



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Informe

Número:

Referencia: PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE MARCA REGISTRADA

PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE MARCA REGISTRADA

ARTÍCULO 1º.- PROCEDENCIA.

Las nulidades en sede administrativa sólo procederán contra marcas registradas.

La solicitud de nulidad a pedido de parte sólo procederá cuando quien la promueva invoque y funde la afectación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo concreto vinculado con el registro cuya nulidad se pretende.

La nulidad de oficio sólo procederá en caso de detectarse algún vicio grave no subsanable en el procedimiento de registro de la marca.

ARTÍCULO 2º.- NULIDADES ADMINISTRATIVAS DE REGISTRO EN EL CONTEXTO DE UNA OPOSICIÓN A UNA SOLICITUD DE MARCA.

En los casos en que el planteo de nulidad sea incoado en el contexto de una oposición mantenida, ya sea al ampliar fundamentos o al contestarlos, el mismo será tramitado y resuelto en el procedimiento de resolución administrativa de oposiciones.

Excepcionalmente, cuando los presupuestos legales requeridos para la nulidad de una marca se configuraren con posterioridad a las oportunidades procesales indicadas en el párrafo anterior, cualquiera de las partes podrá deducir dicho planteo por separado de manera autónoma, denunciándolo en el mismo procedimiento de oposiciones hasta el vencimiento del plazo previsto para la presentación de argumentos finales. En este supuesto, no podrá resolverse la oposición hasta que quede firme lo resuelto respecto de la nulidad de la marca planteada por separado.

ARTÍCULO 3º.- NULIDAD A PEDIDO DE PARTE. REQUISITOS.

El pedido de nulidad de una marca registrada deberá contener:

- a) El nombre y domicilio del peticionante;
- b) El nombre y domicilio del titular de la marca registrada;
- c) El derecho subjetivo afectado o el interés legítimo concreto vinculado con el registro cuya nulidad se pretende;
- d) La identificación de la marca cuya nulidad se pretende, los hechos en que se funde y adjuntar la prueba que haga a su derecho producida en formato documental o instrumental;
- e) El comprobante de pago del arancel correspondiente.

ARTÍCULO 4º.- RECHAZO.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS podrá rechazar la solicitud de nulidad que:

- a) No cumpla con alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior;
- b) Haya sido resuelta anteriormente por la misma causal de nulidad;
- c) Ya se encontrara, con anterioridad, planteada y/o resuelta dentro del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones, entre las mismas partes y con el mismo fundamento;
- d) Involucre, total o parcialmente, alguno de los supuestos contemplados en los incisos b) o c) del artículo 24 de la Ley de Marcas y Designaciones N.º 22.362;
- e) Haya sido promovida en el contexto de una oposición que no sea luego mantenida por el oponente;
- f) No haya cumplido con la carga de informar y acreditar en el expediente, dentro del plazo previsto en el artículo 5º, el diligenciamiento de la notificación fehaciente del desarchivo electrónico del expediente de registro marcario impugnado.

ARTÍCULO 5º.- NOTIFICACIÓN FEHACIENTE DEL DESARCHIVO ELECTRÓNICO DEL EXPEDIENTE.

Iniciado el trámite de nulidad de marca registrada a pedido de parte y con carácter previo al traslado previsto en el artículo siguiente, quien inste la nulidad deberá diligenciar, a su cargo, una notificación por cualquier medio fehaciente dirigida al domicilio real del titular del registro impugnado, denunciado en el expediente del mismo, o -cuando dicho titular tenga domicilio real en el extranjero- al domicilio legal de su apoderado o representante legal en el país.

La notificación deberá poner en conocimiento del titular registral el desarchivo electrónico del expediente del registro marcario impugnado con motivo de la acción de nulidad iniciada; individualizar el registro cuya nulidad se pretende mediante la indicación del número de registro, denominación marcaria y clase correspondiente; e informar que las futuras notificaciones del procedimiento serán practicadas en la sede electrónica, en los términos de las Resoluciones INPI P-250/2018 y P-123/2019, esta última modificada por la Resolución INPI P-63/2026.

A los efectos del presente artículo, la carga de notificar el desarchivo electrónico recae sobre quien inste la nulidad y se tendrá por cumplida mediante la acreditación del diligenciamiento de la notificación fehaciente en el

domicilio real del titular denunciado en el expediente de la marca cuya nulidad se pretende, con independencia de su resultado.

La diligencia de la notificación fehaciente prevista en el presente artículo deberá ser informada y acreditada en el expediente dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de la notificación de la providencia de desarchivo electrónico al solicitante de la nulidad.

Vencido dicho plazo sin que se hubiera informado y acreditado en el expediente la diligencia de la notificación fehaciente del desarchivo electrónico, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS procederá al rechazo in limine del pedido de nulidad de marca registrada.

Esta notificación de desarchivo electrónico no será necesaria en casos de nulidad de marca por vicio grave, iniciada de oficio, siempre que la misma sea iniciada dentro de los seis (6) meses de la publicación de la concesión del registro.

ARTÍCULO 6º.- PROCEDIMIENTO.

Acreditada en el expediente el diligenciamiento de la notificación fehaciente del desarchivo electrónico prevista en el artículo anterior, se ordenará el traslado de la nulidad al titular del registro marcario impugnado, para que dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles conteste y acompañe, producida en formato documental o instrumental, la prueba que haga a su derecho.

Cualquiera de las partes podrá, asimismo, ofrecer en sus escritos de inicio o responde de traslado, constataciones de bases de datos del INPI o de sitios o páginas de internet. En este último caso deberán ser de libre acceso y necesariamente indicarse el link o enlace preciso que se desee constatar.

Cuando la nulidad sea iniciada de oficio, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS deberá invocar el vicio grave no subsanable de procedimiento en que se funda, de lo que dará traslado al titular por idéntico plazo y con igual finalidad.

Cuando la contestación del traslado por parte del titular registral incorpore hechos nuevos o prueba documental relacionada con la resolución del planteo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, para resguardar la bilateralidad y el derecho de defensa, conferirá vista al peticionante por el plazo de QUINCE (15) días hábiles, al solo efecto de que se expida sobre dichos extremos.

Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS resolverá con lo sustanciado, efectuando las constataciones requeridas, haciendo mérito de la prueba, los hechos y los fundamentos manifestados por las partes.

ARTÍCULO 7º.- PLAZOS.

Los plazos del procedimiento que aquí se reglamentan son perentorios y no podrán suspenderse ni prorrogarse. La petición de tomar vista no suspenderá los plazos del presente procedimiento.

ARTÍCULO 8º.- RECURSOS.

En concordancia con el artículo 8 del Anexo I de la resolución INPI 183/2018, y sus modificatorias, los actos administrativos que constituyan providencias simples, los interlocutorios que dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS durante la sustanciación de esta instancia administrativa, no serán susceptibles de impugnación por

las vías recursivas previstas en el Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos t.o. 2017 y sus modificatorias. La resolución final de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 24 de la ley 22.362 y sus modificatorias, sólo será pasible de ser recurrida mediante el recurso directo allí establecido.