

DISPOSICION N° M-2038/10*BUENOS AIRES, 30 de noviembre de 2010*

VISTO el artículo 16 de la Ley n° 22.362 y la Ley n° 26.589 de mediación previa a procesos judiciales y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley n° 26.589 ha entrado en vigencia el día 5 de agosto pasado, conforme el plazo estipulado en su artículo n° 63 y por tanto, se deben establecer pautas concretas para que los solicitantes de marcas cuya solicitud haya recibido oposiciones conozcan las condiciones a observar para evitar que se declare el abandono, previsto en el artículo n° 16 inc. "a" de la Ley n° 22.362.-

Que la nueva Ley de mediación obligatoria ha venido a modificar la modalidad en uso toda vez que la mediación con levantamiento de la oposición o la interposición de demanda, debía cumplimentarse dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de su existencia.-

Que ahora, la Ley en comentario viene a establecer que los plazos de prescripción o caducidad se suspenderán mientras dure el proceso de mediación, al que le fija un plazo de sesenta días corridos a partir de la última notificación al requerido o al tercero, aunque reconoce que dicho plazo podrá prorrogarse por acuerdo de partes (art. 20) y también establece un plazo de gracia de veinte días para reanudar el conteo de la prescripción o caducidad, contados a partir del momento en que el acta de cierre de la mediación se encuentre a disposición de las partes. (art. 18 fine).-

Que el aludido plazo de veinte días debe considerarse en días corridos ya que se trata de plazos de prescripción o caducidad, desde que así, en años o meses es como se cuentan en el Código Civil y en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.-

Que con el nuevo texto legal es dable deducir que la situación prevista en el art. 16 inc. "a" de la Ley de marcas pueda ocurrir pasado el plazo de un año contado a partir de la notificación de la o las oposiciones presentadas, pero, en ese caso, para no incurrirse en la causal de abandono es obvio que se deberán detraer los plazos de suspensión utilizados y el término resultante no deberá superar el fijado en el artículo aludido, pues en caso contrario operará el abandono de la solicitud.-

Que con el objeto de adaptar los procedimientos administrativos a la actual exigencia normativa, resulta conveniente fijar un sistema por el cual el interesado comunique a la oficina la mediación en curso o su finalización con levantamiento de la oposición o el simple levantamiento de la misma al amparo de la mediación o la interposición de la demanda.-

Que entonces, es necesario establecer que el período de un año previsto en la Ley de Marcas continua rigiendo el tema 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.-

Por ello,

**EL DIRECTOR DE MARCAS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DISPONE:**

Artículo 1º.- Establécese que cuando la presentación de la demanda o el levantamiento de la oposición u oposiciones, según el caso, se produzca pasado un año calendario desde la notificación de las mismas, el interesado deberá justificar que ha suspendido el plazo previsto en el artículo n° 16 de la Ley 22.362 al amparo del artículo n° 18 de la Ley n° 26.589.-

Artículo 2º.- Establécese que para cumplir la obligación prevista en el artículo precedente, el solicitante deberá acompañar copia firmada por él, o su agente autorizado o apoderado de la documentación que acredite el inicio, prórrogas si las hubiere y fin de la mediación. En el escrito deberá constar la fecha a partir de la cual se suspendió el plazo anual del art. n° 16 de la Ley n° 22.362, los días del plazo anual que restaban correr a la fecha de suspensión y la fecha de reanudación de dicho plazo.-

Artículo 3º.- Establécese que transcurridos tres 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, conforme lo dispuesto en los artículos 1º. y 2º 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 n° 16 de la Ley 22.362 y se declarará el abandono de la solicitud, salvo que antes o al vencimiento de este término de tres 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.-

Artículo 4º.- Esta Disposición será de aplicación a todas las solicitudes en trámite.-

Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín de Marcas por un día y archívese.-

DISPOSICION N°: M-2038/10

Dr. Hernan Gaona
Director de Marcas
I.N.P.I.