestreo de ejemplos citados se ha limitado a un tercio de los mismos, cubriendo tanto los admitidos como los rechazados.

Para facilitar la comprensión de la información, los resultados del análisis estadístico y los ejemplos han sido presentados en cuadros. En dichos cuadros se utilizan los indicadores que se definen a continuación:

- Según el tipo de impugnación presentada:
 - RR84: identifica al Recurso de Reconsideración del art. 84 RLNPA.

³³ El artículo 3 inc. b) LM establece: “No pueden ser registrados: (...) b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios”.

- RJS: se refiere al Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio.
 - RJ: corresponde al Recurso Jerárquico directo.
 - RR72: identifica al Recurso de Reconsideración del art. 72 LP.
 - RA: corresponde al Recurso de Alzada.
 - DI: se refiere a la Denuncia de Ilegitimidad.
- Según el impugnante:
- PJ: se refiere a Personas Jurídicas.
 - PF: corresponde a Personas Físicas.

Al examinarse las causales de impugnación de carácter meramente procedimental, como sucede por ejemplo con los distintos supuestos de declaración de nulidad, no se ha realizado el muestreo de solicitudes de marcas concretas por no resultar relevante.

Cabe aclarar que en los ejemplos citados, la marca en cuestión fue solicitada para proteger todos los productos o servicios de la Clase respectiva del Nomenclador establecido por el Decreto N° 558/81 (en adelante, Clase)³⁴, salvo que se indique

³⁴ El Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas N° 558/81 estableció, en su artículo 1°, que los productos y los servicios serían clasificados, a los efectos del registro de marcas, de acuerdo a la lista de clases y notas explicativas que allí se aprobaban, resultando que dicha nomenclatura era coincidente con la por entonces vigente edición de la Clasificación del Convenio de Niza.

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, “Clasificación de Niza”) fue instituida en virtud de un Arreglo concluido en ocasión de la Conferencia Diplomática de Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificado en 1979. La República Argentina aprobó al Arreglo de Niza recién el 28 de marzo de 2007 mediante la sanción de la Ley N° 26.230, y su entrada en vigor se produjo el 24 de enero de 2008

Desde la sanción del Decreto N° 558/81 y hasta el año 2002, la práctica administrativa del INPI llevó a que, dentro del marco de la referida clasificación establecida por dicha norma, las sucesivas modificaciones introducidas en el referido convenio internacional, especialmente en lo referente a la lista alfabética de productos y servicios, sean tenidas en cuenta a la hora de clasificar las marcas que se pretenden registrar. Hasta el año 2002, la DM hizo aplicación, por vía de interpretación, de la séptima edición de dicha

lo contrario.

Las causales de impugnación que motivaron la interposición de recursos administrativos en materia de marcas entre los años 2001 y 2012 inclusive son las siguientes:

- Denegatoria de la solicitud de registro de marca por cuestiones de fondo
- Abandono de la solicitud de registro de marca
- Declaración de Nulidad
- Denegatoria de la solicitud por falta de contestación de vista
- Denegatoria de la solicitud de renovación de marca

1. Denegatoria de la solicitud de registro de marca por cuestiones de fondo

1.1 Por aplicación del art. 2 inc. a) LM

Clasificación Internacional, hasta que el día 1° de enero ese año, entró en vigencia la Octava Edición de la misma, la que introdujo varias modificaciones respecto de la precedente, en particular en lo que se refiere a la creación de tres nuevas clases de servicios, incluidas en el nomenclador bajo los números de las clases 43, 44 y 45.

Atento la relevancia de las modificaciones introducidas en la Octava versión del Nomenclador Internacional, y siendo que la República Argentina no había adherido aún al Convenio de Niza, resultó necesario readecuar los criterios de clasificación adoptados por el INPI, conformándolos a los utilizados internacionalmente. Por ello, la Resolución INPI N° P – 48 de fecha 4 de marzo de 2002, delegó en la DM la facultad de establecer criterios de clasificación de productos y servicios para el registro de marcas, de acuerdo con la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza.

Más tarde, el Decreto N° 1.141/03 estableció en su art. 1 que, “los productos y los servicios serán clasificados de conformidad con el nomenclador que la Autoridad de Aplicación establezca, de acuerdo con las pautas emergentes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El nomenclador establecido conforme lo indicado en el párrafo anterior y sus posteriores modificaciones, entrará en vigencia a partir de la publicación del acto resolutivo pertinente, en el Boletín de Marcas”.

La 9° edición fue publicada en junio de 2006, y entró en vigor el 1° de enero de 2007. Comprende una lista de 45 clases -34 de clasificación de productos y 11 de servicios- acompañada de notas explicativas, y una lista alfabética de productos y servicios. La 10° edición, publicada en junio de 2011, entró en vigor el 1° de enero de 2012. (Ver: OMPI. Recursos. Clasificación de Niza. Disponible en: <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES#> Visitado el 25/11/2013.)

Estadística General

Se registran 68 recursos administrativos presentados entre los años 2002 y 2012, tratándose de 63 de recursos jerárquicos en subsidio, y de 5 recursos jerárquicos directos, 38 interpuestos por personas jurídicas, y 30 por personas físicas. La mayoría de los recursos fueron rechazados (56), mientras que 12 fueron admitidos. Dentro de estos últimos, se contabilizan 4 casos en que si bien la DAL dictaminó a favor de rechazar el recurso, la Presidencia optó por apartarse de esta opinión –no vinculante-, concediendo el mismo.

Cuadro N° 3. Estadística General. Aplicación del art. 2 inc. a) LM

Periodo	2002-2012	
Cantidad	Recursos: 68 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 63 (92,6%)	RJ: 5 (7,34%)
Recurrente	PJ: 38 (55,88%)	PF: 30 (44,12%)
Resultado	Rechazo: 56 (82,35%)	Admisión: 12 (17,65%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 4 (5,88%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

El artículo 2 inc. a) LM) establece: “No se consideran marcas y no son registrables: a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio habitual a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características”.

Criterios de Resolución

- Se entendió que el art. 1 LM establece la pauta básica de registrabilidad de todo signo: que éste tenga capacidad distintiva. Dicha capacidad comprende dos aspectos: la falta de identificación de la denominación con el producto que se protege (capacidad intrínseca) y la diferenciación con otras marcas anteriormente solicitadas o concedidas (capacidad extrínseca)³⁵.
- La naturaleza de esta prohibición legal es absoluta porque de lo contrario, se otorgaría un privilegio ilegítimo sobre un vocablo común necesario o habitual del producto o servicio que se pretende proteger.
- Analizado cada caso en particular, se consideró a las marcas presentadas como descriptivas de los productos o servicios de la Clase solicitada, sin que las limitaciones propuestas desvirtuaran tal carácter. Tampoco se advirtió ningún elemento que afirme su distintividad.
- En el caso de las marcas denominativas, se llevó a cabo el análisis conceptual de las palabras que componen la marca solicitada.
- En el caso de las marcas mixtas, se concluyó que el diseño del logotipo o la figura que acompaña a la denominación descriptiva del producto o servicio y a los términos usuales, no le otorga singularidad en la distintividad porque en el supuesto particular es la parte fonética y denominativa la que prepondera.
- Las limitaciones ofrecidas por el solicitante junto con el recurso administrativo de que se trata, fueron consideradas como extemporáneas

³⁵ Si bien el derecho de propiedad se consolida con el registro, el derecho de prelación sobre el signo marcario se adquiere con la presentación de la solicitud. En virtud de este último derecho, podría denegarse un registro en base al antecedente de una solicitud anterior.

por haber sido ofrecidas con posterioridad al dictado de la Disposición Denegatoria cuestionada. Se las estimó improcedentes debido a que en las actividades administrativas que se realizan obligatoriamente en secuencias regladas, es al momento de la Resolución final de los trámites cuando debe verificarse la totalidad de los requisitos de fondo y de forma que establece la normativa vigente.

- El hecho de que no se haya presentado oposición al registro de la marca solicitada; o que habiendo existido, se haya levantado por arreglo entre partes o sentencia judicial; o aún cuando haya una registración en otros países, no impide que la autoridad administrativa del INPI ejerza el poder de policía que le acuerda la LM, y que en su caso, sienta criterios nuevos cuando advierta errores en su práctica administrativa.
- Resulta irrelevante que anteriormente se hayan registrado signos o conjuntos marcarios similares o idénticos, para clases iguales o diferentes a las pretendidas, porque nada obsta a que la Administración revea y modifique criterios, cuando éstos tienen un respaldo legal que justifica tal decisión.
- A partir del año 2012, se puso de manifiesto que ciertas palabras provenientes de los idiomas inglés y francés, resultan fácilmente entendibles para el público consumidor argentino porque se han vuelto términos usuales, notorios o habituales para describir los productos o servicios solicitados. Por primera vez se hizo alusión a la utilización del buscador Google, como instrumento de consulta que provee al consumidor

normal de información preliminar necesaria, la que no requiere de una constatación notarial para certificar su veracidad.

- Se reconoció la existencia de marcas “débiles”, con un gran poder evocativo, cuyo registro no hubiera impedido a ninguna persona el uso de las designaciones genéricas de los productos, salvo para poder excluir a otros en el uso de signos idénticos o casi idénticos solamente. Asimismo, se estudió la práctica de la DM, enumerándose numerosos supuestos de marcas concedidas con la misma estructura, antes y después de la denegatoria atacada (ver en el Cuadro N° 4, “Agenda Escolar”, “Tubing Service” y “Freshpork”).

Cuadro N° 4. Ejemplos de recursos rechazados. Art. 2 inc. a) LM

Marca solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones
Guía Web	Denominativa	16	
Centro Integral de Productos para la Higiene Institucional	Denominativa	42	
SUPER MP3	Denominativa	9	Solamente para “equipos musicales que utilizan memoria de estado sólido”.
Salón de Emprendimientos Inmobiliarios	Denominativa	35	Solamente para “servicios de organización de exposiciones y ferias con fines comerciales y/o publicitarios”.
Vaquita Jersey	Denominativa	29	
Waygu	Denominativa	29	
Waygu	Denominativa	31	
Rienda	Denominativa	6	
Promotora de Bienes Raíces	Mixta	36	
Juegoo	Mixta	28	
Raza argentina	Denominativa	31	
Entrenamiento comercial	Denominativa	41	

Banda ancha sin límites	Denominativa	38	
Encuentros Regionales de Telecomunicaciones	Denominativa	38	
Encuentros Regionales de Telecomunicaciones	Denominativa	41	
Jornadas Regionales de Telecomunicaciones	Denominativa	38	
Jornadas Regionales de Telecomunicaciones	Denominativa	41	
Carpincho	Denominativa	18	
Autos en cuotas	Denominativa	35	
Todo cuero	Denominativa	18	Solamente para “cuero e imitaciones de cuero y productos de estas materias no comprendidos en otras clases”.
Visor panorámico	Mixta	9	
e-Library	Denominativa	9	Solamente para “software. Especialmente aquél cuya aplicación permite crear bibliotecas digitales mediante la indexación personalizada de documentos para que compongan una única carpeta o tomo digital”.
Edición limitada	Mixta	16	
S.O.S. Emergencias médicas	Mixta	44	
Vía Entre Ríos	Denominativa	39	
Vía Tucumán	Denominativa	39	
Vía Salta	Denominativa	39	
Biocombustibles del Chubut	Mixta	4	Solamente para “biocombustibles”.
Massage ball	Mixta	44	
Stretch ball	Mixta	41	

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro Nº 5. Ejemplos de recursos admitidos. Art. 2 inc. a) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones
Intemperie	Denominativa	2	
Agenda Escolar	Denominativa	16	Solamente para “agendas”.

Tubing Service	Denominativa	37	Solamente para “servicio de instalación y mantenimiento de equipos industriales, especialmente los utilizados en las industrias extractivas”.
Freshpork	Denominativa	29	Solamente para “productos cárnicos”.

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro Nº 6. Ejemplos de Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL. Art. 2 inc. a) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones	Resultado
Security Life	Denom.	36		Admisión
Bachillerato Internacional	Denom.	41	Solamente para “servicios educativos relativos a otorgar calificaciones de bachillerato internacional; servicios de examen relativos a lo anterior; disponer y conducir exámenes educativos para el ingreso pre-universitario”.	Admisión
Neo - Neon	Mixta	11		Admisión
Prescription Diet	Denom.	5	Solamente para “alimentos para mascotas bajo supervisión veterinaria incluidos en la clase”.	Admisión

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

- La Presidencia del INPI se apartó del criterio denegatorio de la DAL, al admitir en el año 2003 el recurso planteado respecto de la marca “Security Life” (denominativa) para la Clase 36. Se concedió el recurso, por entender que si bien el signo reivindicado contiene determinado grado de evocación, no resulta descriptivo de los servicios que pretende proteger; y que corresponde dotar a la traducción al castellano de los términos del nombre de fantasía solicitado un significado diverso a “Seguro de Vida”.
- En el año 2006 la Presidencia concedió el recurso interpuesto con relación

a la marca “Bachillerato Internacional” (denominativa) solicitada para la Clase Nº 41, al considerar que se trata de un servicio educativo creado y prestado únicamente por el peticionante, de modo tal que de no otorgarse la protección marcaria se expondría al público consumidor a la desprotección en que se vería inmerso si cualquier persona pudiera válidamente utilizar el término. Asimismo, se aclaró que a tal fecha no existe en la República Argentina ningún título oficial que se denomine de ese modo.

- Lo mismo sucedió en el año 2009 con la marca “Neo - Neon” (mixta) para la Clase Nº 11. La Presidencia revirtió lo aconsejado por la DAL concediendo el recurso, por entender que la misma lucía un determinado diseño que le otorga una complejidad figurativa y distintividad visual que exceden lo meramente fonético, y que la existencia de la partícula “Neo” no induce al público a entender unívocamente que se alude a “Nuevo Neón” o a nuevos productos neón, ya que puede apreciarse como un juego visual de letras o palabras que acentúa el carácter de esta marca como integrada por un nombre de fantasía inmerso en un diseño figurativo.
- Otro caso en que la Presidencia del INPI consideró necesario apartarse del criterio denegatorio de la DAL, se dio al conceder en el año 2011 el recurso interpuesto con relación a la marca denominativa “Prescription Diet” solicitada para la Clase Nº 5, limitada a proteger “alimentos para mascotas bajo supervisión veterinaria incluidos en la clase”. Se consideró que desde el momento de concesión de marcas similares a la presente, de propiedad del mismo solicitante, no se ha registrado cambio alguno en el

ordenamiento jurídico vigente, por lo cual no ha lugar a ejercer la “atribución/deber” de la Administración de rectificar criterios. Sin embargo, la admisión de este recurso se fundó en otros argumentos adicionales: se estimó que si bien es cierto que las palabras “Prescription” y “Diet” en el idioma inglés tienen el significado de “prescripción o receta médica o veterinaria” y de “dieta” respectivamente, su conjunción o unión carecen de significado en dicho idioma y unidos son intraducibles al castellano, ni siquiera como “dieta prescripta”, ya que son dos sustantivos aislados unidos, en este caso, en una expresión constitutiva de un signo marcario más parecido a un nombre de fantasía.

1.2 Por aplicación del art. 2 inc. b) de la Ley N° 22.362

Estadística General

Se registran 24 recursos administrativos presentados entre los años 2005 y 2012, tratándose en su totalidad de recursos jerárquicos en subsidio, la mayoría (20) interpuestos por personas jurídicas, y sólo 4 por personas físicas. Todos los recursos fueron rechazados. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartó del criterio de la DAL en ningún caso.

Cuadro N° 7. Estadística General. Aplicación del art. 2 inc. b) LM

Periodo	2005-2012	
Cantidad	Recursos: 24 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 24 (100%)	
Recurrente	PJ: 20 (83,33%)	PF: 4 (16,67%)
Resultado	Rechazo: 24 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (%)

Encuadre Legal

El art. 2 inc. b) LM establece: “No se consideran marcas y no son registrables: (...)

b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro”.

Criterios de Resolución

- Debido a la popularidad alcanzada por los términos solicitados, la concesión de las marcas denominativas en cuestión implicaría quitar del dominio público vocablos usualmente utilizados, con el consiguiente perjuicio para los terceros interesados. Se trata de denominaciones genéricas, carentes de distintividad, sobre las que no se puede otorgar privilegio alguno, y que por lo tanto se encuentran en el dominio público.
- Los dibujos o logos presentados, ya sea como marcas figurativas o como integrantes de conjuntos marcarios, no alcanzan la capacidad distintiva suficiente para conceder su registro, por ser iguales o muy similares a las de los productos que el público consumidor adquiere en el mercado masivo.
- Asimismo, se estimó que otorgar privilegios sobre formas usuales o comunes, sería hacer indisponible o excluir a otros de los que resulta común a la vista de los consumidores normales.
- Nuevamente se sostuvo que el hecho de que no se haya presentado oposición al registro de la marca solicitada; o que habiendo existido, se

haya levantado por arreglo entre partes o sentencia judicial; o aún cuando haya una registración en otros países, no impide que la autoridad administrativa del INPI ejerza el poder de policía que le acuerda la LM fundamentado en el principio territorial de los DPI, y que en su caso, sienta criterios nuevos cuando advierta errores en su práctica administrativa.

- Aún cuando se haya otorgado al mismo recurrente la titularidad de otras marcas de características similares, esta circunstancia tampoco obliga al INPI a conceder el registro solicitado, toda vez que la Administración, en ejercicio del poder de policía apuntado, detenta el derecho y el deber de rectificar el criterio sustentado si advierte que es erróneo, protegiéndose de ese modo el interés general y los derechos del consumidor.
- Respecto de los envases, se sostuvo que para ser registrables deberán tener algo característico, salirse de lo común y habitual. Al compartir las botellas la mayor parte de la geometría necesaria para ser práctica a su fin y a su uso, se las considera como marcas débiles. Para ser registrables, las figuras solicitadas no deben reflejar la forma usual del producto, ni debe tratarse de un supuesto de uso generalizado del mismo. En un caso se destacó que el hecho de que el envase sea utilizado por el recurrente no habilita al INPI a conceder la marca si no se respeta el marco legal vigente en la materia. (Ver Cuadro N° 7, “Figura correspondiente a “un envase”).
- En el año 2007 se solicitó una marca sonora para las Clases N° 39 y 44, correspondiente al sonido de una sirena. Luego de escucharse el CD-ROM donde se reproduce la marca solicitada, se comprobó que la misma se

encontraba compuesta de una mezcla de sonidos de sirenas similares a las de ambulancias, bomberos, policía, etc., sin poder distinguirse un sonido en particular. De tal manera, pudo afirmarse un “uso general” de tales sonidos, que lleva a confusión y que excluye toda distintividad, por lo que se rechazó el recurso interpuesto.

Cuadro Nº 8. Ejemplos de recursos rechazados. Art. 2 inc. b) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones
¡Felices Pascuas!	Denominativa	32	
Hiper ahorro	Denominativa	35	
Sector privado	Denominativa	35	
Body step	Mixta	41	
Registre su marca	Mixta	35	
Figura correspondiente a “galletitas”	Figurativa	30	
Figura correspondiente a “caño o tubo de PVC o polipropileno”	Figurativa	17	Solamente para “tubos de material plástico”.
Figura correspondiente a “guitarra eléctrica”	Figurativa	15	Solamente para “guitarras eléctricas y bajos eléctricos y clavijeros para los mismos”.
Figura correspondiente a “muñecos conejos”	Figurativa	28	
Figura correspondiente a “un envase”	Figurativa	29	
Sonido correspondiente a “una sirena”	Sonora	39	
Sonido correspondiente a “una sirena”	Sonora	44	

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

1.3 Por aplicación del art. 3 inc. a) de la Ley Nº 22.362

Estadística General

Se registran 34 recursos administrativos entre los años 2003 y 2012, tratándose de 3 recursos jerárquicos directos, y de 31 recursos jerárquicos en subsidio, 2 interpuestos por personas físicas, y 32 por personas jurídicas. Casi todos los recursos fueron rechazados (31), admitiéndose sólo 3. De estos últimos, uno fue concedido por la Presidencia.

Cuadro N° 9. Estadística General. Aplicación del art. 3 inc. a) LM

Periodo	2003-2012	
Cantidad	Recursos: 34 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (100%)
Tipo de Recurso	RJS: 31 (91,18%)	RJ: 3 (8,82%)
Recurrente	PJ: 32 (94,12%)	PF: 2 (5,88%)
Resultado	Rechazo: 31 (91,18%)	Admisión: 3 (8,82%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 1 (2,94%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

El artículo 3 inc. a) LM establece: “No pueden ser registrados: a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios”.

Criterios de Resolución

- En cada caso se llevó a cabo el Informe de Búsqueda de Antecedentes por similitud fonética, y se corrió vista al solicitante del mismo.
- Como primera medida para evaluar la procedencia del registro solicitado, se realizó el estudio de identidad confusionista, y se denegó la solicitud cuando hubo identidad visual, conceptual y fonética con la marca

antecedente.

- Dicha medida se completó con el examen de superposición de productos o servicios entre la Clase solicitada y la correspondiente a la marca antecedente. Se aclaró que el cotejo debe hacerse de acuerdo con la regla de la especialidad, es decir, que el derecho de exclusiva que detenta la marca antecedente está limitado a los productos o servicios para los cuales se solicitó aquella marca.
- La finalidad de la norma legal es evitar la coexistencia de marcas idénticas sobre productos o servicios idénticos (confusión directa) o similares (confusión indirecta), resultando aplicable no sólo con relación a marcas de distintos titulares sino también con relación a marcas de un mismo titular. Se justificó este criterio en virtud de la posibilidad –inherente a todo DPI- de cesión o venta, lo que podría configurar un caso de competencia desleal. Si se diera lugar a la coexistencia de marcas idénticas, esto significaría duplicar títulos y permitir la circulación de una misma marca con dos documentos independientes, favoreciendo la confusión y ocasionando perjuicios a los consumidores.
- Si la marca antecedente cubre toda la clase, es irrelevante que la solicitada se restrinja.
- Se consideraron como extemporáneas las limitaciones ofrecidas junto con la interposición del recurso, con fundamento en el respeto debido a los pasos procesales preclusorios propios del procedimiento de registro marcario y a la seguridad jurídica.

- En un caso los titulares de las marcas en cuestión lograron un acuerdo de coexistencia global en el mercado, plasmado en una carta consentimiento en virtud de la cual el titular de la marca antecedente concedida, consintió expresamente el registro de la marca solicitada con ciertas limitaciones. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el mismo por subsistir la confundibilidad objetiva en los productos a distinguir, y porque los acuerdos privados entre partes no tienen entidad suficiente para revertir dicha circunstancia, lo que determina la denegatoria de la solicitud por aplicación del art. 3 inc. a) LM.
- Se reiteró el criterio según el cual el hecho de que no se haya presentado oposición al registro de la marca solicitada; o que habiendo existido, se haya levantado por arreglo entre partes o sentencia judicial; no impide que la autoridad administrativa del INPI ejerza el poder de policía que le acuerda la LM fundamentado en el principio territorial de los DPI, y que en su caso, sienta criterios nuevos cuando advierta errores en su práctica administrativa.

Cuadro Nº 10. Ejemplos de recursos rechazados. Art. 3 inc. a) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones
Médica – Bagó	Mixta	16	Solamente para una “revista destinada a la profesión médica para distribuir entre profesionales”.
Devecor	Denominativa	5	Solamente para un “producto destinado a la terapia cardiovascular”
Deloitte & Touche	Denominativa	35	
Domyos	Denominativa	28	
BRC Banca Seguros	Mixta	43	
BRC Banca Seguros	Mixta	44	
BRC	Mixta	42	
BRC	Mixta	44	

BRC	Mixta	45	
R Banco Regional de Cuyo	Mixta	43	
R Banco Regional de Cuyo	Mixta	44	
R Banco Regional de Cuyo	Mixta	45	
Liberate	Denominativa	1	Solamente para “productos químicos para su uso en la industria de petróleo y del gas”.
Hogareñas	Denominativa	16	Solamente para “toallas y servilletas de papel”.
Tetra	Denominativa	6	Solamente para “depósitos metálicos; cajas metálicas; cajas metálicas para conservas; tapas de botellas metálicas, cierres de botellas metálicos”.
Tetra Pak	Denominativa	7	Solamente para “maquinas, incluyendo maquinas de extrusión, maquinas de llenado a granel, maquinas para encapsular botellas y maquinas tapadoras de botellas, maquinas de moldurar sopladoras, maquinas conformadoras sopladoras, maquinas molduradoras de inyección, maquinas de moldeado sopladoras-estiradoras, maquinas molduradoras sopladoras de extrusión, maquinas de embalaje al vacío, maquinas conformadoras del cartón; aparatos selladores; maquinas herramientas; subconjuntos, partes y accesorios para todos los artículos arriba mencionados”.

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro N° 11. Ejemplo de recurso admitido. Art. 3 inc. a) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones
Buro	Denominativa	35	

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro N° 12. Ejemplo de Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la

DAL. Art. 3 inc. a) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones	Resultado
El Noble Repulgue	Denominativa	43		Admisión

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

- En el año 2006 la Presidencia se apartó del criterio denegatorio de la DAL, concediendo el recurso interpuesto por haberse acreditado que la marca antecedente denominativa “El noble repulgue”, le había sido transferida al solicitante, y que la misma fue concedida para toda la Clase N° 42 de la Séptima Edición de la Clasificación de Niza, mientras que la solicitada lo fue para la Clase N° 43 de la entonces vigente Octava Edición de la misma. Dicha Clase N° 42 abarcaba de forma residual todos los productos y servicios no comprendidos en las clases anteriores, mediante una larga enumeración casuística y meramente enunciativa. En cambio, la nueva Clase N° 43 definió con mayor precisión y certeza parte de los productos y servicios que interesan al solicitante y que se encontraban enumerados casuísticamente en la antigua clasificación, lo que favorece un principio de interpretación que otorga mayor claridad y seguridad jurídica al determinar la entidad de la protección.

1.4 Por aplicación del art. 3 inc. b) de la Ley N° 22.362

Estadística General

Se registran 183 recursos administrativos entre los años 2003 y 2012, tratándose de 31 recursos jerárquicos directos, y de 152 recursos jerárquicos en subsidio, 58

interpuestos por personas físicas, y 125 por personas jurídicas. En materia de marcas, es la causal de impugnación que presenta mayor cantidad de recursos. A la inversa de lo que sucede en los otros supuestos analizados, la mayoría de los recursos fueron admitidos (97), mientras que 86 fueron rechazados. En 8 casos la Presidencia se apartó de la opinión de la DAL, 5 veces rechazando el recurso, y 3 haciendo lugar al mismo.

Cuadro N° 13. Estadística General. Aplicación del art. 3 inc. b) LM

Periodo	2003-2012	
Cantidad	Recursos: 183 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 152 (83,06%)	RJ: 31 (16,94%)
Recurrente	PJ: 125 (68,31%)	PF: 58 (31,69%)
Resultado	Rechazo: 86 (47%)	Admisión: 97 (53%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 5 (2,73%)	Admisión: 3 (1,64%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

El artículo 3 inc. b) LM establece: “No pueden ser registrados: (...) b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios”.

Criterios de Resolución

- El criterio general que se utilizó para efectuar el examen de la viabilidad registral de una marca encuadrada en la prohibición en análisis, consistió en verificar la existencia de similitud confusionista entre la solicitada y las identificadas como antecedentes. Para ello se tuvo en cuenta, en primer

lugar, la posible identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre la denominación solicitada y la marca antecedente. En segundo lugar, se evaluó la eventual coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que el riesgo de confusión en el mercado se da únicamente cuando los productos o servicios que distinguen los signos enfrentados son de idéntica o análoga naturaleza, coinciden en su comercialización o aplicación, o sirven a finalidades complementarias relacionadas.

- Dicho criterio general fue complementado por otros criterios particulares, como el que estableció que el hecho de que una marca esté registrada en otros países no enerva el principio de territorialidad de las normas marcarias.
- Si la marca antecedente cubre toda la clase, es irrelevante que la solicitada se restrinja. En los casos en que se limitó la protección de la marca solicitada, pero que a pesar de ello continuó existiendo superposición de productos con la marca antecedente, se desestimó el recurso por subsistir similitud confusionista.
- Las limitaciones ofrecidas junto con el recurso interpuesto fueron consideradas invariablemente ineficaces por extemporáneas, al haber sido planteadas luego de haberse dictado la Disposición denegatoria impugnada.
- Se prefirió la marca registrada en detrimento de la solicitada, ya que ésta no es un derecho consolidado sino un derecho en expectativa.
- En cada caso particular se realizó el análisis de la marca solicitada

contrastándola con los antecedentes respectivos de acuerdo a los criterios citados, a efectos de determinar la existencia de un supuesto de similitud confusionista.

- Respecto de la influencia de oposiciones de terceros en la Resolución de los recursos, la DAL consideró que la DM procedió de acuerdo a derecho al hacer la búsqueda de antecedentes, independientemente de la presentación de las mismas.
- En efecto, la DM interpretó que a pesar de que se retire una oposición, no existe obstáculo para que el Organismo que tiene a su cargo la aplicación de la LM, pueda denegar la solicitud de registro debido a la similitud confusionista que puede generar en el público consumidor. Lo que se trata de evitar es una afectación del interés general, pues se debe proteger al consumidor de los riesgos de confusión, dado que éste puede creer que dos marcas similares tienen el mismo origen.
- Para la DAL, la Autoridad de Aplicación tiene la facultad de desestimar el registro de una marca solicitada por ser confundible con otra preexistente para designar los mismos productos o servicios, independientemente de la presentación de oposiciones por parte de titulares de marcas antecedentes.
- En definitiva, del análisis de diversos casos se desprende que para la DAL, el hecho de no haber habido oposición, no es un argumento definitorio sino coadyuvante de otros, y que la falta de oposición no impide a la Administración aplicar la Ley de Marcas cuando su artículo 3 impide que haya confusión de marcas solicitadas con otras registradas anteriormente.

- En estos supuestos se indicó que la finalidad de la norma es evitar la coexistencia de marcas confundibles, pertenecientes a diversos titulares. Por ello, en diversas oportunidades (9) el solicitante argumentó que no correspondía la aplicación de la prohibición en cuestión por pertenecer la marca citada como antecedente al mismo titular, en virtud de una transferencia o de un cambio de rubro³⁶ tramitado ante el INPI. En 8 casos el recurso fue aceptado, tanto cuando ya se había verificado la toma de razón de la transferencia o cambio de rubro en cuestión, como cuando se encontraba pendiente de estudio en el Sector Transferencias del Instituto. En este último caso se entendió que una vez perfeccionada la transferencia o cambio de rubro, el fundamento de la Disposición denegatoria dejará de existir y el caso devendrá abstracto, procediendo la revocación de la misma. Por el contrario, en un caso se rechazó el recurso, al comprobarse la falta de correspondencia entre las personas físicas solicitantes de la marca y aquéllas a cuyo favor se solicitó la transferencia invocada.
- Se afirmó la necesidad de una interpretación más rigurosa respecto de la confundibilidad de productos farmacéuticos, a fin de evitar perjuicios al público consumidor (Ver Cuadro N° 13, “Sarasar”).
- En 9 casos la marca antecedente no fue renovada por su titular, no registrándose otra solicitud en trámite o concedida en la misma clase con igual denominación. La marca se encontraba vigente al momento del dictado de la Disposición recurrida, pero no lo estaba a la fecha de

³⁶ Es el trámite de inscripción ante el INPI de una modificación en la titularidad del derecho consistente en el cambio de nombre o del tipo societario, sin que varíe la persona del titular. Ver: http://www.inpi.gov.ar/templates/legales_transferencias.asp (Visitado el 17/7/2013).

interposición del recurso. En consecuencia, el vencimiento de la marca antecedente eliminó el obstáculo que impedía la concesión de la marca solicitada. (Ver Cuadro N° 14, “Por un futuro mejor”, “Musso”, “ACM plus”, “Casminol”, “Lacer”, “Emerson”, “Dongfeng”, “Aeolus” y “Esenciales”).

