

Decreto N° 11/000
Reglamenta la Ley 17.164,
referente a Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y
Diseños Industriales.
Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 13 de enero de 2000

VISTO:

Lo dispuesto por la Ley N° 17.164 de 2 de setiembre de 1999;

RESULTANDO:

I) que la formulación de la referida Ley, estuvo motivada por el propósito del Poder Ejecutivo de actualizar y modernizar la legislación de patentes;

II) que teniendo en cuenta ello, las modificaciones introducidas permiten la adecuación de la materia, a las nuevas tendencias que se observan a nivel mundial y regional, a las nuevas condiciones en que se desenvuelve el comercio, a la aparición de nuevas tecnologías, circunstancias que responden a una realidad que no pudieron ser contempladas, ni previstas por la antigua Ley;

III) que las modificaciones adoptadas adecuan nuestro régimen nacional a las obligaciones internacionales contraídas por el país;

IV) que asimismo allí se prevén figuras no reguladas por la normativa anterior dado que son posteriores en el tiempo;

CONSIDERANDO:

I) que el Decreto Reglamentario se enmarca en la normativa vigente y en dos Acuerdos Internacionales de relevante importancia, como el Convenio de la Unión de París, en la versión del Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 ratificado por Decreto Ley N° 14.910, de 10 de julio de 1979 y por el que nuestro país ingresó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y el Acuerdo sobre los aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), anexo al Acuerdo que instaura la Organización Mundial de Comercio (OMC), ratificado por Uruguay a través de la Ley N° 16.671, de 13 de diciembre de 1994;

II) que el decreto reglamentario regula los derechos y obligaciones relativos a las Patentes de Invención, los Modelos de Utilidad, los Diseños Industriales y sus procedimientos respectivos;

III) que realizados los estudios pertinentes de forma exhaustiva con los sectores involucrados, agentes de la Propiedad Industrial y obtenidas las condiciones respectivas, nada obsta a dictar el acto administrativo que reglamenta la Ley N° 17.164 de fecha 2 de setiembre de 1999;

ATENTO:

A lo precedentemente expuesto y a lo establecido por la Ley N° 17.164 de 2 de setiembre de 1999,

El Presidente de la República decreta :

CAPITULO I

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONCESION DE

PATENTES DE INVENCION

Art. 1. Para la presentación de una solicitud de patente de invención, el solicitante deberá cumplir con los requisitos previstos en el Artículo 22 de la Ley N° 17.164 de 2 de setiembre de 1999 y demás formalidades que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial establezca, completando el formulario correspondiente.

Asimismo deberá acreditar el pago de los derechos o acompañar en su caso la solicitud de exoneración de descuentos o de facilidades de pago previstos en el Artículo 113 de la Ley N° 17.164.

Art. 2. El nombre de la invención deberá ser claro, conciso y congruente con las reivindicaciones, y no podrá contener denominaciones de fantasía.

Art. 3. La solicitud deberá ser acompañada de:

A) Una descripción de la invención, clara y concisa, de forma que permita su completa inteligencia, indicando la manera de llevarla a la práctica, de acuerdo a lo previsto en el Art. 4 del presente decreto.

B) Una o más reivindicaciones, en las que se delimitará con precisión el alcance del objeto de la invención a proteger mediante el derecho de patente, de acuerdo a lo previsto en el Art. 5 del presente decreto.

C) Los planos, dibujos técnicos o fórmulas que se requieran para la comprensión de la descripción con sus respectivas referencias.

D) Un resumen que permita una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y los usos principales de la invención, expresado en no más de 100 palabras.

E) En el caso en que se solicite una patente divisionaria, la indicación del número y fecha de la solicitud de patente de origen o principal.

Art. 4. La descripción contendrá los siguientes datos:

A) El nombre de la invención tal como fue redactado en la solicitud.

B) La indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención.

C) La indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de solicitud o de la prioridad en su caso, conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención y para la tarea de examen de la solicitud, debiendo citarse los documentos conocidos que lo divulguen.

D) Una explicación de la invención tal y como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución dada al mismo, para un técnico con conocimientos medios en la materia, indicando las diferencias de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.

