



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-039

BUENOS AIRES,

14 MAR 2011

VISTO el expediente N° I.N.P.I. A253-77318/11, y

CONSIDERANDO:

Que los efectos jurídicos del sistema registral, se encuentran definidos por su marco regulatorio, el cual varía conforme los actos o derechos objeto de registro, transitando desde la mera inoponibilidad, propia de los sistemas de registros de documentos, hasta la determinación del nacimiento del derecho, en los sistemas de inscripción constitutiva.

Que los registros declarativos o publicitarios no inscriben los actos jurídicos, sino los documentos que instrumentan los mismos, siendo su finalidad principal, permitir su oponibilidad frente a terceros, con eficacia jurídica.

Que en estos sistemas, el título que determina la transmisión de derechos ha nacido antes de su inscripción, la que sólo aporta la posibilidad de oponer válidamente ese acto frente a terceros, pero no constituye ni convalida el derecho del adquirente.

Que en el caso de la propiedad industrial, resulta necesario efectuar una distinción, ya que mientras el primer registro determina la atribución del derecho en cabeza de su titular, produciendo efectos



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-039

constitutivos o atributivos (artículo 4 de la Ley 22.362, artículo 4 del Decreto Ley 6673/63 y artículo 2 de la Ley 24.481), el registro de las transferencias posteriores, producirá solamente el efecto declarativo, toda vez que la transmisión del derecho entre las partes, operará con toda su eficacia, a partir de la celebración del negocio jurídico que instrumente la cesión, siendo necesaria la intervención del registro, solamente a los fines de otorgar publicidad a la transmisión así operada y consecuentemente, otorgarle efectos respecto de terceros (conforme artículo 6 de la Ley 22.362 y artículo 37 de la Ley 24.481).

Que esta distinción resulta fundamental para establecer la finalidad, función y responsabilidad que deriva del registro a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, toda vez que no se puede argumentar la existencia de un derecho adquirido, a partir del registro de la transferencia, sino del acto jurídico utilizado a los fines de la cesión, el cual determinará su validez y alcances.

Que la adopción por la ley del efecto declarativo para la inscripción de las transmisiones de derechos de propiedad industrial, determina que el registro de la transmisión operada, no constituya ni un modo ni un título de adquisición.

Que en virtud de esto, la toma de razón de una transferencia, sólo implica que la Autoridad Administrativa, reconoce el cumplimiento de



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-039

los requisitos formales previstos para acceder al registro, mientras que la extensión, alcances y calidad del derecho adquirido, dependerá siempre del hecho o acto jurídico que determina la transmisión, como circunstancias ajenas a la actuación registral.

Que por las actuaciones del Visto, la DIRECCION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA eleva una propuesta para la adopción de normas tendientes a la mejora y agilización del procedimiento de registro de transmisiones sobre derechos de marcas.

Que en su informe, dicha área advierte sobre el considerable atraso que presenta el citado procedimiento, proponiendo entre diversas medidas de gestión interna del sector, el dictado de una normativa única que reemplace las diferentes normas vigentes.

Que al efecto, se propugna una nueva reglamentación, que incorpore previsiones para nueva figuras contractuales, ordene la situación normativa derivada de las diversas derogaciones parciales operadas y consagre una tramitación en base a menores requisitos formales, otorgando una mayor relevancia a la actuación de los propios interesados.

7
P
8
Que en tal sentido, se incorpora el rechazo de la solicitud de registro de transferencias, ante la falta de cumplimiento de los recaudos de fondo y forma exigidos, sin perjuicio de su nueva presentación ulterior,



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-039

evitando la reiteración de vistas y la excesiva dilación que actualmente se advierte en los procedimientos de toma de razón.

Que el nuevo sistema prevé la notificación de las vistas y la toma de razón de las transferencias, mediante su publicación en el Boletín de Marcas, de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 558/81, modificado por el Decreto N° 1141/03.

Que la DIRECCION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y el Decreto N° 260 del 20 de marzo de 1996.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase la reglamentación que se incorpora como Anexo I de la presente, la que comenzará a regir a partir del día de su publicación, aplicándose en forma inmediata a todas las solicitudes en trámite.