Cuadro N° 14. Ejemplos de recursos rechazados. Art. 3 inc. b) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones	Marca antecedente
Insuga	Denominativa	31		Insuga (Denominativa)
Sarasar	Denominativa	5	Solamente para “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer solo como uso de acción citoestática o antitumoral”.	Sarasam (Denominativa)
Jetspress	Denominativa	16	Excepto “revistas y material impreso relacionado con temas de la farándula, actividades sociales y demás similares”.	Jetexpress (Denominativa)
Radianz	Denominativa	9	Solamente para “hardware y software de computación, aparatos e instrumentos de telecomunicación, software de computación, aparatos e instrumentos de computación para usar como soporte de sistemas y servicios de telecomunicación”.	Radian (Denominativa)
Nacional Gypsum	Denominativa	19		Gypsum (Denominativa)
Kosme	Mixta	7	Solamente para “máquinas etiquetadoras	Cosme (Denominativa)

			automáticas”.	
RAFF	Denominativa	32	Solamente para “jugos de fruta para bebés y niños”.	RAFT (Denominativa)
Elite Plus	Denominativa	10	Solamente para “aparatos médicos, especialmente, implantes de rodilla y sus partes y accesorios relacionados con los mismos”.	Elite (Denominativa)
Terminator	Mixta	5	Solamente para “cucarachicidas”.	Terminator (Denominativa)
BPS	Denominativa	10	Solamente para “aparatos y dispositivos técnico dentales y clínico dentales, odontógrafos, dispositivos para mezclar, hornos, dientes y placas artificiales”.	BPS implantes (Denominativa)
Smart Shopping	Mixta	35		Smart (Denominativa)
Smart Shopping	Denominativa	36		Smart (Mixta)
Argenbeef	Denominativa	29		Argentine Beef (Denominativa)
Cargo Expreso	Denominativa	39		Expreso Cargo (Figurativa)
Multipaq	Denominativa	39		Multi Pack (Denominativa)
Heaven	Denominativa	35		Heaven (Denominativa)
El Milagro	Mixta	37		Generador de Adherencia El Milagro (Denominativa)
Il Ritorno	Denominativa	43		Hostería El Ritorno (Mixta)
Buena Suerte Buena Suerte	Mixta	41		Buena Suerte (Mixta)
Atomor	Denominativa	5	Solamente para	Átomo

			“productos cardiovasculares, antidiabéticos e hipolipemiantes”.	(Denominativa)
F Badino	Mixta	36		Badino Residencial (Mixta)
Opi	Denominativa	33	Solamente para “bebidas alcohólicas, vinos y jerez”, excepto “cervezas”.	Hoppy (Denominativa)
El Mercado	Mixta	30	Solamente para “miel, pastelería, confitería, pan y preparaciones hechas de cereales”.	Mercado (Mixta)
Sacapuntas en la Escuela	Denominativa	16	Solamente para “revistas de pedagogía de circulación gratuita entre los maestros para la divulgación e información dirigida a docentes”.	Sacapuntas (Denominativa)
Apolo Viviendas Industrializadas	Mixta	37	Solamente para “servicios de construcción, instalación y reparación de construcciones transportables no metálicas y sus armazones tales como viviendas prefabricadas”.	Apolo (Denominativa)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro N° 15. Ejemplos de recursos admitidos. Art. 3 inc. b) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones	Marca antecedente
Barby´s	Mixta	3		Barbie (Mixta)
Barby´s – Argentine Tailoring	Mixta	25		Barbie” (Denominativa)
Excellence	Figurativa	29	Solamente para “aceites comestibles”.	Excelencia (Denominativa)
Impact	Figurativa	35		Impact

Comunicaciones Corporativas				(Denominativa)
El Libertador	Denominativa	16		Libertador (Figurativa)
Automate	Denominativa	11		Mate Automático (Denominativa)
Yelín	Figurativa	30		Mi Ye-Lin (Denominativa)
Don Santiago	Figurativa	35		Santiago (Denominativa)
Dr. Smile	Denominativa	5	Solamente para "materiales y productos para uso odontológico y para el cuidado y la higiene bucal en general".	Smyle (Figurativa)
Amaze	Denominativa	29		Amazzei (Denominativa)
Amaze	Denominativa	30		Amazzei (Denominativa)
Aberturas Comodoro	Mixta	19	Solamente para "aberturas incluidas en la clase".	Comodoro (Denominativa)
Bolivia	Mixta	9	Solamente para "aparatos ópticos".	Bolivia Directo (Denominativa)
APSA Automotores Pesados	Mixta	12	Solamente para "camiones pesados, ómnibus y motores para vehículos terrestres".	A.P.S.A. (Denominativa)
San José	Mixta	39		Villa San José (Denominativa)
Marisma	Mixta	25		Marismo (Denominativa)
Peanut Chews	Denominativa	30		Mr. Peanut (Mixta)
Sugar Daddy	Mixta	30		Daddy (Denominativa)
Taína	Mixta	25		Tai - ma (Mixta)
Otoño Simplemente Nuestro	Mixta	33		Otoño (Denominativa)
Takuara	Mixta	25		Tacuara

Aborigen				(Denominativa)
Avila	Mixta	42	Solamente para “diseño industrial, servicios de diseñadores para embalajes, estudios de proyectos técnicos, investigación y desarrollo de nuevos productos, ingeniería”.	Avila Nores (Denominativa)
Jarmes	Denominativa	7		James (Denominativa)
Por un Futuro Mejor	Denominativa	36		Asegurar un Futuro Mejor (denominativa)
Musso	Denominativa	26	Solamente para “Indumentaria informal femenina y masculina, con expresa exclusión de medias, panty medias y calcetines”.	Mussa (Denominativa)
ACM plus	Denominativa	16		ACM (mixta)
Casminol	Mixta	5		Caminol mudanol (Denominativa)
Lacer	Figurativa	28		Laser zone (Mixta)
Emerson	Mixta	10	Solamente para “limpieza ultrasónica, equipos de soldadura y monitoreo”.	Emerson (Mixta)
Dongfeng	Denominativa	12		Aeolus Dong Feng (Denominativa)
Aeolus	Mixta	12		Aeolus Dong Feng (Denominativa)
Esenciales	Denominativa	21	Solamente para “materiales y elementos de limpieza en general, esponjas, broches y paños de limpieza”.	Esenciales (Denominativa)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro N° 16. Ejemplos de Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL. Art. 3 inc. b) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Marca Antecedente	Resultado
FR11	Denominativa	12	FR (Denominativa)	Rechazo
Scott Pharma	Denominativa	42	Scott Argentina (Mixta)	Admisión
Bracco the image of innovation	Mixta	35	Bracco equipamientos (Mixta)	Admisión
Libero	Denominativa	41	El Libero (Denominativa)	Rechazo
Libero	Denominativa	38	El Libero (Denominativa)	Rechazo
Panificadora San Marcos. El Sabor Inteligente	Figurativa	30	San Marco (Mixta)	Admisión
Monigote	Mixta	28	Monigote (Mixta)	Rechazo
B Bouchée	Mixta	35	Bouchée (Mixta)	Rechazo

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

- En el año 2005 la Presidencia del INPI optó por apartarse del criterio de la DAL favorable a hacer lugar al recurso, rechazando la solicitud denominativa “FR11” para toda la Clase N° 12, al entender que el antecedente marcario denominativo “FR”, perteneciente a una empresa competidora de la solicitante, podría inducir a confusión a los consumidores.
- En el año 2006 la Presidencia revocó una Resolución denegatoria propia anterior y emitió una nueva admitiendo el recurso, por haberse acreditado la existencia de una solicitud de transferencia del registro de la marca antecedente mixta “Scott Argentina” (Clase N° 42). La primer Resolución

emitida en dicho caso, en el año 2005, denegó el recurso por no coincidir los adquirentes de la marca antecedente con los solicitantes de la marca “Scott Pharma” (Clase N° 42). Posteriormente, el Sector de Transferencias de marcas de la DAL informó sobre la existencia de una nueva solicitud de transferencia, esta vez presentada correctamente. Por ello, se revocó dicha Resolución y se emitió una nueva, en la que se ordenó la revocación de la Disposición denegatoria de la DM una vez verificada y acreditada por el solicitante la toma de razón de la transferencia.

- En el año 2007 la Presidencia del INPI concedió el recurso –en contra del criterio de la DAL- respecto de la marca mixta “Bracco the image of innovation” solicitada para la Clase N° 35 y limitada a “servicios de publicidad en el campo farmacéutico y en el de sustancias de contraste radiológico para uso médico”, al considerar que la misma es suficientemente diferenciable de su antecedente mixto “Bracco equipamientos“, en sus aspectos gráficos, fonético e ideológico.
- En el año 2008 la Presidencia del INPI rechazó 2 recursos, apartándose de lo recomendado por los dictámenes de la DAL, con relación a las marcas solicitadas “Libero” (denominativas) para la Clase N° 41, limitada a “producción de programas de radio y televisión y entretenimientos”, y para la Clase N° 38, limitada a “programas de radio y televisión”, por encontrar una evidente confundibilidad respecto de las marcas antecedentes “El Libero” (ambas denominativas).
- La Presidencia en el año 2010 se apartó del criterio de la DAL concediendo

el recurso interpuesto para obtener el registro de la marca figurativa “Panificadora San Marcos. El sabor inteligente” solicitada para la Clase N° 30, al encontrar ostensibles diferencias en el aspecto figurativo de la misma respecto de su antecedente “San Marco” (mixta), y por tratarse de diseños completamente distintos e inconfundibles visualmente, pese a la vinculación conceptual e histórica que eventualmente pueda establecerse entre ambos.

- En el año 2010 la Presidencia volvió a apartarse del criterio de la DAL al rechazar el recurso interpuesto con relación a la marca mixta “Monigote”, solicitada para la Clase N° 28, por entender que conserva similitudes de diseño, concepción y tipografía respecto de su antecedente del mismo nombre, también mixta, que autorizan a aplicar sin más la norma de la LM en análisis.
- En el año 2011 la Presidencia desestimó el recurso interpuesto –en contra de lo aconsejado por la DAL- con relación a la marca mixta “B Bouchée”, solicitada para la Clase N° 35, teniendo en cuenta que el elemento denominativo de su antecedente mixta “Bouchée” resulta idéntico, más allá de que los dibujos y diseños que la acompañan en cada caso difieren a simple vista. Dada la importancia del elemento denominativo en la percepción del público consumidor, la circunstancia mencionada es susceptible, no sólo de generar confundibilidad, sino de afectar derechos de terceros, con más razón cuando tanto el antecedente como el precedente abarcan toda la clase.

1.5 Por aplicación del art. 3 inc. c) LM

Estadística General

Se registran 17 recursos administrativos entre los años 2006 y 2011, tratándose de 5 recursos jerárquicos directos, y de 12 recursos jerárquicos en subsidio, 5 interpuestos por personas físicas, y 12 por personas jurídicas. Casi todos los recursos fueron rechazados (16), salvo uno que fue admitido por la Presidencia del INPI en el año 2010. Todas las solicitudes de marca fueron presentadas para proteger la totalidad de los productos de la Clase N° 33.

Cuadro N° 17. Estadística General. Aplicación del art. 3 inc. c) LM

Periodo	2006-2011	
Cantidad	Recursos: 17 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 12 (70,59%)	RJ: 5 (29,41%)
Recurrente	PJ: 12 (70,59%)	PF: 5 (29,41%)
Resultado	Rechazo: 16 (94,12%)	Admisión: 1 (5,88%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 1 (5,88%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

El artículo 3 inc. c) LM establece: “No pueden ser registrados: (...) c) las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados que sirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos”.

El criterio sostenido para la Resolución de los recursos planteados incluyó la aplicación de diversa normativa complementaria.

Así, el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC)³⁷ en su art. 22 inc. 1) define a las indicaciones geográficas como “las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

El art. 23 del ADPIC contiene una prohibición adicional para vinos y bebidas espirituosas, y en cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho acuerdo, la República Argentina dictó la Ley N° 25.163 establece las normas generales para la designación y presentación de Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico. Esta ley en su art. 12 establece que “otorgada la inscripción de la Indicación Geográfica, se publicará la Resolución en el Boletín Oficial, por el término de un (1) día, a costa del peticionante y se notificará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y a todo otro organismo nacional y/o internacional que se requiera”.

A su vez, según el artículo 32 de dicha ley, “no podrán registrarse como

³⁷ Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, publicado como Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15/4/1994. El 5/1/1995 la Ley N° 24.425 fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Esta ley aprueba la aceptación por parte de la Argentina de los resultados de la “Ronda de Uruguay” del GATT e incluye este Acuerdo, que entró en vigencia el 1/1/95.

Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen Controladas: (...) c) Las marcas registradas que identifiquen productos de origen vitivinícola”.

El Decreto N° 57/2004, reglamentario de la Ley N° 25.163, prevé en el artículo 54 inc. b) de su Anexo I que para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 12, 2° párrafo de la Ley N° 22.362 –relativo a la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada-, el INPI requerirá al Instituto Nacional de Vitivinicultura (en adelante, INV)³⁸ la información relativa a las solicitudes de registro de las marcas de la Clase N° 33, con relación a los productos amparados por la Ley N° 25.163, de acuerdo al procedimiento que han establecido en forma conjunta ambos Organismos, bajo la forma de un Convenio de Cooperación.

Se destaca que este decreto impone que los dictámenes emitidos por el INV son vinculantes en oportunidad de resolver la aprobación de las marcas solicitadas. Asimismo, el INV, antes de registrar una Indicación de Procedencia, Indicación Geográfica o Denominación de Origen Controlada, debe consultar al INPI sobre si la designación solicitada se encuentra registrada como marca.

Criterios de Resolución

- Para la Resolución de todos los casos analizados, resultó de fundamental

³⁸ El Instituto Nacional de Vitivinicultura fue creado en el año 1959 mediante la Ley N° 14.878 –denominada Ley General de Vinos-, y a la fecha es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.163. Tiene competencia exclusiva en el procedimiento de la determinación del área geográfica de las Indicaciones de Procedencia y de las Indicaciones Geográficas, sus condiciones de empleo y el control de dichas categorías. Asimismo, tiene a su cargo el Registro Nacional de las mismas.

importancia el informe del INV emitido por aplicación la normativa apuntada, que resultó negativo a las pretensiones del solicitante porque el signo marcario solicitado había sido reconocido por dicho Instituto como indicación geográfica nacional y por lo tanto, no debía ser registrada como marca por infringir el art. 3 inc. c) LM.

- La renuncia al privilegio sobre palabras que forman parte de la marca solicitada (como por ejemplo, “Salta” o “Mendoza”) carece de eficacia, por tratarse de términos indisponibles -ya sea solos o en conjunto al constituir denominaciones geográficas, lo que determina su irregistrabilidad.
- Según la interpretación del art. 32 inc, c) de la Ley N° 25.163 realizada por el INV –citada en los dictámenes de la DAL-, la existencia de registros marcarios que contengan alguno de estos términos indisponibles en la Clase N° 33, son resultado de la Ley N° 3.967, antecesora de la actual LM, que no prohibía la registración de las denominaciones de origen como marcas. Luego de la sanción de la LM, las denominaciones de origen que ya estaban registradas bajo el régimen de la ley anterior, son de uso particular de su titular mientras se mantengan las condiciones de su vigencia, pudiendo ser renovadas. Sin embargo, la exclusividad se limita solamente a la marca tal cual se encontraba registrada al momento de la sanción de la Ley N° 25.163, no comprendiendo la posibilidad de readecuarlas o modernizarlas, de manera tal que se genere una marca nueva distinta de aquélla. Por lo tanto, se encuentra vedado el acceso a solicitar nuevas marcas en la que se incluya el nombre de la región comprendido en la marca que ya está registrada.

- El cuestionamiento de la constitucionalidad de la legislación complementaria a la LM debe realizarse en sede judicial.

Cuadro Nº 18. Ejemplos de recursos rechazados. Art. 3 inc. c) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase
Paisaje de Tupungato	Denominativa	33
Bodega El Rosal de San Rafael	Denominativa	33
Valle de Salta	Denominativa	33
Viñas de Mendoza	Denominativa	33
Ayres de Cafayate	Mixta	33
Monte de Santa María	Denominativa	33
Manzano de Tunuyán	Denominativa	33
Elegido de Cafayate	Denominativa	33
Cuchillas de San Carlos	Denominativa	33

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro Nº 19. Ejemplo de Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL. Art. 3 inc. c) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones	Resultado
El Glorioso de Alta Córdoba	Figurativa	33		Admisión

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

- Se registra un único caso admitido en el año 2010, en el que la Presidencia del INPI se apartó del criterio denegatorio de la DAL, concediendo el recurso presentado para obtener el registro de la marca figurativa “El Glorioso de Alta Córdoba”. Se aclaró que “Alta Córdoba” es un barrio notoriamente conocido de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre, es decir, una zona exclusivamente urbana que no es zona productora vitivinícola. Asimismo, dicha denominación de un barrio no se encuentra prevista por norma alguna del INV como indicación geográfica protegida, por lo que no se aplica al caso la legislación nacional e

internacional analizada.

1.6 Por aplicación del art. 3 inc. d) LM

Estadística General

Se registran 23 recursos administrativos entre los años 2004 y 2012, tratándose de de 19 recursos jerárquicos en subsidio, y de 4 recursos jerárquicos directos, 18 interpuestos por personas jurídicas, y 5 por personas físicas. La mayoría de los recursos fueron rechazados (16), mientras que 7 fueron admitidos. Entre estos últimos se contabiliza un recurso que fue admitido por la Presidencia, apartándose del criterio denegatorio de la DAL.

Cuadro N° 20. Estadística General. Aplicación del art. 3 inc. d) LM

Periodo	2004-2012	
Cantidad	Recursos: 23 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 19 (82,61%)	RJ: 4 (17,39%)
Recurrente	PJ: 18 (78,26%)	PF: 5 (21,74%)
Resultado	Rechazo: 16 (69,57%)	Admisión: 7 (30,43%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 1 (4,35%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

El artículo 3 inc. d) LM establece: “No pueden ser registrados: (...) d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir”.

Criterios de Resolución

- El criterio general aplicado consistió en la realización del estudio de la posibilidad de inducir a engaño o error de la marca solicitada, teniendo especialmente en cuenta las características propias de cada supuesto en particular, lo que justifica su detalle en los Cuadros N° 20 y 21 a continuación.
- Las limitaciones ofrecidas junto con el recurso interpuesto fueron consideradas invariablemente ineficaces por extemporáneas, al haber sido planteadas luego de haberse dictado la Disposición denegatoria impugnada.

Cuadro N° 21. Ejemplos de recursos rechazados. Art. 3 inc. d) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones	Fundamentos del rechazo
Producto Aprobado	Mixta	21	Renuncia al término "producto".	Posibilidad de confusión con un sello o certificación de calidad o de garantía, emanado de un organismo público o privado competente, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.) o afines
Ac Agricultura Certificada	Mixta	35	Solamente para "servicios de consultoría, asesoramiento para la organización y dirección de negocios referentes al ámbito de la agricultura".	
	Mixta	42	Solamente para "servicios de ingeniería, servicios científicos y tecnológicos, servicios de investigación y	

			evaluaciones referentes a la agricultura”	
	Mixta	44	Solamente para “servicios para la agricultura, silvicultura y horticultura”.	
Centro Universitario de Idiomas	Mixta	41	Solamente para “servicios de educación y esparcimiento relativo a idiomas”.	Falta de acreditación de la naturaleza universitaria de la marca solicitada, por lo que la misma puede ser confundida con una institución universitaria oficial, tal como el Centro de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires.
Merlot Naz Reynard	Mixta	33		El término “Merlot” puede dar lugar a engaño en el consumidor haciéndole pensar que el vino es 100 % dicho varietal, cuando puede ser mezcla o estar íntegramente compuesto por otros varietales, ya que la Clase Nº 33 incluye vinos en forma genérica.
Bio – química	Mixta	3		Posibilidad de inducir a error al consumidor al darle a entender que los productos protegidos han sido fabricados con materiales naturales o tienen origen en seres vivos, cuando en realidad fueron manufacturados solamente con productos industriales.
	Mixta	5		
	Denom.	42		

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro Nº 22. Ejemplos de recursos admitidos. Art. 3 inc. d) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitac.	Fundamentos de la admisión
Fundación Itaú	Denom.	41		No existe posibilidad de confusión porque la marca reconduce al solicitante, que es un banco que opera en plaza y es notorio.

Instituto San Francisco Javier St. Xavier	Mixta	41		No existe posibilidad de confusión porque el signo solicitado contiene todos los elementos que lo hacen distintivo (dibujos y denominaciones en un escudo).
Estudio Bonanno S.R.L. No Somos Despachantes	Denom.	35		No existe posibilidad de confusión porque la marca reconduce al solicitante. La legislación marcaria no prohíbe el uso de frases negativas para afirmar la distintividad de un signo y evitar la confusión.

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro Nº 23. Ejemplo de Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL. Art. 3 inc. d) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones	Resultado
El Californiano	Denominativa	33		Admisión

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

- En el año 2009 la Presidencia del INPI se apartó del criterio denegatorio de la DAL concediendo el recurso interpuesto respecto de la marca denominativa “El californiano” solicitada para la Clase Nº 33. Para admitir el recurso se tuvieron en cuenta diversos antecedentes del caso, tal como que el mismo solicitante poseyó el registro de la marca durante 20 años, la que no fue renovada. Asimismo, la marca se refiere a la localidad o paraje de origen de la misma, ubicada en la provincia de Mendoza, y resulta lo suficientemente reconocida por el público en general como para que no pueda ser confundida con los vinos producidos en el Estado de California de los Estados Unidos de América.

1.7 Por aplicación del art. 3 inc. g) LM

Estadística General

Se registran 50 recursos administrativos entre los años 2004 y 2011, tratándose en su totalidad de recursos jerárquicos en subsidio, 39 interpuestos por personas físicas, y 11 por personas jurídicas. Sólo se presentaron recursos administrativos respecto de 2 denominaciones: MERCOSUR y Baviera. En el primer caso se interpusieron 13 recursos, admitiéndose 7 y rechazándose 6. En el segundo, se registran 37 recursos, rechazándose todos ellos. En total se rechazaron 43 recursos, y se hizo lugar a 7. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartó del criterio de la DAL en ningún caso.

Cuadro Nº 24. Estadística General. Aplicación del art. 3 inc. g) LM

Periodo	2004-2011	
Cantidad	Recursos: 50 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 50 (100%)	RJ: 0 (0%)
Recurrente	PJ: 11 (22%)	PF: 39 (78%)
Resultado	Rechazo: 43 (86%)	Admisión: 7 (14%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro Nº 25. Estadística. Aplicación del art. 3 inc. g) LM. Denominaciones MERCOSUR y Baviera

Denominación	MERCOSUR	Baviera
Recursos Admitidos	7 (53,85%)	0 (0%)
Recursos Rechazados	6 (46,15%)	37 (100%)
Total	13 (100%)	37 (100%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

El artículo 3 inc. g) LM establece: “No pueden ser registrados: (...) g) las letras,

palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino”.

En estos supuestos, el criterio general utilizado para la Resolución de los recursos presentados surgió de la aplicación adicional de normativa complementaria.

El art. 6 ter, inc. 1) ap. a) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante, Convenio de París)³⁹ determina que “los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, bandera y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico”.

Mientras tanto, el inc. b) de dicho artículo prohíbe el registro de “los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección”.

³⁹ La República Argentina es miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, que ratificó mediante la Ley N° 17.011 del 10 de noviembre de 1966 en la versión del Acta de Lisboa de 1958, y que aprobó la versión del Acta de Estocolmo de 1967a través de la Ley N° 22.195 del 17 de marzo de 1980.

Criterios de Resolución

El criterio general aplicado para la Resolución de los recursos interpuestos consistió en la verificación en cada caso de que la marca solicitada se encontraba incurso en la prohibición contenida en la normativa apuntada, la que impide el registro de siglas o de denominaciones que sean utilizadas por los Estados signatarios del Convenio de París, y por los organismos internacionales reconocidos por la República Argentina.

a) Recursos interpuestos respecto del término MERCOSUR

En estos casos se aplicó –además de las normas apuntadas - la Decisión N° 1/98 del Consejo del Mercado Común del Sur sobre el Reglamento de Uso del Nombre, Sigla y Emblema/Logotipo del MERCOSUR, que fue aprobada por el Decreto N° 753 de fecha 30 de agosto de 2000, y que designó al INPI como autoridad de aplicación de la misma. Más tarde fue incorporada al ordenamiento jurídico nacional mediante la Ley N° 25.314 sancionada el día 7 de septiembre de 2000. Esta decisión prevé en su art. 6 que “el uso del nombre, la sigla y/o el emblema/logotipo no habilitará su apropiación ni generará derecho de exclusividad sobre los mismos. El nombre, la sigla y/o el emblema/logotipo no podrán, en ningún caso, registrarse como marca”.

La Ley N° 25.314 fue derogada en el año 2006 por la Ley N° 26.144, que aprobó la Decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR N° 17/02 sobre "Símbolos del MERCOSUR" de fecha 6 de diciembre de 2002, y que en su art. 7 contiene una norma casi idéntica a la del art. 6 de la ley derogada transcripta más

arriba.

En todos los casos los solicitantes debieron renunciar al privilegio sobre el término “MERCOSUR” en virtud de lo establecido por los arts. 1 y 2 de la Disposición N° M - 70 de fecha 1 de abril de 1997, por considerar que el mismo tiene carácter genérico/descriptivo.

Cuando las solicitudes de marca fueron presentadas con anterioridad a la incorporación de la Decisión N° 1/98 citada al ordenamiento jurídico nacional, la misma no fue utilizada para resolver el caso, pero se aclaró que ello no impide la aplicación de la LM y del Convenio de Paris.

Sin perjuicio de lo señalado, en algunos supuestos se analizó la registrabilidad de las marcas solicitadas, y se concluyó que se tratan de marcas mixtas calificadas como “débiles” de carácter evocativo. También se sostuvo que de ninguna manera estas marcas infringen la finalidad que los países contratantes del Convenio de París, ya que el examen del conjunto marcario en cuestión enerva todo peligro de creer que ello sea una representación de los escudos de armas, emblemas, etc. oficiales de países u organizaciones internacionales. Por lo tanto, en estos casos se hizo lugar al recurso por no encuadrar las marcas solicitadas en las prohibiciones legales apuntadas.

Cuadro N° 26. Ejemplos de recursos rechazados. Aplicación del art. 3 inc. g) LM. Denominación MERCOSUR

Marca Solicitada	Tipo	Clase
-------------------------	-------------	--------------

MCS MERCOSUR Consultores Asociados	Mixta	35
Alcantara Machado MERCOSUR	Denominativa	35
Exposición Agrícola, Ganadera e Industrial del MERCOSUR – Sociedad Rural Argentina – 1866	Mixta	41

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro Nº 27. Ejemplos de recursos admitidos. Aplicación del art. 3 inc. g) LM. Denominación MERCOSUR

Marca Solicitada	Tipo	Clase
Revista de Derecho Internacional y del MERCOSUR Direito Internacional e do MERCOSUL	Mixta	16
Hellmann MERCOSUR Logistics	Mixta	39
Queen Crem o Sorvete do MERCOSUL	Denominativa	30

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

b) Recursos interpuestos respecto del término “Baviera”:

Dicha denominación fue solicitada por una misma persona física como marca denominativa para las Clases Nº 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 42, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44 y 45.

Para sustentar el rechazo de todos los recursos interpuestos, se tuvo en cuenta el llamado de atención presentado por la Embajada de la República Federal de Alemania en nuestro país, según la cual la denominación “Baviera” es el nombre en español de su Estado Federado “Bayern”.

Se entendió que el art. 3 inc. g) LM posee dos fundamentos: el primero responde a una tradición de cooperación internacional, evitando la apropiación como marcas de los signos identificatorios de los Estados extranjeros y organismos

internacionales; y el segundo, es la defensa del consumidor, que al ver esos signos como marcas puede pensar que tienen el respaldo del país u organismo que represente.

Por ello, en el caso en análisis dicho artículo se complementa con lo prescripto por el art. 3 inc. d) LM, al ser el signo que se intenta utilizar como denominación marcaría una región del Estado alemán, que en el caso de que se llegara a otorgar su registro a una persona física, la marca es susceptible de producir un error en el público consumidor que lo lleve a creer que la misma pertenece al Estado antedicho.

Adicionalmente, se aplicó el art. 10 bis, inc. 3), ap. 3 del Convenio de París, que al regular la competencia desleal prohíbe las indicaciones o aseveración cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Se aclaró que el INPI ha considerado como válidas diversas marcas que posean los nombres de localidades extranjeras, siempre que estos nombres geográficos no aparezcan como engaño para el consumidor como indicativos de origen de los productos o servicios protegidos.

1.8 Por aplicación del art. 3 inc. h) LM

Estadística General

Se registran 20 recursos administrativos entre los años 2007 y 2012, tratándose de 19 recursos jerárquicos en subsidio, y de sólo un recurso jerárquico directo, 12 interpuestos por personas jurídicas y 8 por personas físicas. La mayoría de los recursos fueron admitidos (11), mientras que 9 fueron desestimados. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartó del criterio de la DAL en ningún caso.

Cuadro N° 28. Estadística General. Aplicación del art. 3 inc. h) LM

Periodo	2007-2012	
Cantidad	Recursos: 20 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 19 (95%)	RJ: 1 (5%)
Recurrente	PJ: 12 (60%)	PF: 8 (40%)
Resultado	Rechazo: 9 (45%)	Admisión: 11 (55%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

El artículo 3 inc. h) LM establece: “No pueden ser registrados: (...) h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive”.

Criterios de Resolución

Las características particulares de esta prohibición relativa de registro marcario justifican el tratamiento de los casos planteados de modo individual.

Cuadro N° 29. Ejemplos de recursos rechazados. Art. 3 inc. h) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones	Fundamentos del rechazo
-------------------------	-------------	--------------	---------------------	--------------------------------

Che Guevara Lynch	Denom.	33		La solicitud contiene el nombre del guerrillero ampliamente conocido "Che Guevara", que ha dejado herederos conocidos como sus hijos, de lo que surge prueba en cualquiera de sus biografías. Tal como prescribe el art. 3 inc. h) LM, este nombre no puede ser registrado sin el consentimiento de estos herederos.
Madonna	Denom.	21		Las marcas solicitadas sugieren la existencia de una licencia otorgada por las personas nombradas cuando en realidad no la hay, y más bien podría pensarse hasta en un uso indebido por parte de un tercero. El hecho que el nombre en cuestión no esté registrado no implica que el INPI no proteja un nombre notorio, con el fin de evitar situaciones de desapropiación e injusto enriquecimiento.
Copperfield	Denom.	5		
Atahualpa Premios	Mixta	35		Corresponde la ratificación de la denegatoria recurrida por no constar en las actuaciones que los descendientes del referido intérprete hayan autorizado el uso del nombre para la marca requerida. Se insistió en que el INPI no se encuentra habilitado para ampliar arbitrariamente los sujetos legitimados por la LM para dar o negar el pertinente consentimiento.
		38		
		41		
Obama	Mixta	3		La solicitud contiene el nombre del actual presidente de los Estados Unidos de América, ampliamente conocido y notorio, lo que no requiere de prueba adicional por parte de la Administración. Se reitera que la marca solicitada sugiere la existencia de una licencia
		25		
		35	Excepto para "servicios de publicidad relacionados con comestibles y bebidas".	

				otorgada por el nombrado cuando en realidad no la hay, y más bien podría pensarse hasta en un uso indebido por parte de un tercero.
--	--	--	--	---

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro Nº 30. Ejemplos de recursos admitidos. Art. 3 inc. h) LM

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Fundamentos de la admisión	
María Bethania	Denominativa	25	Se realizó el estudio de confundibilidad con el nombre y seudónimo de la cantante brasileña María Bethânia, y se concluyó que la marca, solicitada para vestidos, no lleva al consumidor a pensar que se trata de una licencia otorgada por la misma, o de un supuesto de uso indebido por un tercero. Asimismo, la solicitada no coincide en el modo de escribirse con el nombre de la cantante, porque en portugués éste último lleva en la vocal “â” de Bethânia un signo desconocido en español. También se acreditó con prueba documental que la marca solicitada es el nombre de la hija del solicitante.	
Esquina Carlos Gardel	Denominativa	9	Se comprobó la práctica de la DM de conceder marcas con el nombre de Carlos Gardel en numerosas clases y con estructuras similares a la solicitada. Por ello, se entendió que debía darse un trato igual a todos los administrados según el principio constitucional de igualdad ante la ley, a fin de evitar supuestos de arbitrariedad. Se tuvo por probado en las actuaciones, y por conocido en el público en general que el señor Gardel no tiene herederos forzosos consanguíneos, tal como lo confirman los dictámenes de la Academia Nacional del Tango y SADAIC, aportados por el recurrente.	
		38		
		41		
		42		
Esquina Carlos Gardel Cena & Tango Show	Mixta	38		
		41		
		42		
Museo del Tango y Milonga Bar, Canto y Baile, Carlos Gardel	Denominativa	41		
Lola Mora	Denominativa	29		La marca solicitada es el seudónimo de la destacada escultora argentina
		33		

			Dolores Mora de la Vega, fallecida en el año 1936 en Buenos Aires. De acuerdo a las constancias acompañadas por la recurrente y a la bibliografía existente en plaza, dicha persona falleció sin tener descendencia directa. Sin embargo, la falta de la misma no legitima al INPI para otorgar el consentimiento que establece el art. 3 inc. h) LM, ni lo habilita para ampliar arbitrariamente los sujetos por ella legitimados.
--	--	--	---

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

1.9 Por aplicación del art. 11 del Decreto N° 206/2001

Estadística General

Se registran 18 recursos administrativos entre los años 2007 y 2011, tratándose de 17 recursos jerárquicos en subsidio y sólo un recurso jerárquico directo, de los cuales 17 fueron interpuestos por personas jurídicas y uno por personas físicas. La mayoría de los recursos fueron rechazados (15), mientras que 3 fueron admitidos. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartó del criterio de la DAL en ningún caso.

Cuadro N° 31. Estadística General. Aplicación del art. 11 del Decreto N° 206/2001

Periodo	2007-2011	
	Cantidad	Recursos: 18 (100%)
Tipo de Recurso	RJS: 17 (94,45%)	RJ: 1 (5,55%)
Recurrente	PJ: 17 (94,45%)	PF: 1 (5,55%)
Resultado	Rechazo: 15 (83,34%)	Admisión: 3 (16,66%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

La Ley N° 25.127 (B.O. 13/9/99) estableció el marco necesario para la regulación de la producción ecológica, biológica y orgánica, definiendo aquellos términos y fijando como autoridad de aplicación a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación -a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)-, que sería la encargada de calificar qué productos reúnen las condiciones de ecológicos, biológicos u orgánicos, con el propósito de posibilitar al público consumidor su identificación y a su vez, evitarle perjuicios e impedir la competencia desleal.

Al reglamentar la ley mencionada, el Decreto N° 97/01 (B.O. 30/1/01), modificado luego por el Decreto N° 206/01 (B.O. 20/2/01) determinó en su art. 10, la prohibición de comercializar productos de origen agropecuario, materias primas, productos intermedios, productos terminados y subproductos bajo la denominación de ecológico, biológico u orgánico, en tanto no posean las certificaciones correspondientes y autorizaciones concedidas por la autoridad de aplicación.

El sistema es de los llamados de certificación, y la adhesión es voluntaria. Si el productor opta por someterse al mismo debe cumplir con todas las reglamentaciones, y a cambio, podrá publicitar con los sellos, homogéneos y aprobados por el Estado, que su sistema productivo es ecológico, biológico u orgánico. Si no opta por el mismo, no podrá hacer ningún tipo de publicidad que pueda llevar a creer en eso.

Con la finalidad expresa de dotar de una efectiva protección a los consumidores, el art. 11 del Decreto N° 97/01, modificado por el Decreto N° 206/01, estableció que “no podrán constituir marcas ni formar parte de ningún conjunto marcario los términos biológico, ecológico u orgánico, eco o bio en productos de origen agropecuario, tales como alimentos, fibras, maderas, muebles o papel. Quedan excluidas de la presente restricción, las marcas cuyo registro se encuentre vigente y que hubieran sido registradas antes de la fecha de promulgación de la Ley N° 25.127”.

Lo que se prohíbe es la obtención del DPI de marca que incluya los términos biológico, ecológico u orgánico, eco o bio para productos de origen agropecuario, pero no el uso de tales denominaciones en la comercialización de productos de este tipo que hayan obtenido la certificación correspondiente.

El art. 6 de la Disposición INPI N° 1193 de fecha 17 de octubre de 2007, aclaró que las solicitudes de marcas que contengan los términos bio, eco, orgánico, ecológico o biológico no serán registradas cuando estén dirigidas a productos contemplados en la Ley N° 25.127 y Decretos N° 97/01 y 206/01, nombrados en las Clases N° 16 (parcialmente), 20 (parcialmente), 24 (parcialmente), 29 (parcialmente), 30 (parcialmente), 31 (en su totalidad) y 32 (parcialmente), en virtud de lo expuesto en su considerando VIII. En el mismo se estimó “que ello se considera así en virtud que se trata de una prohibición absoluta que debe observarse aun cuando los productos hayan obtenido una certificación de ecológicos, biológicos u orgánicos pues la norma no distingue tal circunstancia”.