E) Una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera.

F) Una exposición de la forma de llevar la invención a la práctica detallando el procedimiento, método de obtención, o de elaboración del producto, en su caso. Dicha exposición podrá ilustrarse con ejemplos y referencias a los dibujos si los hubiera.

G) La indicación de la manera en que la invención puede explotarse industrialmente, producirse o utilizarse, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

La descripción podrá ser presentada de una manera u orden diferente, cuando debido a la naturaleza de la invención, ella permita una mejor comprensión y una presentación mas concisa.

Art. 5. Las reivindicaciones, numeradas correlativamente, deberán contener:

A) un preámbulo que defina el objeto de la invención, (tal como el nombre o denominación), debiendo comprender todos los aspectos conocidos de la misma que se encuentran en el estado de la técnica;

B) una parte caracterizadora que exponga concisamente los elementos técnicos que definen la novedad de la invención y que se desean proteger.

Cuando sea necesario para una mejor comprensión la reivindicación principal puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes, haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger.

De igual modo debe procederse cuando la reivindicación principal va seguida de una o varias reivindicaciones, relativas a modos particulares o de realización de la invención.

Art. 6. Cuando el objeto de una solicitud de patente sea un microorganismo, o cuando para su ejecución se requiera de un microorganismo no conocido ni disponible públicamente, el solicitante deberá proceder a su depósito. Esta obligación se dará por satisfecha cuando el microorganismo haya estado depositado desde la fecha de presentación de la solicitud, o con anterioridad a la misma, en las condiciones de este artículo y del Art. 7 del presente decreto.

El cultivo del microorganismo depositado será accesible desde la fecha de publicación de la solicitud de patente, a toda persona que lo solicite. Y antes de la fecha mencionada solamente a aquellas personas que tengan derecho a consultar el expediente de la solicitud.

El acceso se realizará mediante la obtención de una muestra del microorganismo solicitado, en las condiciones ordinarias en que se realiza esa operación.

La persona que solicite el acceso al cultivo se comprometerá frente al titular de la patente a:

A) No comunicar a terceros el cultivo objeto de la patente o un cultivo derivado de él, antes de que la solicitud de patente haya sido rechazada o retirada, o sea considerada abandonada o haya caducado la patente.

B) No utilizar el cultivo objeto de la patente o un cultivo derivado de él, más que con fines experimentales hasta que la solicitud de patente haya sido resuelta.

Art. 7. Mientras no sean designadas las instituciones autorizadas para recibir el depósito de material biológico necesario para la descripción de solicitudes relativas a microorganismos, de acuerdo al Artículo 25 de la Ley N° 17.164, el solicitante podrá realizar el mismo en cualquiera de las autoridades de depósito internacional reconocidas por el "Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos en Materia de Presentación de Solicitudes de Patentes" de 28 de abril de 1977.

En todo caso esas instituciones deberán reunir las siguientes condiciones:

A) ser de carácter permanente;

B) no depender del control de los depositantes;

C) disponer del personal y de las instalaciones adecuadas para comprobar la pertinencia del depósito y garantizar su almacenamiento y conservación, sin riesgo de contaminación;

D) brindar medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo el riesgo de pérdida del material biológico.

Art. 8. Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud extranjera de acuerdo al Artículo 24 de la Ley N° 17.164 el solicitante dispondrá de un plazo de 90 (noventa) días desde la presentación de la solicitud, para agregar un certificado de la oficina receptora de aquélla conteniendo la fecha del depósito, la identificación del solicitante, el número asignado, así como la copia auténtica de la solicitud cuya prioridad se reivindica.

Se deberá proporcionar la traducción de dichos documentos realizada por traductor público, cuando fueren presentados en idioma extranjero.

El incumplimiento de los requisitos previstos precedentemente en el plazo establecido, dará lugar a la pérdida del derecho de prioridad reivindicado.

Art. 9. Presentada la solicitud se procederá a su examen formal.

