LEY DE MARCAS Y DESIGNACIONES

LEY Nº 22.362

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1980.

EN uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

CAPITULO I

DE LAS MARCAS

SECCION 1ª

Derecho de propiedad de las marcas

ARTICULO 1º — Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

ARTICULO 2º — No se consideran marcas y no son registrables:

a) los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;

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

c) la forma que se dé a los productos;

d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.

ARTICULO 3º — No pueden ser registrados:

a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios;

b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios;

c) las denominaciones de origen nacional o extranjeras.

Se entiende por denominación de origen el nombre de un país de una región, de un lugar o área geográfica determinado 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.

d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir;

e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;

f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;

g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;

h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive;

i) las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos, con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios;

j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.

ARTICULO 4º — La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.

ARTICULO 5º — 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.

ARTICULO 6º — La transferencia de la marca registrada es válida respecto de terceros una vez inscripta en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 7º — La cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario.

ARTICULO 8º — El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y la hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales aprobados por la República Argentina.

ARTICULO 9º — 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.

SECCION 2ª

Formalidades y trámites de registro

ARTICULO 10 — 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.

ARTICULO 11. — El domicilio especial a que se refiere el Artículo 10, constituido por una persona domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales por nulidad, y reivindicación o caducidad de esta marca, y para todas las notificaciones a efectuarse con relación al trámite del registro.

Sin embargo, cuando se trate de demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad, el juez ampliará el plazo para contestarlas y oponer excepciones en atención al domicilio real del demandado.

ARTICULO 12. — Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas a costa del peticionante.

Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de la registrabilidad.

ARTICULO 13. — Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta (30) días corridos de la publicación prevista en el Artículo 12.

ARTICULO 14. — 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 podrían ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial. — En dicho escrito debe constituirse un domicilio especial dentro de la Capital Federal, que será válido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante

ARTICULO 15. — Se notificará al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que merezcan la solicitud.

ARTICULO16. — Cumplido un (1) año contado 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.

ARTICULO 17. — La acción judicial para obtener el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. — Dentro de los diez (10) días de recibida la demanda la Dirección, remitirá la misma y los elementos agregados a ella, al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal junto con la copia de las actuaciones administrativas de la marca opuesta.

El proceso judicial respectivo tramitará según las normas del juicio ordinario.

ARTICULO 18. — El juez interviniente informará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sobre el resultado del juicio iniciado para obtener el retiro de la oposición a los fines que correspondiere.

ARTICULO 19. — Mediando oposición el solicitante y el oponente podrán renunciar a la vía judicial de común acuerdo y, dentro del plazo de un (1) año establecido en el artículo 10, comunicárselo a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. — En tal caso deberá dictarse resolución que será inapelable, luego de oídas ambas partes y de producidas las pruebas pertinentes. La reglamentación determinará el procedimiento aplicable.

ARTICULO 20. — 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 5º, por lo menos en una de las clases, o si fue utilizada como designación, y se indicará según corresponda, el producto, servicio o actividad.

Dictada la resolución aprobatoria del registro o de la renovación se entregará al solicitante el certificado respectivo.

ARTICULO 21. — La resolución denegatoria del registro puede ser impugnada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. — La acción se tramitará según las normas del juicio ordinario y debe interponerse, dentro de los treinta (30) días hábiles de notificada la resolución denegatoria por ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que actuará conforme a lo establecido en el Artículo 17.

En el caso de no promoverse la acción en el plazo establecido se declarará el abandono de la solicitud.

ARTICULO 22. — Los expedientes de marcas registradas o en trámite son públicos. — Cualquier interesado puede pedir, a su costa, copia total o parcial de un expediente en el que se ha dictado resolución definitiva.

SECCION 3ª

Extinción del derecho

ARTICULO 23. — El derecho de propiedad de una marca se extingue:

a) por renuncia de su titular;

b) por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro;

c) por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.

ARTICULO 24. — Son nulas las marcas registradas:

a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;

b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;

c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

ARTICULO 25. — La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años.

ARTICULO 26. — A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases o si ella forma parte de la designación de una actividad.

CAPITULO II

De las designaciones

ARTICULO 27. — El nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin fines de lucro, constituye una propiedad para los efectos de esta ley.

ARTICULO 28. — La propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo.

ARTICULO 29. — Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación.

La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensiblemente o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso.

ARTICULO 30. — El derecho a la designación se extingue con el cese de la actividad designada.

CAPITULO III

De los ilícitos

SECCION 1ª

Actos punibles y acciones

ARTICULO 31. — Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de un millón ($ 1.000.000) a ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000):

a) el que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;

b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;

c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;

d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

El Poder Ejecutivo Nacional actualizará anualmente el monto de la multa prevista sobre la base de la variación registrada en el índice de precios al por mayor nivel general, publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

ARTICULO 32. — La acción penal es pública y las disposiciones generales del Libro I del Código Penal son aplicables en cuanto sean compatibles con la presente ley.

ARTICULO 33. — La Justicia Federal en lo Criminal y Correccional es competente para entender en las acciones penales, que tendrán el trámite del juicio correccional; y la Justicia Federal en lo Civil y Comercial lo es para las acciones civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario.