Las Clases mencionadas comprenden esencialmente los siguientes productos⁴⁰:

Cuadro N° 32. Productos comprendidos en el art. 6 de la Disp. INPI N° 1193/2007

Clase	Productos comprendidos
16	el papel, los productos de papel y los artículos de oficina
20	los muebles y sus partes y los productos de materias plásticas que no se incluyen en otras clases
24	los tejidos y las mantas
29	los productos alimenticios de origen animal, así como las legumbres y otros productos hortícolas comestibles preparados para el consumo o la conservación
30	los productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos
31	los productos de la tierra que no hayan sufrido preparación alguna para el consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como los alimentos para los animales
32	las bebidas no alcohólicas, así como las cervezas

Fuente: Clasificación de Niza 9^o Edición.

Criterios de Resolución

- La DAL consideró que las solicitudes incursas en la prohibición citada deben ser juzgadas de acuerdo a los siguientes criterios: a) la irretroactividad de las leyes conforme al art. 3 del Código Civil; b) el derecho de propiedad del art. 17 de la Constitución Nacional; c) la protección de la confianza legítima del administrado; y d) el respeto a los derechos adquiridos.
- Teniendo en cuenta estos principios, la DAL entendió que debe aplicarse el régimen que se hallaba vigente al momento en que se inició el trámite de la solicitud de marca, porque el administrado tiene una confianza razonable en que si cumple los pasos procesales requeridos por la ley obtendrá de la

⁴⁰ De acuerdo a la Clasificación de Niza 9^o Edición, vigente durante el periodo de interposición de los recursos analizados (años 2007-2011). Disponible en: <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice9/index.htm?lang=ES#> (Visitado el 15/11/2013).

Administración el reconocimiento de su derecho.

- Entonces, el criterio general aplicado al resolver los recursos administrativos planteados con relación a este tema, fue el de hacer lugar a los mismos cuando la solicitud fue presentada con anterioridad a la vigencia de la restricción impuesta por el art. 11 del Decreto N° 206/01, cuya retroactividad se encuentra impedida por el art. 3 del Código Civil.
- Por el contrario, se rechazaron los recursos referidos a solicitudes depositadas posteriormente a la entrada en vigor del decreto reglamentario citado, que determinó su irregistrabilidad.
- Se interpretó que la prohibición del art. 11 del Decreto N° 206/01 es absoluta y no cede ante la certificación correspondiente respecto del carácter de ecológico, biológico u orgánico de un producto, ya que dicha certificación es necesaria para comercializarlo como tal (conf. art. 10 del citado decreto), pero no para permitir su registro marcario.
- El ofrecimiento de renunciar al privilegio sobre los términos aludidos fue ineficaz, porque se consideró que no es posible renunciar a lo que la ley expresamente prohíbe.
- Se aclaró que el cuestionamiento de la constitucionalidad de la Ley N° 25.127 y de su decreto reglamentario debe ser planteado en el ámbito judicial y no ante el INPI, que no tiene facultades de tal naturaleza.

Cuadro N° 33. Ejemplos de recursos rechazados. Aplicación del art. 11 del Decreto N° 206/2001

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones
Taragui Orgánico	Denominativa	30	
Biostart	Denominativa	29	Solamente para “un medio

			biológico para el desarrollo de nuevos productos biológicos incluidos en la Clase N° 29”.
Biobago	Denominativa	16	
		29	
		30	
		31	
Bell’s Orgánico	Denominativa	29	
		30	
		31	
		32	Se excluye la “cerveza con o sin alcohol”.
		30	

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro N° 34. Ejemplos de recursos admitidos. Aplicación del art. 11 del Decreto N° 206/2001

Marca Solicitada	Tipo	Clase	Limitaciones
Biopork	Denominativa	29	
Bio Fargo	Denominativa	29	

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

2. Abandono de la solicitud de registro de marca

Estadística General

Se registran 49 dictámenes, correspondientes a 48 recursos y una ampliación de dictamen, entre los años 2001 y 2012. Se trata de 41 recursos jerárquicos en subsidio, y de 7 recursos jerárquicos directos, 38 interpuestos por personas jurídicas, y 10 por personas físicas. La mayoría de los recursos fueron rechazados (37), mientras que 5 fueron admitidos, y 6 fueron devueltos a la DM para que se revise el criterio aplicado. En un caso la Presidencia se apartó de la opinión de la DAL, haciendo lugar al recurso administrativo interpuesto. Dada la naturaleza procedimental del supuesto en análisis, no se ha realizado el muestreo de solicitudes de marcas concretas por no resultar relevante.

Cuadro N° 35. Estadística General. Abandono de la solicitud de registro de marca

Periodo	2001-2012		
Cantidad	Dictámenes: 49 (100%)	Recursos: 48 (97,96%)	Ampliaciones de dictamen: 1 (2,04%)
Tipo de Recurso	RJS: 41 (85,42%)	RJ: 7 (14,58%)	
Recurrente	PJ: 38 (79,17%)	PF: 10 (20,83%)	
Resultado	Rechazo: 37 (77,08%)	Admisión: 5 (10,42%)	Devolución DM: 6 (12,5%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 1 (2,08%)	

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

La normativa aplicable para tener por configurado el abandono de la solicitud de marca es la siguiente:

El art. 15 LM establece que “se notificarán al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que merezca la solicitud”.

El art. 16 LM prevé que “cumplido un (1) año a partir de la notificación prevista en el artículo 15, se declarará el abandono de la solicitud en los siguientes casos: a) si el solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la Resolución administrativa y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo indicado; b) si promovida por el solicitante la acción judicial, se produce su perención”.

Las formas de efectuar la aludida notificación se encuentran previstas en el art. 21

del Decreto N° 1141/2001, modificatorio del Decreto N° 558/81⁴¹: “Las notificaciones de los traslados, vistas y actos administrativos, podrán efectuarse mediante publicación en el Boletín de Marcas; por cédula; por carta con aviso de recepción o por cualquiera de los medios previstos en el Reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759 de fecha 3 de abril de 1972 (texto ordenado conforme Decreto N° 1883 de fecha 17 de septiembre de 1991). (...)”.

Criterios de Resolución

- En general, los recursos fueron rechazados cuando se comprobó que se había configurado el abandono de la solicitud, por haber transcurrido efectivamente el plazo de un año previsto por el art. 16 LM, sin obrar en el expediente constancia alguna que pruebe que el solicitante y el oponente llegaron a un acuerdo que posibilite la Resolución administrativa mediante el retiro de la oposición, ni que demuestre el inicio de la acción judicial correspondiente.
- En todos los casos se constató el cumplimiento de las instancias del procedimiento marcario vinculadas con la oposición: la publicación de la solicitud de acuerdo con lo dispuesto por el art. 12 LM en el Boletín de Marcas y Patentes; la posterior oposición a la marca en trámite; la vista conferida de la oposición junto con el informe de búsqueda de antecedentes

⁴¹ El Decreto N° 1141/2001 modificó el Decreto N 558/81, con la finalidad de brindar a la Dirección de Marcas del INPI mayor agilidad, economía y eficiencia en el trámite el registro marcario, y reemplazar el nomenclador de productos y servicios, adecuándolo a las pautas de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

al solicitante; y la efectiva notificación al mismo.

- Las copias simples adjuntadas por los recurrentes para acreditar el retiro de las oposiciones en el plazo legal correspondiente, al carecer de certificación notarial y del respaldo de sus originales –que fueron solicitados por la Dirección de Marcas como medida para mejor proveer-, fueron consideradas como carentes de entidad suficiente para acreditar de forma fehaciente tal retiro.
- Durante el año 2003, en 2 oportunidades fue el oponente a la solicitud de marca quien presentó el recurso, solicitando que se declare su abandono. Se sostuvo que el solicitante tomó debido conocimiento de la oposición mucho tiempo antes de la notificación formal del INPI, mediante cartas documento que le enviara el oponente, sus contestaciones a las mismas, y por su asistencia a audiencias de mediación que resultaron fracasadas. Entendiendo que dichos actos constituyen acabada demostración de que el solicitante ya había sido notificado de la oposición, se solicitó que el cómputo del plazo del art. 16 LM se efectúe desde la fecha del inicio del proceso de mediación previa obligatoria previsto por la Ley Nº 24.573, y se declare el abandono de la solicitud por haber transcurrido el plazo establecido por el artículo citado. La Dirección de Marcas no hizo lugar a la declaración de abandono solicitada, por lo que se recurrió la medida.
- En ambas ocasiones se rechazó el recurso, porque todos los actos alegados como probatorios de la notificación de la oposición, fueron ajenos a la tramitación del expediente. Se estimó que el atraso en la tramitación de

los expedientes en sede administrativa provocó que el solicitante de una marca opuesta comenzara a negociar con los oponentes sin esperar a que fuera formalmente notificado de las oposiciones. Esto implicó que el solicitante conozca la existencia de dichas oposiciones y que pasara mucho más de un año hasta que fuera formalmente notificado de las mismas. Era usual y obligatorio que la acción se iniciara dentro del año de tal notificación formal, pero mucho después de haber tenido conocimiento “extraoficial” de las oposiciones, lo que motivó que los oponentes soliciten la declaración de abandono. Sin embargo, el INPI sostuvo que el plazo del art. 16 LM debe contarse a partir de la notificación formal.

- En el año 2003 se admitió un recurso, y se levantó la declaración de abandono de la solicitud de marca, en virtud de haberse verificado que la misma había sido efectivamente transferida a la sociedad que realizó el retiro de la oposición de modo oportuno.
- En el año 2006 la Presidencia del INPI se apartó del criterio denegatorio de la DAL, al advertir de oficio, a partir del examen de los poderes registrados ante el Instituto, que dos oposiciones fueron articuladas respecto de una marca por la misma firma pero por distintos apoderados, y que una fue levantada lisa y llanamente mientras la otra continuó subsistiendo. Como medida para mejor proveer se solicitó explicaciones a ambos apoderados, y se tuvieron por fundadas y razonables las formuladas por el único compareciente, que fue quien levantó una de las oposiciones. Por ello, se consideró que su gestión reflejó la voluntad de su mandante y la vigencia de su mandato, haciendo lugar al recurso y teniéndose por levantadas

ambas oposiciones de la firma mandante.

- En el año 2011 se aclaró que cuando los solicitantes omitieran comunicar al INPI la iniciación de demandas judiciales mediante la presentación del oficio correspondiente, dentro del plazo del art. 16 LM, no se tendrá por cumplida la exigencia impuesta por dicha norma. El hecho de la presentación ante el INPI –concretamente, ante el Sector Oficios de la DAL- de la demanda por Cese de Oposición supone aparte de un imperativo legal para el solicitante, la circunstancia de que en la práctica se le da ingreso al sistema informático, el cual es consultado a su vez por la Dirección de Marcas en forma previa a la declaración de abandono. De este modo, se decidió que el solicitante al omitir la conducta descrita no resguardó sus derechos en sede administrativa, operando en consecuencia la aplicación del art. 16 LM, y dictándose el abandono de la solicitud.
- Por último, cabe reseñar el criterio aplicado respecto de la influencia de la normativa que regula la instancia de mediación, en el cómputo del plazo de un año previsto por el art. 16 LM.
- Desde el año 2001 hasta 2010, en virtud de la naturaleza perentoria del plazo del art. 16 LM, se consideraron a los retiros de oposición (logrados tanto judicial como extrajudicialmente) presentados fuera de dicho plazo como extemporáneos e ineficaces. Se fundamentó este criterio en la igualdad de trato hacia los administrados, por cuanto la determinación clara y expresa del legislador en una norma nacional de fondo como lo es la LM, impide la discrecionalidad de la Administración.

- La Acordada N° 16 de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal de fecha 4 de abril de 1997, que reformó el art. 11 del Reglamento de Mediación del fuero, fue ratificada por la Disposición N° 79 del entonces Directorio del INPI de fecha 2 de marzo de 1997. Dicha norma estableció que en el supuesto de que el solicitante y el oponente hubieran iniciado una mediación, la misma debía comenzar y concluir en el plazo del año establecido por el art. 16 LM.
- Más tarde, la Ley N° 24.573 instituyó con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio. El art. 28 de su Decreto Reglamentario N° 91/98, que suspendió los plazos de prescripción, no fue aplicado al cómputo del plazo del art. 16 LM, porque el mismo no constituye un plazo de prescripción liberatoria sino de caducidad, instituto éste que refiere al abandono. Por lo tanto, durante la vigencia de la ley citada, la iniciación de la mediación no alargaba el plazo del año establecido en la LM.
- La Ley N° 26.589 de Mediación y Conciliación, sancionada en fecha 15 de abril de 2010 y promulgada el día 3 de mayo de 2010, modificó la modalidad hasta entonces en uso, al establecer en su art. 18 que los plazos de prescripción y de caducidad se suspenderán mientras dure el proceso de mediación, durante 60 días corridos a partir de la última notificación al requerido o al tercero. Por acuerdo de partes, dicho plazo puede prorrogarse (art. 20). En todos los casos, el plazo de prescripción y de caducidad se reanuda a partir de los 20 días contados desde el momento que el acta de cierre del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria

se encuentre a Disposición de las partes (art. 18 in fine).

- Ante la posibilidad de que el plazo de un año previsto por la ley marcaría resulte excedido por el trámite de mediación, la Dirección de Marcas adaptó los procedimientos administrativos a la nueva normativa y dictó la Disposición N° M - 2038 de fecha 30 de diciembre de 2010, que fija un sistema por el cual el interesado debe comunicar las diferentes etapas del trámite en curso a los fines de justificar fehacientemente la fecha en que se suspendió el plazo establecido por la LM, como asimismo la fecha de reanudación del mismo.
- Entonces, el período de un año previsto en la Ley de Marcas continuó rigiendo pero, cuando el levantamiento de la oposición o la presentación de la demanda se produzcan después de ese momento el interesado deberá justificar que el tiempo utilizado lo fue al amparo de la suspensión de plazos fijados en la Ley 26.589, acompañando copia firmada de cada instrumento emitido en la mediación que demuestre tal extremo y efectuando el cómputo respectivo.
- El artículo 3 de la Disposición N° M - 2038/10 establece que transcurridos 3 meses contados a partir del transcurso de un año calendario contado desde la notificación de la oposición u oposiciones sin que el solicitante de la marca acredite, la interposición de la demanda o el retiro de la oposición u oposiciones, se interpretará que no ha habido suspensión del plazo estipulado en el artículo 16 de la Ley 22.362 y se declarará el abandono de la solicitud, salvo que antes o al vencimiento de este término de 3 meses, el

solicitante manifieste que la mediación continúa, debiendo entonces adjuntar copia firmada por él, o su agente autorizado o su apoderado, de las piezas que así lo acrediten. Esta acreditación de prórrogas de mediación deberá reiterarse cada tres meses contados a partir de la última presentación y, de no ocurrir en ese tiempo se declarará el abandono de la solicitud.

- En virtud de lo señalado, en el año 2012, por aplicación de la Disposición referida se hizo lugar a 7 recursos. En todos los casos se constató que las partes arribaron a un acuerdo –agregado a las actuaciones- que finalizó el trámite mediatorio dentro del plazo correspondiente, y que respetaron el procedimiento de la Disposición N° M – 2038/10. En 6 casos se devolvieron las actuaciones a la Dirección de Marcas para que se analice el cómputo de plazos efectuado y en su caso se revea el criterio adoptado.

3. Declaración de Nulidad

Estadística General

En total se contabilizan 120 recursos administrativos interpuestos entre los años 2001 y 2012 contra distintos supuestos en que fue declarada la nulidad de un trámite en materia de marcas. Se registran 42 recursos administrativos que impugnan la declaración de nulidad de la solicitud de registro de marca. Se trata de recursos presentados entre los años 2003 y 2012, siendo en su totalidad recursos jerárquicos en subsidio, 13 interpuestos por personas físicas, y 29 por personas jurídicas. Todos los recursos fueron rechazados.

Entre los años 2001 y 2012, en 3 oportunidades lo que se declaró nulo fue el recurso interpuesto, por falta de ratificación de la actuación del API que se presentó en calidad de gestor de negocios.

También se registran 44 recursos contra la declaración de nulidad de la solicitud de renovación de la marca. De ellos, uno fue interpuesto en el año 2004, otro en el año 2006, y el resto entre los años 2011 y 2012. Sólo 2 fueron presentados como recursos jerárquicos directos, mientras que los 42 restantes fueron deducidos en subsidio; 2 por personas físicas y 42 por personas jurídicas. Casi todos (41) los recursos fueron rechazados, con excepción de 3 que fueron admitidos respecto de casos en que se declaró la nulidad de la solicitud de renovación por falta de coincidencia entre el solicitante y el titular.

Asimismo, se registran 31 recursos deducidos contra la declaración de nulidad de la oposición a la solicitud de registro de marca, entre los años 2002 y 2012; tratándose de 7 recursos jerárquicos directos y 24 interpuestos en subsidio; 4 por personas físicas y 27 por personas jurídicas. En 7 casos se admitió el recurso, mientras que 24 fueron rechazados.

En ningún caso la Presidencia se apartó de lo dictaminado por la DAL. Dada la naturaleza procedimental del supuesto en análisis, no se ha realizado el muestreo de solicitudes de marcas concretas por no resultar relevante.

Cuadro Nº 36. Estadística General. Declaración de nulidad

Declaración de Nulidad	Cantidad de Recursos
-------------------------------	-----------------------------

Nulidad de la solicitud de registro de marca	42 (35%)	
Nulidad del recurso interpuesto	3 (2,5%)	
Nulidad de la solicitud de renovación de marca	44 (36,67%)	
Nulidad de la oposición a la solicitud de registro de marca	31 (25,83%)	
Total	120 (100%)	
Resultado	Rechazo: 110 (91,67%)	Admisión: 10 (8,33%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro N° 37. Estadística General. Nulidad de la solicitud de registro de marca

Periodo	2004, 2006 y 2011-2012	
Cantidad	Recursos: 42 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 42 (100%)	RJ: 0 (0%)
Recurrente	PJ: 29 (69,05%)	PF: 13 (30,95%)
Resultado	Rechazo: 42 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro N° 38. Estadística General. Nulidad del recurso interpuesto

Periodo	2011-2012
Cantidad	Recursos declarados nulos: 3 (100%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro N° 39. Estadística General. Nulidad de la solicitud de renovación de marca

Periodo	2003-2012	
Cantidad	Recursos: 44 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 42 (95,45%)	RJ: 2 (4,55%)
Recurrente	PJ: 42 (95,45%)	PF: 2 (4,55%)
Resultado	Rechazo: 41 (93,18%)	Admisión: 3 (6,82%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Cuadro Nº 40. Estadística General. Nulidad de la oposición a la solicitud de registro de marca

Periodo	2002-2012	
Cantidad	Recursos: 31 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 24 (77,42%)	RJ: 7 (22,58%)
Recurrente	PJ: 27 (87,10%)	PF: 4 (12,90%)
Resultado	Rechazo: 24 (77,42%)	Admisión: 7 (22,58%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

La declaración de nulidad obedeció a distintas causas, de las que se realizará primero la respectiva estadística particular, luego su encuadre legal, y finalmente se expondrán los criterios de Resolución aplicados en cada supuesto particular:

3.1 Por falta de ratificación de la gestión de negocios

Estadística

Se contabilizan 8 recursos interpuestos contra la declaración de la nulidad de la solicitud de registro de marca, en 3 casos contra la de nulidad de la solicitud de renovación de la misma, y en 6 contra la declaración de nulidad de la oposición al registro de una marca. En 3 oportunidades se declaró la nulidad del recurso interpuesto por esta razón. Sólo se admitió un recurso, mientras que el resto (19) fueron rechazados.

Cuadro Nº 41. Estadística. Declaración de nulidad por falta de ratificación de la gestión de negocios

Declaración de Nulidad	Cantidad de Recursos
Nulidad de la solicitud de registro de marca	8

Nulidad del recurso interpuesto	3	
Nulidad de la solicitud de renovación de marca	3	
Nulidad de la oposición a la solicitud de registro de marca	6	
Total	20	
Resultado	Rechazo: 19 (95%)	Admisión: 1 (5%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Según la fecha en que fueron presentados los recursos, se aplicó la siguiente normativa:

En primer lugar, el Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas N° 558 de fecha 24 de marzo de 1981, en su art. 21 establece que “en todos los plazos que se establecen en este decreto se contarán los días corridos”.

En su art. 31 expresa que “cuando los agentes de la propiedad industrial actúan como apoderados, no deben acompañar el poder respectivo, a menos que les sea solicitado por parte interesada o por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Si lo hacen en el carácter de gestores, deberán obtener el poder dentro del plazo de SESENTA (60) días y así manifestarlo en el expediente respectivo; caso contrario, se deberá ratificar su gestión”.

La Resolución INPI N° P – 062 de fecha 24 de septiembre de 2001 en su art. 1 inc. d) prevé que: "Los representantes legales o apoderados de las personas físicas o

jurídicas deberán acreditar su personería al iniciar cada gestión a nombre de sus mandantes de la siguiente manera: (...) d) Invocando el carácter de gestor de negocios en los términos del artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, correspondiendo en tales casos acreditar personería o ratificar la gestión en el plazo perentorio de CUARENTA (40) días hábiles desde la primera presentación, bajo apercibimiento de declarar la nulidad de todo lo actuado en forma automática por el mero vencimiento del plazo, sin requerirse intimación previa”.

Se aclaró que la Resolución INPI N° P – 062/01 fue dictada por el Instituto dentro del marco del art. 32 del Decreto N° 558/81 que lo faculta a dictar normas de mero trámite en el procedimiento relacionado con la aplicación de dicho decreto, y que el criterio del plazo de 40 días coincide con el adoptado por el art. 31 del Decreto N° 1.141 del día 26 de noviembre de 2003.

Efectivamente, este último decreto reformó al Decreto N° 558/81, y –entre otras cuestiones- modificó el plazo dentro del cual se debe acompañar el poder o ratificarse la gestión, al disponer en el nuevo art. 31 que “cuando los agentes de la propiedad industrial actúen (...) invocando el carácter de gestores, se deberá ratificar su gestión mediante la presentación de un escrito que reúna los requisitos previstos en el Artículo 8 de la presente reglamentación, o de poder suficiente, dentro de los cuarenta (40) días hábiles administrativos siguientes a la presentación realizada en dicha calidad. La falta de cumplimiento de este requisito, determinará la nulidad de todo lo actuado, de pleno derecho y por el sólo

vencimiento del plazo".

A su vez, el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en adelante, CPCCN) en su parte pertinente, prevé que "Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, podrá ser admitida la comparencia en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los cuarenta días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor, no fueran acompañados los instrumentos que acrediten la personalidad o la parte no ratificase la gestión, será nulo todo lo actuado por el gestor (...). La nulidad, en su caso, se producirá por el vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa".

Se recuerda que el CPCCN es aplicable supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente y en tanto no fuere incompatible con el régimen establecido por la LNPA y el RLNPA, en virtud de lo dispuesto por el art. 106 RLNPA.

Criterios de Resolución

- El criterio general aplicado consiste en que el gestor de negocios debe: a) obtener el poder dentro del plazo legal correspondiente, y así manifestarlo en el expediente respectivo; en caso contrario, b) el solicitante deberá ratificar su gestión de acuerdo a la normativa citada. En ambos casos, el incumplimiento lleva aparejada la sanción de nulidad de lo actuado.

- Al comprobarse la falta de cumplimiento de dichas condiciones, se rechazaron recursos interpuestos.
- Los mandatos y las ratificaciones presentados fuera de término no fueron tenidos en cuenta. Se entendió que todos los trámites realizados luego de vencido el plazo no sanean el acto, y siguen la suerte de la solicitud.
- Como se comentara más arriba, en 3 oportunidades se declaró la nulidad del recurso interpuesto por falta de ratificación de la actuación del API que se presentó en calidad de gestor de negocios, por aplicación de las normas citadas. Se tuvo por concluida la vía administrativa, notificándose al interesado.
- Sólo se admitió un recurso en el año 2011 que fue interpuesto contra la declaración de nulidad de la oposición, en virtud de haberse comprobado que el gestor en realidad revestía la calidad de apoderado del oponente al tiempo de la presentación de la oposición, mediante poder debidamente registrado ante el Registro de Poderes del INPI; y de que se había consignado erróneamente en el formulario respectivo el carácter de gestor cuando en realidad correspondía el de apoderado. En este caso se aplicó el principio del informalismo a favor del administrado, previsto en el art. 1 inc. c) LNPA.

3.2 Por falta de requisitos esenciales de la solicitud de registro de marca

Estadística

Se registran 4 casos, en los cuales se presentó la solicitud de marca ante el INPI

sin indicar la clase y los productos o servicios que se intentaban proteger. Todos los recursos presentados contra la declaración de nulidad fueron rechazados.

Cuadro N° 42. Estadística. Declaración de nulidad por falta de requisitos esenciales de la solicitud de registro de marca

Declaración de Nulidad	Cantidad de Recursos	
Nulidad de la solicitud de registro de marca	4	
Nulidad del recurso interpuesto	0	
Nulidad de la solicitud de renovación de marca	0	
Nulidad de la oposición a la solicitud de registro de marca	0	
Total	4	
Resultado	Rechazo: 4 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se encuadró a la solicitud en los términos del art. 10 LM, que impone que “Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital Federal, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir”.

Asimismo, de acuerdo al art. 12 del Decreto N° 1.141/2003, “la Autoridad de Aplicación verificará si la solicitud de registro de marca reúne los requisitos exigidos por el Artículo 10 de la Ley N° 22.362, y si la misma ha sido presentada en la clase correspondiente. La ausencia de firma del solicitante así como del signo cuyo registro se pretende, determinará la nulidad de pleno derecho de la

solicitud, la que se archivará sin más trámite, luego de la publicación del acto administrativo que así lo declare. Igual Resolución se aplicará cuando la ausencia de indicación de clase o de los productos o servicios impida conocer el ámbito de protección que se pretende reivindicar. (...)”.

Criterios de Resolución

- Se estimó que al ser la indicación de la clase y de los productos y servicios elementos esenciales de la solicitud, la carencia de ellos no es dispensable. La falta de identificación de dichos datos impide que la solicitud se tramite completa y definitivamente y produzca la totalidad de los efectos propios de un acta, relativos al ámbito de protección material: bienes y servicios que se quieren proteger; y que asegure el derecho de prelación que fija el comienzo del derecho de propiedad que la concesión apareja.
- Comprobada la falta de los requisitos esenciales mencionados, se rechazaron todos los recursos interpuestos contra la declaración de la nulidad de la solicitud de registro de marca.

3.3 Por falta de acreditación de personería

Estadística

Se registran 21 recursos administrativos presentados contra la declaración de la nulidad de la solicitud de registro de marca, y 10 deducidos contra la declaración de la nulidad de la oposición. Se admitieron 6 recursos interpuestos respecto de la nulidad de la oposición, mientras que el resto (25) fueron rechazados.

Cuadro Nº 43. Estadística. Declaración de nulidad por falta de acreditación de personería

Declaración de Nulidad	Cantidad de Recursos	
Nulidad de la solicitud de registro de marca	21	
Nulidad del recurso interpuesto	0	
Nulidad de la solicitud de renovación de marca	0	
Nulidad de la oposición a la solicitud de registro de marca	10	
Total	31	
Resultado	Rechazo: 25 (80,65%)	Admisión: 6 (19,35%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

La Resolución INPI N° P – 062/2001 en su art. 1 incs. a) y b) prevé que: "Los representantes legales o apoderados de las personas físicas o jurídicas deberán acreditar su personería al iniciar cada gestión a nombre de sus mandantes de la siguiente manera: a) Mediante copia de los Estatutos de la sociedad y actas de designación de autoridades y de distribución de cargos, certificada por Escribano Publico, o copia fiel de dichos instrumentos a cargo de funcionarios autorizados. b) Mediante poder general del que surjan facultades suficientes otorgado ante Escribano Publico, copia certificada del mismo o copia simple suscripta por el apoderado, declarando que es fiel de su original y plenamente vigente. (...) Los Agentes de la Propiedad Industrial matriculados podrán acreditar su representación además del modo descrito en los incisos b), c) y d) del presente artículo, de la siguiente manera: (...) III. Mediante mención del número de registro que surge del Registro General de Poderes que obra en la Dirección de Asuntos Legales del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial."

Por su parte, el art. 2 de la Resolución precitada dice: "(...) En los trámites ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo primero, salvo en lo que respecta al inciso d), deberán subsanar dicha omisión en el plazo del artículo 1 inciso e) apartado 4) de la Ley N° 19.549 - DIEZ (10) días hábiles - bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud."

Con posterioridad, dicha norma fue reformada por la Resolución INPI N° P – 133 de fecha 21 de noviembre de 2002, que establece en su art. 1: "(...) Cuando el solicitante sea una persona jurídica, se deberán incluir los datos relativos a su inscripción por ante los organismos que correspondan, conforme las normas que regulan su constitución y una declaración jurada donde consten los actos o instrumentos que acrediten la personería del firmante para ejercer la representación legal de aquella. Toda falsedad en la información proporcionada determinará la nulidad de pleno derecho de los actos cumplidos".

Según el art. 30 del Decreto N° 1.141/2003, "los trámites atinentes al registro de marcas pueden ser llevados a cabo por: a) los solicitantes, sean éstos personas físicas o jurídicas; b) sus apoderados con facultades suficientes para representarlos ante la Administración Pública Nacional; c) los agentes de la propiedad industrial matriculados. En el caso de las personas jurídicas y siempre que ello no surja de los instrumentos del mandato, se deberá acompañar una declaración jurada, donde consten los actos que otorgaron las facultades, a fin de

ejercer la representación legal".

Finalmente, el art. 4 inc. d) de la Resolución INPI N° P – 101/06 establece en su parte pertinente que: “Los agentes de la propiedad industrial que actúen como apoderados no deberán acompañar los instrumentos de apoderamiento salvo que le sea solicitado por la autoridad de aplicación de oficio o a pedido de parte y bastará para su acreditación la mención del número de registro de poder otorgado por el registro general de poderes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial o por la presentación de copia fiel y/o autenticada del instrumento respectivo. Toda falsedad en la personería invocada acarreará la nulidad de pleno derecho de los actos cumplidos en virtud del mandato invocado (...)”.

Crterios de Resolución

- En todos los casos el solicitante no acompañó con la presentación de la solicitud de registro de marca o de oposición, los datos y la documentación que requieren las Resoluciones INPI N° 062/01 y 133/02, y el Decreto N° 1.141/2003. Por ello, fue correctamente intimado por la DM para salvar esas objeciones, dentro del plazo de 10 días hábiles que establece la Resolución INPI N° 062/01. La falta de cumplimiento de la intimación determinó la declaración de nulidad de la solicitud, y la desestimación de los recursos interpuestos.
- Sin embargo, durante el año 2012 se aceptaron 6 recursos presentados para impugnar la declaración de nulidad de la oposición, argumentándose que el API había acreditado su representación con la mención del número

con que se hallaba incluido su mandato en el Registro General de Poderes del INPI, por lo que aplicando el principio del informalismo a favor del administrado se dispensó el incumplimiento de la vista corrida por la Dirección de Marcas para que presente la documentación de donde surgen las facultades del firmante.

3.4 Por falta de firma de la solicitud

Estadística

Se registran 6 recursos administrativos deducidos contra la declaración de la nulidad de la solicitud de registro de marca, 4 contra la declaración de la nulidad de la solicitud de renovación de la misma, y 14 contra la declaración de nulidad de la oposición, que fue dictada por haberse comprobado que las mismas fueron presentadas sin firma alguna. Todos los recursos fueron rechazados.

Cuadro Nº 44. Estadística. Declaración de nulidad por falta de firma de la solicitud

Declaración de Nulidad	Cantidad de Recursos	
Nulidad de la solicitud de registro de marca	6	
Nulidad del recurso interpuesto	0	
Nulidad de la solicitud de renovación de marca	4	
Nulidad de la oposición a la solicitud de registro de marca	14	
Total	24	
Resultado	Rechazo: 24 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se consideró a la firma como condición esencial para la existencia de todo acto

bajo forma privada, de acuerdo al art. 1012 del Código Civil.

El art. 10 LM no la menciona de forma específica pero se integra con el art. art. 16 inc. e) RLNPA, según el cual “todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión ante la Administración Pública Nacional deberá contener los siguientes recaudos: e) Firma del interesado o de su representante legal o apoderado”.

Por otra parte, el art. 12 del Decreto N° 1.141/2003 prescribe que “la ausencia de firma del solicitante (...) determinará la nulidad de pleno derecho de la solicitud, la que se archivará sin más trámite, luego de la publicación del acto administrativo que así lo declare”.

Criterios de Resolución

- La firma constituye un requisito esencial de los escritos que se presenten, lo que determina que la ausencia de la misma torne al acto inexistente, y por lo tanto, insusceptible de ser confirmado. Si bien dentro del ámbito administrativo rige el principio del informalismo (art. 1 inc. c) LNPA), el mismo es de aplicación a las exigencias formales no esenciales, lo que no se verifica en los casos analizados.
- Se consideró que el hecho de que no haya sido observada la falta de firma en el escrito de oposición en el momento de su ingreso por Mesa de Entradas del INPI, no tiene consecuencias inmediatas, porque es en el examen de forma que se realiza en la DM cuando se verifica el

cumplimiento de los requisitos de la presentación.

3.5 Por falta de presentación de nuevas descripciones

Estadística

Se registran 2 casos en que se rechazaron las impugnaciones deducidas contra la declaración de la nulidad de la solicitud de registro de marca.

Cuadro Nº 45. Estadística. Declaración de nulidad por falta de presentación de nuevas descripciones

Declaración de Nulidad	Cantidad de Recursos	
Nulidad de la solicitud de registro de marca	2	
Nulidad del recurso interpuesto	0	
Nulidad de la solicitud de renovación de marca	0	
Nulidad de la oposición a la solicitud de registro de marca	0	
Total	2	
Resultado	Rechazo: 2 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

El art. 21 del Decreto N° 1.141/2003 establece que las notificaciones de los traslados, vistas y actos administrativos, podrán efectuarse mediante publicación en el Boletín de Marcas; por cédula; por carta con aviso de recepción o por cualquiera de los medios previstos en el RLNPA.

Criterios de Resolución

- En los casos analizados la DM corrió vista al solicitante por 10 días hábiles

para que presente nuevas descripciones del signo marcario solicitado. Esta intimación fue publicada en el Boletín de Marcas y Patentes conforme a la normativa citada, y ante la falta de contestación de la misma, se declaró la nulidad de la solicitud de marca. Comprobados los extremos apuntados, se desestimaron todos los recursos interpuestos.