Si del mismo resulta que ella no cumple los requisitos establecidos en el Artículo 22 de la Ley N° 17.164 pero contiene el nombre y apellido del solicitante, una descripción de la invención que permita una completa identificación de su objeto, y una o más reivindicaciones se otorgará al solicitante un plazo de 30 (treinta) días para verificar el cumplimiento de aquellos requisitos.

Si el solicitante procede a ello en plazo, la solicitud mantendrá la fecha de su presentación, en caso contrario se la tendrá por abandonada.

Las solicitudes que no contengan los requisitos mínimos previstos en este artículo, serán rechazadas sin más trámite.

Art. 10. A los efectos de la publicación de la solicitud de acuerdo a lo previsto en el Artículo 26 de la Ley N° 17.164, el solicitante deberá abonar los derechos correspondientes y presentar la respectiva constancia, antes de la expiración del plazo. En caso contrario, se considerará a la solicitud abandonada, procediéndose a su archivo.

A los efectos de la publicación anticipada establecida en el inciso 2do. de dicho artículo, el solicitante deberá presentar el requerimiento acompañando la constancia de pago de los derechos correspondientes.

Art. 11. Las observaciones a las solicitudes de patente deberán ser presentadas dentro del plazo perentorio de 60 (sesenta) días a partir de la fecha de publicación. Las mismas deberán ser acompañadas de la totalidad de los elementos y recaudos probatorios que las fundamenten.

Art. 12. El examen de fondo de la solicitud se iniciará luego del pago de la correspondiente tasa.

Transcurridos 120 (ciento veinte) días desde la publicación sin que se haya acreditado el pago de la tasa de examen de fondo, la solicitud se podrá considerar abandonada.

Art. 13. Todas las observaciones que resultaren del examen de fondo serán formuladas en un solo informe del que se dará vista al solicitante por un plazo de hasta 90 (noventa) días.

En la misma vista le serán comunicadas al solicitante las observaciones formuladas por terceros interesados de acuerdo al Artículo 31 de la Ley N° 17.164 y aquéllas a que refieren el Art. 9 del presente decreto.

Si de la evacuación de la vista, o en el plazo para contestarla, surgieran elementos nuevos o supervinientes de relevancia que pudieran afectar la patentabilidad de la solicitud, se podrá conceder nueva vista por el plazo establecido en el inciso 1ero.

Los plazos para la evacuación de las vistas previstas en el presente artículo, podrán prorrogarse por una sola vez, a pedido del solicitante y por un máximo de hasta 90 (noventa) días.

Art. 14. El solicitante deberá presentar, cuando así lo requiera el examinador actuante, los informes y documentos previstos en el literal A del Artículo 32 de la Ley N° 17.164, dentro del plazo previsto en el inciso 1ero. del artículo precedente, y en forma conjunta con la contestación de las observaciones formuladas.

Art. 15. Cuando una solicitud de patente comprenda más de una invención, deberá ser dividida de acuerdo al Artículo 29 de la Ley N° 17.164. El solicitante dispondrá para ello de un plazo de 90 (noventa) días desde la fecha de la notificación respectiva.

El solicitante podrá presentar, por iniciativa propia y antes de culminado el examen de fondo, una o más solicitudes divisionarias, siempre que la solicitud original contenga y describa más de una invención independiente.

Las solicitudes divisionarias mantendrán la misma fecha de presentación que la solicitud original. En lo demás serán consideradas como solicitudes independientes, debiendo observar el procedimiento respectivo.

CAPITULO II

DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE, SUS EXCEPCIONES,

LIMITES Y EXTINCION.

Sección I

Transmisión y cambios de Titularidad

Art. 16. La solicitud de inscripción de la cesión o transferencia de los derechos patrimoniales derivados de una patente o de una solicitud de patente, previstos en los Artículos 36 a 38 de la Ley N° 17.164, deberá presentarse adjuntando los documentos de cesión o transferencia o copia certificada de los mismos y la constancia de pago correspondiente.

Cuando existieran observaciones a la solicitud de inscripción del contrato de cesión se dará una vista al interesado de 30 (treinta) días corridos, perentorios e improrrogables, previo a adoptar resolución.