ARTICULO 2°.- Facúltase al Director de Transferencia de Tecnología, para el dictado de las disposiciones complementarias que estime conducentes



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

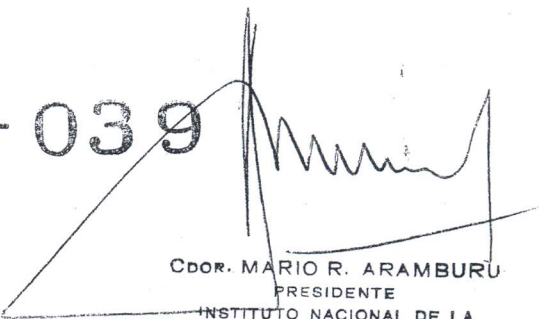
para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en la reglamentación que se aprueba por la presente.

ARTICULO 3°.- Deróganse las Disposiciones DNRPI N° 68 del 19 de Octubre de 1970, INPI N° 132 del 30 de Septiembre de 1996, INPI N° 71 del 1 de Abril de 1997, INPI N° 72 del 1 de Abril de 1997, las Resoluciones INPI N° 293 del 25 de Septiembre de 1998 y la Disposición DAL 10 del 18 de Marzo de 2002.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese, regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, publíquese en los boletines de Marcas y Patentes y archívese.

RESOLUCION N°

P-039


CDOR. MARIO R. ARAMBURU
PRESIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-039

ANEXO I

Artículo 1º - La solicitud de inscripción de Transferencias de Derechos sobre Marcas, Patentes de Invención, Certificados de Modelos de Utilidad y de Modelos y Diseños industriales, regidos por las leyes 22.362; 24.481 por el Decreto-Ley 6.673/63 ratificado por la Ley 16.478, se formalizará por medio de los formularios aprobados por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Artículo 2º.- Todas las manifestaciones contenidas en los formularios tendrán carácter de declaración jurada, asumiendo los firmantes toda responsabilidad por falsedad u omisión.

Artículo 3º.- En los supuestos de actos jurídicos que instrumenten operaciones complejas, ya sea por la diversidad de titulares, de derechos involucrados, como por discriminaciones en su alcance (productos, servicios, etc.) u otros, se deberá aportar una descripción adjunta al formulario, donde se declarará sucintamente la finalidad, alcances y resultados del acto cuya inscripción se solicita, con la indicación precisa de las cláusulas o artículos que avalen su contenido, en estricta referencia a la inscripción que se solicita.

Artículo 4º - No se dará curso a ninguna solicitud sin la constancia del pago de los aranceles que correspondan en conformidad a lo establecido en el



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-039

Decreto 260/96, sus modificatorios y complementarios, salvo que la exención hubiese sido dispuesta por otras leyes.

Artículo 5°.- A los efectos de las transferencias, la titularidad de los derechos frente a terceros adquirentes sólo podrá ser acreditada válidamente, mediante certificación actual emitida por el área sustantiva. En función de esto, la incorporación del título o la emisión de nuevo testimonio para el asiento de la transferencia resultará voluntario para el peticionario, quien deberá arbitrar los medios para su aporte en tiempo y forma, no obstante su ausencia al registro de la transferencia.

Artículo 6°.- No se admitirá la transmisión de derechos a favor de entes a los que las leyes no reconozcan una personalidad jurídica plena, tales como las sucesiones, la sociedad conyugal, las sociedades de hecho, las sociedades irregularmente constituidas y la sociedades en formación, entre otros.

Artículo 7°.- En las transmisiones operadas mediante contratos de fideicomiso, la toma de razón se efectuará a nombre del propietario fiduciario, con expresa indicación que lo es en representación del fideicomiso.

Artículo 8°.- En las solicitudes de inscripción de transferencias por actos entre vivos deberá mencionarse el acto jurídico que la motiva y, de tratarse de una cesión a título oneroso, el precio. A tales efectos, no se admitirán las



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-039

fórmulas genéricas que no permitan apreciar el valor económico de la operación. En caso que no se consigne precio alguno en el instrumento de cesión, el acto se presumirá gratuito. En el supuesto de operaciones multinacionales o globales; que no contemplen un monto concreto para la transmisión de los derechos existentes en el país y/o cuando la legislación del lugar de celebración del acto no exigiera la declaración del precio, se requerirá la estimación del valor económico asignado a los registros nacionales o, en su defecto, la manifestación expresa de la imposibilidad de su determinación.