3.6 Por falta de pago del arancel de la solicitud

Estadística

Se registran 2 casos en que se rechazaron las impugnaciones deducidas contra la declaración de la nulidad de la solicitud de renovación de marca, y uno en que se desestimó el recurso contra la declaración de nulidad de la solicitud de registro de marca.

Cuadro Nº 46. Estadística. Declaración de nulidad por falta de pago del arancel de la solicitud

Declaración de Nulidad	Cantidad de Recursos	
Nulidad de la solicitud de registro de marca	1	
Nulidad del recurso interpuesto	0	
Nulidad de la solicitud de renovación de marca	2	
Nulidad de la oposición a la solicitud de registro de marca	0	
Total	3	
Resultado	Rechazo: 3 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se aplicaron el art. 4 del Decreto N° 1.141/2003, y los arts. 2, 3 y 5 de la

Resolución INPI N° P – 202 de fecha 26 de agosto de 2009, que ya viéramos más arriba al tratar la falta de pago del arancel correspondiente a la interposición de recursos administrativos.

Criterios de Resolución

- Se comprobó en todos los casos que el solicitante no abonó el arancel correspondiente al trámite de renovación o de la solicitud marcaría, lo que determinó la desestimación de la totalidad de los recursos interpuestos.
- Los pagos realizados extemporáneamente no fueron tenidos en cuenta.

3.7 Por falta de coincidencia entre el titular de la marca y el solicitante de la renovación

Estadística

Se registran 35 recursos administrativos interpuestos contra la declaración de la nulidad de la solicitud de renovación de marca. Sólo se hizo lugar a 3 recursos, rechazándose los 32 restantes.

Cuadro N° 47. Estadística. Declaración de nulidad por falta de coincidencia entre el titular de la marca y el solicitante de la renovación

Declaración de Nulidad	Cantidad de Recursos	
Nulidad de la solicitud de registro de marca	0	
Nulidad del recurso interpuesto	0	
Nulidad de la solicitud de renovación de marca	35	
Nulidad de la oposición a la solicitud de registro de marca	0	
Total	35	
Resultado	Rechazo: 32 (91,43%)	Admisión: 3 (8,57%)
Resolución de Presidencia contraria a la	Rechazo: 0	Admisión: 0

opinión de la DAL	(0%)	(0%)
--------------------------	------	------

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

La Disposición N° M – 510 de fecha 14 de abril de 2010, determina en su art. 2 que “en las solicitudes de renovación de marcas no se correrá vista cuando existiere discordancia entre titular registral y solicitante, salvo que se advierta un simple error material entre las denominaciones de ambos, debiendo éste acompañar la documentación que acredite su legitimidad o manifestar las circunstancias que hagan presumirla al momento de la presentación de la solicitud dentro del plazo de ciento cincuenta días corridos a contar del ingreso del trámite”.

En su art. 3 se aclara que vencido el plazo mencionado sin cumplimentarse ninguno de los dos supuestos, se declarará la nulidad de la solicitud y lo mismo ocurrirá cuando la legitimidad esgrimida no hubiese existido al momento de operarse el vencimiento de la marca a renovarse.

También establece en su art. 4 que cuando el solicitante de la renovación hubiese manifestado estar legitimado para renovar el registro pero no lo hubiera acreditado dentro del plazo indicado, la renovación será denegada. Veremos este supuesto de denegatoria en particular más adelante, en el punto relativo a Renovaciones Denegadas.

Criterios de Resolución

- En todos los casos la DM corrió vista al solicitante para que solucione la discordancia existente entre el solicitante de la renovación de la marca y su titular, lo que no fue cumplimentado en el plazo de ciento cincuenta días previsto por la Disposición N° M – 510/2010.
- Para resolver estos recursos se corroboró que el titular de la marca en cuestión difería efectivamente del solicitante de la renovación; y que el solicitante no había hecho uso de las herramientas jurídicas disponibles (las solicitudes de Cambio de Rubro y/o de Transferencia⁴²), ni que obraba en el expediente prueba documental alguna que acredite que el recurrente se encontraba legitimado para solicitar la actualización del derecho de la marca a la fecha del vencimiento de la misma.
- Los formularios de inscripción de transferencia o de cambio de rubro ante el INPI son los que otorgan valor y seguridad jurídica frente a terceros de cualquier cambio de titularidad en el signo marcario. Conforme el art. 6 LM, la transferencia de la marca registrada es válida respecto de terceros, una vez inscripta ante dicho organismo.
- Las solicitudes de Cambios de Rubro y de Transferencia presentados luego del plazo de 150 días mencionado, y de la declaración de nulidad, fueron consideradas extemporáneas y no fueron tenidos en cuenta. Lo mismo sucedió con las transferencias caducas y rechazadas.
- En el año 2012 se admitieron 2 recursos, uno por tenerse por acreditada la

⁴² El Cambio de Rubro es el trámite de inscripción ante el INPI de una modificación en la titularidad del derecho consistente en el cambio de nombre o del tipo societario, sin que varíe la persona del titular. En cambio, la Transferencia es es el trámite de inscripción de una modificación en la titularidad del derecho consistente en un hecho o acto jurídico de transmisión patrimonial de una persona física o jurídica a otra distinta. Ver: http://www.inpi.gov.ar/templates/legales_transferencias.asp (Visitado el 17/7/2013).

rectificación de la denominación social de la persona jurídica solicitante, que fue presentada durante el trámite de concesión originario de la marca; y otro por aceptarse las explicaciones del recurrente en cuanto a la identidad existente entre la sociedad solicitante y la titular.

- En el mismo año se hizo lugar a otro recurso, al aceptarse la presentación extemporánea del oficio judicial que da cuenta de la Declaratoria de Herederos dictada en la sucesión del titular marcario, acreditando los vínculos de los solicitantes de la renovación de marca con el causante.

3.8 Por falta de mención del fundamento de la oposición

Estadística

Se registra sólo un recurso administrativo presentado contra la declaración de la nulidad de la oposición, que fue desestimado.

Cuadro Nº 48. Estadística. Declaración de nulidad por falta de mención del fundamento de la oposición

Declaración de Nulidad	Cantidad de Recursos	
Nulidad de la solicitud de registro de marca	0	
Nulidad del recurso interpuesto	0	
Nulidad de la solicitud de renovación de marca	0	
Nulidad de la oposición a la solicitud de registro de marca	1	
Total	1	
Resultado	Rechazo: 1 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

El art. 14 LM establece que: “Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición, los que podrán ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial. (...)”.

Criterios de Resolución

- La oposición en cuestión fue presentada sin manifestar los fundamentos de dicha protesta. Se entendió que la condición necesaria para oponerse e impedir el registro de una marca solicitada, debe estar fundada en el interés legítimo del oponente, y que los motivos de dicha oposición deben ser esgrimidos en el escrito inicial juntamente con los demás requisitos establecidos en la normativa marcaria.
- El oponente presentó los fundamentos de la oposición luego del vencimiento del plazo de 30 días corridos establecidos por el art. 13 LM, lo que determinó que no se los tuvieran en cuenta por ser extemporáneos.
- Asimismo, se estimó que la posibilidad de ampliar los fundamentos de la oposición en sede judicial no exime al oponente de la obligatoriedad de expresarlos en sede administrativa.

4. Denegatoria de la solicitud por falta de contestación de vista

Estadística General

Se registran 98 recursos, entre los años 2004 y 2012, tratándose de sólo 2 recursos jerárquicos directos, siendo el resto (96) recursos jerárquicos

interpuestos en subsidio. La mayoría (79) fue interpuesta por personas jurídicas, y 19 por personas físicas. Se rechazaron 92 recursos, admitiéndose solamente 6 (2 relacionados con la reclasificación de los productos y servicios solicitados, y 4 con la presentación de nuevos logos). Entre estos últimos se incluyen 3 recursos en los que la Presidencia del INPI se apartó del criterio denegatorio de la DAL.

Cuadro N° 49. Estadística General. Solicitudes de marca denegadas por falta de contestación de vista

Periodo	2004-2012	
Cantidad	Recursos: 98 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 96 (97,96%)	RJ: 2 (2,04%)
Recurrente	PJ: 79 (80,61%)	PF: 19 (19,39%)
Resultado	Rechazo: 92 (93,88%)	Admisión: 6 (6,12%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 3 (3,06%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

De acuerdo a la fecha en que fue presentada la solicitud de registro de marca se aplicaron las siguientes normas:

El art. 12 del Decreto N° 558/81, reglamentario de la LM, prevé que “dentro de los DIEZ (10) días de su presentación se estudiará si la solicitud fue efectuada en la clase correspondiente y si cumple con las formalidades exigidas por el artículo 10 de la ley, y dentro de los CINCO (5) días siguientes se notificará al solicitante de ello. Si la solicitud fue incorrectamente clasificada se notificará además el criterio de la dirección y los antecedentes si los hay. El solicitante tendrá un plazo de DIEZ (10) días para efectuar la corrección que corresponda o para contestar la vista.

Dentro de los DIEZ (10) días de vencido este plazo se ordenará la publicación o dictará Resolución denegatoria, según corresponda”.

La redacción de este artículo fue modificada posteriormente por el Decreto N° 1.141/2003, que expresa: “la Autoridad de Aplicación verificará si la solicitud de registro de marca reúne los requisitos exigidos por el Artículo 10 de la Ley N° 22.362, y si la misma ha sido presentada en la clase correspondiente. La ausencia de firma del solicitante así como del signo cuyo registro se pretende, determinará la nulidad de pleno derecho de la solicitud, la que se archivará sin más trámite, luego de la publicación del acto administrativo que así lo declare. Igual Resolución se aplicará cuando la ausencia de indicación de clase o de los productos o servicios impida conocer el ámbito de protección que se pretende reivindicar. Ante la falta de cumplimiento de los restantes requisitos formales previstos en la Ley N° 22.362, en el presente reglamento y en las disposiciones emanadas de la Autoridad de Aplicación, se correrá vista para subsanar las deficiencias observadas, por el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados a partir del siguiente a la notificación. Si la solicitud fue incorrectamente clasificada se correrá vista para su corrección, por el término de TREINTA (30) días hábiles administrativos, computados en la forma indicada en el párrafo anterior, en la que se indicará además, el criterio de la oficina y los antecedentes si los hubiere. Contestadas las vistas con las correcciones pertinentes o vencido el plazo para hacerlo, se ordenará la publicación de la solicitud o se dictará Resolución denegatoria, según corresponda”.

Criterios de Resolución

- Se consideró que ambos decretos citados coinciden en determinar los supuestos de denegatoria de la solicitud de registro de marca, que se configuran por la falta de contestación de la vista corrida para efectuar las correcciones solicitadas por la DM, dentro del plazo establecido al efecto.
- Los plazos establecidos en los artículos transcritos son de naturaleza perentoria, que no afectan el principio del informalismo a favor del administrado, ya que este permite la corrección de defectos formales pero no dispensa del cumplimiento de plazos de tal carácter. Por lo tanto, las contestaciones de vista realizadas posteriormente al vencimiento de los mismos fueron ineficaces.
- En los casos en análisis, el dictado de la Disposición denegatoria de la solicitud de registro por parte de la Dirección de Marcas –objeto de los recursos en análisis- se debió al incumplimiento de distintos requerimientos:

4.1 Por reclasificación de productos y servicios

Estadística

Se registran 24 recursos administrativos interpuestos contra la Disposición denegatoria de la solicitud de registro de marca por falta de contestación de la vista conferida para reclasificar los productos y servicios solicitados. Sólo se hizo lugar a 2 recursos, rechazándose los 22 restantes.

Cuadro N° 50. Estadística. Solicitudes de marca denegadas por falta de contestación de vista por reclasificación de productos y servicios

Cantidad de recursos	24 (100%)
-----------------------------	-----------

Resultado	Rechazo: 22 (91,67%)	Admisión: 2 (8,33%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

En los supuestos analizados, la DM emitió una vista en la que se requirió al solicitante que presentara nuevas descripciones reclasificando los productos y/o servicios que pretendía amparar con la marca, abonando el arancel correspondiente a la contestación de vista de admisión, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo o de no contestar, operaría lo dispuesto por el art. 12 de los Decretos N° 558/81 o N° 1.141/03 dependiendo de la fecha de presentación de la solicitud.

La vista debía contestarse dentro del plazo de 10 días corridos de acuerdo al Decreto N° 558/81, prorrogables por única vez por el término de 30 días corridos, según lo dispuesto por el art. 5 de la Resolución INPI N° 5/98.

Cuando se aplicó la norma del Decreto N° 1.141/03, el plazo para contestar la vista de que se trata es de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación.

Criterios de Resolución

- En la instancia recursiva, al comprobarse la falta de contestación de la vista conferida en término, o la contestación realizada de un modo distinto a lo

requerido por la Dirección de Marcas (por ejemplo, ampliando a protección solicitada), se rechazó el recurso administrativo interpuesto.

- En un caso el solicitante contestó que al requerirse la marca se cometió un error involuntario, adjuntando nuevas descripciones por las que se pretendió proteger “todos” los productos de la clase solicitada. Se entendió que dicha presentación no constituye la reclasificación requerida en la vista, sino que se había presentado una nueva solicitud. Se reiteró la vista, y ante su falta de contestación en término, se dictó la Disposición denegatoria de la solicitud, la que fue confirmada al desestimarse el recurso.
- La clasificación de los productos y/o servicios solicitados fue considerada como esencial, por ser la aplicación del principio de especialidad de las marcas, y por resultar necesaria a los fines de la publicidad y del procedimiento de concesión de las mismas.
- En el año 2011 se admitió un recurso en virtud de verificarse que la vista corrida no fue publicada ni notificada al solicitante, por lo que se entendió que la Disposición denegatoria no fue dictada de acuerdo a derecho y fue derogada. Se consideró que la presentación de un recurso contra la denegación no significa la notificación personal de la vista y en consecuencia la obligación de responder en plazo, sino simplemente la impugnación dirigida a enervar la denegatoria.
- En el año 2012 se concedió otro recurso porque la vista en cuestión no indicó la clase correspondiente ni el criterio de la Dirección de Marcas, como lo prescribe la normativa aplicable.

- Por lo dicho, en ambos casos se ordenó notificar correctamente al solicitante, y que se prosiga con el trámite según su estado.

4.2 Por falta de constitución del domicilio especial en Capital Federal

Estadística

Se registran 6 recursos administrativos interpuestos contra la Disposición denegatoria de la solicitud de registro de marca por falta de contestación de la vista conferida para constituir domicilio especial en Capital Federal. Todos los recursos fueron rechazados.

Cuadro N° 51. Estadística. Solicitudes de marca denegadas por falta de contestación de vista para constituir domicilio especial en Capital Federal

Cantidad de recursos	6 (100%)	
Resultado	Rechazo: 6 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

En los supuestos analizados, la DM emitió una vista en la que se requirió al solicitante que constituya domicilio especial en la Capital Federal, abonando el arancel correspondiente a la contestación de vista de admisión, de acuerdo a lo prescripto por el art. 10 LM, según el cual “quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital Federal, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir”, bajo apercibimiento de dictar la denegatoria de la solicitud

conforme a lo establecido por el art. 12 del Decreto N° 558/81.

Criterios de Resolución

- Al constatarse el vencimiento del plazo de 10 días corridos previsto por el Decreto N° 558/81, y de 10 días hábiles del Decreto N° 1.141/03 –según la fecha de presentación de la solicitud- sin que se haya contestado la misma, se dictó la Disposición denegatoria correspondiente, que fue confirmada al rechazarse el recurso interpuesto.

4.3 Por falta de presentación de nuevos logos

Estadística

Se registran 49 recursos administrativos interpuestos contra la Disposición denegatoria de la solicitud de registro de marca por falta de presentación de nuevos logos. De los mismos, 45 fueron rechazados y 4 admitidos. Entre estos últimos se contabilizan 3 en que la Presidencia se apartó del criterio denegatorio de la DAL.

Cuadro N° 52. Estadística. Solicitudes de marca denegadas por falta de presentación de nuevos logos

Cantidad de recursos	49 (100%)	
Resultado	Rechazo: 45 (91,84%)	Admisión: 4 (8,16%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 3 (6,12%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

En los supuestos analizados, la DM emitió una vista en la que se requirió al

solicitante que presente nuevas descripciones adjuntando nuevos logos de las marcas mixtas y figurativas solicitadas, de acuerdo a la Resolución N° P – 292/98⁴³ abonando el arancel correspondiente a la contestación de vista de admisión, por el plazo de 10 días corridos, bajo apercibimiento de dictar la denegatoria de la solicitud conforme a lo establecido por el art. 12 del Decreto N° 558/81.

Criterios de Resolución

- Ante la falta de contestación de la vista mencionada, o ante la contestación realizada de un modo distinto a lo requerido por la DM (alterando las características de los logos presentados originariamente), en cada caso se dictó la Disposición denegatoria de la solicitud de marca, que fue confirmada mediante el rechazo del recurso interpuesto.
- Se valoró especialmente que en el texto de las vistas conferidas se advirtió expresamente que la presentación de las nuevas descripciones debían efectuarse “sin alterar de modo alguno la marca solicitada”.
- Se señaló la importancia que reviste la correcta publicación del signo solicitado, puesto que la misma debe ser autosuficiente para permitir un

⁴³ Se considerará como marca mixta toda aquella marca compuesta de una denominación caracterizada por un diseño especial. Por lo tanto para este tipo de marcas será necesario acompañar el correspondiente logo con la tipografía reivindicada y cumpliendo con los requisitos establecidos en la Resolución 292/98, que a continuación se detallan:

- Deberá entregarse en papel blanco de buena calidad tipo Ledesma de 90 gms.o más.
- Ningún trazo lineal debe ser inferior al de una estilográfica de 0,3 mm.
- El tono de los trazos lineales y/o plenos debe ser negro intenso.
- Para reproducción de tonos grises deberá entregarse impresión láser y con un tramado no mayor de 85 líneas.
- Las tipografías de los textos incorporados a los logotipos e indicativos de colores u otras pautas no deben ser menores de un cuerpo 6 y en color negro.

Ver: http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas_area3.asp (Visitado el 07/8/2013).

adecuado ejercicio del derecho de defensa por parte de terceros interesados. Asimismo, se destacó que el espíritu de la normativa citada está dirigido a otorgar las suficientes garantías a otros titulares de marca y también a personas que ostenten un interés legítimo a fin de que cualquier controversia se decida antes de la concesión de la marca.

- En el año 2011 se hizo lugar a un recurso por encontrarse acreditado que el recurrente efectivamente contestó dentro del plazo otorgado a tal efecto la vista conferida, toda vez que acompañó al escrito recursivo copia fiel del escrito de contestación y formularios nuevos, que por error no fueron agregados a las actuaciones. En consecuencia, se revocó la denegatoria de la solicitud y se ordenó una nueva vista como medida de mejor proveer.
- Durante el mismo año, en 3 casos la Presidencia del INPI se apartó del criterio denegatorio de la DAL, al conceder recursos en los cuales se contestó la vista adjuntando nuevos logos que en tales casos concretos, a su juicio resultaron razonables. Los mismos no vulneraron las normas que rigen la cuestión, que fueron dictadas con la finalidad de permitir una adecuada publicación de los logos marcarios, los que en estos supuestos eran pasibles de ser publicados válidamente. Asimismo, se entendió que en estos casos, la posición denegatoria de la DM exigió al solicitante la adopción de una rectificación de cumplimiento prácticamente imposible, lo que constituye un excesivo rigorismo formal contra el cual protege al administrado el debido proceso administrativo.

4.4 Por falta de acreditación de CUIT o CUIL⁴⁴

Estadística

Se registran 2 recursos administrativos interpuestos contra la Disposición denegatoria de la solicitud de registro de marca por no haberse acompañado la constancia de CUIT o CUIL del solicitante. Ambos recursos fueron rechazados.

Cuadro N° 53. Estadística. Solicitudes de marca denegadas por falta de acreditación de CUIT o CUIL

Cantidad de recursos	2 (100%)	
Resultado	Rechazo: 2 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

El art. 8 del Decreto N° 1.141/03 exige que “las solicitudes de registro de marca deberán contener, además de los requisitos exigidos por el Artículo 10 de la Ley de Marcas, la indicación relativa a la inscripción del petitionerante ante los organismos fiscales”.

Criterios de Resolución

- En ambos casos se constató la falta de contestación en término de la vista corrida al solicitante –persona física- para que acredite su número de CUIT o CUIL, por lo que se rechazaron los recursos interpuestos contra la Disposición denegatoria de la solicitud.

⁴⁴ CUIT: Clave única de identificación tributaria. CUIL: Clave única de identificación laboral.

4.5 Por falta de pago de aranceles

Estadística

Se registran 17 recursos administrativos interpuestos contra la Disposición denegatoria de la solicitud de registro de marca por falta de pago de los aranceles correspondientes a los pedidos de corrección por incumplimientos formales. Todos los recursos fueron rechazados.

Cuadro Nº 54. Estadística. Solicitudes de marca denegadas por falta de pago de aranceles

Cantidad de recursos	17 (100%)	
Resultado	Rechazo: 17 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Ya hemos visto al examinar los supuestos de nulidad, que se registra un caso en que la misma fue declarada por falta de pago del arancel correspondiente a la solicitud de registro de marca, y 2 por falta de pago del arancel de renovación.

Sin embargo, los recursos en análisis impugnan una sanción por falta de pago del arancel distinta, al haberse denegado la solicitud en vez de haberse declarado su nulidad. La diferencia radica en que la nulidad procede al corroborarse la falta de pago del arancel necesario para dar inicio al trámite (como sucedió con la solicitud de registro y de renovación de la marca), mientras que la denegatoria corresponde cuando ya se ha dado curso al trámite, como ocurre con los casos en análisis.

En los supuestos analizados, la DM corrió una vista al interesado a fin de que cumplimente distintos requerimientos, bajo apercibimiento de dictar la denegatoria por aplicación 12 del Decreto N° 1.141/03. Dichas vistas fueron contestadas sin abonarse el arancel correspondiente a los pedidos de corrección por incumplimientos formales, por lo que se denegó la solicitud, con fundamento en el art. 4 del decreto citado.

Criterios de Resolución

- En todos los recursos analizados se constató la falta de pago del arancel correspondiente a los pedidos de corrección por incumplimientos formales, por lo que se rechazaron los recursos interpuestos contra la Disposición denegatoria de la solicitud.
- Los pagos realizados extemporáneamente no fueron tenidos en cuenta.

5. Denegatoria de la solicitud de renovación de marca

Estadística General

Se registran 39 dictámenes, correspondientes a 37 recursos administrativos y 2 denuncias de ilegitimidad en las que se dio tratamiento a la cuestión de fondo. De los mismos, uno interpuesto en el año 2006, otro en el año 2009 y el resto entre los años 2010 y 2012; tratándose 35 recursos jerárquicos en subsidio y de 2 recursos jerárquicos directos. La mayoría de las impugnaciones (30) fue interpuesta por personas jurídicas, 7 por personas físicas, y 2 por sucesiones indivisas. Se admitió una sola denuncia de ilegitimidad, relacionada con una sucesión, rechazándose la otra denuncia y los 37 recursos restantes. En ningún

caso la Presidencia se apartó de lo dictaminado por la DAL.

Dada la naturaleza procedimental del supuesto en análisis, no se ha realizado el muestreo de solicitudes de marcas concretas por no resultar relevante.

Cuadro Nº 55. Estadística General. Denegatoria de la solicitud de renovación de marca

Periodo	2006, 2009 y 2010-2012			
Cantidad	Dictámenes: 39 (100%)	Recursos: 37 (94,87%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)	DI: 2 (5,13%)
Tipo de Recurso	RJS: 35 (94,59%)		RJ: 2 (5,41%)	
Impugnante	PJ: 30 (76,92%)	PF: 7 (17,95%)	Sucesiones Indivisas: 2 (5,13%)	
Resultado	Rechazo: 38 (97,44%)		Admisión: 1 (2,56%)	
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)		Admisión: 0 (0%)	

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

De acuerdo al art. 5 LM, “el término de duración de la marca registrada será de diez (10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada dentro de los cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad”.

La renovación de la marca fue denegada por distintas causas, que determinaron distintos criterios de Resolución de los recursos interpuestos respecto de las mismas:

5.1 Por falta de coincidencia entre el titular de la marca y el solicitante de la renovación

Estadística

Se registran 12 recursos administrativos y una denuncia de ilegitimidad presentados contra la Disposición denegatoria de la renovación de marca. Tanto los recursos como la denuncia de ilegitimidad fueron desestimados.

Cuadro Nº 56. Estadística. Solicitudes de renovación denegadas por falta de coincidencia entre el titular de la marca y el solicitante de la renovación

Cantidad	Dictámenes: 13 (100%)	Recursos: 12 (92,31%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)	DI: 1 (7,69%)
Resultado	Rechazo: 13 (100%)		Admisión: 0 (0%)	
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)		Admisión: 0 (0%)	

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Como ya se había mencionado, el art. 4 de la Disposición N° M – 510 de fecha 14 de abril de 2010, establece que cuando el solicitante de la renovación hubiese manifestado estar legitimado para renovar el registro pero no lo hubiera acreditado dentro del plazo de 150 días corridos a partir del ingreso del trámite, la renovación será denegada.

Tal como sucedió en los casos de nulidad, en todos los casos la DM corrió vista al solicitante para que solucione la discordancia existente entre el solicitante de la renovación y el titular registral, bajo apercibimiento de denegar la solicitud de

renovación, lo que no fue cumplimentado en el plazo de ciento 150 días previsto por la Disposición N° M – 510/2010.

Criterios de Resolución

- Para resolver estos recursos se corroboró que el titular de la marca en cuestión difería efectivamente del solicitante de la renovación; y que el solicitante no había hecho uso de las herramientas jurídicas disponibles (las solicitudes de Cambio de Rubro y/o de Transferencia) para solucionar la situación.
- Las solicitudes de Cambios de Rubro y de Transferencia presentados luego del plazo de 150 días mencionado, y de la denegatoria de la solicitud fueron consideradas extemporáneas y no fueron tenidos en cuenta. Lo mismo sucedió con las transferencias caducas y rechazadas.

5.2 Por juicio de sucesión

Estadística

Se registran 3 recursos administrativos y una denuncia de ilegitimidad, de los cuales sólo esta última fue admitida. Si bien en estos casos la DM corrió vista al solicitante de la renovación por falta de coincidencia entre el solicitante y el titular registral, se analiza este supuesto por separado porque la disparidad fue originada por la existencia de un juicio de sucesión de dicho titular que se encontraba inconcluso.

Cuadro Nº 57. Estadística. Solicitudes de renovación denegadas por falta de coincidencia entre el titular de la marca y el solicitante de la renovación por juicio

de sucesión

Cantidad	Dictámenes: 4 (100%)	Recursos: 3 (75%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)	DI: 1 (25%)
Resultado	Rechazo: 3 (75%)		Admisión: 1 (25%)	
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)		Admisión: 0 (0%)	

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

El art. 6 de la Disposición INPI N° P – 132 de fecha 30 de septiembre de 1996, prevé que “cuando la transferencia se efectúe por causa de muerte, no se tomará razón de la misma sin orden expresa del Juez interviniente en la sucesión del titular del derecho que se tramite. Deberán consignarse los datos de los herederos, sus partes indivisas y el autorizado a suscribir el formulario”.

El art. 7 de la misma prescribe que “no se admitirá la transmisión de derechos de terceros a favor de entes a los que las leyes no les asignen personalidad jurídica, tales como las sucesiones, la sociedad conyugal, las sociedades de hecho, las sociedades irregulares constituidas y las sociedades en formación”.

Si bien esta Disposición ha sido derogada por la Resolución INPI N° P – 39 de fecha 22 de marzo de 2011, ésta mantiene el criterio sustentado en la anterior Disposición.

Criterios de Resolución

- Ante la falta de contestación de la vista corrida por la DM para que se dé

cumplimiento a la normativa transcripta, se dictó la denegatoria de la solicitud de renovación, la que fue confirmada al rechazarse el recurso interpuesto.

- Al resolverse los recursos interpuestos, se consideró que la copia simple de una declaratoria de herederos no cumple con los requisitos que dicha Disposición exige, que regula los requisitos formales comunes a las solicitudes de transferencia a fin de garantizar la certeza de los actos jurídicos que se pretende inscribir. Es necesario que se acompañe en primer término los formularios de transferencia con el oficio judicial que ordena el cambio de titularidad con indicación de los porcentajes correspondientes a cada heredero. En segundo término, -que puede cumplirse simultáneamente- debe realizarse la presentación del formulario de renovación firmado por los nuevos titulares; todo ello con el pago de los aranceles correspondientes.
- En el año 2012 se hizo lugar una denuncia de ilegitimidad, por verificarse que en la contestación de vista se efectuó un pedido de reserva de las actuaciones, y la concesión de un plazo especial hasta la terminación de la sucesión que al solicitarse la renovación de la marca, se encontraba en trámite. Estas circunstancias, por error no fueron tenidas en cuenta por la Administración, razón por la cual se admitió la impugnación deducida.

5.3 Por cotitularidad

Estadística

Se registra un recurso deducido en el año 2011 contra la Disposición denegatoria

de la renovación de la marca, que fue dictada porque la misma no fue solicitada conjuntamente por las dos personas físicas titulares de la misma. Dicho recurso fue desestimado.

Cuadro Nº 58. Estadística. Solicitudes de renovación de marca denegadas por cotitularidad

Cantidad de recursos	1 (100%)	
Resultado	Rechazo: 1 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Conforme al art. 9 LM, “una marca puede ser registrada conjuntamente por dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario”.

Criterios de Resolución

- Al rechazarse el recurso interpuesto contra dicha denegatoria, se entendió que la solicitud de renovación introducida por uno solo de los condóminos no es suficiente para tornar a esta petición válida y eficaz, por aplicación del art. 9 LM ya transcripto.

5.4 Por falta de presentación de la Declaración Jurada de Uso

Estadística

Se registran 4 recursos interpuestos contra la Disposición denegatoria de la renovación de la marca. La totalidad de los mismos fueron desestimados.

Cuadro Nº 59. Estadística. Solicitudes de renovación de marca denegadas por falta de presentación de la Declaración Jurada de Uso

Cantidad de recursos	4 (100%)	
Resultado	Rechazo: 4 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

En todos los recursos analizados se presentó la solicitud de renovación de marca sin acompañar la declaración de uso conforme al art. 5 LM ya transcripto. Asimismo, el art. 20 LM demanda que “cuando se solicite la renovación del registro, se actuará conforme con lo establecido en el Artículo 10 y se presentará además una declaración jurada en la que se consignará si la marca fue utilizada en el plazo establecido en el Artículo 5, por lo menos en una de las clases, o si fue utilizada como designación, y se indicará según corresponda, el producto, servicio o actividad”.

Criterios de Resolución

- La DM corrió vista al solicitante para que presente la Declaración Jurada de Uso, y ante su incumplimiento dictó la denegatoria de la solicitud. En la instancia recursiva se comprobaron dichos extremos y se confirmó la denegatoria impugnada.

- Los ofrecimientos de dicha declaración jurada efectuados con posterioridad a la denegatoria fueron considerados ineficaces.

5.5 Por extemporaneidad de la presentación de la solicitud

Estadística

Se registran 17 recursos interpuestos contra la Disposición denegatoria de la renovación de la marca. La totalidad de los mismos fueron desestimados.

Cuadro Nº 60. Estadística. Solicitudes de renovación de marca denegadas por extemporaneidad de su presentación

Cantidad de recursos	17 (100%)	
Resultado	Rechazo: 17 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Entre los años 2009 y 2011 se hizo alusión a la práctica de la DM de informar al solicitante que la renovación había sido presentada extemporáneamente por haber vencido la vigencia del registro, dándole la oportunidad de solicitar que se le otorgue el trámite de una marca nueva con renuncia a la prelación. Posteriormente, previo requerimiento del interesado en este sentido, la DM resolvió darle el trámite de marca nueva a la solicitud, corriéndole vista para que presente nuevas descripciones indicando correctamente el ámbito de protección propuesto. Al no ser contestada dicha vista, se denegó la solicitud por aplicación del art. 12 del Decreto N° 1.141/03.

La práctica aludida fue abandonada por la DM mediante la Disposición N° 1193 de fecha 17 de octubre de 2007, que en su art. 2 dispuso que a partir de la vigencia de la misma no se aceptará la renuncia al derecho de prelación, en razón que la fecha y hora de presentación de los trámites resulta relevante para la obtención del derecho peticionado y la alteración de la consecutividad de los trámites genera inconvenientes de todo orden.

Criterios de Resolución

- Al resolverse los recursos interpuestos, se estimó que la mera constatación del incumplimiento de los plazos aludidos implica que la denegatoria recurrida se encuentre ajustada a derecho, correspondiendo la ratificación de lo actuado.
- Las contestaciones de vistas realizadas con posterioridad al vencimiento del plazo correspondiente no fueron tenidas en cuenta.
- Se estimó que la práctica mencionada provocaba desorden administrativo e inseguridad jurídica al otorgar al solicitante –que efectuó la presentación fuera de plazo- la opción de transformar el pedido de renovación en una marca nueva renunciando a la prelación, colocando a potenciales nuevos solicitantes en una situación de incertidumbre respecto de antecedentes oponibles.
- Con relación a este cambio de criterio, se sostuvo que la actividad de la Administración Pública debe orientarse a lograr la vigencia objetiva de la

normativa jurídica aplicable, por lo que puede modificar los criterios que estime erróneos a fin de lograr una mejor protección de los intereses de los administrados.

Capítulo II: Los recursos administrativos en materia de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

Introducción

De los 582 dictámenes registrados en materia de patentes de invención entre los años 2001 y 2012 inclusive, en el presente capítulo se analizan 536 (92,10%), correspondientes 517 recursos administrativos, 2 ampliaciones de dictamen, y 17 denuncias de ilegitimidad⁴⁵, clasificados de acuerdo a las distintas causales que motivaron su interposición.

Para la detección y selección de las causales de impugnación, se tuvieron en cuenta aquéllas respecto de las cuales se registran por lo menos 15 recursos.

En materia de modelos de utilidad se registran en total 21 recursos, interpuestos entre los años 2001 y 2012, de los que se analizan 17, también clasificados según sus causales de presentación. En virtud de su baja cantidad, se tuvieron en cuenta

⁴⁵ De las 17 denuncias de ilegitimidad presentadas en materia de patentes de invención, se analizan en este capítulo 8 casos, relativos a solicitudes denegadas por razones de índole técnica (1 caso), derecho de prioridad (6 casos) y desistimiento de la solicitud (1 caso). Para un mayor ahondamiento en el tema, ver en la Parte I, Capítulo II de esta tesis el punto 4 relativo a la denuncia de ilegitimidad.

aquéllas que contabilizan 3 recursos como mínimo⁴⁶.