Sección II

Anulación de la Patente

Art. 17. La anulación de un derecho de patente de acuerdo con lo previsto en los Artículos 44 y 45 de la Ley N° 17.164, deberán formularse acompañándose la totalidad de la prueba. De dicha solicitud se dará traslado al titular de la patente por un plazo de 30 (treinta) días corridos. Producida la prueba se dará vista a las partes por el término de 10 (diez) días hábiles, perentorios previo a adoptar resolución.

CAPITULO III

LICENCIAS Y OTROS USOS SIN AUTORIZACION DEL

TITULAR

Sección I

Licencias Convencionales

Art. 18. El interesado en registrar un contrato de licencia, deberá completar el formulario de solicitud correspondiente y adjuntar fotocopia certificada de contrato o extracto del mismo suscrito por ambas partes.

Sección II

Oferta de Licencia

Art. 19.- El titular de una patente de invención que pretenda ofertar su patente conforme al Artículo 53 de la Ley N° 17.164, deberá presentarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. La oferta será publicada por una sola vez en el Boletín de la Propiedad Industrial. La anualidad de la patente quedará reducida a la mitad a partir de la fecha de la resolución

Sección III

Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular de la patente.

Subsección I

Licencias y otros usos por falta de explotación.

Art. 20. El interesado en solicitar una licencia obligatoria por falta de explotación prevista en el Artículo 54 de la Ley N° 17.164 deberá presentarse acompañando la totalidad de la prueba. Asimismo acreditará el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 71 y 72 de la Ley N° 17.164.

Al evacuar el traslado de acuerdo al Artículo 74 inciso 1ero. de la Ley N° 17.164, el titular de la patente deberá acreditar si correspondiere, las circunstancias que impidieron la explotación de la patente.

Subsección II

Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular por razones de interés público.

Art. 21. El Poder Ejecutivo en las circunstancias previstas en los Artículos 55 y 56 de la Ley N° 17.164 podrá conceder por resolución expresa licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular.

En la misma resolución se especificará, si dichas circunstancias están comprendidas en lo dispuesto en el inciso 2do. del Artículo 71 de la Ley N° 17.164.

A efectos de que se presenten empresas interesadas en dicha explotación el Poder Ejecutivo realizará una convocatoria pública pudiendo además invitar a empresas reconocidas en el sector.

Los interesados en obtener la concesión de licencias u otros usos sin autorización del titular deberán acreditar el cumplimiento de lo previsto en el inciso 3ro. del Artículo 57 de la Ley N° 17.164. Asimismo acreditarán el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 71 y 72 de la Ley N° 17.164.

De las ofertas presentadas por los interesados en la explotación de la licencia se dará traslado al titular de la patente por el término perentorio de (30) treinta días conforme al Artículo 57 de la Ley N° 17.164. El Poder Ejecutivo previo a resolver podrá acudir a instancias de conciliación o arbitraje.

Art. 22. En situaciones declaradas de emergencia nacional o extrema urgencia el Poder Ejecutivo podrá prescindir de la convocatoria pública procediendo directamente a la concesión de la licencia u otros usos sin autorización del titular con carácter provisorio y revocable, sin perjuicio de garantizar la participación de los terceros interesados en la explotación.

Subsección III

Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular por prácticas anticompetitivas.

Art. 23. Las licencias y otros usos sin autorización del titular en las circunstancias previstas en el Artículo 60 de la Ley N° 17.164, serán concedidas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial previo pronunciamiento de la autoridad administrativa o judicial competente.

A solicitud de la autoridad competente la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial colaborará proporcionando información y asesoramiento.

El solicitante de la licencia u otros usos deberá presentarse adjuntando testimonio del pronunciamiento referido y acreditando el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 72 de la Ley N° 17.164 y las condiciones en que solicita la licencia. De la solicitud se dará traslado al titular de la patente por el término perentorio de 30 (treinta) días. El Poder Ejecutivo previo a resolver podrá acudir a instancias de conciliación o arbitraje.

Subsección IV

Otras licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular

Art. 24. El interesado en solicitar otras licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular previstas en el Artículo 64 de la Ley N° 17.164, deberá presentarse acompañando la totalidad de la prueba. Asimismo acreditará el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos 1ro. y 2do. de dicho artículo.