Artículo 9º.- Cuando el transmitente del derecho fuese una persona física, se deberá acreditar el asentimiento exigido por el artículo 1277 del Código Civil. Ante la ausencia de indicación y/o acreditación del carácter propio o ganancial de los bienes, se presumirá el mismo en función del estado civil que se consigne en el instrumento de transferencia.

Artículo 10º.- La inscripción de transferencias derivadas de sucesiones por causa de muerte, de remates y/o adjudicaciones directas judiciales y de disoluciones de sociedades conyugales deberán acreditarse mediante oficio judicial que ordene la inscripción de la transferencia, o mediante la escritura pública de partición y/o adjudicación de bienes. En caso de efectuarse mediante oficio se deberá presentar el mismo en el Sector respectivo de la Dirección de Asuntos Legales, adjuntando posteriormente, una copia con el



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-039

número asignado por dicha área, al respectivo formulario de solicitud de registro de la transferencia. En el texto del oficio deberán constar los datos de los herederos o adjudicatarios, sus partes indivisas y la indicación del autorizado a suscribir los formularios respectivos.

Artículo 11º - La documentación que acredite la transferencia de derechos, deberá reunir los siguientes recaudos:

11.1.-Cuando el acto jurídico se hubiere formalizado mediante instrumento público se acompañará el respectivo testimonio en original o copia certificada, debidamente legalizado si hubiese sido otorgado en distinta jurisdicción.

11.2.-Cuando el acto hubiese sido formalizado por instrumento privado, las firmas del o los transmitentes y cónyuges, en caso de corresponder, deberán hallarse autenticadas por escribano público o autoridad judicial, con las legalizaciones que correspondieren. Igual requisito corresponderá cuando el acto se hubiere instrumentado directamente sobre los formularios que se mencionan en el Artículo 1º, debiendo presentarse un formulario por cada derecho objeto de transmisión. Asimismo en este último caso, cuando se trate de múltiples adquirentes la firma del transmitente deberá constar certificada en cada uno de los formularios anexos, por los cuales se instrumente la adquisición parcial de cada cesionario.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-039

11.3.- Cuando los firmantes del instrumento de cesión actuasen por un derecho que no fuese el propio, deberán acreditar, por medio de certificación notarial o judicial, la representación que invoquen y que se encuentran debidamente facultados para la realización del acto. El escribano o funcionario público interviniente deberá consignar en el texto del instrumento o en la certificación de firmas, que se han acreditado ante él las facultades suficientes, detallando los instrumentos que se le hubieren exhibido al efecto. Sin embargo, la ausencia de mención expresa relativa a la constatación de las facultades para su celebración, no obstará al registro de la transferencia, cuando dichas facultades puedan ser apreciadas a partir del cargo del firmante y/o del instrumento de poder presentado al efecto.

11.4.- Cuando el acto se hubiese celebrado en el extranjero su forma y requisitos se regirán por las leyes del país en el que se hubiera otorgado, pero el documento en el que se instrumente deberá contener la certificación de las firmas, carácter y facultades de los intervinientes, así como las legalizaciones pertinentes, salvo que tratados internacionales o convenios bilaterales o de integración liberen tal requisito. En estos casos deberá incluirse además, una manifestación expresa relativa a la validez del acto, de conformidad con las leyes del país de celebración, las que deberán ser individualizadas.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-039

11.5.- Cuando los instrumentos se hallaren redactados en idioma extranjero, se deberá acompañar su traducción íntegra, en los términos y con las formalidades previstas por el artículo 28 del Decreto 1759/72 (T.O. 1991); 6 y 1, inciso d) de la Ley 20.305.

11.6.- La documentación probatoria complementaria podrá presentarse en copia simple siempre que el solicitante declare bajo juramento su autenticidad y vigencia, asumiendo la responsabilidad frente al Organismo y terceros por toda falsedad, inexactitud u omisión.

