

DECRETO 22.365/98

POR EL CUAL SE REGI.AMENTA LA LEY No. 1294/98 DE MARCAS

Asunción, 14 de agosto de 1998

VISTA:. La ley No. 1294/98 de Marcas ; y

CONSIDERANDO:. Que el artículo 238 inc. 3) de la Constitución Nacional y el artículo 120 de la citada Ley No. 1294/98 de Marcas, facultan al Poder Ejecutivo a reglamentar la misma ;

POR TANTO:.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:.

Art. 1o. - Reglaméntase la Ley No. 1294 DE MARCAS, de fecha 6 de agosto de 1998, en adelante o "LA LEY*", según los siguientes capítulos:.

CAPÍTULO I

ORGANISMOS DE APLICACIÓN -FACULTADES

Art. 2o.- La Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, conforme lo dispone la Ley, es el organismo de aplicación encargado de regir, organizar, ejecutar e interpretar las disposiciones de dicha Ley, en la jurisdicción administrativa.

Art. 3o. - En su carácter de entidad competente establecida por la Ley, queda facultada la Dirección de la Propiedad Industrial para dictar las Resoluciones necesarias de carácter administrativo que faciliten la aplicación de la Ley y este Decreto.-

Art. 4o. - La representación en los juicios contencioso administrativo, estará a cargo de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria y Comercio.

CAPÍTULO II

Art. 5o. - Adóptase el texto de la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas conforme al Arreglo de Niza que ha entrado en vigencia el 1o. de enero de 1997.

CAPÍTULO III

MEDIDA DE FRONTERA

Art. 6o.- La Dirección de la Propiedad Industrial, como organismo de aplicación, en coordinación con el Consejo Nacional para la Protección de los Derechos de la Propiedad Intelectual, podrá intervenir ante las oficinas de las Aduanas de la República los despachos de importación y exportación de las mercaderías que evidencien sospechas de adulteración o falsificación de marcas. Las autoridades de las Aduanas permitirán el acceso a los depósitos y documentaciones de la mercadería en supuesta infracción para su verificación. Asimismo, podrá recurrirse a los estrados judiciales pertinentes si necesario fuere.

CAPÍTULO IV

PRESENTACIONES FORMULARIOS

Art. 7o. - La Dirección de la Propiedad Industrial habilitará un libro de Entradas que podrá ser llevado por medios informáticos, en el que se asentará todas las presentaciones realizadas. La Dirección de la Propiedad industrial otorgará el correspondiente recibo de la presentación el que constará la Sección que emita el recibo, consignando, por lo menos, el número de orden, fecha y hora de presentación. La expedición del recibo se podrá realizar por medios informáticos y en todos los casos deberá estar firmado por el encargado de la mesa de entradas correspondiente.

Art. 8o.- Las solicitudes de registro de marcas deberán ser formuladas por escrito y deberán contener los datos consignados en el artículo 5o., de la Ley y al efecto se habilitarán los formularios correspondientes, cuyo contenido, características y requisitos de validez lo establecerá la Dirección de la Propiedad Industrial por Resolución.

Art. 9o.- La solicitud de renovación deberá cumplir con los mismos requisitos y formalidades de la solicitud de registro previstas en este Decreto, siempre y cuando la Ley no establezca otras formalidades.

Art. 10o.- Toda cesión, licencia, cambio de domicilio, cambio de nombre, fusión y cualquier otra modificación de la forma jurídica u otra alteración sobre el titular de la marca o corrección, deberá ser consignada en el libro de Actas correspondiente, y a pedido de parte, el Jefe de la Sección respectiva, emitirá la constancia pertinente.

Art. 11o.- Toda solicitud de modificación, reducción o limitación de la lista de productos o servicios o de alguna corrección, deberá ser presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial, por el titular de dicho registro, por escrito. La Dirección de la Propiedad Industrial, ordenará la inscripción en el libro de actas correspondiente.

Art. 12o. - La solicitud de inscripción de la licencia de uso de marca, deberá ser formulada por escrito, y al efecto la Dirección de la Propiedad Industrial habilitará los formularios correspondientes cuyo contenido, característica y requisitos de validez, se establecerán, por Resolución de la misma.