ARTICULO 34. — El damnificado, cualquiera sea la vía elegida, puede solicitar:

a) el comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción;

b) la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven, si no se pueden separar de éstos.

El Juez, a pedido de parte, deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa del infractor si éste fuere condenado o vencido en juicio.

ARTICULO 35. — En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que éste no interrumpa el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contracautelas.

Si no se presta caución real, el demandante podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgando, si fuera solicitada caución suficiente

ARTICULO 36. — El derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres (3) años de cometida la infracción o después de un (1) año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho.

ARTICULO 37. — El producido de las multas previstas en el art. 31 y de las ventas a que se refiere el artículo 34, será destinado a rentas generales.

SECCION 2ª

Medidas precautorias

ARTICULO 38. — Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca de infracción conforme a lo establecido en el artículo 31, puede solicitar ante el juez competente:

a) el embargo de los objetos;

b) su inventario y descripción;

c) el secuestro de uno de los objetos en infracción.

Sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho.

ARTICULO 39. — Aquel en cuyo poder se encuentran objetos en infracción, debe acreditar e informar sobre:

a) el nombre y dirección de quien se las vendió o procuró y la fecha en que ello ocurrió, con exhibición de la factura o boleta de compra respectiva;

b) la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio, con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva.

c) la identidad de las personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.

Todo ello deberá constar en el acta que se levantará al realizarse las medidas previstas en el artículo 38. La negativa a suministrar los informes previstos en este artículo, así como también la carencia de la documentación que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que su tenedor es partícipe en la falsificación, o imitación, fraudulenta. Esos informes podrán ampliarse o completarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio interesado como por solicitud del juez, que podrá intimar a ese efecto por un plazo determinado.

ARTICULO 40. — El titular de una marca registrada podrá solicitar las medidas cautelares previstas en el Artículo 38, aun cuando no mediare delito ante una marca similar o ilegalmente empleada. Si no dedujera la acción correspondiente dentro de los Quince (15) días hábiles de practicado el embargo o secuestro éste podrá dejarse sin efecto a petición del dueño de los objetos embargados o secuestrados.

ARTICULO 41. — El titular de una marca registrada constituida por una frase publicitaria, puede solicitar las medidas previstas en el artículo 38 sólo con respecto a los objetos que lleven aplicada la frase publicitaria en infracción.

CAPITULO IV

De la Autoridad de Aplicación

ARTICULO 42. — La autoridad de aplicación de esta ley es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial del Ministerio de Economía, la que resolverá respecto de la concesión de las marcas.

ARTICULO 43. — La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, anotará las solicitudes de registro y renovación en el orden que le sean presentadas. A tal efecto, llevará un Libro rubricado y foliado por la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial. En este libro se volcarán la fecha y hora de presentación, su número, la marca solicitada, el nombre y domicilio del solicitante y los productos o servicios a distinguir.

ARTICULO 44. — El certificado de registro consistirá en un testimonio de la resolución de concesión de la marca, acompañado del duplicado de su descripción, y llevará la firma del Jefe del Departamento de Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 45. — El registro, renovación, reclasificación, transferencia, abandono y denegatoria de marcas, así como su extinción por renuncia o por resolución judicial y la modificación del nombre de su titular, serán publicados por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 46. — La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deberá conservar los expedientes o sus copias fehacientes. Sólo podrán destruirse los expedientes originales cuando se haya obtenido y guardado copia de los mismos.

ARTICULO 47. — Los trámites que se realicen ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial están sujetos al pago de tasas, cuyo monto fijará la reglamentación. Dichos montos serán actualizados según lo previsto, para las multas, en el Artículo 31 'in fine'.

CAPITULO V

Disposiciones transitorias y derogatorias

ARTICULO 48. — Las marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y cuyo vencimiento se produzca pasados los SEIS (6) meses de dicha fecha, serán reclasificados en el momento de su renovación de acuerdo con la nomenclatura que establecerá la reglamentación, o antes, a pedido de su titular.

ARTICULO 49. — La presente ley entrará en vigencia a los Treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 50. — La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los Sesenta (60) días de su sanción.

ARTICULO 51. — Deróganse las leyes números 3975 y 17.400, los artículos 2º, 3º, 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto Ley 12.025/57, el decreto del 3 de noviembre de 1915 sobre escudos y banderas y los decretos números 126.065/38, 21.533/39 y 25.812/45.

ARTICULO 52. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

VIDELA

José A. Martínez de Hoz

Alberto Rodríguez Varela

FE ERRATA

LEY Nº 22.362

Se hace saber que en la edición del 2/1/81, del Boletín Oficial de la República Argentina, donde se publicó la mencionada Ley se deslizaron los siguientes errores:

En el Artículo 6º

Donde dice: … inscripta en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

Debe decir: … inscripta en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

En el Artículo 19

Donde dice: Mediante oposición, …

Debe decir: Mediando oposición, …

En el Artículo 31

Inc. a)

Donde dice: … falsifique o emite …

Debe decir: … falsifique o imite …

Inc. b)

Donde dice: … fraudulentamente emitida …

Debe decir: … fraudulentamente imitada …