Respecto de cada causal se efectúa primero un análisis estadístico; luego se explicita el encuadre legal de la situación planteada, detallándose las normas jurídicas utilizadas para resolver los recursos examinados; y finalmente, se realiza una reseña de los criterios generales utilizados para resolver casos análogos.

Debe recordarse que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 58 LP, a los modelos de utilidad les son aplicables las disposiciones sobre patentes de invención que no le sean incompatibles.

Para facilitar la comprensión de la información, los resultados del análisis estadístico han sido presentados en cuadros. No se ha realizado el muestreo de solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad concretos por no resultar relevante a los fines de este capítulo del presente trabajo.

Las causales de impugnación que motivaron la interposición de recursos administrativos en materia de patentes de invención y modelos de utilidad entre los años 2001 y 2012 inclusive son las siguientes:

1. Denegatoria de la solicitud por razones de índole técnica
2. Reconocimiento de patentes de reválida
3. Extensión de la vigencia de la patente

⁴⁶ Las causales de impugnación analizadas en materia de Modelos de Utilidad son: Solicitudes denegadas por razones de índole técnica, Abandono de la solicitud, y Desistimiento de la misma.

4. Denegatoria de la solicitud por reivindicar un producto farmacéutico
5. Pérdida del Derecho de prioridad
6. Desistimiento de la solicitud
7. Abandono de la solicitud

1. Denegatoria de la solicitud por razones de índole técnica

Estadística General

En materia de patentes de invención, se registran 205 dictámenes emitidos entre los años 2001 y 2012, correspondientes a 204 recursos administrativos y una denuncia de ilegitimidad. Es la causal más frecuente de interposición de recursos administrativos en dicha materia.

En 156 oportunidades se dedujo el recurso de reconsideración previsto por el art. 72 LP, mientras que en 29 se trató de recursos jerárquicos directos, y 19 en subsidio. En un único caso se dio tratamiento a la cuestión de fondo de una denuncia de ilegitimidad. En 187 casos la impugnación fue deducida por personas jurídicas, y en 18 por personas físicas. La totalidad de los recursos y la denuncia de ilegitimidad presentada fueron rechazadas. En ningún caso la Presidencia se apartó de lo dictaminado por la DAL.

Cuadro Nº 61. Estadística General. Solicitudes de patentes de invención denegadas por razones de índole técnica

Periodo	2001-2012			
Cantidad	Dictámenes: 205 (100%)	Recursos: 204 (99,51%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)	DI: 1 (0,49%)
Tipo de Recurso	RJS: 19 (9,31%)	RJ: 29 (14,22%)	RR72: 156	

		(76,47%)
Impugnante	PJ: 187 (91,22%)	PF: 18 (8,78%)
Resultado	Rechazo: 205 (100%)	Admisión: 0 (%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

En materia de modelos de utilidad, se registran 6 recursos interpuestos entre los años 2006 y 2012, tratándose de 5 recursos de reconsideración previstos en el art. 72 LP y de un recurso jerárquico en subsidio; 4 interpuestos por personas jurídicas y 2 por personas físicas. Todos los recursos fueron rechazados, incluyendo uno presentado en el año 2007 cuya admisión fue aconsejada por la DAL, pero que fue rechazado por la Presidencia del INPI.

Cuadro Nº 62. Estadística General. Solicitudes de modelos de utilidad denegadas por razones de índole técnica

Periodo	2001-2012		
Cantidad de Recursos	Recursos: 6 (100%)		Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 1 (16,67%)	RJ: 0 (0%)	RR72: 5 (83,33%)
Recurrente	PJ: 4 (66,67%)		PF: 2 (33,33%)
Resultado	Rechazo: 6 (100%)		Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 1 (16,67%)		Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

En la mayoría de los casos (157) – resueltos con o sin informe técnico previo - las objeciones que sustentaron la denegatoria de la solicitud de patente de invención se basaron en la infracción de los términos de los siguientes artículos de la LP:

- art. 4 LP por falta de falta de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial;

- art. 6 incs. a), c), d), e) f) y g) LP por encuadrar en las distintas exclusiones a la patentabilidad previstas por esta norma;

- art. 19 del Decreto Reglamentario N° 260/96, por ampliación de la divulgación original;

- arts. 20 y 22 LP por falta de claridad de la protección solicitada, y de sustento de las reivindicaciones en la memoria descriptiva.

En los recursos interpuestos respecto de solicitudes de modelos de utilidad denegadas, las objeciones se basaron en el incumplimiento de lo previsto por el art. 53 LP.

Según el art. 4 LP, “serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. a) A los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. b) Asimismo será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica. c) Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. d) Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo

o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiéndose al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios”.

De acuerdo al art. 6 LP, “no se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación; d) Las formas de presentación de información; e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia; g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza”.

El art. 19 del Decreto Reglamentario N° 260/96 prescribe que “desde la fecha de la

presentación de la solicitud de patente y hasta noventa (90) días posteriores a esa fecha, el solicitante podrá aportar complementos, correcciones y modificaciones, siempre que ello no implique una extensión de su objeto. Con posterioridad a ese plazo, sólo será autorizada la supresión de defectos puestos en evidencia por el examinador. Los nuevos ejemplos de realización que se agreguen deben ser complementarios para un mejor entendimiento del invento. Ningún derecho podrá deducirse de los complementos, correcciones y modificaciones que impliquen una extensión de la solicitud original”.

El art. 20 LP establece en su parte pertinente que “la invención deberá ser descrita en la solicitud de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido para ejecutar y llevar a la práctica la invención, y los elementos que se empleen en forma clara y precisa”.

El art. 22 LP prevé que “las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la protección, debiendo ser claras y concisas. Podrán ser una o más y deberán fundarse en la descripción sin excederla. La primera reivindicación se referirá al objeto principal debiendo las restantes estar subordinadas a la misma”.

Respecto de los modelos de utilidad, el art. 53 LP establece que “toda Disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, conferirán a su creador el derecho exclusivo de explotación, que se justificará por

títulos denominados certificados de modelos de utilidad. Este derecho se concederá solamente a la nueva forma o Disposición tal como se la define, pero no podrá concederse un certificado de modelo de utilidad dentro del campo de protección de una patente de invención vigente”.

El art. 54 LP prevé que “el certificado de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de DIEZ (10) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y estará sujeto al pago de los aranceles que establezca el decreto reglamentario”, y el art. 55 LP, que “serán requisitos esenciales para que proceda la expedición de estos certificados que los inventos contemplados en este título sean nuevos y tengan carácter industrial; pero no constituirá impedimento el que carezca de actividad inventiva o sean conocidos o hayan sido divulgadas en el exterior”.

Se reitera que según el art. 58 LP, “son aplicables al modelo de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención que no le sean incompatibles”.

Además de las objeciones de fondo citadas, en todos los casos se estimó que el interesado no salvó las observaciones efectuadas en los distintos traslados conferidos de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 29 de la LP y de su Decreto Reglamentario, por lo que el acto denegatorio resultó ajustado a derecho.

El art. 29 LP expresa que en caso de que las observaciones formuladas por la ANP no fuesen salvadas por el solicitante se procederá a denegar la solicitud de la patente comunicándose por escrito al solicitante, con expresión de los motivos y

fundamentos de la Resolución.

Por su parte, el art. 29 del Decreto N° 260/96 aclara que cuando los reparos formulados no fueran satisfactoriamente salvados por el solicitante, el examinador, previo informe fundado, del que se correrá vista al solicitante, podrá aconsejar a la ANP la denegación de la solicitud, en los términos del artículo 29 LP.

Por ello, la DAL recomendó el rechazo de los recursos interpuestos, al considerarse que se han garantizado al interesado el debido proceso adjetivo (art. 1, inc. f) LNPA; el derecho a ser oído y producir prueba (art. 1, inc. f), puntos 1 y 2 LNPA) y el derecho a una decisión fundada.

Criterios de Resolución

- En todos los recursos interpuestos, se verificó que se hayan cumplido con las distintas instancias procesales en las que el contenido de la solicitud debe ser examinada técnicamente en el ámbito del INPI: el Examen Preliminar Técnico; el Examen Técnico de Fondo; el Informe Previo a la Resolución Final; y finalmente, el Informe Denegatorio que integra como Anexo I la Disposición de la Administración Nacional de Patentes (en adelante, ANP) que deniega la misma.
- Es en este Informe Denegatorio en el que la ANP fundamentó en cada caso su decisión técnico - legal de denegar la solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad.

- Cuando el trámite de la solicitud fue iniciado durante la vigencia de la derogada Ley N° 111 –lo que sucedió en 17 casos-, las instancias de examen técnico en las que los examinadores intervinientes formularon los fundamentos que dieron lugar a la denegatoria de la misma tuvieron lugar luego de la entrada en vigor de la LP, ajustando sus apreciaciones y el trámite procesal a las reglas sentadas por esta última normativa.
- La DAL estimó invariablemente que no le compete emitir opinión con respecto a los dictámenes que emanen del área técnica –la ANP- y que por lo tanto su dictamen debe limitarse a lo estrictamente legal del trámite administrativo que se desprende de la LP, que no haya existido arbitrariedad, y que se haya respetado el debido proceso adjetivo.
- En apoyo de esta postura se citaron diversos dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación⁴⁷, de los cuales se transcriben a modo de ejemplo los siguientes:
 - Dictamen 233:525: "La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de los asuntos planteados, por resultar ello ajeno a su competencia; su función asesora se encuentra restringida, en principio, al análisis estrictamente jurídico de las cuestiones sometidas a su opinión" (conf. Dict. 146:180; 214:134);
 - Dictamen 169:199: "Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no

⁴⁷ PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, Dictámenes N° 146:180, 169:199, 214:134, 233:521 y 233:525.

adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica”.

- Por ello la intervención de la DAL se ciñó a establecer el cumplimiento de la normativa legal correspondiente, en cuanto a las normas de fondo, al procedimiento administrativo y al recurso interpuesto.
- Sin perjuicio de lo expuesto, como medida de mejor proveer, en 101 casos registrados respecto de patentes de invención, y en uno solo de modelos de utilidad, antes de resolver el recurso la ANP elaboró un nuevo Informe Técnico, a fin de verificar si era necesario mantener o no la denegatoria. A partir de septiembre de 2010, este informe fue realizado en todos los casos. En el mismo, invariablemente se corroboraron las observaciones ya planteadas a lo largo de todo el trámite.
- Se remarcó que los criterios aplicados por otras Oficinas, ya sea la europea o la estadounidense, bajo ningún punto de vista resultan vinculantes ni aplicables para el INPI, que cuenta con el suyo propio, derivado de una labor constante de estricta aplicación de la ley vigente en nuestro país, la que tiene alcance territorial.
- En el año 2007 la DAL aconsejó conceder un recurso respecto de una

solicitud de modelo de utilidad, al entender que en virtud de lo prescripto por el art. 55 LP, no resulta procedente exigir a los modelos de utilidad el requisito de novedad absoluta o universal prevista en el artículo 4 de dicha normativa. Por el contrario, se consideró que el legislador ha optado expresamente por la solución contraria, aplicándole la novedad relativa o doméstica, por cuanto si el objeto de la solicitud es conocido o ha sido divulgado en el extranjero no se destruye la novedad del mismo en nuestro país. Por lo tanto, recomendó que se continuara el trámite de la solicitud efectuando el análisis de novedad teniendo en cuenta solamente el antecedente nacional. La Presidencia del INPI emitió la Resolución pertinente haciendo lugar al recurso interpuesto.

- El año siguiente cambió de criterio, derogando dicha Resolución –que al no haber sido notificada al interesado, no produjo efecto jurídico alguno- y desestimando el recurso. Se estableció que la divulgación sucedida dentro de las fronteras nacionales surte sus efectos aún cuando se origine en bases de datos existentes en el extranjero, pero a las que se accede en el país por los distintos medios de comunicación propios de la tecnología comunicacional avanzada y globalizada de que dispone en la actualidad, para su utilización por la generalidad de la población y, específicamente por técnicos, científicos, profesionales e inventores. Se agregó que la novedad relativa o local, que admite y establece el artículo 55 LP para la procedencia de este grado de protección, resulta destruida por la divulgación acaecida en la forma mencionada; divulgación que en definitiva es apta para modificar el estado de la técnica dentro de nuestra fronteras. Se concluyó

afirmando que si la divulgación destructiva de novedad proveniente de bases de datos extranjeras ha tenido lugar por acceso a información disponible por Internet u otros medios similares, desde fecha anterior a la de depósito de la solicitud de protección mediante modelo de utilidad, ésta no puede prosperar debido a la carencia del requisito de novedad que impone la norma citada. Por lo tanto, como el antecedente en cuestión – que según el técnico examinador afecta la novedad y la actividad inventiva- se encontraba disponible en la red desde antes de la fecha de depósito de la solicitud, se ratificó que el invento no cumple con el requisito de novedad exigido por el art. 55 LP.

Si bien el reseñado es el criterio general aplicado para resolver los recursos deducidos contra las denegatorias de solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad, fundadas en razones de índole técnica, el mismo se complementa con el desarrollado para contemplar otras situaciones particulares:

1.1 Recursos calificados de manera errónea

Entre los años 2001 y 2012, en 21 casos el recurrente impugnó la Disposición denegatoria basada en razones de índole técnica de la solicitud de patente de invención, y en 2 del modelo de utilidad solicitado, calificando de manera defectuosa el recurso intentado. Frecuentemente se confundieron los recursos de reconsideración previstos en el art. 84 RNLPA y en el art. 72 LP (ya descriptos en la Parte I de esta tesis, a las que nos remitimos), lo que se manifestó en presentaciones en las que se interpuso por ejemplo “recurso de reconsideración

en los términos del art. 72 a) de la Ley de Patentes de Invención N° 24.481 y recurso jerárquico en subsidio en los términos de los artículos 89 a 92 del Decreto N° 1759/72”, y “recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio en los términos del art. 72 de la Ley de Patentes”. En ciertos casos se solicitó lisa y llanamente “reconsideración” sin especificarse el recurso en cuestión, mientras que en otros se la solicitó invocando ambas normativas citadas de forma simultánea.

El art. 81 RNLPA establece que “los recursos deberán proveerse y resolverse cualquiera sea la denominación que el interesado les dé, cuando resulte indudable la impugnación del acto administrativo”.

A raíz de ello, la DAL aclaró que el Recurso de Reconsideración normado por el RLNPA, contempla la posibilidad del Recurso Jerárquico en subsidio, mientras que la LP sólo prevé en su artículo 72 al Recurso de Reconsideración, sin establecer que éste conlleve Recurso Jerárquico alguno. Lo que sucede es que al Recurso Jerárquico en subsidio no lo contempla ni el artículo 72 LP, ni tampoco el artículo 72 de su Decreto Reglamentario.

El acto administrativo que decide el recurso de reconsideración previsto por el art. 72 LP, al ser dictado por la máxima autoridad administrativa del INPI –su Presidente- no es susceptible de ulterior revisión en el ámbito del mismo, por haberse llegado ya a la cúspide de la vía jerárquica dentro de una entidad autárquica como lo es dicho organismo.

Teniendo en consideración la fecha de la notificación de la Disposición denegatoria cuestionada, y la fecha en la que el recurso administrativo en cuestión fue interpuesto, se plantearon 2 situaciones distintas: a) cuando el plazo fue suficiente para interponer cualquiera de los 2 recursos de reconsideración existentes, la DAL solicitó al recurrente mediante cédula que manifieste cuál de ellos había efectivamente interpuesto, y en caso de silencio se le dio el tratamiento del recurso previsto en el art. 72 LP; b) cuando se advirtió que si el recurso hubiera sido interpuesto de acuerdo a lo prescrito por el artículo 84 RLNPA, se habría presentado fuera de término por haberse excedido los 10 días desde la pertinente notificación, pero su presentación se encontraba dentro del plazo de 30 días previsto por el art. 72 LP, en beneficio del administrado se entendió que se presentó este último recurso de reconsideración en tiempo y forma legal, pero sin que conlleve en subsidio recurso jerárquico alguno.

2.2 El segundo uso médico

Se registran 24 recursos interpuestos entre los años 2006 y 2011, en que la solicitud fue denegada por consistir el objeto reivindicado en un “segundo uso médico”.

Para resolver los recursos planteados se tuvo en cuenta un dictamen elaborado por la ANP referido a la situación de las solicitudes de patente que reclamen protección sobre nuevas aplicaciones de productos o procedimientos conocidos, o “segundos usos”, según el cual, “en principio, no existe óbice para aceptar el

patentamiento de nuevas aplicaciones de medios conocidos o segundos usos, siempre que se descarte que se trata de un descubrimiento y que se cumpla con los requisitos de patentabilidad exigidos por nuestra legislación. Aún en los casos en que se concluya que la pretensión de patentamiento de nuevas aplicaciones de medios conocidos o segundos usos cumpla con todos los requisitos de patentabilidad y por ende, no se trate de descubrimientos, no se aceptarán dichas solicitudes cuando del informe de los examinadores surja que se está en presencia de métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales. En estos casos deberán rechazarse las reivindicaciones que pretendan tal protección, incluso cuando se hubieren redactado de forma tal de ocultar la presencia de métodos de tratamiento excluidos por nuestra legislación. Sólo en casos en que se demuestre que las invenciones que se pretenden patentar no consisten en descubrimientos, no se tratan de métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y a los animales, y que cumplen con absolutamente todos los requisitos de patentabilidad exigidos por nuestra legislación, se podrán proteger los segundos usos o nuevas aplicaciones de medios conocidos”.

Sobre la base de las conclusiones emergentes del dictamen legal citado, la Circular ANP N° 008 del día 12 de septiembre de 2002 determina que no serán protegibles las invenciones que tengan por objeto principal “un segundo uso médico” y que se expresen en las reivindicaciones en cualquiera de las formas típicas indicadas en ella.

La DAL dictaminó que en los casos en que se descubre una segunda indicación farmacéutica para un producto que ya era objeto de uso farmacéutico, se plantean dos problemas: la estructura química del producto es conocida, y por tanto, no novedosa, y el uso del producto equivale a un método terapéutico, que carece de aplicación industrial⁴⁸. La novedad es un requisito esencial de patentabilidad exigido por el artículo 4 LP y por el artículo 27.1 ADPIC, y los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico no se consideran invenciones en virtud de lo dispuesto por el artículo 6 inc. e) LP, en concordancia con el artículo 27.3.a) del referido tratado.

La “formula suiza” empleada en la redacción de las cláusulas reivindicadas (Uso de una sustancia X –conocida- para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de Y), se encuentra encuadrada en los términos de la Circular ANP N° 008/02, que establece que no serán susceptibles de protección por la vía de las patentes los segundos usos médicos. En este caso, de acuerdo a lo sentado por la circular referida, el empleo de una reivindicación de estas características no cumple con el requisito de novedad exigido por el artículo 4 LP, en virtud de que dicha norma no prevé ficción jurídica alguna que permita una excepción en el tratamiento de la novedad, como sí lo permite, por ejemplo, el artículo 54 (5) de la Convención de la Patente Europea.

La Oficina Europea de Patentes (en adelante, OEP) ha aceptado que se patenten

⁴⁸ CORREA, Carlos María, “Propiedad intelectual y salud pública”, 1º ed., La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 169.

segundos usos médicos a través de reivindicaciones de procedimiento expresadas de acuerdo a la llamada “formula suiza”, con base en una ficción legal en el análisis de la novedad, por la cual la novedad del uso descubierto para un producto farmacéutico ya conocido se transfiere al procedimiento (no novedoso) para la elaboración del medicamento de que se trate⁴⁹.

El párrafo 1 del artículo 27 del ADPIC establece la obligatoriedad de proteger por vía de patentes, “productos” o “procedimientos”, pero no los usos, por lo que no corresponde su inclusión por vía de interpretación. Aún en los casos en que se pretenda proteger reivindicaciones de procedimiento, empleando la “formula suiza” ya descrita para eludir la prohibición de patentabilidad de los métodos terapéuticos y de diagnóstico, se deberá examinar la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de ese procedimiento y no del uso, cuya eventual novedad no es susceptible de ser transferida artificialmente al procedimiento.

No debe olvidarse que el procedimiento para fabricar una composición (ya conocida) que se utilizará en el tratamiento de una enfermedad o en un medio de diagnóstico -como en este caso-, no es diferente del procedimiento de fabricación que ya se utiliza para su primera indicación médica.

El tratado aludido fija estándares específicos de protección, otorgándole a cada país signatario un margen para fijar sus propias políticas de Estado. Es por ello que en el derecho argentino, lejos de existir norma alguna que permita o avale una

⁴⁹ CORREA, Carlos María, “Propiedad intelectual ...” op. cit., p. 170.

ficción legal como la implementada por la OEP, la posibilidad del patentamiento de los segundos usos médicos ha sido expresamente vedada por la Circular ANP N° 008/02.

1.3 Nuevas reivindicaciones

La pretensión del recurrente de continuar con el trámite de la solicitud luego del dictado de la Disposición denegatoria de la misma –articulada en 39 recursos-, fue invariablemente rechazada por el INPI.

Desde el año 2002 se sentó la doctrina según la cual, luego de la denegatoria de la solicitud de patente, el interesado sólo puede hacer valer sus derechos recursivos como crítica a la decisión administrativa, tanto en dicha sede como por vía judicial, careciendo ya de la posibilidad de modificar lo que había petitionado antes de su dictado. El derecho a modificar y/o ampliar la solicitud original se encuentra precluido desde el momento del dictado de la Disposición denegatoria por la ANP, y en virtud de ello, no corresponde que el INPI efectivice ninguna otra tramitación ante el requerimiento del solicitante.

En las ocasiones en que al interponerse un recurso administrativo se agregó un nuevo juego reivindicatorio, se sostuvo que durante el trámite de la solicitud se han concedido todas las vistas correspondientes a cada etapa del procedimiento de examen técnico previstas por nuestra legislación vigente, en las que se pusieron de manifiesto las falencias de las que adolece la misma. Por consiguiente, al no haber sido salvadas dichas objeciones de modo oportuno, no

corresponde el otorgamiento de una nueva vista con posterioridad a la emisión del Informe Denegatorio.

En el ámbito del Derecho Administrativo, cuando la actividad del organismo obligatoriamente se realiza mediante una secuencia reglada, es al momento de la Resolución final de los trámites que se realizan por ante la autoridad de aplicación, cuando deben verificarse la totalidad de los requisitos de fondo y forma que establece la normativa vigente.

Ello determina que el juego reivindicatorio presentado resultara inconducente a fin de modificar una Resolución administrativa definitiva, ya que en virtud del principio de preclusión ya no resulta procedente modificar los términos en los que la solicitud de patente en cuestión ha sido presentada ante el INPI.

Por lo tanto, cualquier modificación en el pliego reivindicatorio debió ser realizada con anterioridad a la Resolución denegatoria, en el marco del trámite administrativo pertinente, y en el cual se le corrió vista en repetidas ocasiones de las observaciones realizadas por la ANP.

Cualquier pedido que modifique lo reivindicado luego de haberse dictado la denegatoria resulta extemporáneo; porque luego del dictado administrativo en tal sentido, únicamente existe la vía recursiva como crítica a la decisión, pero ello no implica la posibilidad de modificar lo alegado por las partes.

La modificación de lo reivindicado luego de la denegatoria resulta violatorio a lo dispuesto por el art. 1° inc. e) ap. 8 LNPA que establece que “la Administración podrá dar por decaído el derecho dejado de usar dentro del plazo correspondiente, sin perjuicio de la prosecución de los procedimientos según su estado y sin retrotraer etapas (...)”.

La instancia recursiva ha de estudiar, atender y/o remediar –si fuera necesario- lo actuado desde la presentación inicial hasta el acto administrativo denegatorio que puso fin al procedimiento administrativo de patentes, reglado en la ley que rige la materia. No deben discutirse presentaciones sobrevinientes, con sustento en el artículo 1 inc. e) ap. 8 LNPA respecto del Derecho Administrativo como norma general, y en el artículo 29 del Decreto Reglamentario N° 260/96 que finaliza el procedimiento de patentes como norma técnico-legal especial.

Se destaca que en las oportunidades en que la ANP elaboró un nuevo Informe Técnico previo a la Resolución del recurso, no se tuvieron en cuenta los pliegos reivindicatorios ni la documentación técnica agregada con el mismo, por considerárselos extemporáneos.

2. Reconocimiento de patentes de reválida

Estadística General

Se registran 37 dictámenes, correspondientes a 36 recursos y una ampliación de dictamen, entre los años 2001 y 2008. Se detectó una importante variedad de vías recursivas, en función de qué órgano del INPI dictó la denegatoria de la solicitud

(la ANP o la Presidencia), ya que se dedujeron 30 recursos de reconsideración contemplados en el art. 72 LP, 2 recursos de reconsideración previstos en el art. 84 RLNPA, y solamente un recurso jerárquico directo y otro en subsidio. Asimismo, se revocaron 2 resoluciones denegatorias emitidas por la Presidencia del INPI.

En 33 casos el recurso fue interpuesto por personas jurídicas, y en 3 por personas físicas. La mayoría de los recursos fueron admitidos (17), 15 fueron rechazados, y en 4 oportunidades se hizo lugar al recurso exclusivamente con referencia a las reivindicaciones de procedimiento para la preparación de productos farmacéuticos, y se lo rechazó en relación a las reivindicaciones de productos farmacéuticos. En ningún caso la Presidencia se apartó de lo dictaminado por la DAL.

Cuadro N° 63. Estadística General. Reconocimiento de patentes de reválida

Periodo	2001-2008				
Cantidad de Recursos	Dictámenes: 37 (100%)		Recursos: 36 (97,30%)		Ampliaciones de dictamen: 1 (2,70%)
Tipo de Recurso	RJS: 1 (2,78%)	RJ: 01 (2,78%)	RR72: 30 (83,34%)	RR84: 2 (5,55%)	Revoc. Resol.: 2 (5,55%)
Recurrente	PJ: 33 (91,67%)			PF: 3 (8,33%)	
Resultado	Rechazo: 15 (41,67%)		Admisión: 17 (47,22%)		Admisión/Rechazo: 4 (11,11%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)			Admisión: 0 (0%)	

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

La derogada Ley de Patentes de Invención N° 111, sancionada en 1864, regulaba

el régimen aplicable a los inventos extranjeros (entendidos como aquellas divulgaciones protegidas ya con patente de invención en otros países), e introdujo la revalidación de patentes extranjeras.

Al respecto, establecía que el título de patente se haría extensivo “no solo a los descubrimientos o invenciones hechas en el país, sino también a las verificadas y patentadas en el extranjero” (art. 2). El art. 5 de la misma establecía que el término de vigencia de dichas patentes se limitará a 10 años, pero en ningún caso excederán el término concedido a la patente primitiva (la otorgada en el extranjero) con la cual caducará.

Con dicho enunciado, la Ley N° 111 tomaba como principio aceptable el de la novedad relativa.

La adhesión de la República Argentina al Convenio de París, tuvo por fin poder prevalerse del primer depósito de una solicitud de patente, realizado en cualquier estado de la unión de países integrantes de dicho convenio. Por ello, se consideró que el sistema de prioridad internacional no había hecho desaparecer el instituto de la reválida de la legislación local.

Ambos regímenes coexistían puesto que se referían a supuestos diferentes, en tanto: a) la prioridad internacional (Convenio de París) toma la fecha de inicio de una primer solicitud en cualquier estado de la Unión, invocable dentro del año de efectuada la misma, como fecha a partir de la cual se debe analizar el estado de la

técnica a fin de poder determinar el cumplimiento de los requisitos de novedad y actividad inventiva; y b) mediante el instituto de la reválida previsto en la derogada Ley N° 111, se partía de una patente concedida y vigente en el extranjero. El estudio del estado de la técnica realizado en el extranjero se completaba con el estado de la técnica y el arte en Argentina; es decir, se practicaba el estudio de las anterioridades locales (patentes y solicitudes argentinas) junto con la determinación de que no hubiera habido explotación anterior en el país, con lo cual se determinaba la novedad local. Si se concluía que la patente extranjera tenía una similar en el país o una solicitud anterior, o que el invento estaba siendo explotado en el comercio local, dicha solicitud de reválida era denegada.

Con la legislación actualmente vigente, la presentación de solicitudes de patentes de reválida quedó vedada para la República Argentina al suscribirse el ADPIC (art. 27 inc. 1). Asimismo, al completarse el panorama legislativo con la sanción de la LP, ésta sólo admite otorgar patentes a creaciones que ostenten como requisito de patentabilidad el de la novedad absoluta o universal, y que tengan actividad inventiva y aplicación industrial. El ADPIC no prevé conceder una patente sin mérito inventivo, ni que la novedad sea relativa, como es la del instituto de la reválida del régimen anterior. En virtud de ello, se entendió que se ha operado una “derogación orgánica” del instituto en sí mismo.

Criterios de Resolución

- En los casos analizados se recurrió la Disposición denegatoria de la solicitud de patente de reválida presentada.

- En la Resolución de los mismos, tuvo un impacto determinante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 24 de octubre de 2000 en autos caratulados “Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”⁵⁰, que expresa que “si la fecha de presentación es decisiva para dirimir los conflictos de derechos entre los inventores (art. 15 de la ley 24.481), razonablemente también lo es para definir el momento en el que ha de apreciarse el derecho aplicable al invento. Es coherente que el diferendo entre pretendientes a la patente se decida por el derecho objetivo vigente en la fecha decisiva de la presentación de la solicitud”.
- Antes de la emisión de este fallo, el INPI aplicaba la legislación vigente al momento del dictado de la Resolución denegatoria. Con posterioridad al mismo se advirtió que no resultaba conveniente continuar sustentando dicha postura, dado el carácter de fuente del derecho que cumple la jurisprudencia, y la jerarquía y el prestigio del más Alto Tribunal.
- En apoyo de este cambio de criterio se citó lo sostenido por la Procuración del Tesoro de la Nación en el Dictamen 231:189, ya transcripto⁵¹.
- A los fines de evitar una cuestión litigiosa en el ámbito judicial cuyo resultado seguramente sería desfavorable, la DAL entendió que resultaba conveniente cambiar el criterio sostenido hasta el dictado del fallo citado, y acceder al pedido del recurrente en cuanto a continuar con el trámite de las

⁵⁰ CSJN, causa “Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, 24/10/2000, Expte. N° U – 19/98.

⁵¹ Ver en este Capítulo el Punto 4 dedicado a la Denegatoria de la solicitud por reivindicar un producto farmacéutico.

actuaciones administrativas, aplicando al mismo la ley vigente al momento de la presentación de la solicitud.

- Entonces, por aplicación de la doctrina judicial apuntada, se entendió que no existió derecho alguno a petitionar patentes de reválida luego del 1 de enero de 1995. Por ende, cuando las solicitudes de patentes de reválida fueron presentadas durante la vigencia de la Ley N° 111, los recursos administrativos interpuestos fueron admitidos; y por el contrario, si las solicitudes de reválida fueron presentadas luego de la entrada en vigor del ADPIC, los recursos fueron desestimados.
- En 4 recursos planteados en el año 2001, a requerimiento de la DAL se expidió la ANP manifestando que las solicitudes de patente de reválida presentadas -todas en 1994- reivindicaban tanto compuestos farmacéuticos como procedimientos para la preparación de los mismos. Durante la vigencia de la Ley N° 111 la concesión de patentes de composiciones farmacéuticas estaba prohibida por su art. 4. En virtud de la doctrina de la Corte, la fecha de presentación de la solicitud determina el régimen jurídico aplicable, por lo que es claro que se solicitó la reválida cuando se carecía de derecho a obtenerla para los productos farmacéuticos. Sin embargo, la patentabilidad de los procedimientos para la preparación de los mismos sí estaba aceptada por dicha ley. Por ello, se consideró que si el recurrente tuviera interés de conservar su solicitud, en cuanto se encontrare descrito y reivindicado exclusivamente el procedimiento para la preparación de dichos compuestos, podría dársele la oportunidad de continuar su trámite respecto de dicha materia patentable de acuerdo a la Ley N° 111.

- En el año 2002 la DAL amplió y ratificó un dictamen en el cual si bien la solicitud de patente de revalida fue presentada en 1992, durante la vigencia de la Ley N° 111, entendió que correspondía confirmar la denegatoria de la misma por haberse incumplido con la Disposición N° 41/88, que exige la presentación de la copia certificada de la patente extranjera que se pretende revalidar en el momento del depósito de la solicitud nacional.
- En el año 2003 se revocaron 2 resoluciones denegatorias de patentes de reválida –previo pedido del solicitante-, emitidas por la Presidencia del INPI en 1998. Se estimó procedente la revocación por aplicación de la doctrina del caso “Unilever” ya citado, y del art. 18 LNPA que establece que el acto regular “(...) podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa (...) si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicios a terceros (...)”.

3. Extensión de la vigencia de la patente

Estadística General

Se registran 53 recursos administrativos, entre los años 2001 y 2005. Se trata de 48 recursos de alzada, 4 recursos jerárquicos en subsidio, y un solo recurso jerárquico directo. Casi todos los recursos (52) fueron interpuestos por personas jurídicas, salvo uno que fue deducido por personas físicas.

Es la única causal de impugnación -respecto de todos los DPI- en la que todos los recursos interpuestos fueron admitidos. En ningún caso la Presidencia se apartó de lo dictaminado por la DAL.

Cuadro N° 64. Estadística General. Extensión de la vigencia de la patente

Periodo	2001-2005		
Cantidad	Recursos: 53 (100%)		Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 4 (7,54%)	RJ: 1 (1,89%)	RA: 48 (90,57%)
Recurrente	PJ: 52 (98,11%)		PF: 1 (1,89%)
Resultado	Rechazo: 0 (0%)		Admisión: 53 (100%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)		Admisión: 0 (%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

En la totalidad de los casos se recurrió la Resolución que denegó la extensión de la vigencia de las patentes concedidas durante la vigencia de la Ley N° 111, por un periodo de protección de 15 años (conf. art. 5).

Según el art. 33 ADPIC, “la protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud”.

El art. 35 LP expresa que “la patente tiene una duración de VEINTE (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud”.

El art. 97 RLP establece que “el plazo de vigencia establecido en el artículo 35 de la Ley 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley”.