Art. 13o.- La solicitud de inscripción de la cesión o transmisión de una marca, la oposición al registro de una marca y la solicitud de registro de la marca colectiva y de certificación, se harán igualmente por escrito, en formularios habilitados por la Dirección de la Propiedad Industrial, cuyo contenido, características y requisitos de validez. se establecerán, por Resolución de la misma.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO

Art. 14o.- Toda presentación ante la Dirección de la Propiedad Industrial, será recibida y se consignará el número de orden, fecha y hora de presentación. En las solicitudes de registro y renovación se estará conforme a los requisitos exigidos en el artículo 11 de la ley. En los casos en que la presentación no está acompañada de todos los recaudos necesarios previstos en la ley, la Dirección de la Propiedad Industrial, a través de la sección competente, no dará trámite hasta tanto se subsane el defecto de forma.

Art. 15o.- Cumplidos los trámites de presentación el expediente pasará a la sección de Marcas para que se realice el examen de forma. Aprobado el examen de forma se ordenará su publicación.

Art. 16o.- Vencido el plazo de publicación para la presentación de oposiciones y no habiendo oposición la sección de Marcas realizará el examen de fondo. Dicho examen consistirá en informes que contendrán búsquedas de antecedentes y una opinión escrita sobre la viabilidad del registro. No registrándose antecedentes el Director de la Propiedad Industrial, concederá mediante resolución el Registro de la Marca y expedirá el certificado respectivo.

Art. 17o.- Si hubiera una marca idéntica o muy similar a la solicitada, la sección de Marcas podrá denegar mediante resolución fundada la concesión del registro con notificación al solicitante o podrá correrle vista al mismo. En caso de que se hubiere presentado oposición dentro del plazo establecido en la ley, la sección de Marcas remitirá el expediente a la sección de Asuntos Litigiosos para que le imprima el trámite correspondiente.

Art. 18o.- La Dirección de la Propiedad Industrial, habilitará un libro de actas de concesión de Marcas, donde se consignarán las resoluciones de concesión de la marca, y que contendrá por lo menos los siguientes datos: número de orden, fecha del depósito y del registro, nombre y domicilio del titular, denominación de la marca y su descripción, enumeración de los productos o servicios para los cuales se ha concedido el registro con indicación de la clase. El libro de actas deberá ser suscripto por el Director General y el Secretario, o los funcionarios designados para el efecto.

Art. 19o.- El certificado de registro de la marca expedido por la Dirección de la Propiedad Industrial, contendrá al menos los siguientes datos: número, fecha de concesión, fecha de vencimiento, la mención de la marca, el titular de la marca, su domicilio, y clase que protege. La Dirección de la Propiedad Industrial, dispondrá por resolución la inclusión de otros datos o el acompañamiento de la hoja descriptiva y el diseño de dicho título.

Art. 20o.- El uso de la marca por tercero con consentimiento del titular o por cualquier persona autorizada para utilizar una marca registrada se considerará como uso hecho por el titular.

Art. 21o.- Quien alegare ante la Dirección de la Propiedad Industrial por la vía reconventional en un trámite de oposición el no uso de la marca, tendrá el plazo de quince días hábiles para que conforme a las reglas del derecho procesal civil ejerza la correspondiente acción de cancelación. La Dirección de la Propiedad Industrial, dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 de la ley dentro de un plazo de veinte días hábiles. Remitido tal expediente a la jurisdicción judicial al solo efecto del juzgamiento de la acción de cancelación deducida, en las compulsas del mismo que deberá quedar ante la Dirección de la Propiedad Industrial, ésta seguirá tramitando la oposición conforme a las normas previstas en la ley hasta el estado de autos, no pudiendo dictar resolución en cuanto a la oposición, hasta tanto no recaiga sentencia firme y ejecutoriada en sede judicial.

Art. 22o.- La Dirección de la Propiedad Industrial, dejará sin efecto la acción de reconversión del no uso del registro de la marca y dispondrá a pedido de parte, la continuación del procedimiento administrativo, si el interesado no promoviere la acción judicial de cancelación en el plazo establecido en el artículo que antecede.

Art. 23o.- El uso de la marca en cualquier país será suficiente a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley de Marcas.

Art. 24o.- La tasa anual de manutención de 5 jornales establecidos en el artículo 118 de la ley se abonará por una sola vez y un solo año al momento de la concesión de la renovación del registro.