11.7.- En los casos de transmisiones derivadas de fusiones o absorciones de empresas, se presumirán incluidos todos los bienes de la fusionada, que se indican en los respectivos formularios, salvo expresa indicación en contrario en el instrumento.

11.8.- En caso de pluralidad de adquirentes, ya sean personas físicas o jurídicas, la falta de identificación de los porcentajes de participación para adquirir por cada uno de ellos, hará presumir que la misma se efectúa en partes iguales.

11.9.- En los casos que mediante el mismo instrumento se involucren más de cinco trámites de registro de transferencia, la documentación probatoria deberá presentarse por instrumento separado en soporte papel y digital, en formato "tiff" (Tagged Image File Format), con resolución no inferior a 300x300 DPI (Dots Per Inch) a los efectos de la conformación de un

[Handwritten signature]



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-039

Registro Único de Documentación, el cual permitirá que se encuentre disponible para consulta simultánea en la etapa de análisis de fondo, evitando de este modo, su presentación en cada solicitud.

Artículo 12°.- La falta, defecto u omisión de los datos exigidos por el formulario de solicitud de registro, así como toda observación que pudiera merecer la presentación, dará lugar a una única vista por el plazo de DIEZ (10) días, bajo apercibimiento de rechazo de la solicitud de registro de transferencia, sin perjuicio de su posible presentación posterior, con el pago de nuevos aranceles, subsanadas las circunstancias que dieron origen a la observación. Dicho plazo de vista se entenderá prorrogado en forma automática por TRES (3) períodos iguales y consecutivos. La utilización de las sucesivas prórrogas generará la obligación de abonar el arancel correspondiente, conforme lo previsto en el Anexo III del Decreto N° 260/96, actualizado por Resolución Ministerio de Industria N° 01/2011, al momento de la contestación de la vista y sin perjuicio del pago del arancel previsto para la contestación de vistas. En el caso de transferencias de marcas, la notificación de la vista se efectuará de acuerdo con el mecanismo previsto en el artículo 15 del Decreto 558/81 (conforme Decreto 1141/2003), computándose los plazos, a partir del vencimiento de los SESENTA (60) días corridos previstos en dicha norma.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-039

Artículo 13°. La toma de razón de las solicitudes de registro de transferencias, se hará constar en los respectivos formularios, dejándose constancia de la misma en el título o nuevo testimonio si el solicitante así lo hubiera petitionado, aportándolos en tiempo. Cuando la transferencia se refiera a registros concedidos, será publicada en los boletines de marcas y patentes según corresponda.

Artículo 14° - Si en la oportunidad de la presentación de la solicitud de registro de transferencia, el derecho que constituya su objeto no se encontrara vigente, no se tomará razón de la misma, salvo cuando tal inscripción resultara imprescindible para el solicitante a los fines de ejercer su derecho de defensa frente a la Administración o terceros, circunstancia que deberá aparecer suficientemente acreditada.

Artículo 15°.- Las partes podrán autorizar a un tercero, en el mismo cuerpo del documento, a correr con el trámite de inscripción, facultándolo a suscribir los formularios, contestar vistas, acompañar y retirar documentación, y todo otro mero trámite tendiente a la conclusión del procedimiento.

Artículo 16°.- En lo que resulten compatibles, las disposiciones precedentes se aplicarán las solicitudes de inscripción de cambio de rubro o de denominación social. La ausencia de calificación de la transmisión operada por parte del solicitante como transferencia o cambio de rubro, será suplida

[Handwritten signature]



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-039

por la Administración, no afectando la tramitación de la solicitud. El criterio adoptado en estos casos no podrá ser objeto de recurso.

Artículo 17° - Para el cómputo de los plazos establecidos en el presente se contarán únicamente los días hábiles administrativos.

Artículo 18° - La presente reglamentación se aplicará en forma inmediata a todas las solicitudes en trámite. En aquellos expedientes con vista administrativa notificada en fecha anterior a su vigencia, el plazo previsto en el artículo 12° se contará a partir de la publicación de la presente Resolución. En los casos en que la vista administrativa en curso,  corresponda a recaudos exigidos en base a criterios emergentes de la normativa derogada, los interesados deberán solicitar expresamente su  acogimiento al nuevo régimen.