Criterios de Resolución

- Resultó determinante para la resolver los recursos planteados el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Dr. Karl Thomae Gessellschaft mit Beschränkter Haftung y otro s/ denegatoria de patente” de fecha 13 de febrero de 2001⁵², que fijó la doctrina en lo relativo a las peticiones de extensión de plazo de vigencia de las patentes, al sostener que: “(...) Resulta en primer lugar que si la vigencia de la patente concluye con anterioridad a la “fecha de aplicación del acuerdo para la República Argentina” – es decir, con anterioridad al 1º de enero de 2000 –, la materia entra en el dominio público, no existe obligación según el Tratado de restablecer la protección y la solución no implica ninguna transgresión por parte de nuestro país de sus obligaciones internacionales. En cambio, si a la fecha en que el legislador argentino ha implícitamente desplazado la obligación del acuerdo conforme al derecho de que se gozaba la Argentina (arts. 65.1 y 65.2) – es decir, al 1º de enero de 2000 – existe materia protegida en virtud de una patente otorgada por el régimen de la Ley N° 111 y el titular de la patente solicita la prórroga, en ese supuesto “la protección no expirará antes de que haya transcurrido un periodo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (art. 33 del Acuerdo TRIPs). En este supuesto, esta Disposición del tratado reemplaza toda norma legal o reglamentaria de fuente nacional y sentido contrario, en razón del principio de la supremacía de los tratados internacionales frente a las leyes

⁵² CSJN, causa “Dr. Karl Thomae Gessellschaft mit Beschränkter Haftung y otro s/ denegatoria de patente”, 13/2/2001, D. 361. XXXIV.

internas (...).”

- Antes del dictado del fallo de la Corte Suprema citado, el INPI consideraba que no correspondía conceder la extensión de plazo de las patentes en virtud de lo prescripto por el art. 97 RLP, según el cual el plazo de vigencia establecido en el art. 35 LP, de 20 años contados desde el depósito de la solicitud, se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley. Los recurrentes invocaban a su favor el art. 33 ADPIC, ya transcrito.
- Luego del dictado del fallo apuntado, se advirtió que no resultaba conveniente continuar sustentando dicha postura, dado el carácter de fuente del derecho que cumple la jurisprudencia, y la jerarquía y el prestigio del más Alto Tribunal. Se sostuvo que aunque dicha sentencia sólo tiene efecto de cosa juzgada para el caso resuelto, sin alcanzar la entidad de una norma de carácter general, no se puede desconocer la solución que se ha adoptado por la autoridad del Tribunal sentenciante, toda vez que, en atención a la naturaleza federal de las cuestiones en debate, será la última instancia decisoria en todas las controversias judiciales que se diriman en el futuro.
- En apoyo de este cambio de criterio se citó lo sostenido por la Procuración del Tesoro de la Nación en el Dictamen 231:189, ya transcrito⁵³.
- Por lo tanto, se entendió que correspondía acceder a los pedidos de los recurrentes en cuanto a la extensión del plazo de las solicitudes en

⁵³ Ver en este Capítulo el Punto 4 dedicado a la Denegatoria de la solicitud por reivindicar un producto farmacéutico.

cuestión, por el término de 20 años.

- Posteriormente, la ANP emitió la Disposición N° 395 de fecha 14 de julio de 2001, mediante la cual estableció un mecanismo para facilitar el pago de las sucesivas anualidades de las patentes a las cuales se les hubiese extendido el plazo de vigencia conforme con la doctrina del fallo reseñado.
- A partir del año 2004, cuando la DAL tomó intervención en los recursos de Alzada interpuestos contra la denegatoria de extensión de plazo, entendió que no resultaba pertinente darle tratamiento a la cuestión de fondo, ya que la misma corresponde a la competencia de la ANP, que ya tiene posición tomada al respecto mediante el dictado de dicha Disposición, y es a quien toca verificar el cumplimiento de los diversos requisitos señalados por la ley y la jurisprudencia para la procedencia de la petición de extensión de plazo. Como consecuencia de ello, determinó que no resulta razonable que se continúe con la sustanciación de los recursos de alzada interpuestos, por el consiguiente dispendio de actividad administrativa, con el riesgo de que la patente finalmente ingrese al dominio público mientras dicho recurso es sustanciado. Entonces, se consideró procedente que la Presidencia del INPI dicte Resolución revocando por contrario imperio la Resolución denegatoria dictada conforme a los criterios imperantes antes del “leading case” resuelto por la Corte Suprema, y ordenando el regreso de las actuaciones a la ANP para que decida sobre la petición de extensión de plazo. En apoyo de este criterio se invocó el art. 18 LNPA, ya transcripto⁵⁴, y los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites y

⁵⁴ Ver en este Capítulo el Punto 2 dedicado al Reconocimiento de patentes de reválida.

el de informalismo a favor del administrado, receptados respectivamente por el art. 1 incs. c) y d) LNPA.

4. Denegatoria de la solicitud por reivindicar un producto farmacéutico

Estadística General

Se registraron 24 recursos administrativos entre los años 2002 y 2009. Se trata de 19 recursos de reconsideración previstos por el art. 72 LP, 3 recursos jerárquicos directos, y 2 interpuestos en subsidio. La totalidad de los recursos -deducidos por personas jurídicas- fueron rechazados. En ningún caso la Presidencia se apartó de lo dictaminado por la DAL.

Cuadro Nº 65. Estadística General. Solicitudes denegadas por reivindicar un producto farmacéutico

Periodo	2002-2009		
Cantidad	Recursos: 24 (100%)		Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 2 (8,33%)	RJ: 3 (12,5%)	RR72: 19 (79,17%)
Recurrente	PJ: 24 (100%)		PF: 0 (0%)
Resultado	Rechazo: 24 (100%)		Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)		Admisión: 0 (%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

En 20 casos se presentaron solicitudes de patente con posterioridad al día 1 de enero de 1995, divisionales de otra solicitud “madre” que a su vez fue depositada con anterioridad a dicha fecha, invocando prioridad anterior al 1 de enero de 1994. Sólo se registra un caso en que la solicitud divisional es de fecha anterior a 1995 - al igual que su solicitud madre - y la prioridad invocada es anterior a 1994.

En 3 casos las solicitudes analizadas fueron de carácter autónomo, y fueron presentadas antes del 1 de enero de 1995. Las prioridades invocadas fueron de fecha anterior al 1 de enero de 1994.

Cuadro Nº 66. Estadística. Solicitudes denegadas por reivindicar un producto farmacéutico

Solicitudes divisionales posteriores al 1 de enero de 1995	20
Solicitudes divisionales anteriores al 1 de enero de 1995	1
Solicitudes autónomas anteriores al 1 de enero de 1995	3
Total	24

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Según el art. 70 inc. 7 ADPIC, “en el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva”.

El art. 70 inc. 8 ADPIC establece que “cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro: a) no

obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones; b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b)”.

Al respecto, el art. 100 LP dispone que “no serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los CINCO (5) años de publicada la presente ley en el Boletín Oficial. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos farmacéuticos, ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad del mismo”.

Esta norma se complementa con el art. 100 RLP, de acuerdo al que “no se aceptarán solicitudes de patentes de productos farmacéuticos cuyas primeras solicitudes en el país o en el extranjero hubieran sido presentadas con anterioridad al 1 de enero de 1995 salvo los casos en que los solicitantes reivindiquen la

prioridad prevista en el Convenio de París con posterioridad a dicha fecha. En ningún caso las primeras solicitudes que sirvan de base para el inicio del trámite en la República Argentina serán anteriores al 1 de enero de 1994. Se seguirán los mismos criterios en los casos de modificación o conversión de solicitudes de patentes de procedimiento a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos”.

Asimismo, el art. 101 LP en su primer párrafo prescribe que “sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se podrán presentar solicitudes de patentes de productos farmacéuticos, en la forma y condiciones establecidas en la presente ley, las que serán otorgadas a partir de los CINCO (5) años de publicada la presente en el Boletín Oficial”.

El art. 4 inc. g) del Convenio de París regula las solicitudes divisionales: “1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. 2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada”.

Criterios de Resolución

- En los recursos analizados se comprobó que del examen técnico de la

solicitud efectuado por la ANP, surgió que el objeto reivindicado es un producto farmacéutico, que al haber sido solicitado dentro de los parámetros temporales apuntados fue encuadrado dentro de lo establecido por los arts. 100 LP y RLP, lo que determinó el rechazo de los mismos.

- Se sostuvo que el ADPIC, con clara intención de facilitar la introducción de las modificaciones que se acordaron en las legislaciones de cada uno de los países miembros de la OMC, pero respetando las posibilidades técnico económicas de adaptación de los mismos, concedió períodos de transición para ello, lo que fue adoptado por los arts. 100 LP y RLP.
- Por ello, se interpretó que cualquier reivindicación que se pudiera efectuar incluyendo un producto farmacéutico en una solicitud de patente, debía ser hecha con posterioridad al día 1 de enero de 1995; pero si dicha solicitud invocare un derecho de prioridad, la presentación extranjera no podrá ser anterior al 1 de enero de 1994.
- Las solicitudes divisionales presentadas, por aplicación del art. 4 inc. g) del Convenio de París, conservan la fecha de presentación de la solicitud “madre”, que en todos los casos fue depositada durante la vigencia de la Ley Nº 111.
- A partir del mes de septiembre de 2002 se aplicó a todos los casos la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo dictado con fecha 21 de mayo de 2002 en los autos “Pfizer Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”⁵⁵, vinculado

⁵⁵ CSJN, causa “Pfizer Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, 21/5/2002, Expte. Nº P.282.XXXVI.

con la cuestión específica en análisis, que resultó favorable a la posición sostenida por el INPI.

- En el citado fallo, se dijo “que si se trata de modificar una solicitud de patente de procedimiento a patente de producto farmacéutico, el miembro deberá admitir la presentación del reclamo de mayor protección – y no tiene obligación de hacerlo con anterioridad al 1 de enero de 1995 – y la prioridad que el interesado pretenda sobre la base de la solicitud madre, o si fuera el caso, aplicación del sistema del Convenio de Paris, no podrá ser en ningún caso anterior en un año "a la fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC" (arts. 70.7, 70.8, apartados a y b). Esto es: la solicitud cuya prioridad reivindique no podrá ser anterior al 1 de enero de 1994. (...) Que en virtud de la exigencia de aceptar el depósito de solicitudes sobre productos farmacéuticos durante el plazo de transición, en espera de recibir tratamiento "desde la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate", según los criterios de patentabilidad del acuerdo (art. 70.8, párrafo b), las solicitudes que reclamen mayor protección y que respeten las condiciones del art. 70.8, párrafos a y b, no podrían ser rechazadas y deberían ser mantenidas pendientes hasta "la fecha de aplicación del Acuerdo para el país Miembro". (...) Es decir, hasta el 23 de octubre de 2000 (...). Estas exigencias son compatibles con el sistema implementado en el art. 100 del reglamento de la ley de patentes, (...) Disposición que guarda coherencia con los arts. 100, 101 y 102 de la ley y con lo dispuesto por el marco general dado por los arts. 70.7 y 70.8, aps. a y b, del Acuerdo ADPIC”.

- Se estimó que aunque la solución adoptada por el Superior Tribunal solo tiene efecto de cosa juzgada para el caso resuelto⁵⁶ sin alcanzar el carácter de una norma general, no se puede desconocer que por la autoridad del Tribunal sentenciante la solución que se ha adoptado, en atención a la naturaleza federal de las cuestiones en debate, será la última instancia decisoria en todas las actuaciones judiciales que se diriman en el futuro. Máxime cuando, como en el presente caso, la doctrina de la Corte resulta confirmatoria de las decisiones que al respecto venía adoptando el Organismo.
- Para sostener esta postura, se citó la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación:
 - Dictamen 231:189: “La jerarquía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el carácter definitivo de sus sentencias, la armonía que debe haber entre los distintos órganos estatales y la necesidad de ahorrarle al Estado los gastos que se derivan de acciones judiciales previsiblemente desfavorables, determinan la conveniencia de que la Administración Pública se atenga a los criterios del máximo tribunal, en cuanto a la aplicación e interpretación del derecho”.

5. Pérdida del Derecho de prioridad

⁵⁶ A dicho fallo le siguieron otros que remiten a la doctrina sentada en el mismo, que fueron citados en los dictámenes subsiguientes de la DAL: 1) “Nihon Bayer Agrochem K.K. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, CSJN, 22/08/02; 2) “American Home Products Corporation c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, A. 218. XXXVIII, CSJN 05/11/02; 3) “American Cynamid Company c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, causa A.347.XXXVIII, CSJN, 05/11/02; y 4) “Merck Sharp & Dohme Limited c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, M. 654. XXXVII, CSJN, 02/12/2004.

Estadística General

Se registran 138 dictámenes entre los años 2001 y 2012, correspondientes a 131 recursos, 6 denuncias de ilegitimidad y una ampliación de dictamen. Es la segunda causal más frecuente de interposición de recursos administrativos en materia de patentes de invención. Se trata de 17 recursos jerárquicos directos, y de 114 interpuestos en subsidio. En 6 casos se dio tratamiento a la cuestión de fondo de denuncias de ilegitimidad. En 135 casos la impugnación fue deducida por personas jurídicas, y sólo en 2 por personas físicas. La mayoría de los recursos (118) y todas las denuncias de ilegitimidad (6) fueron rechazados, mientras que 13 recursos fueron admitidos. Dentro de estos últimos se contabilizan 3 casos en que la Presidencia del INPI se apartó del criterio denegatorio de la DAL, concediendo los recursos interpuestos.

Cuadro Nº 67. Estadística General. Derecho de prioridad

Periodo	2001-2012			
Cantidad	Dictámenes: 138 (100%)	Recursos: 131 (94,93%)	Ampliaciones de dictamen: 1 (0,72%)	DI: 6 (4,35%)
Tipo de Recurso	RJS: 114 (87,02%)		RJ: 17 (12,98%)	
Impugnante	PJ: 135 (98,54%)		PF: 2 (1,46%)	
Resultado	Rechazo: 124 (90,51%)		Admisión: 13 (9,49%)	
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)		Admisión: 3 (2,19%)	

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

De acuerdo a los términos del art. 4 ap. a) inc. 1 del Convenio de París, ratificado por la Ley Nº 17.011, “quien hubiere depositado regularmente una solicitud de

patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente”. El art. 4 ap. c) inc. 1) de dicho convenio especifica que el plazo de prioridad será de 12 meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad.

El art. 4 ap. d) inc. 3) del citado convenio establece que “los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción”.

A nivel interno, el art. 13 LP regula este derecho al expresar que “la patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por sus causahabientes o a través de sus representantes. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se reconocerá como fecha de prioridad la fecha en que hubiese sido presentada la primera solicitud de patente, siempre y cuando no haya transcurrido más de UN (1) año de la presentación originaria”.

El art. 19 LP detalla la documentación que debe presentarse para obtener la concesión de una patente de invención, entre los que se encuentran los documentos de cesión de derechos y de prioridad (inc. f). También prescribe que si transcurrieran 90 días corridos desde la fecha de presentación de la solicitud sin que se acompañe la totalidad de la documentación, ésta se denegará sin más trámite, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada; y que la falta de presentación dentro del mismo plazo de los elementos consignados en el inciso f) - los documentos de prioridad y de cesión - originará la pérdida del derecho a la prioridad internacional.

El aludido “documento de prioridad” que debe presentarse si se invoca el derecho de prioridad internacional, consiste en una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma⁵⁷.

Cuando la prioridad invocada haya sido solicitada por otra persona física o jurídica, distinta de quien solicita la patente argentina, deberá presentarse una cesión de derechos de dicha persona física o jurídica a favor del solicitante de la patente o modelo de utilidad argentino⁵⁸.

La correcta y efectiva presentación de los mencionados documentos de prioridad y cesión, es revisada por la ANP en ocasión de practicarse el Examen Preliminar

⁵⁷ DIRECTRICES DE PATENTAMIENTO, Resolución INPI N° P – 243 de fecha 10 de diciembre de 2003, Parte C, Cap.V, punto 3.1.

⁵⁸ DIRECTRICES DE PATENTAMIENTO, op. cit., Parte A, Cap. III, punto 2.6.

Administrativo, en virtud de lo dispuesto por el art. 24 LP.

De acuerdo a lo establecido por dicho artículo, la ANP debe realizar un examen preliminar de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario o se subsanen omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento, en un plazo de 180 días, se considerará abandonada la solicitud.

A su vez, el art. 24 RLP en su parte pertinente especifica que una vez recibida la totalidad de la documentación especificada en el artículo 19 LP, el Comisario de Patentes ordenará la realización de un examen formal preliminar en un plazo de 20 días, y que la solicitud será rechazada sin más trámite si dentro del plazo de 180 días de notificado fehacientemente, el solicitante no salva los defectos señalados por la ANP en su examen preliminar. Si el defecto fuere exclusivamente referido a la prioridad extranjera, la solicitud podrá continuar su trámite, pero se considerará como si la prioridad jamás hubiese sido invocada.

Criterios de Resolución

La pérdida del derecho de prioridad internacional obedeció a distintas causas, de las que se realizará primero la respectiva estadística particular, luego su encuadre legal, y finalmente se expondrán los criterios de Resolución aplicados en cada supuesto particular:

5.1 Por falta de presentación de los documentos de prioridad y de cesión en

término

Estadística

Se registran 59 recursos y 6 denuncias de ilegitimidad presentados contra la decisión de la ANP, plasmada en el Examen Preliminar Administrativo de la solicitud, de dar por decaído el derecho de prioridad internacional invocado por no haberse presentado el documento de cesión de derechos, dentro del plazo de 90 días corridos previstos por el art. 19 LP, contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud. Todas las denuncias de ilegitimidad (6) y casi todos los recursos (57) fueron rechazados, salvo en 2 casos, incluyendo uno en que la Presidencia del INPI hizo lugar a los mismos.

Cuadro Nº 68. Estadística. Pérdida del derecho de prioridad por falta de presentación de los documentos de cesión en término

Cantidad	Dictámenes: 65 (100%)	Recursos: 59 (90,77%)	DI: 6 (9,23%)
Resultado	Rechazo: 63 (96,92%)		Admisión: 2 (3,08%)
Resolución de la Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)		Admisión: 1 (1,54%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

En 31 casos la pérdida del derecho de prioridad recurrida fue causada por no haber acompañado las copias certificadas del documento de prioridad correspondiente en dicho término. Se admitieron 4 recursos, incluyendo 2 concedidos por la Presidencia del INPI.

Cuadro Nº 69. Estadística. Pérdida del derecho de prioridad por falta de presentación de los documentos de prioridad en término

Cantidad	Recursos: 31 (100%)	DI: 0 (0%)
Resultado	Rechazo: 27 (87,10%)	Admisión: 4 (12,90%)
Resolución de la	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 2 (6,45%)

Presidencia contraria a la opinión de la DAL		
---	--	--

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Se registran 9 recursos contra la pérdida del derecho de prioridad ocasionada por no presentar ninguno de los documentos mencionados. Todos fueron desestimados. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartó del criterio de la DAL en ningún caso.

Cuadro Nº 70. Estadística. Pérdida del derecho de prioridad por falta de presentación de los documentos de prioridad y de cesión en término

Cantidad	Recursos: 9 (100%)	DI: 0 (0%)
Resultado	Rechazo: 9 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de la Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

A los casos analizados se le aplicaron las previsiones contenidas en el art. 19 LP – ya transcripto- y las consecuencias previstas en su parte final, es decir, la pérdida del derecho de prioridad internacional invocado.

Criterios de Resolución

- La verificación de la falta de presentación de los documentos de prioridad y de cesión aludidos en término, resultó decisiva a los efectos de decidir la suerte de la acción recursiva intentada por el solicitante. Las copias certificadas y los documentos de cesión presentados fuera de plazo, así como las copias simples y las certificadas por Escribano Público no fueron

tenidos en cuenta.

- Se estimó que el derecho de prioridad internacional tiene una incidencia determinante sobre el estudio de la novedad absoluta de una invención, por lo cual su norma rectora – el art. 19 LP - debe ser aplicada rigurosamente. A la luz de lo dicho, las exigencias vinculadas con la presentación de los documentos que autorizan la invocación válida de este derecho son requisitos formales esenciales, por lo que no se incurrió en un formalismo excesivo al resolver los casos en análisis.
- Asimismo, la patente de invención confiere a su titular una serie de derechos exclusivos por el plazo de su duración, establecidos en el artículo 8 LP, por lo que su concesión afecta notoriamente los derechos de terceros. En virtud de ello, se sostuvo que teniendo en miras los derechos involucrados, en el procedimiento de estudio de una solicitud – tanto en su aspecto técnico como administrativo -, el apego a la ley que lo regula reviste máxima importancia.
- Si bien el art. 19 LP establece como eximente de la pérdida del derecho a la prioridad a los casos de “fuerza mayor debidamente justificada” – alegada en 38 recursos -, se estimó que la ley civil no hace diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor, pudiendo definírsele como el hecho imprevisible e inevitable, ajeno al deudor, que impide absolutamente el cumplimiento de la obligación.
- En este orden, la fuerza mayor, como supuesto de inimputabilidad en el incumplimiento de obligación, debe configurar, entre otros caracteres

constitutivos, un obstáculo insuperable para el cumplimiento de la prestación, no bastando que lo convierta en sumamente dificultoso. Para que exista fuerza mayor, se exigió que el acontecimiento que se invoca haya hecho imposible el cumplimiento de la obligación, de manera tal que las dificultades o la mayor onerosidad no la configura.

- Asimismo, la prueba del caso fortuito incumbe a quien lo invoca y debe versar sobre la existencia del hecho en sí y sobre la concurrencia de todos los caracteres propios de aquella eximente.
- Se estimó que el momento oportuno para alegar la ocurrencia de una causal de fuerza mayor debe ser anterior al vencimiento del plazo de 90 días apuntado. Las alegaciones posteriores no fueron tenidas en cuenta por considerárselas extemporáneas.
- En definitiva, se estimó que lo que precisamente habilitó a la ANP a declarar la pérdida del derecho de prioridad, fue el incumplimiento por parte del interesado de las previsiones de la normativa legal que resultan de aplicación directa en los casos en examen; no configurándose además, los extremos necesarios para acreditar la existencia de fuerza mayor, única causal de justificación aceptable por el ordenamiento jurídico vigente.
- En otro orden, en cuanto a la pretensión de los recurrentes de intimación previa a la declaración de pérdida de prioridad, se señaló que en materia de patentes de invención, su norma rectora de fondo establece un criterio totalmente diverso al expuesto en el RLNPA - para el caso de aplicación subsidiaria -, ya que prevé un presupuesto que permite considerar

extinguido el trámite, directamente por inacción o incumplimiento de ciertas obligaciones del administrado, siendo ejemplo de ello precisamente la presentación fuera de término de los documentos de prioridad o de cesión de derechos de la solicitud de patente.

- En el año 2006, en 2 oportunidades la Presidencia del INPI se apartó del criterio denegatorio de la DAL, al hacer lugar al pedido de intercambio de prioridades requerido por el solicitante, por entender que habían mediado circunstancias extraordinarias, por tratarse de dos solicitudes conexas depositadas por el mismo solicitante en la misma fecha, donde las prioridades fueron invocadas erróneamente en forma cruzada entre ambos expedientes. También se dispuso que se publiquen nuevamente y en debida forma las solicitudes involucradas. Este criterio fue recogido por la DAL en 2 casos del año 2008.
- En el año 2009, dicho criterio denegatorio fue dejado de lado nuevamente por la Presidencia del INPI, cuando aclaró que no resulta necesaria la presentación de un documento de cesión respecto de una solicitud de prioridad internacional cuando de la copia certificada del documento de prioridad, surge que la misma se halla en cabeza del mismo titular de la solicitud nacional. En este caso, el solicitante del documento de prioridad extranjero era distinto del titular de la solicitud nacional, pero en la segunda página de la copia certificada se mencionaba que se habían modificado los datos del solicitante, quedando la misma a nombre del titular de la solicitud nacional. Este criterio fue aplicado por la DAL en un caso análogo en el año 2011.

5.2 Por invocación errónea y por falta de invocación del derecho de prioridad en la solicitud de patente

Estadística

Se registran 22 dictámenes correspondientes a una ampliación de dictamen y a 21 recursos interpuestos contra la declaración de la pérdida del derecho de prioridad ocasionada por su invocación errónea – tanto del número de solicitud extranjera, del país o de la fecha correspondiente - y por falta de su invocación en el formulario de solicitud de patente. Se hizo lugar a 3 recursos, desestimándose el resto. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartó del criterio de la DAL en ningún caso.

Cuadro N° 71. Estadística. Pérdida del derecho de prioridad por invocación errónea y por falta de invocación

Cantidad	Dictámenes: 22 (100%)	Recursos: 21 (95,45%)	Ampliación de dictamen: 1 (4,55%)
Resultado	Rechazo: 18 (85,71%)		Admisión: 3 (14,29%)
Resolución de la Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)		Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Esta cuestión se encuentra encuadrada substancialmente en las previsiones contenidas en el artículo 4, ap. d), inc. 1 del Convenio de París, según el cual “el que quiera prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país

determinará en qué momento, lo más tarde, deberá ser efectuada esta declaración”.

Asimismo, resulta aplicable los casos en análisis lo dispuesto por el 14 LP, que expresa en su parte pertinente: “El derecho de prioridad enunciado en el artículo anterior, deberá ser invocado en la solicitud de patente. El solicitante deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezca, una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma”.

El art. 12 RLP establece: “Para poder obtener una patente, el solicitante deberá completar, dentro de los plazos que en cada caso se especifiquen en la Ley o en esta Reglamentación, la siguiente información y documentación: a) una solicitud de patente en la que deberá constar: una declaración por la que se solicita formalmente una patente de invención; (...) 12) cuando la presentación se efectúa bajo la Ley 17.011 (Convenio de Paris), datos de la prioridad o de las prioridades invocadas en la solicitud de patente (país, número y fecha de presentación de la solicitud o solicitudes de patentes extranjeras) (...)”.

Criterios de Resolución

- Entre los años 2002 y 2008 se sostuvo una postura claramente denegatoria de los recursos interpuestos, sosteniéndose que los términos de las normas transcriptas son claros y explícitos al respecto: el artículo 4, ap. d), inc. 1 del

Convenio de París, establece que cada país determinará en qué momento, lo más tarde, deberá ser efectuada la declaración de prioridad. Es justamente en este sentido que el art. 14 LP dispone de manera prístina que la invocación del derecho de prioridad debe ser realizada “en la solicitud”, y no en “el expediente”, ni en “el trámite” de la solicitud, tal como lo sostuvieron los recurrentes. En virtud de ello, se estimó que no es dable confundir la invocación del derecho de prioridad, con la presentación de las constancias que acreditan el depósito que da derecho a la prioridad, es decir, la documentación respaldatoria de la prioridad invocada en dicha solicitud, para lo cual el art. 19 LP otorga un plazo máximo de 90 días.

- En virtud de lo expuesto, tanto en los casos en que no se invocó en la solicitud de patente la prioridad internacional, como en aquéllos en que la invocación se hizo de manera errónea, y aún cuando se presentaron los respectivos documentos de prioridad dentro del término legal, se ratificó la pérdida del derecho de prioridad.
- En el año 2008 se registra un cambio de criterio parcial con relación a esta causal de pérdida del derecho de prioridad. A partir de entonces se admitieron los recursos planteados con relación a la invocación errónea de sólo uno de los datos de la copia certificada cuya prioridad se reclama, como por ejemplo de la fecha de la misma. Se tuvo en cuenta que el resto de los datos de la solicitud cuya prioridad se invoca, habían sido consignados correctamente en el formulario nacional, y que se había respetado el plazo de un año establecido por los artículos 4 ap. c) inc. 1) del Convenio de París y 13 LP para realizar una invocación válida del derecho

de prioridad.

- Entonces, al verificarse en las actuaciones la identificación inequívoca de la solicitud cuya prioridad se pretende hacer valer, se entendió que el error material en que se basa su no reconocimiento carece de entidad suficiente para sostener la consecuencia de la pérdida del derecho de prioridad.
- Este cambio de criterio también se fundamentó en que si bien del plexo normativo que rige el funcionamiento del derecho de prioridad en nuestro ámbito interno, surge claramente la obligación de consignar en la solicitud los datos de la prioridad que se invoca, no se advierte que en norma alguna se establezca que un error material acarree una sanción tan gravosa como la pérdida de la prioridad.

6. Desistimiento de la solicitud

Estadística General

En materia de patentes de invención, se registran 52 dictámenes, correspondientes a 51 recursos y una denuncia de ilegitimidad, interpuestos entre los años 2001 y 2012. En 45 oportunidades se presentaron recursos jerárquicos en subsidio, en 6 se trató de recursos jerárquicos directos, y se dio tratamiento a la cuestión de fondo de una denuncia de ilegitimidad. En 25 casos la impugnación fue deducida por personas jurídicas, y en 27 por personas físicas. La mayoría de los recursos y la denuncia de ilegitimidad presentada fueron rechazados (46), mientras que 6 fueron admitidos. Entre estos últimos se contabilizan 3 recursos que fueron concedidos por la Presidencia, apartándose del criterio denegatorio de la DAL.

Cuadro Nº 72. Estadística General. Desistimiento de solicitudes de patente de invención

Periodo	2001-2012			
Cantidad	Dictámenes: 52 (100%)	Recursos: 51 (98,08%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)	DI: 1 (1,92%)
Tipo de Recurso	RJS: 45 (88,24%)		RJ: 6 (11,76%)	
Impugnante	PJ: 25 (48,08%)		PF: 27 (51,92%)	
Resultado	Rechazo: 46 (88,46%)		Admisión: 6 (11,54%)	
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)		Admisión: 3 (5,88%)	

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

En materia de modelos de utilidad, se registran 8 recursos presentados entre los años 2005 y 2012, tratándose en su totalidad de recursos jerárquicos en subsidio, 7 interpuestos por personas físicas y uno por una persona jurídica. Casi todos los recursos fueron rechazados, salvo uno que fue admitido en el año 2007. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartó del criterio de la DAL en ningún caso.

Cuadro Nº 73. Estadística General. Desistimiento de solicitudes de modelos de utilidad

Periodo	2005-2012	
Cantidad de Recursos	Recursos: 8 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 8 (100%)	RJ: 0 (0%)
Recurrente	PJ: 1 (12,5%)	PF: 7 (87,5%)
Resultado	Rechazo: 7 (87,5%)	Admisión: 1 (12,5%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

En los casos en que el desistimiento fue declarado como consecuencia de la falta de pago de la tasa correspondiente al Examen de Fondo, se aplicaron los términos del art. 27 LP, según el cual “si transcurridos tres (3) años de la presentación de la solicitud de patente, el peticionante, no abonare la tasa correspondiente al examen de fondo, la misma se considerará desistida”.

Asimismo, resulta aplicable la Circular ANP N° 2 de fecha 3 de julio de 2001, por la cual “(...) A partir del 1° de agosto de 2001, (...) b) No se intimará más a abonar el examen de fondo a los tres años de haber sido presentada la solicitud”.

Cuando el desistimiento fue causado por la falta de contestación de la vista de las Aclaraciones Previas al Examen de Fondo, o del Examen de Fondo, la situación fue encuadrada en el art. 28 LP, que en su parte pertinente prevé que “cuando la solicitud merezca observaciones, la Administración Nacional de Patentes correrá traslado de las mismas al solicitante para que, dentro del plazo de sesenta (60) días, haga las aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación que le fuera requerida. Si el solicitante no cumple con los requerimientos en el plazo señalado, su solicitud se considerará desistida”. Asimismo, el art. 28 RLP aclara que “(...) Dentro de los sesenta (60) días corridos a partir de la notificación del traslado el solicitante deberá: a) Enmendar la solicitud para que se adecue a los requisitos legales y reglamentarios, o b) Expresar su opinión sobre las observaciones, refutarlas o formular las aclaraciones que estime pertinentes u oportunas. c) Si el solicitante no cumple con los requerimientos en el plazo señalado, su solicitud se considerará desistida”.

En el único caso registrado de desistimiento voluntario de una solicitud de patente, se tuvo en cuenta lo normado por el art. 16 LP, que admite que “el solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento de la tramitación. En caso de que la solicitud corresponda a más de un solicitante, el desistimiento deberá hacerse en común. Si no lo fuera, los derechos del renunciante acrecerán a favor de los demás solicitantes”.

Criterios de Resolución

La declaración de desistimiento de la solicitud de patente –objeto de los recursos administrativos analizados-, se originó por las siguientes causas:

6.1 Por falta de pago de la tasa correspondiente al Examen de Fondo

Estadística

En materia de patentes de invención se registran 34 dictámenes, correspondientes a una denuncia de ilegitimidad y a 33 recursos administrativos planteados contra la declaración de desistimiento, causada por la falta de pago del arancel necesario para la realización del Examen de Fondo de la solicitud, dentro del plazo de 3 años previsto por el art. 27 LP. La denuncia de ilegitimidad y la mayoría de los recursos administrativos fueron rechazados (32), y sólo 2 fueron admitidos. Entre estos últimos se contabiliza uno que fue concedido por la Presidencia del INPI apartándose del criterio denegatorio de la DAL en el año 2005.

Cuadro Nº 74. Estadística. Desistimiento de solicitudes de patente de invención por falta de pago de la tasa correspondiente al Examen de Fondo

Cantidad	Dictámenes: 34 (100%)	Recursos: 33 (97,06%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)	DI: 1 (2,94%)
Resultado	Rechazo: 32 (94,12%)		Admisión: 2 (5,88%)	
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)		Admisión: 1 (2,94%)	

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

En materia de modelos de utilidad, se registran 5 recursos presentados respecto de esta causal de impugnación. Casi todos los recursos fueron rechazados, salvo uno que fue admitido en el año 2007. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartó del criterio de la DAL en ningún caso.

Cuadro Nº 75. Estadística. Desistimiento de solicitudes de modelos de utilidad por falta de pago de la tasa correspondiente al Examen de Fondo

Cantidad	Recursos: 5 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Resultado	Rechazo: 4 (80%)	Admisión: 1 (20%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se aplicaron el art. 27 LP y la Circular de la ANP Nº 2/2001, ya transcritos.

Criterios de Resolución

- Se consideró que si bien en lo que al desistimiento concierne, el Derecho Administrativo establece como presupuesto ineludible de su configuración la formulación expresa por parte del requirente, y así lo indica el art. 66

RLNPA: “Todo desistimiento deberá ser formulado fehacientemente por la parte interesada, su representante legal o su apoderado”, no es menos cierto que en materia de patentes de invención su norma rectora de fondo establece un criterio totalmente diverso al expuesto en el texto del art. 27 LP. Entonces, resulta evidente que dicha normativa prevé un presupuesto que permite considerar extinguido el trámite, no ya por una declaración expresa por parte del presentante (como lo requiere el RLNPA, para el caso de aplicación subsidiaria), sino por inacción o incumplimiento de ciertas obligaciones del administrado, siendo ejemplo de ello el pago del arancel del Examen de Fondo.