Art. 25o. - El período de cinco años previsto en el artículo 27 de la ley, para las marcas concedidas bajo la ley anterior, se computará a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley.

CAPÍTULO VI

DE LA PRIORIDAD

Art. 26o.- La prioridad puede ser invocada dentro del plazo de seis meses establecido en el Convenio de Paris o dentro del plazo establecido en otro tratado o convenio que el Paraguay llegare a ratificar. La prioridad debe invocarse en la misma solicitud o en una declaración posterior siempre que dicha declaración sea presentada dentro del plazo, deberá contener la fecha y el país de depósito.

Art. 27o.- Dentro del plazo de tres meses de invocada la prioridad, el solicitante deberá presentar ante la Dirección de la Propiedad Industrial, una copia certificada por la autoridad administrativa del país respectivo que acredite la presentación de la solicitud.

Art. 28o.- En caso de omitirse la presentación de dicho documento, el solicitante perderá el derecho de prioridad y cuando correspondiere la prelación pasará al siguiente solicitante.

CAPÍTULO VII

PUBLICACIONES

Art. 29o.- La Dirección de la Propiedad Industrial, cuando fuere posible, editará una gaceta oficial, queda facultada la Dirección de la Propiedad Industrial, a determinar los costos de cada publicación, como así también el costo del ejemplar.

Art. 30o.- Todas las publicaciones previstas en la ley se efectuarán en cualquiera de los periódicos de la capital que tengan la debida circulación o en aquellos especializados que sean de interés profesional.

Art. 31o. - La publicación del pedido de una marca se hará por el término de tres días consecutivos y contendrá la denominación de la marca y la reproducción del diseño, si lo tuviere, el número de acta, fecha y hora de presentación de la solicitud, el nombre y la dirección del solicitante ; la indicación de la clase o clases en las que se solicitare la marca y especificación si es registro o renovación.

La solicitud de renovación se publica por un solo día y contendrá los mismos datos que los mencionados en el pagado que antecede.

Art. 32. - La publicación de la licencia de uso se realizará por un solo día, y se consignará por lo menos los siguientes datos: individualización del licenciante y licenciario, con sus domicilios, el objeto del contrato con específica referencia de las marcas licenciadas, si es otorgado en forma exclusiva o no, el plazo de validez de la licencia, control de calidad establecido, fecha de presentación y número de acta.

Art. 33o.- La solicitud de cesión o transmisión de un registro de marca se publicará por un solo día y se consignarán por lo menos los siguientes datos: individualización del cedente y cesionario con sus respectivos domicilios, individualización de las marcas con su número de registro y sus fechas respectivas, clase, fecha de presentación y número de acta.

CAPÍTULO VIII

DEL ABANDONO

Art. 34o.- Para el cómputo de los plazos en los casos de abandono de las solicitudes se entenderá por última actuación aquella que tenga por objeto el impulso procesal a cargo del interesado.

CAPÍTULO IX

AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 35o.- Los Agentes de la Propiedad industrial, deberán renovar anualmente su inscripción ante la Dirección de la Propiedad Industrial antes del 31 de marzo y abonar las tasas establecidas legalmente.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 36o.- Las solicitudes de registros o renovaciones de marcas en trámite se ajustarán al procedimiento de la ley anterior pero su concesión será otorgada conforme a la disposición de la Ley vigente.

Art. 37o.- Los expedientes que se encuentren para dictamen en la Asesoría Jurídica o en estado de autos ante el Ministro de Industria y Comercio ; aquellos que hayan sido apelados y las resoluciones de la Dirección de la Propiedad Industrial, dictadas antes de la vigencia de la ley serán resueltos conforme a la ley, anterior por el Ministerio de Industria y Comercio.

Art. 38o.- Los expedientes en estado de autos para resolver dictados antes de la vigencia de la ley que obren en la Dirección de la Propiedad Industrial, serán remitidos a la sección de asuntos litigiosos para su resolución.

Art. 39o.- Los expedientes litigiosos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley y que hubiesen tenido principio de ejecución o empezado su curso, llegarán hasta el estado de autos conforme al procedimiento establecido por la ley anterior. Posteriormente serán remitidos a la sección de asuntos litigiosos para su resolución.

Art. 40o.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Industria y Comercio.

Art. 41o.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.