- Los pagos realizados luego de vencido el plazo de 3 años previstos por el art. 27 LP, no fueron tenidos en cuenta en virtud de su extemporaneidad.
- La práctica previa de la ANP de cursar intimaciones a los administrados que hubieran omitido abonar el arancel correspondiente al Examen de Fondo fue dejada de lado por esa Administración antes de disponerse el desistimiento de las solicitudes en cuestión, mediante el dictado de la Circular ANP N° 02/2001 ya transcripta.
- De todas formas, se entendió que el art. 27 LP, de aplicación directa a los casos en examen, no prevé la intimación previa al interesado como paso previo a la declaración de desistimiento.
- Se destacó que la ANP en oportunidad de disponer la publicación de la solicitud, le cursó aviso al interesado respecto a la obligación de abonar el arancel correspondiente al Examen de Fondo. Dicho aviso cumplió el

mismo cometido que la intimación que realizara la citada Administración antes del dictado de la Circular ANP N° 02/2001.

- En materia de patentes, en el año 2005 la Presidencia del INPI se apartó del criterio denegatorio de la DAL, y concedió un recurso al tener por acreditada la causal de fuerza mayor determinante del pago extemporáneo de la tasa de examen de fondo, mediante documentación acompañada por el recurrente (aunque ni en el dictamen ni en la Resolución correspondiente no se especifica cuál).
- En el año 2007, para conceder un recurso se tuvo en cuenta la presentación de un certificado médico con el que se tuvo por acreditada la existencia de una enfermedad sufrida por el solicitante de un modelo de utilidad, lo que configuró un supuesto de fuerza mayor en el contexto de la vida de una persona física que se presentó ante el INPI sin el patrocinio de un API.
- En el año 2011 se hizo lugar a un recurso de modo excepcional, intimándose al solicitante de una patente a presentar en el plazo de 120 días un Certificado de Pobreza.

6.2 Por falta de contestación de la vista de las Aclaraciones Previas al Examen de Fondo, o del Examen de Fondo

Estadística

En materia de patentes de invención, se registran 6 recursos en los que se cuestionó la declaración de desistimiento por no haberse contestado la vista de las

Aclaraciones Previas al Examen de Fondo, 10 por no haberse contestado la vista del Examen de Fondo, y un único caso en que no se abonó el arancel correspondiente a la contestación de dicho examen. La mayoría de los recursos fueron rechazados (13), salvo 4 que fueron admitidos. Entre estos últimos se contabilizan 2 que fueron concedidos por la Presidencia.

Cuadro Nº 76. Estadística. Desistimiento de solicitudes de patente de invención por falta de contestación de la vista de las Aclaraciones Previas al Examen de Fondo, o del Examen de Fondo

Cantidad	Recursos: 17 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Resultado	Rechazo: 13 (76,47%)	Admisión: 4 (23,53%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 2 (11,76%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

En materia de modelos de utilidad, se registran 2 recursos en los que no se contestó la vista del Examen de Fondo, y uno en que no se contestó la vista de las Aclaraciones Previas al mismo. Todos fueron rechazados. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartó del criterio de la DAL en ningún caso.

Cuadro Nº 77. Estadística. Desistimiento de solicitudes de modelos de utilidad por falta de contestación de la vista de las Aclaraciones Previas al Examen de Fondo, o del Examen de Fondo

Cantidad	Recursos: 3 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Resultado	Rechazo: 3 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se aplicaron los arts. 28 LP y RLP, ya transcriptos.

Criterios de Resolución

- En todos los casos se intimo expresamente al solicitante a cumplimentar con lo requerido en la vista del art. 28 LP dentro del plazo de 60 días corridos previsto al efecto, bajo apercibimiento de considerar abandonada la solicitud, “sin más trámite y sin necesidad de nuevo emplazamiento”. La comprobación de la falta de contestación de la vista conferida, ya sea de las Aclaraciones Previas al Examen de Fondo, o del Examen de Fondo, determinó el rechazo de los recursos interpuestos.
- Las contestaciones realizadas luego de vencido el plazo señalado no fueron tenidas en cuenta en virtud de su extemporaneidad.
- En los años 2008 y 2010 se admitieron 2 recursos por haberse practicado la notificación de las Aclaraciones Previas al Examen de Fondo de la solicitud de patente de manera defectuosa. Como consecuencia de ello, la DAL entendió que no había transcurrido plazo alguno para la contestación de la vista, por lo que estimó improcedente la declaración de desistimiento.
- En el año 2009 la Presidencia del INPI concedió 2 recursos en materia de patentes, que fueron deducidos por una entidad pública. Se tuvo por demostrada la legitimidad de las razones justificatorias del incumplimiento de la contestación de vista, admitiéndose la presentación de un certificado médico por parte de la única persona física destinada a la tramitación de patentes de dicha entidad, lo que fue ratificado por nota emitida por las

autoridades de la misma. Haciéndose mención de las facultades de saneamiento de los defectos del proceso administrativo con las que cuenta la Presidencia del INPI, se admitieron ambos recursos y se dispuso que se practiquen nuevas vistas de las observaciones emanadas del Examen Técnico de Fondo, continuándose con el trámite de las solicitudes.

6.3 Desistimiento voluntario

Estadística

En el año 2008 se registra un caso en que se recurrió la declaración de desistimiento a pesar de haberse desistido previamente la solicitud de patente de manera voluntaria. El recurso fue rechazado, y la Presidencia mantuvo el mismo criterio que la DAL.

Cuadro N° 78. Estadística. Desistimiento voluntario de la solicitud de patente

Cantidad	Recursos: 1 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Resultado	Rechazo: 1 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Encuadre Legal

Se aplicó el art. 16 LP, ya transcripto.

Criterios de Resolución

- El desistimiento fue efectuado voluntariamente, luego de haber sido

aprobados por la ANP los exámenes preliminares administrativo y técnico, alegándose razones de índole personal. El recurso interpuesto fue desestimado, en cuanto se verificó que el desistimiento fue formulado de forma inequívoca por el recurrente al certificar su firma ante Escribano Público, y por entenderse que conforme la teoría de los actos propios, resulta inadmisibles la pretensión de colocarse en contradicción con una conducta anterior deliberada y jurídicamente relevante.

7. Abandono de la solicitud

Estadística General

En materia de patentes de invención, se registran 18 recursos administrativos entre los años 2003 y 2011. Se trata de 17 recursos jerárquicos en subsidio, y sólo un recurso jerárquico directo. En 11 oportunidades el recurso fue interpuesto por personas jurídicas, y en 7 por personas físicas. La mayoría de los recursos fueron rechazados (12), mientras que 6 fueron admitidos. Entre estos últimos se contabiliza un recurso que fue concedido por la Presidencia, al apartarse del criterio denegatorio de la DAL.

Cuadro Nº 79. Estadística General. Abandono de solicitudes de patente de invención

Periodo	2003-2011	
Cantidad	Recursos: 18 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 17 (94,45%)	RJ: 1 (5,55%)
Recurrente	PJ: 11 (61,11%)	PF: 7 (38,89%)
Resultado	Rechazo: 12 (66,67%)	Admisión: 6 (33,33%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 1 (5,55%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

En materia de modelos de utilidad, se registran 3 recursos interpuestos entre los años 2001 y 2011, tratándose de 2 recursos jerárquicos en subsidio y un recurso jerárquico directo, de los cuales 2 fueron presentados por personas físicas y uno por una persona jurídica. Todos los recursos fueron rechazados. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartó del criterio de la DAL en ningún caso.

Cuadro N° 80. Estadística General. Abandono de solicitudes de modelos de utilidad

Periodo	2001-2011	
Cantidad de Recursos	Recursos: 3 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 2 (75%)	RJ: 1 (25%)
Recurrente	PJ: 1 (25%)	PF: 2 (75%)
Resultado	Rechazo: 3 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se aplicaron los términos de los arts. 24 LP y RLP, ya transcriptos⁵⁹.

Criterios de Resolución

- En la totalidad de los recursos analizados se recurrió la Disposición de la ANP que tuvo por abandonada la solicitud, por no haberse contestado la vista corrida al solicitante de las observaciones al Examen Preliminar

⁵⁹ Ver en este Capítulo el Punto 5 dedicado a la pérdida del Derecho de Prioridad.

Técnico (14 casos de patentes, y 3 de modelos de utilidad) y Administrativo (4 casos de patentes) en el plazo de 180 días corridos de acuerdo a los términos de los arts. 24 LP y RLP. Cabe señalar que no sólo se contaba con el plazo previsto por la LP, sino también con 3 prórrogas automáticas y consecutivas de 30 días corridos cada una, concedidas por la ANP.

- Las contestaciones presentadas fuera de término no fueron tenidas en cuenta en virtud de su extemporaneidad.
- En todos los casos se constató que la notificación de la vista apuntada haya sido correctamente realizada en el domicilio constituido.
- En los años 2005 y 2006 se hizo lugar a dos recursos, en virtud de que las observaciones al Examen Preliminar Técnico se encontraban referidas exclusivamente a la confección del resumen de la patente de invención. Al respecto, la Resolución N° P-265 del 16 de diciembre de 2003, publicada en el Boletín Oficial el 24 de diciembre de 2003, instruye a la ANP “a efectos de que en instancia del examen preliminar, cuando los resúmenes presentados por los solicitantes no reflejaren claramente el contenido de la invención, se modifiquen los mismos o se sustituyan por la primera reivindicación o por ella y las reivindicaciones correspondientes”. Es por ello que, al haber entrado en vigencia la Resolución N° P-265/03 con anterioridad a la notificación de las observaciones al Examen Preliminar Técnico de los casos en análisis, se entendió que la misma ANP -al haber sido instruida expresamente para ello- debería haber modificado el resumen de que se trata a fin de dar una clara idea de la invención. En ambos casos

se invocó el principio del informalismo a favor del administrado, consagrado en el artículo 1 inc. c) LNPA, que excusa a los interesados de la inobservancia de exigencias formales no esenciales y que puedan cumplirse posteriormente, lo que claramente se verificó en ambos recursos, ya que la Administración contaba con facultades suficientes para corregir de oficio los resúmenes observados.

- Dicho principio del informalismo fue utilizado posteriormente en 3 ocasiones como fundamento para conceder diversos recursos en materia de patentes: en el año 2007, porque las observaciones consistían en el reclamo del pago de la suma de 10 pesos en concepto de arancel de una reivindicación; en el año 2008 porque las observaciones al Examen Preliminar Técnico fueron redactadas de manera confusa; y en el año 2010, por no haberse notificado las observaciones en los 2 domicilios legales distintos correspondientes a cada uno de los solicitantes.
- En el año 2007 la Presidencia del INPI revirtió el criterio denegatorio de la DAL, concediendo un recurso al entender que la observación que motivó la vista contestada extemporáneamente, consistente en la omisión de consignar el número de CUIT o CUIL del solicitante en el formulario de presentación, carece de entidad suficiente para originar un obstáculo al progreso del Examen Preliminar Administrativo, toda vez que no constituye un requisito exigido por la LP. Al tratarse de un requisito no esencial de carácter administrativo, se invocó el principio del informalismo, así como las facultades de saneamiento del proceso administrativo de la Presidencia para hacer lugar al recuso y dejar sin efecto la vista conferida.

Capítulo III: Los recursos administrativos en materia de Modelos y Diseños Industriales

Introducción

De los 16 dictámenes registrados en materia de modelos industriales entre los años 2001 y 2007 inclusive, en este capítulo se analizan 13 recursos (81,25%), clasificados de acuerdo a las distintas causales que motivaron su interposición. Para la detección y selección de las causales de impugnación, en virtud de su baja cantidad se tuvieron en cuenta aquéllas respecto de las cuales se registran por lo menos 3 recursos.

Respecto de cada causal se efectúa primero un análisis estadístico; luego se explicita el encuadre legal de la situación planteada, detallándose las normas jurídicas utilizadas para resolver los recursos examinados; y finalmente, se realiza una reseña de los criterios generales utilizados para resolver casos análogos.

Para facilitar la comprensión de la información, los resultados del análisis estadístico han sido presentados en cuadros. No se ha realizado el muestreo de solicitudes de modelos industriales concretos por no resultar relevante a los fines de este capítulo del presente trabajo.

Por otro lado, no se registran recursos administrativos en materia de diseños industriales.

Las causales de impugnación que motivaron la interposición de recursos administrativos en materia de modelos industriales entre los años 2001 y 2007 inclusive son las siguientes:

1. Nulidad de la solicitud por falta de ratificación de la gestión de negocios
2. Caducidad de la solicitud

1. Nulidad de la solicitud por falta de ratificación de la gestión de negocios

Estadística General

Se registran 5 recursos presentados entre los años 2001 y 2007, tratándose de 4 recursos jerárquicos en subsidio y un recurso jerárquico directo, todos interpuestos por personas jurídicas. De los mismos, 4 fueron admitidos y uno rechazado. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartó del criterio de la DAL en ningún caso.

Cuadro Nº 81. Estadística General. Nulidad de la solicitud de modelo industrial por falta de ratificación de la gestión de negocios

Periodo	2001-2007	
Cantidad	Recursos: 5 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 4 (80%)	RJ: 1 (20%)
Recurrente	PJ: 5 (100%)	PF: 0 (0%)
Resultado	Rechazo: 1 (20%)	Admisión: 4 (80%)
Opinión de Presidencia contraria a la de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se aplicaron los términos del art. 48 CPCCN y del art. 1 inc. d) de la Resolución

INPI N° P – 062 de fecha 24 de septiembre de 2001, ya transcriptos⁶⁰.

Criterios de Resolución

- En todos los casos se recurrió la providencia mediante la cual la Dirección de Modelos y Diseños Industriales (en adelante, DMDI) declaró nula y en consecuencia, tuvo por no presentada la solicitud de registro por no haberse ratificado lo actuado por el gestor de negocios.
- En 4 casos resueltos antes del dictado de la Resolución INPI N° P – 062/2001 se entendió que, a pesar de haberse presentado el poder que acreditaba el mandato extemporáneamente, correspondía conjugar los principios del informalismo a favor del administrado y el de prioridad registral a fin de arribar a una solución equitativa. Por lo tanto, se hizo lugar a los recursos interpuestos y se tuvieron por presentadas las solicitudes de depósito de los modelos industriales en cuestión, desde la fecha en que se presentó el poder que ratificó lo actuado por el gestor. De ese modo, se estimó que no se causó gravamen a los solicitantes y a la vez, se protegieron eventuales derechos de terceros.
- Luego del dictado de la Resolución aludida, se registra un solo recurso que fue rechazado en el año 2007, en el que se consideró que al no haberse ratificado la actuación del gestor de negocios ni acreditado su personería dentro del plazo legal establecido al efecto, al caso analizado se le deben aplicar las previsiones contenidas en tal normativa, es decir, la nulidad de

⁶⁰ Ver en el Capítulo I de esta Parte, el Punto 3.1 dedicado a la Declaración de Nulidad en materia de marcas por falta de ratificación de la gestión de negocios.

todo lo actuado en forma automática por el mero vencimiento del plazo.

2. Caducidad de la solicitud

La declaración de caducidad de la solicitud obedeció a distintas causas, que desarrollamos más abajo:

2.1 Por falta de pago del arancel por contestación de vista

Estadística General

Se registran 4 recursos presentados en el año 2002, tratándose en su totalidad de recursos jerárquicos en subsidio interpuestos por personas jurídicas, que fueron admitidos. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartó del criterio de la DAL en ningún caso.

Cuadro Nº 82. Estadística General. Caducidad de la solicitud de modelo industrial por falta de pago del arancel por contestación de vista

Periodo	2002	
Cantidad	Recursos: 4 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 4 (100%)	RJ: 0 (0%)
Recurrente	PJ: 4 (100%)	PF: 0 (0%)
Resultado	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 4 (100%)
Opinión de Presidencia contraria a la de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se aplicaron los términos del art. 1 inc. e) ap. 9) LNPA, según el cual “transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le notificará que, si transcurrieren

otros treinta (30) días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente”.

Criterios de Resolución

- En todos los casos se recurrió la providencia mediante la cual la DMDI declaró la caducidad del procedimiento una vez transcurridos los plazos contemplados por la norma apuntada, por no haber abonado el arancel correspondiente a la contestación de vista para acreditar personería.
- El criterio general aplicado en los 4 recursos registrados consistió en considerar que al no haberse notificado el proveído por el cual la DMDI había requerido al interesado que acredite el carácter de socio gerente de la sociedad solicitante, la presentación del contrato social respectivo obedeció a una presentación espontánea. Al no resultar procedente estimar a dicha presentación como una contestación de vista, se estimó que la firma solicitante no tenía obligación de abonar un arancel, por lo que se hizo lugar a los recursos presentados.

2.2 Por falta de acreditación de personería

Estadística General

Se registran 4 recursos presentados en el año 2002, tratándose de 2 recursos jerárquicos directos y de 2 en subsidio, interpuestos por personas jurídicas, que fueron desestimados. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartó del criterio de la DAL en ningún caso.

Cuadro Nº 83. Estadística General. Caducidad de la solicitud de modelo industrial por falta de acreditación de personería

Periodo	2002	
Cantidad	Recursos: 4 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 2 (50%)	RJ: 2 (50%)
Recurrente	PJ: 4 (100%)	PF: 0 (0%)
Resultado	Rechazo: 4 (100%)	Admisión: 0 (0%)
Opinión de Presidencia contraria a la de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se aplicaron los términos del art. 1 inc. e) ap. 9) LNPA, ya transcripto⁶¹.

Criterios de Resolución

- En todos los casos se recurrió la providencia mediante la cual la DMDI declaró la caducidad del procedimiento una vez transcurridos los plazos contemplados por la norma apuntada, por no haber contestado la vista conferida para acreditar la personería invocada de socio gerente o de presidente de la firma solicitante.
- Se verificó que se hayan cumplido los plazos previstos por el art. 1 inc. e) ap. 9) LNPA para decretar la caducidad, y que la respectiva documentación no fue presentada en las actuaciones, lo que determinó el rechazo de los recursos interpuestos.

⁶¹ Ver en este Capítulo el punto 2.1 referido a la Caducidad por falta de pago del arancel por contestación de vista.

Capítulo IV: Los recursos administrativos en materia de Transferencia de Tecnología

Introducción

De los 24 dictámenes registrados en materia de registro de contratos de transferencia de tecnología entre los años 2002 y 2011 inclusive, en este capítulo se analizan 15 recursos (62,5%) presentados entre los años 2005 y 2010, correspondientes a una única causal mayoritaria de presentación. Respecto de dicha causal se efectúa primero un análisis estadístico; luego se explicita el encuadre legal de la situación planteada, detallándose las normas jurídicas utilizadas para resolver los recursos examinados; y finalmente, se realiza una reseña de los criterios generales utilizados para resolver casos análogos.

Para facilitar la comprensión de la información, los resultados del análisis estadístico han sido presentados en cuadros. No se ha realizado el muestreo de solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnología concretas por no resultar relevante a los fines de este capítulo del presente trabajo.

Desarrollamos a continuación la única causal de impugnación que motivó la interposición de recursos administrativos en materia de registro de contratos de transferencia de tecnología:

1. Encuadre de las prestaciones comprendidas en el contrato en el art. 93 inc. a) de la Ley del Impuesto a las Ganancias Nº 20.268 (T.O. 1997)

Estadística General

Se registran 15 recursos presentados entre los años 2005 y 2010, tratándose de 14 recursos jerárquicos en subsidio, y un recurso jerárquico directo, todos interpuestos por personas jurídicas. De los mismos, 14 fueron rechazados y solo uno fue admitido. En este supuesto en particular, la Presidencia no se apartó del criterio de la DAL en ningún caso.

Cuadro N° 84. Estadística General. Solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnología. Encuadre de las prestaciones en el art. 93 inc. a) ap. 2 de la Ley N° 20.268 (T.O. 1997)

Periodo	2005-2010	
Cantidad	Recursos: 15 (100%)	Ampliaciones de dictamen: 0 (0%)
Tipo de Recurso	RJS: 14 (93.33%)	RJ: 1 (6,67%)
Recurrente	PJ: 15 (100%)	PF: 0 (0%)
Resultado	Rechazo: 14 (93,33%)	Admisión: 1 (6,67%)
Opinión de Presidencia contraria a la de la DAL	Rechazo: 0 (0%)	Admisión: 0 (%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Encuadre Legal

Se aplicaron los términos del art. 1 de la Ley de Transferencia de Tecnología N° 22.426, modificada por el Decreto N° 1853/93 (en adelante, LTT), según el cual: “quedan comprendidos en la presente ley los actos jurídicos a título oneroso que tengan por objeto principal o accesorio la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan efectos en la República Argentina”.

A su vez, el art. 1 del Decreto N° 580/81, reglamentario de la Ley N° 22.246,

dispone que “a los efectos de lo establecido en el Artículo 1º de la Ley se entiende por tecnología: a) las patentes de invención, b) los modelos y diseños industriales, c) todo conocimiento técnico para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio”.

El Decreto N° 1853/93 que aprueba el texto ordenado de la Ley de Inversiones Extranjeras N° 21.382, en su art. 8 prevé que “(...) deben registrarse ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial a título informativo, tanto aquellos actos celebrados entre empresas independientes como también aquellos celebrados entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle, u otra filial de ésta última”.

El artículo 93 inciso a) de la Ley del Impuesto a las Ganancias N° 20.268 (texto ordenado por Decreto N° 649/97) establece que “cuando se paguen a beneficiarios del exterior sumas por los conceptos que a continuación se indican, se presumirá ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario: a) Tratándose de contratos que cumplimentan debidamente los requisitos de la Ley de Transferencia de Tecnología al momento de efectuarse los pagos: 1. El sesenta por ciento (60 %) de los importes pagados por prestaciones derivadas de servicios de asistencia técnica, ingeniería o consultoría que no fueran obtenibles en el país a juicio de la autoridad competente en materia de transferencia de tecnología, siempre que estuviesen debidamente registrados y hubieran sido efectivamente prestados. 2. El ochenta por ciento (80 %) de los importes pagados por prestaciones derivadas en cesión de derechos o licencias para la explotación de

patentes de invención y demás objetos no contemplados en el punto 1 de este inciso. En el supuesto de que en virtud de un mismo contrato se efectúen pagos a los que correspondan distintos porcentajes, de conformidad con los puntos 1 y 2 precedentes, se aplicará el porcentaje que sea mayor.”

Criterios de Resolución

- En los casos analizados se recurrió lo dispuesto en el Certificado de la Dirección de Transferencia de Tecnología (en adelante, DTT) que estableció que las prestaciones de la firma proveedora de la tecnología previstas en el contrato presentado a registro, encuadran en lo estipulado en el art. 93 inc. a) ap. 2) de la Ley del Impuesto a las Ganancias N° 20.268 (texto ordenado por Decreto N° 649/97), que es el que impone el porcentaje mayor de ganancia neta⁶².
- El criterio general aplicado para resolver los recursos administrativos presentados consistió en afirmar las competencias del INPI para efectuar el análisis de las prestaciones de los contratos sometidos a registro, y su consiguiente encuadre en los distintos apartados del art. 93 inc. a) de la Ley del Impuesto a las Ganancias citada, que determinan porcentajes distintos de tributación. Dichas competencias fueron cuestionadas por los recurrentes, que sostenían que la mismas se encontraban limitadas a la

⁶² El registro de contratos en la Dirección de Transferencia de Tecnología no es obligatorio, se realiza a título informativo y no hace a la validez del mismo. La finalidad del registro consiste en la obtención de beneficios impositivos, consistente en una reducción del importe a tributar en concepto de Impuesto a las Ganancias: la persona física o jurídica con domicilio en el país podrá deducir como gastos lo pagado; la persona física o jurídica con domicilio en el extranjero, se beneficia con la reducción de la alícuota gravable sobre la que debe pagar dicho impuesto. Ver: INPI, Dirección de Transferencia de Tecnología, Preguntas Frecuentes. Disponible en: <http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=15&criterio=6> (Visitado el 25/10/2013).

mera revisión formal de los instrumentos y datos vertidos en la solicitud de registro.

- Se estimó que si bien el art. 8 del Decreto N° 1853/93 estableció que los contratos a registrarse ante la DTT lo serán a título informativo, dicha norma no afecta las competencias del INPI como autoridad de aplicación de la Ley N° 22.426, respecto de: a) el análisis de la naturaleza de las prestaciones comprometidas, b) el encuadre de las mismas según el art. 93 inc. a) de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y c) las facultades reglamentarias y de interpretación, conferidas por las leyes de Transferencia de Tecnología, de Patentes y los Decretos N° 580/81 y N° 260/96.
- Se consideró que la revisión formal de los instrumentos y datos vertidos en la solicitud de registro con carácter de declaración jurada, no supone que se extinguieran las referidas funciones del organismo de contralor, las que se traducen, por ejemplo, en la calificación acerca de si los actos presentados a registro se encuentran comprendidos o no en el art. 1 LTT; y en la emisión del certificado indicativo del tipo de prestaciones tecnológicas involucradas y de si son libremente obtenibles en el país, a fin del otorgamiento del beneficio impositivo previsto por el art. 93 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
- Se interpretó que las facultades mencionadas derivan razonablemente de la calidad de autoridad de aplicación del INPI, reconocida expresamente en el art. 90 LP, y de la especialidad de dicho organismo en el ejercicio de las funciones de contralor de los actos comprendidos en el art. 1 LTT y en el

art. 1 de su Decreto Reglamentario N° 580/81.

- Asimismo, se estimó que carecería de la más elemental lógica jurídica que un organismo que cuenta con una especialidad técnica propia y específica, tuviera únicamente facultades para registrar un contrato sin posibilidad de ejercer las mencionadas precedentemente.
- En el año 2005 se hizo lugar a un recurso por considerarse acreditada en las actuaciones –mediante la presentación de una declaración- la propiedad exclusiva en cabeza de la firma extranjera y de sus licenciarios de la tecnología transferida a través del contrato registrado, así como su indisponibilidad en el país debido a que los mismos consisten en los únicos proveedores de dicha tecnología. Por ello, se encuadraron las prestaciones comprendidas en el contrato aludido en las previsiones del art. 93 inc. a) ap. 1) de la Ley del Impuesto a las Ganancias N° 20.268 (t.o. 1997).

CONCLUSIONES

En esta sección final, en primer lugar se exponen las conclusiones extraídas del relevamiento estadístico de los 1564 dictámenes que componen el universo de datos analizados en el presente trabajo; luego se evalúa el encuadre legal que el INPI realizara respecto de las causales de impugnación examinadas, y se concluye con una reflexión sobre los criterios empleados por dicho organismo al resolver los recursos administrativos interpuestos en su ámbito.

1. Estadísticas

1.1 Cantidad de dictámenes emitidos por DPI

Como ya dijéramos, entre los años 2001 y 2012 la DAL emitió 1564 dictámenes a fin de resolver recursos administrativos interpuestos respecto de solicitudes de DPI.

En orden decreciente, 921 dictámenes corresponden a recursos interpuestos con relación a solicitudes de Marcas, 582 a Patentes de Invención, 24 a Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología, 21 a Modelos de Utilidad, y 16 a Modelos Industriales. No se registran dictámenes emitidos a fin de resolver recursos administrativos presentados respecto de solicitudes de Diseños Industriales.

Cuadro N° 85. Cantidad de dictámenes emitidos por la DAL para la Resolución de recursos administrativos entre los años 2001 y 2012 (en orden decreciente). Diferenciados por DPI

Solicitudes de Derechos de Propiedad Industrial	Cantidad de Dictámenes	Porcentaje
Marcas	921	58,89%
Patentes	582	37,21%
Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	24	1,53%
Modelos de Utilidad	21	1,34%
Modelos Industriales	16	1,03%
Diseños Industriales	0	0%
Total	1564	100%

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

De lo expuesto se desprende que los DPI que han sido más recurridos son el de marcas y el de patentes de invención, que ocupan respectivamente el primer y el

segundo lugar de preeminencia. Entre ambos suman el 96,10% de los dictámenes, con una diferencia a favor de las marcas del 21,68%.

La suma de los porcentajes correspondientes a los dictámenes emitidos respecto de solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnología, modelos de utilidad y modelos industriales arroja un 3,9% de los dictámenes emitidos, lo que constituye una suma ínfima comparada con la de los elaborados respecto de las marcas y de las patentes de invención.

1.2 Vías de impugnación

Resulta claro que el recurso jerárquico en subsidio fue el recurso administrativo mayoritariamente elegido, en el 63,17% de las ocasiones, lo que implica que los recurrentes prefirieron que su impugnación sea revisada en dos instancias: primero por el órgano que dictó el acto recurrido, y después por la Presidencia.

La segunda vía intentada es el recurso de reconsideración previsto por el art. 72 LP, que fue elegida el 14,07%. Se recuerda que este recurso sólo procede respecto de la denegatoria de solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad.

En tercer lugar aparece el recurso jerárquico directo con el 9,65%, en marcado contraste con el interpuesto en subsidio que figura en primer lugar. Lo siguen el recurso de reconsideración regulado por el art. 84 RLNPA con el 3,26%; el recurso

de alzada con el 3,07%, y la denuncia de ilegitimidad con el 2,24%. Sólo se registran un recurso de revocatoria (0,06%) y un recurso de revisión (0,06%).

Se tuvieron en cuenta las 6 ampliaciones de dictamen realizadas (0,38%), los 2 dictámenes por los que se aconsejó la revocación de oficio de sendas Resoluciones de la Presidencia (0,13%), y los 61 dictámenes emitidos de oficio para clarificar cuestiones relacionadas con la interposición de recursos administrativos –como por ejemplo las facultades de los API autorizados⁶³- (3,9%) a fin de mantener la uniformidad de los datos estadísticos que conforman el universo de dictámenes relevados.

Cuadro Nº 86. Vías de impugnación presentadas entre los años 2001 y 2012 (en orden decreciente)

Vías de Impugnación	Cantidad	Porcentaje
RJS	988	63,17%
RR72	220	14,07%
RJ	151	9,65%
Otros (dictámenes de oficio)	61	3,9%
RR84	51	3,26%
RA	48	3,07%
DI	35	2,24%
Otros (ampliaciones de dictamen)	6	0,39%
Otros (revocación de oficio de Resoluciones de Presidencia)	2	0,13%
Recurso de Revocatoria	1	0,06%
Recurso de Revisión	1	0,06%
Total	1564	100%

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

⁶³ Ver en la Parte I, Capítulo I, el punto 5 referido a los Agentes de la Propiedad Industrial autorizados. Disposición DAL Nº 1/11.

En materia de todos los DPI, el recurso jerárquico en subsidio ha sido el recurso administrativo mayoritariamente elegido. En el caso de las marcas con un 78,39%, de las patentes de invención en un 37,97%, de los modelos de utilidad en un 61,9%, de los modelos industriales en un 75%, y de las solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnología en un 83,33%.

El recurso de reconsideración previsto por el art. 72 LP fue elegido en el 36,94% de los casos en que se impugnó la denegatoria solicitudes de patentes de invención –un porcentaje similar al del recurso jerárquico en subsidio, lo que indica la ausencia de una preferencia marcada entre ambos-, y en el 23,81% de las denegatorias de modelos de utilidad.

El recurso jerárquico directo fue menos presentado, ya que sólo representa el 8,79% de los recursos administrativos deducidos respecto de solicitudes de marcas, el 10,65% de patentes, el 14,28% de modelos de utilidad, el 18,75% de modelos industriales y el 8,33% de solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnología.

Le sigue en orden decreciente el recurso de reconsideración regulado por el art. 84 RLNPA, que representa apenas un 4,23% de los recursos presentados en materia de marcas y del 2,06% en materia de patentes de invención.

El recurso de alzada, registrado solamente respecto de solicitudes de patentes de invención, comprende el 8,25% de las impugnaciones presentadas.

La denuncia de ilegitimidad constituye el 1,85% de las impugnaciones intentadas en materia de marcas, el 2,92% en patentes de invención, y el 4,16% en solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnología.

Los únicos recursos administrativos de revocatoria y de recurso de revisión interpuestos en materia de patentes de invención representan cada uno el 0,17% de los mismos.

Cuadro N° 87. Vías de impugnación presentadas entre los años 2001 y 2012 (en orden decreciente). Diferenciadas por DPI

Vías de Impugnación	Marcas	Patentes	Modelos de Utilidad	Modelos Industriales	Transf. de Tecnología
RJS	722	221	13	12	20
RR72	0	215	5	0	0
RJ	81	62	3	3	2
Otros (dictámenes de oficio)	60	1	0	0	0
RR84	39	12	0	0	0
RA	0	48	0	0	0
DI	17	17	0	0	1
Otros (ampliaciones de dictamen)	2	2	0	1	1
Otros (revocación de oficio de Resoluciones de Presidencia)	0	2	0	0	0
Recurso de Revocatoria	0	1	0	0	0
Recurso de Revisión	0	1	0	0	0
Total	921	582	21	16	24

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

1.3 Impugnantes

La mayoría de las impugnaciones registradas entre los años 2001 y 2012 inclusive fue interpuesta por personas jurídicas, (73,85%), mientras que las personas físicas presentaron el 22,12% de las mismas. Se aclara que se carece de datos respecto de 63 dictámenes⁶⁴, representativos del 4,03% del universo de datos relevados. De todas formas, resulta evidente la abrumadora mayoría de personas jurídicas impugnantes.

Cuadro N° 88. Total de impugnantes (en orden decreciente)

Impugnantes	Cantidad	Porcentaje
Personas jurídicas	1155	73,85%
Personas físicas	346	22,12%
No se registran datos	63	4,03%
Total	1564	100%

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Respecto de las impugnaciones deducidas en materia de marcas, las personas jurídicas presentaron 603, correspondiente al 65,47%. Las personas físicas dedujeron 256 (27,8%), y se carece de datos acerca de 62 escritos, representativos del 6,73%.

En materia de impugnaciones de actos administrativos dictados en trámites de solicitudes de patentes de invención, las personas jurídicas presentaron 506,

⁶⁴ En los 63 dictámenes referidos no se han consignado los datos del impugnante. Al estar referidos casi todos a las facultades de los API autorizados, se volcaron los datos identificatorios del API pero no de su representado.

correspondiente al 86,94%. Las personas físicas dedujeron 75 (12,89%), y se carece de datos acerca de 1 escrito, representativo del 0,17%.

Las personas jurídicas presentaron 7 impugnaciones relacionadas con solicitudes de modelos de utilidad, correspondientes al 33,33%. Las personas físicas dedujeron 14 (66,67%). Es el único supuesto en que las personas físicas realizaron más presentaciones que las personas jurídicas, al contrario de lo que sucede con los demás DPI.

En materia de impugnaciones de actos administrativos dictados en trámites de solicitudes de modelos industriales, las personas jurídicas presentaron 15, correspondiente al 93,75%. Las personas físicas interpusieron sólo una (6,25%).

La totalidad de las 24 impugnaciones registradas respecto de solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnología, fueron presentadas por personas jurídicas, lo que equivale al 100% de las mismas.

Cuadro Nº 89. Total de impugnantes (en orden decreciente). Diferenciados por DPI

Impugnantes	Marcas	Patentes	Modelos de Utilidad	Modelos Industriales	Transf. de Tecnología
Personas jurídicas	603 (65,47%)	506 (86,94%)	7 (33,33%)	15 (93,75%)	24 (100%)
Personas físicas	256 (27,8%)	75 (12,89%)	14 (66,67%)	1 (6,25%)	0 (%)
No se registran datos	62 (6,73%)	1 (0,17%)	0 (%)	0 (%)	0 (%)
Total	921 (100%)	582 (100%)	21 (100%)	16 (100%)	24 (100%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

1.4 Causales de impugnación

1.4.1 Marcas

De los 1564 dictámenes que componen el universo de datos analizados en el presente trabajo, se registran en total 921 dictámenes emitidos con relación a marcas entre los años 2001 y 2012 inclusive. De los mismos, en esta tesis se analizan 839, lo que representa el 91,10%, correspondientes a 821 recursos, una ampliación de dictamen, y 17 denuncias de ilegitimidad⁶⁵, clasificados de acuerdo a las siguientes causales que motivaron su interposición⁶⁶:

Cuadro Nº 90. Causales de impugnación (en orden decreciente). Marcas

Marcas	Dictámenes	Recursos Administrativos	Ampliaciones de Dictamen	Denuncias de Ilegitimidad
Art. 3 inc. b) LM	183 (21,81%)	183 (22,29%)	0 (0%)	0 (0%)
Solicitudes denegadas por falta de contestación de vistas	98 (11,68%)	98 (11,94%)	0 (0%)	0 (0%)
Art. 2 inc. a) LM	68 (8,1%)	68 (8,28%)	0 (0%)	0 (0%)
Art. 3 inc. g) LM	50 (5,96%)	50 (6,09%)	0 (0%)	0 (0%)
Abandono de la solicitud	49 (5,84%)	48 (5,85%)	1 (100%)	0 (0%)
Nulidad de la solicitud	45 (5,36%)	45 (5,48%)	0 (0%)	0 (0%)

⁶⁵ En el cómputo de dichos dictámenes se contabilizan los relativos a las facultades de los API autorizados, arancel, y denuncia de ilegitimidad en virtud de la doctrina sentada a través de los mismos, relacionada directamente con la resolución de recursos administrativos en materia de DPI.

⁶⁶ Por razones de extensión, desde el punto de vista estadístico se comentan las 3 causales de impugnación más frecuentes registradas respecto de cada DPI, en el caso de corresponder.

(incluye Nul. del Recurso)				
Autorizados	45 (5,36%)	45 (5,48%)	0 (0%)	0 (0%)
Nulidad de la renovación	44 (5,24%)	44 (5,36%)	0 (0%)	0 (0%)
Renovación denegada	39 (4,65%)	37 (4,5%)	0 (0%)	2 (11,76%)
Arancel	36 (4,3%)	36 (4,38%)	0 (0%)	0 (0%)
Art. 3 inc. a) LM	34 (4,05%)	34 (4,14%)	0 (0%)	0 (0%)
Nulidad de la oposición	31 (3,7%)	31 (3,78%)	0 (0%)	0 (0%)
Art. 2 inc. b) LM	24 (2,86%)	24 (2,92%)	0 (0%)	0 (0%)
Art. 3 inc. d) LM	23 (2,74%)	23 (2,8%)	0 (0%)	0 (0%)
Art. 3 inc. h) LM	20 (2,38%)	20 (2,44%)	0 (0%)	0 (0%)
Art. 11 Decr. N° 206/01	18 (2,15%)	18 (2,20%)	0 (0%)	0 (0%)
Art. 3 inc. c) LM	17 (2,03%)	17 (2,07%)	0 (0%)	0 (0%)
Denuncia de ilegitimidad	15 (1,79%)	0 (0%)	0 (0%)	15 (88,24%)
Total	839 (100%)	821 (100%)	1 (100%)	17 (100%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Entre las causas de impugnación enumeradas, se destaca en primer lugar como la más frecuente, la relativa a las solicitudes denegadas por aplicación del art. 3 inc. b) LM, que con 183 recursos representa el 21,81% de los mismos. La siguiente de las causales más usuales, concerniente a las solicitudes denegadas por falta de contestación de vistas, registra poco más de la mitad de la cantidad de la primera, con 98 recursos (11,68%). La tercer causal, referente a las solicitudes denegadas por aplicación del Art. 2 inc. a) LM, cuenta con 68 recursos (8,1%). La suma de estas 3 causales arroja 349 recursos, representativos del 41,6% del total de los recursos administrativos interpuestos en materia de marcas.

1.4.2 Patentes de Invención

De los 582 dictámenes registrados en materia de patentes de invención entre los años 2001 y 2012 inclusive, en el presente trabajo se analizan 536 (92,10%), correspondientes 517 recursos administrativos, 2 ampliaciones de dictamen, y 17 denuncias de ilegitimidad⁶⁷, clasificados de acuerdo a las siguientes causales que motivaron su interposición:

Cuadro Nº 91. Causales de impugnación (en orden decreciente). Patentes de invención

Patentes de Invención	Dictámenes	Recursos Administrativos	Ampliaciones de Dictamen	Denuncias de Ilegitimidad
Solicitudes denegadas por razones de índole técnica	205 (38,25%)	204 (39,46%)	0 (0%)	1 (5,88%)
Derecho de prioridad	138 (25,75%)	131 (25,34%)	1 (50%)	6 (35,29%)
Extensión de la vigencia de la patente	53 (9,89%)	53 (10,25%)	0 (0%)	0 (0%)
Desistimiento de la solicitud	52 (9,7%)	51 (9,86%)	0 (0%)	1 (5,88%)
Reconocimiento de patente de reválida	37 (6,9%)	36 (6,96%)	1 (50%)	0 (0%)
Producto farmacéutico	24 (4,48%)	24 (4,65%)	0 (0%)	0 (0%)
Abandono de la solicitud	18 (3,35%)	18 (3,48%)	0 (0%)	0 (0%)
Denuncia de	9 (1,68%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (52,95%)

⁶⁷ En el cómputo de dichos dictámenes se contabilizan los relativos a la denuncia de ilegitimidad en virtud de la doctrina sentada a través de los mismos, relacionada directamente con la resolución de recursos administrativos en materia de DPI.

ilegitimidad				
Total	536 (100%)	517 (100%)	2 (100%)	17 (100%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Entre dichas causales, se destaca en primer lugar como la más frecuente, la relativa a las solicitudes denegadas por razones de índole técnica, que con 205 recursos representa el 38,25% de las impugnaciones (recursos administrativos y denuncias de ilegitimidad) interpuestas. La siguiente de las causales más usuales, concerniente a pérdida del derecho de prioridad internacional, registra 138 dictámenes (25,75%), correspondientes a 131 recursos administrativos, 1 ampliación de dictamen y 6 denuncias de ilegitimidad. La tercer causal, referente a la extensión de la vigencia de la patente, cuenta con 53 recursos (9,89%).

La suma de estas 3 causales –teniéndose en cuenta solamente la cantidad de los recursos administrativos- arroja 388 recursos, representativos del 75,05% del total de los interpuestos en materia de patentes de invención.

1.4.3 Modelos de Utilidad

En materia de modelos de utilidad se registran en total 21 recursos, interpuestos entre los años 2001 y 2012, de los que se analizan 17, clasificados según sus causales de presentación.

Cuadro Nº 92. Causales de impugnación (en orden decreciente). Modelos de utilidad

Modelos de Utilidad	Dictámenes	Recursos Administrativos	Ampliaciones de Dictamen	Denuncias de Ilegitimidad
Desistimiento de la solicitud	8 (47,06%)	8 (47,06%)	0 (0%)	0 (0%)
Solicitudes	6 (35,29%)	6 (35,29%)	0 (0%)	0 (0%)

denegadas por razones de índole técnica				
Abandono de la solicitud	3 (17,65%)	3 (17,65%)	0 (0%)	0 (0%)
Total	17 (100%)	17 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Las 3 únicas causales de impugnación registradas, relativas al desistimiento de la solicitud (con 8 recursos equivalentes al 47,06%), a las solicitudes denegadas por razones de índole técnica (con 6 recursos equivalentes al 35,28%), y al abandono de la solicitud (con 3 recursos equivalentes al 17,65%) suman los 17 recursos administrativos correspondientes al 100% de los interpuestos respecto de solicitudes de modelos de utilidad.

1.4.4 Modelos Industriales

De los 16 dictámenes registrados en materia de modelos industriales entre los años 2001 y 2007 inclusive, en esta tesis se analizan 13 recursos (81,25%), clasificados de acuerdo a las causales que motivaron su interposición. No se registran recursos administrativos respecto de Diseños Industriales.

Cuadro N° 93. Causales de impugnación (en orden decreciente). Modelos industriales

Modelos Industriales	Dictámenes	Recursos Administrativos	Ampliaciones de Dictamen	Denuncias de Ilegitimidad
Caducidad	8 (61,54%)	8 (61,54%)	0 (0%)	0 (0%)
Gestión de Negocios	5 (38,46%)	5 (38,46%)	0 (0%)	0 (0%)
Total	13 (100%)	13 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Las 2 únicas causales de impugnación registradas, relativas a la caducidad de la solicitud (con 8 recursos equivalentes al 61,54%), y a la falta de ratificación del gestor de negocios (con 5 recursos equivalentes al 38,46%) suman los 13 recursos administrativos correspondientes al 100% de los interpuestos respecto de solicitudes de modelos industriales.

1.4.5 Transferencia de Tecnología

De los 24 dictámenes registrados en materia de registro de contratos de transferencia de tecnología entre los años 2002 y 2011 inclusive, en esta tesis se analizan 15 recursos (62,5%) presentados entre los años 2005 y 2010, correspondientes a una única causal mayoritaria de presentación

Cuadro N° 94. Causales de impugnación. Transferencia de Tecnología

Transf. de Tecnología	Dictámenes	Recursos Administrativos	Ampliaciones de Dictamen	Denuncias de Ilegitimidad
Encuadre prestaciones del contrato en art. 93 inc. a) Ley Impuesto Ganancias	15 (100%)	15 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Total	15 (100%)	15 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

La única causal de impugnación registrada, relativas al encuadre de las prestaciones comprendidas en el contrato en el art. 93 inc. a) de la Ley del

Impuesto a las Ganancias N° 20.268 T.O. 1997, cuenta con 15 recursos administrativos equivalentes al 100% de los interpuestos respecto de solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnología.

1.5 Resultado de los recursos administrativos en materia de DPI

Tomando en consideración la totalidad de los dictámenes relevados en esta tesis (1564) respecto de todos los DPI, resulta evidente que la enorme mayoría (1255) de los recursos administrativos y denuncias de ilegitimidad interpuestos ante el INPI entre los años 2001 y 2012 fueron rechazados, en un porcentaje mayor al 80%. Sólo 299 dictámenes fueron emitidos en sentido favorable a las pretensiones del administrado, en un porcentaje del 19,38%.

Se registran 6 dictámenes, representativos del 0,38% del total, que fueron elaborados con una finalidad distinta a la de resolver impugnaciones: 3 corresponden a la decisión de iniciar de oficio acciones judiciales para obtener la nulidad de la concesión de la marca por haber sido concedida con una oposición subsistente; otra por haber sido tramitada por gestor de negocios que no fue ratificado. En otro dictamen se solicita nuevo informe técnico a ANP, y en uno más se conceden 30 días hábiles para acreditar la fuerza mayor alegada como causal de la falta de pago de la tasa de examen de fondo de una solicitud de patente de invención.

Respecto del reconocimiento de patentes de reválida, en 4 oportunidades se hizo lugar al recurso exclusivamente con referencia a las reivindicaciones de

procedimiento para la preparación de productos farmacéuticos, y se lo rechazó en relación a las reivindicaciones de productos farmacéuticos.

Cuadro Nº 95. Resultado de los recursos administrativos interpuestos respecto de DPI (en orden decreciente)

Resultado	Cantidad	Porcentaje
Rechazo	1254	80,18%
Admisión	299	19,18%
Otros	6	0,38%
Admisión / Rechazo	4	0,26%
Total	1564	100%

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Casi todos los DPI registran un porcentaje cercano o superior al 80% de recursos administrativos rechazados, con excepción de los modelos industriales que tienen un 50% de desestimaciones. Los porcentajes más altos de rechazos los registran los modelos de utilidad (95,24%) y las solicitudes de registro de contratos de transferencia de tecnología (91,67%).

Las marcas y las patentes de invención tienen una tasa cercana al 20% de admisiones, sólo superados por los modelos industriales que registran un 50%. Los modelos de utilidad y las solicitudes relacionadas con transferencia de tecnología poseen los porcentajes más bajos, del 4,76% y del 8,33% respectivamente.

Cuadro Nº 96. Resultado de los recursos administrativos interpuestos respecto de DPI (en orden decreciente). Diferenciados por DPI

Resultado	Marcas	Patentes	Modelos de Utilidad	Modelos Industriales	Transf. de Tecnología
------------------	---------------	-----------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Rechazo	733 (79,59%)	472 (81,10%)	20 (95,24%)	8 (50%)	22 (91,67%)
Admisión	184 (19,98%)	104 (17,87%)	1 (4,76%)	8 (50%)	2 (8,33%)
Otros	4 (0,43%)	2 (0,34%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Admisión / Rechazo	0 (0%)	4 (0,69%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Total	921 (100%)	582 (100%)	21 (100%)	16 (100%)	24 (100%)

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

1.6 Resoluciones de Presidencia contrarias a la opinión de la DAL

Entre los años 2002 y 2011 la Presidencia del INPI se apartó 29 casos del criterio sustentado por la DAL en su dictamen jurídico, que como ya dijéramos, es obligatorio pero no vinculante. Dicha cantidad representa apenas el 1,85% del total de los 1564 dictámenes analizados en el presente trabajo.

Cuadro Nº 97. Resoluciones de Presidencia contrarias a la opinión de la DAL. Diferenciadas por DPI

DPI	Cantidad	Porcentaje
Marcas	21	72,41%
Patentes	7	24,14%
Modelos de Utilidad	1	3,45%
Total	29	100%

Entre los años 2003 y 2011 la Presidencia dictó 22 Resoluciones haciendo lugar al recurso interpuesto, en contra del criterio denegatorio de la DAL, 15 veces en materia de marcas y 7 de patentes de invención. No se apartó del criterio de la DAL respecto del resto de los DPI.

En materia de marcas, la Presidencia concedió 15 recursos respecto de las siguientes causales de impugnación:

- Por aplicación del art. 2 inc. a) LM: se registran 4 Resoluciones.
- Por aplicación del art. 3 inc. b) LM: se registran 3 Resoluciones.
- Solicitudes denegadas por contestar vista para presentar nuevos logotipos con logos distintos de la presentación original: se registran 3 Resoluciones.
- Por aplicación del art. 3 inc. a) LM: se registra 1 Resolución.
- Abandono de la solicitud: se registra 1 Resolución.
- Por aplicación del art. 3 inc. d) LM: se registra 1 Resolución.
- Pérdida del derecho de prioridad⁶⁸: se registra 1 Resolución.
- Facultades de los API autorizados: se registra 1 Resolución.

Cuadro Nº 98. Resoluciones de Presidencia contrarias a la opinión de la DAL (en orden decreciente). Marcas. Admisión. Diferenciadas por causales de impugnación

Causales de impugnación	Cantidad	Porcentaje
Art. 2 inc. a) LM	4	26,65%
Art. 3 inc. b) LM	3	20%
Solicitudes denegadas por contestar vista para presentar nuevos logotipos con logos distintos de la presentación original	3	20%
Art. 3 inc. a) LM	1	6,67%
Abandono de la solicitud	1	6,67%
Art. 3 inc. d) LM	1	6,67%
Pérdida del derecho de prioridad	1	6,67%
Facultades de los API autorizados	1	6,67%
Total	15	100%

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

En materia de patentes de invención, la Presidencia concedió 7 recursos respecto de las siguientes causales de impugnación:

- Desistimiento por falta de contestación de las observaciones al Examen de Fondo: se registran 2 Resoluciones.

⁶⁸ Supuesto no analizado en la presente tesis.

- Invocación errónea del documento de prioridad en la solicitud: se registran 2 Resoluciones.
- Desistimiento por falta de pago de tasa de examen de fondo: se registra 1 Resolución.
- Abandono de la solicitud por no contestar en término la vista de las observaciones al Examen Preliminar Administrativo: se registra 1 Resolución.
- Pérdida del derecho de prioridad por no haber presentado el documento de cesión en término: se registra 1 Resolución.

Cuadro Nº 99. Resoluciones de Presidencia contrarias a la opinión de la DAL (en orden decreciente). Patentes de Invención. Admisión. Diferenciadas por causales de impugnación

Causales de impugnación	Cantidad	Porcentaje
Desistimiento. Observaciones al Examen de Fondo	2	
Derecho de prioridad. Invocación errónea	2	
Desistimiento. Tasa de Examen de Fondo	1	
Abandono de la solicitud. Examen Preliminar Administrativo	1	
Derecho de prioridad. Documento de cesión	1	
Total	7	100%

- Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

Por el contrario, entre los años 2002 y 2011 la Presidencia dictó 7 Resoluciones desestimando el recurso interpuesto, apartándose de la recomendación de la DAL favorable a su admisión 6 veces en materia de marcas y 1 respecto de una solicitud de modelo de utilidad.

En materia de marcas, la Presidencia rechazó 6 recursos respecto de las siguientes causales de impugnación:

- Por aplicación del art. 3 inc. b) LM: se registran 5 Resoluciones.
- Abandono de la solicitud: se registra 1 Resolución.

Cuadro Nº 100. Resoluciones de Presidencia contrarias a la opinión de la DAL (en orden decreciente). Marcas. Rechazo. Diferenciadas por causales de impugnación

Causales de impugnación	Cantidad	Porcentaje
Art. 3 inc. b) LM	5	83,33%
Abandono de la solicitud	1	16,67%
Total	6	100%

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

En materia de modelos de utilidad, la Presidencia rechazó 1 recurso respecto de la siguiente causal de impugnación:

- Solicitud denegada por razones de índole técnica: se registra 1 Resolución.

Cuadro Nº 101. Resolución de Presidencia contraria a la opinión de la DAL. Modelos de utilidad. Rechazo. Diferenciada por causal de impugnación

Causales de impugnación	Cantidad	Porcentaje
Solicitud denegada por razones de índole técnica	1	100%
Total	1	100%

Fuente: elaboración propia sobre el Archivo de Dictámenes de la DAL.

2. Encuadre Legal

Para la resolución de los recursos administrativos y de las denuncias de ilegitimidad interpuestos respecto de solicitudes de DPI, el INPI aplicó la siguiente normativa, enumerada según se trate de tratados internacionales; de normativa

nacional (leyes, decretos, etc.) y de normativa interna emitida por el INPI (Resoluciones, Disposiciones y Circulares):

- Tratados internacionales:
 - Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por la Ley N° 24.425.
 - Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado mediante la Ley N° 17.011.
 - Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, aprobado por Ley N° 26.230.

- Normativa nacional:
 - Ley de Patentes y Modelos de Utilidad N° 24.481 T.O. 1996.
 - Decreto Reglamentario de la Ley de Patentes N° 260/96.
 - Ley N° 111 de Patentes de Invención (derogada por la Ley N° 24.481).
 - Ley de Marcas N° 22.362.
 - Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas N° 558/81.
 - Decreto Modificadorio del Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas N° 1141/2003.
 - Decreto - Ley N° 6673/63 de Diseños y Modelos Industriales.
 - Ley de Transferencia de Tecnología N° 22.426, modificada por el Decreto N° 1853/93.

- Decreto Reglamentario de la Ley de Transferencia de Tecnología N° 580/81.
- Ley del Impuesto a las Ganancias N° 20.268 (T.O. por Decreto N° 649/97).
- Normativa sobre el término MERCOSUR:
 - Decreto N° 753 de fecha 30 de agosto de 2000.
 - Ley N° 25.314.
 - Ley N° 26.144.
- Ley N° 25.127 sobre producción ecológica, biológica y orgánica.
- Decreto N° 206/01, que reglamenta la Ley N° 25.127.
- Ley N° 24.573 de Mediación y Conciliación, modificada por la Ley N° 26.589.
- Decreto Reglamentario de la Ley de Mediación y Conciliación N° 91/98.
- Acordada N° 16 de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal de fecha 4 de abril de 1997, que reformó el art. 11 del Reglamento de Mediación del fuero.
- Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
- Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 1759/72 T.O. 1991.
- Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
- Código Civil.

- Normativa interna del INPI⁶⁹:
 - Resolución N° P – 292 de fecha 25 de septiembre de 1998, sobre requisitos técnicos de la presentación de dibujos y/o figuras de los logotipos de marcas.
 - Resolución INPI N° P – 062 de fecha 24 de septiembre de 2001, sobre acreditación de personería.
 - Resolución INPI N° P – 133 de fecha 21 de noviembre de 2002, sobre acreditación de personería.
 - Resolución N° P – 101 de fecha 18 de abril de 2006, que creó el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial.
 - Resolución INPI N° P – 202 de fecha 26 de agosto de 2009, que implementó en dicho organismo el sistema informático MENTES.
 - Resolución INPI N° P – 39 de fecha 22 de marzo de 2011, sobre transferencias de marcas.
 - Disposición INPI N° P – 132 de fecha 30 de septiembre de 1996, sobre transferencias de marcas.
 - Disposición N° D - 79 de fecha 2 de marzo de 1997, que ratificó la Acordada N° 16 de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal de fecha 4 de abril de 1997.
 - Disposición N° M - 70 de fecha 1 de abril de 1997, sobre el término MERCOSUR.

⁶⁹ Ordenada por jerarquía (Resoluciones, Disposiciones y Circulares) y por fecha de emisión.

- Disposición N° M – 1136 de fecha 22 de octubre de 2004, sobre plazos para interponer recursos administrativos y judiciales respecto de actos publicados en el Boletín de Marcas.
- Disposición N° M - 1193 de fecha 17 de octubre de 2007, sobre unificación de criterios del procedimiento administrativo marcario.
- Disposición N° M – 510 de fecha 14 de abril de 2010, sobre solicitudes de renovación de marcas.
- Disposición N° M - 2038 de fecha 30 de diciembre de 2010, sobre suspensión del plazo del art. 16 LM.
- Resolución INPI N° P – 39 de fecha 22 de marzo de 2011, sobre transferencias de marcas.
- Disposición DAL N° 1 de fecha 17 de agosto de 2011, sobre facultades de los API autorizados.
- Circular ANP N° 2 de fecha 3 de julio de 2001, sobre el pago de la tasa de examen de fondo.
- Circular ANP N° 008 del día 12 de septiembre de 2002, sobre Segundo uso médico.

De la enumeración precedente se desprende que el INPI (concretamente, la DAL al dictaminar y la Presidencia al apartarse de la opinión de su servicio jurídico), al realizar el encuadre legal de las situaciones que motivaron las impugnaciones analizadas (recursos administrativos y denuncias de ilegitimidad), tuvo en consideración la totalidad de la normativa aplicable a cada DPI vigente en el

momento de su resolución, de índole internacional, nacional e interna de dicho organismo.

Según surge de los datos relevados con relación a cada DPI, la elección de las normas particulares que se utilizaron para resolver casos análogos –detalladas respecto de cada causal de impugnación en la parte II de la presente tesis- fue realizada correctamente.

Se destaca que la Presidencia se apartó del consejo de la DAL sólo en 29 oportunidades entre los años 2002 y 2011, representativas del 1,85% del total de los dictámenes analizados en la presente tesis⁷⁰.

3. Criterios de Resolución

Como señaláramos en el punto 2 de las presentes conclusiones, el encuadre legal de las situaciones que fueron objeto de impugnación fue realizado de manera correcta. En virtud de ello, los criterios empleados en casos análogos se encuentran fundados en el ordenamiento jurídico vigente al momento de su resolución, en congruencia con el principio de legalidad que debe regir el accionar de la Administración Pública.

Teniendo en cuenta lo antedicho, y al no haberse detectado casos de arbitrariedad manifiesta, cabe preguntarse si se justifica la interposición de recursos

⁷⁰ Ver el Punto 1.6 de estas Conclusiones, referido a las Resoluciones de Presidencias contrarias a la opinión de la DAL.

administrativos ante el INPI. A primera vista, la gran mayoría de recursos y de denuncias de ilegitimidad rechazados respecto de todos los DPI (alrededor del 80% en materia de marcas y patentes de invención)⁷¹ parece indicar que no.

Un sector doctrinario, señala la importancia relativa de los mismos, al sostener que todo ser humano es poco proclive a reconocer su propio error y volver sobre sus pasos, y que sólo cobrarían eficacia cuando cambiara el funcionario que dictó el acto y fuera reemplazado por otro, ya que toda persona tiende a considerar que todo lo que hizo su antecesor es incorrecto⁷².

Nos permitimos disentir con la apuntada doctrina. Entendemos que la respuesta es más compleja, y que como sucede frecuentemente en materia de Derecho, “depende”. De que? En el tema que nos ocupa, de la causal de impugnación. Teniendo en cuenta los resultados expuestos en la Parte II de este trabajo, puede afirmarse que respecto de las causales en que el INPI ha mantenido invariablemente un criterio denegatorio ante las pretensiones del impugnante, el intento no estaría justificado.

Lo mismo puede decirse de los intentos de introducir con el recurso administrativo, elementos de valoración de fecha posterior a la denegatoria cuestionada, dada la política adoptada por el INPI de no considerarlos en virtud de su extemporaneidad. En materia de solicitudes de registro de marcas, no se han revisado las

⁷¹ Ver el Cuadro N° 96. Resultado de los recursos administrativos interpuestos respecto de DPI (en orden decreciente). Diferenciados por DPI.

⁷² CANOSA, Armando N., “Procedimiento Administrativo...” op. cit., p. 384.

limitaciones ofrecidas por el solicitante junto con el recurso administrativo de que se trata⁷³. En materia solicitudes de patentes de invención sucede algo similar respecto de la presentación de nuevos pliegos reivindicatorios⁷⁴. Si bien el INPI ha fundamentado su negativa a examinar estos nuevos elementos en la instancia recursiva, en el respeto debido a los pasos procesales preclusorios propios de la secuencia reglada que caracteriza al procedimiento de registro y concesión de DPI, entendemos que se trata de supuestos que ameritan un serio debate.

Sin perjuicio de ello, sería erróneo sostener que dicho organismo ha mantenido una postura inflexible tendiente a rechazar sistemáticamente los recursos administrativos interpuestos. Pruebas de ello pueden encontrarse en el porcentaje cercano al 20% de admisiones de recursos administrativos presentados respecto de los DPI más recurridos (marcas y patentes de invención)⁷⁵, y en el cambio de criterio que el organismo ha experimentado en materia de patentes en el año 2008 respecto de la pérdida del derecho de prioridad internacional por invocación errónea en la solicitud de sólo uno de los datos de la copia certificada cuya prioridad se reclama.

Asimismo, el INPI ha receptado oportunamente la doctrina sentada en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como sucedió en el año 2000 con el

⁷³ Este criterio fue utilizado al resolverse los recursos interpuestos contra las denegatorias de solicitudes de registro de marcas denegadas por aplicación de los arts. 2 inc. a); 3 inc. a); 3 inc. b) y 3 inc. d) LM.

⁷⁴ Ver en la Parte II, Capítulo II, el Punto 1.3 dedicado a Nuevas Reivindicaciones.

⁷⁵ Ver el Cuadro N° 85. Cantidad de dictámenes emitidos por la DAL para la Resolución de recursos administrativos entre los años 2001 y 2012 (en orden decreciente). Diferenciados por DPI; y el Cuadro N° 96. Resultado de los recursos administrativos interpuestos respecto de DPI (en orden decreciente). Diferenciados por DPI.

caso “Unilever” sobre reconocimiento de patentes de reválida⁷⁶; el caso “Karl Thomae” del año 2001 relativo a las peticiones de extensión de plazo de vigencia de las patentes⁷⁷; y en el año 2002 con el caso “Pfizer” acerca de la patentabilidad de productos farmacéuticos⁷⁸.

Resulta digno de mención que en el supuesto de las solicitudes de registro de marcas denegadas por aplicación del art. 3 inc. b) LM –la causal de impugnación en materia de marcas más recurrida⁷⁹- la mayoría de los recursos fueron admitidos. Entendemos que sin perjuicio de la efectiva aplicación de las reglas existentes para evaluar casos de confusión, existe un ingrediente de apreciación subjetiva de esta prohibición relativa de registro –dentro de los límites de la LM- que explica este fenómeno, en especial cuando el recurso administrativo deducido se encuentra bien fundado.

En el caso particular de la confundibilidad de las marcas de productos farmacéuticos, entendemos que la interpretación rigurosa del INPI es acertada⁸⁰, ya que se fundamenta en la protección de la salud pública. Si bien se trata de un tema debatido, adherimos a la postura que definiera Otamendi en cuanto a que es preferible el “exceso” de prudencia y no la “laxitud” de criterio en la valoración de las semejanzas, si con el primero se consigue cohibir un error o confusión

⁷⁶ Ver en la Parte II, Capítulo II, el Punto 2 referido al Reconocimiento de patentes de reválida.

⁷⁷ Ver en la Parte II, Capítulo II, el Punto 3 referido a la Extensión de la vigencia de la patente.

⁷⁸ Ver en la Parte II, Capítulo II, el Punto 4 referido a la Denegatoria de la solicitud por reivindicar un producto farmacéutico.

⁷⁹ Ver el Cuadro N° 90. Causales de impugnación (en orden decreciente). Marcas.

⁸⁰ Ver en la Parte II, Capítulo I, el Punto 1.4 relativo a la Denegatoria de la solicitud de registro de marca por aplicación del art. 3 inc. b) LM.

susceptible de ocasionar un serio daño en la salud de una persona e incluso poner en riesgo su vida⁸¹.

Una especial consideración merece el trámite del recurso de reconsideración previsto en el art. 72 LP: en virtud de la postura sostenida por la DAL –y apoyada por la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación- en los dictámenes emitidos para resolver los recursos interpuestos respecto de solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad denegadas por razones de índole técnica –que es justamente la causal más recurrida en materia de patentes⁸²-, de limitarse a revisar lo estrictamente legal del trámite administrativo, sin opinar sobre las cuestiones técnicas involucradas, resulta una práctica loable la instaurada a partir del año 2010 consistente en la elaboración de un nuevo examen técnico de oficio –ya sea a pedido de la DAL, o a iniciativa de la ANP- previo a la resolución del recurso. Debe recordarse que la mayoría de los recursos presentados para cuestionar denegatorias “técnicas” fueron reconsideraciones previstas en el art. 72 LP (156 recursos, correspondientes al 76,47%)⁸³, las que fueron resueltas directamente por la Presidencia previo dictamen de la DAL. Sin un informe previo del área técnica con competencia primaria en la materia, es decir, de la ANP, una revisión de los argumentos del recurso limitada a verificar la legalidad del procedimiento administrativo, vaciaría de contenido a este medio de impugnación previsto por la LP. Por ello, el informe técnico mencionado justifica y da sentido a

⁸¹ OTAMENDI, Jorge, “Derecho de marcas”, Abeledo Perrot N°: AP/DOC/1009/2013.

⁸² Ver el Cuadro N° 91. Causales de impugnación (en orden decreciente). Patentes de invención.

⁸³ Ver el Cuadro N° 61. Estadística General. Solicitudes de patentes de invención denegadas por razones de índole técnica.

su existencia, garantizando la legalidad de los actos de la Administración, y el derecho de defensa de los administrados.

Más allá de la necesidad de cumplimentar con una norma legal, que en general exige la interposición de recursos administrativos para agotar la correspondiente instancia⁸⁴, los recursos administrativos le dan la oportunidad a la Administración de corregir errores, evitar decisiones injustas y prevenir litigios. En definitiva, mediante los recursos administrativos en materia de DPI se trata de modificar la voluntad del INPI, que a pesar de su personalidad jurídica estatal⁸⁵, está compuesto por seres humanos que pueden equivocarse.

Como dice un eminente autor acerca del recurso jerárquico -aunque sus reflexiones bien merecen hacerse extensivas a todos los recursos-, “aparte de su finalidad esencial, que consiste en mantener la juridicidad dentro de la Administración, tiende a evitar acciones judiciales que dañen al Estado. Durante el trámite del recurso jerárquico, la Administración podrá advertir si el administrado tiene o no razón en lo que pide; si comparte la tesis del recurrente, la cuestión queda ahí solucionada; pero si no la comparte, la Administración tiene por lo menos oportunidad de formarse una idea precisa de lo que es objeto de discusión, como asimismo tendrá oportunidad de precaverse para una eventual acción ante los tribunales de justicia”⁸⁶.

⁸⁴ Artículo 30 RLNPA. De todos modos, téngase en cuenta que en materia de DPI la vía recursiva tiene carácter opcional. Ver en la Parte I, Capítulo III, el punto 4 referido al Agotamiento de la vía administrativa.

⁸⁵ Conf. art. 90 LP.

⁸⁶ MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado...” op, cit., p. 770.

Cuando la pretensión es legítima, nunca debe desestimarse el valor de la vía recursiva. El INPI fue, es y será un organismo con competencia en asuntos técnicos, con prescindencia de quienes sean sus autoridades políticas. Es en este reservorio colectivo de saber técnico donde muchas veces puede obtenerse una solución justa a un recurso debidamente fundado, evitándose el dispendio jurisdiccional, económico y temporal – lo que tiene fundamental gravitación para los DPI- que implica una acción judicial.

BIBLIOGRAFÍA

ABERASTURI (h), Pedro y CILURZO, María Rosa, “Curso de Procedimiento Administrativo”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998.

BENSADON, Martín, “Ley de Patentes Comentada y Concordada con el ADPIC y el Convenio de París”, Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 1º edición, 2007.

CANOSA, Armando N., “Procedimiento Administrativo: Recursos y Reclamos”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1º edición, 2008.

CORREA, Carlos María, “Propiedad intelectual y salud pública”, La Ley, Buenos Aires, 1º edición, 2006.

DIRECTRICES DE PATENTAMIENTO, Resolución INPI N° P – 243 de fecha 10 de diciembre de 2003.

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, “Ley de Patentes y Modelos de Utilidad”, Debate Parlamentario en ambas Cámaras Legislativas, Tomo IV, Secretaría Parlamentaria, Dirección Publicaciones, Buenos Aires, 1995.

HUTCHINSON, Tomás, “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Reglamento de la Ley 19.549. Comentado, anotado y concordado con las normas provinciales”, Tomo II, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1988.

HUTCHINSON, Tomás, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 8º edición actualizada y ampliada, 2006.

MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 4º edición actualizada, 1990.

OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot Online, 2013.