De la solicitud se dará traslado por el término perentorio de 30 (treinta) días al titular de la patente de acuerdo a lo establecido en el inciso 1ro. del Artículo 74 de la Ley N. 17.164, continuándose con el procedimiento previsto en el mismo.

Subsección V

Patentes Dependientes

Art. 25. El interesado en solicitar una licencia obligatoria sobre una invención o modelo de utilidad patentado que no pudiera explotarse en el país sin infringir una patente anterior de acuerdo a lo previsto en el Artículo 69 de la Ley N° 17.164, deberá presentarse acompañando la totalidad de la prueba. Asimismo acreditará el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 literal A, 71 y 72 de la Ley N° 17.164.

El titular de la primera patente, al evacuar el traslado, podrá manifestar su interés en obtener una licencia cruzada de acuerdo a lo establecido en el literal B del Artículo 70 de la Ley N° 17.164.

Subsección VI

Disposiciones Generales y de Procedimiento.

Art. 26. En los casos previstos en los Artículos 54 y 64 de la Ley N° 17.164 se seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 74 de dicha Ley observándose lo dispuesto en los Arts. 20 y 23 del presente decreto.

En los casos previstos en los Artículos 55 y 60 de la Ley N° 17.164 se requerirá el previo pronunciamiento del Poder Ejecutivo o de la autoridad administrativa o judicial competente.

La licencia obligatoria concedida, podrá ser modificada cuando se diere la circunstancia prevista en el Artículo 78 de la Ley N. 17.164.

Art. 27. El registro de licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular, creado por el Artículo 80 de la Ley N° 17.164 será llevado y organizado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

CAPITULO III

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONCESION DE

PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD

Art. 28. Regirán para las patentes de Modelo de Utilidad previstas en el Titulo III de la Ley N° 17.164, las disposiciones del presente decreto en cuanto le fueren aplicables.

CAPITULO IV

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONCESION DE

PATENTES DE DISEÑOS INDUSTRIALES

Art. 29. La solicitud de patente de Diseño Industrial, deberá presentarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de acuerdo al Artículo 92 de la Ley N° 17.164 junto a una representación gráfica del diseño que se solicita, mostrándolo desde distintas perspectivas, de forma tal que el mismo quede adecuadamente descrito en todos sus aspectos.

En el caso de presentar una representación fotográfica del diseño la misma deberá cumplir con los requisitos establecidos en el inciso 1ero., pudiendo en caso contrario ser rechazada.

Art. 30. Cuando una solicitud de diseño industrial no cumpla con lo dispuesto en el Artículo 91 de la Ley N° 17.164, se le aplicarán las previsiones contenidas en el Art. 8 del presente decreto, en lo pertinente.

Art. 31.? Las observaciones realizadas por cualquier interesado a la solicitud de patente de diseño industrial establecidas en el Artículo 95 de la Ley N° 17.164, deberán ser presentadas dentro del plazo perentorio de 30 (treinta) días a partir de la fecha de publicación. Las mismas deberán ser acompañadas de la totalidad de los elementos y recaudos probatorios que las fundamenten.

Art. 32. De las observaciones de terceros, y de las que se formulen de oficio se dará vista conjuntamente al solicitante por un plazo de hasta 30 (treinta) días.

Art. 33. Regirán para las patentes de Diseños Industriales previstos en el Título IV de la Ley N° 17.164, las disposiciones del presente decreto en cuanto le fueren aplicables.

CAPITULO V

NORMAS TRIBUTARIAS Y TASAS

Art. 34. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, podrá conceder exoneraciones, descuentos o facilidades de pago de acuerdo a lo previsto en el literal A del inciso 2do. del Artículo 113 de la Ley N°17.164 en el pago de los derechos previstos en el Artículo 117 de la misma, en los convenios de cooperación suscritos con otros organismos o instituciones de enseñanza, desarrollo o investigación.

Art. 35. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, previo asesoramiento de los organismos y dependencias que correspondan, podrá conceder exoneraciones, descuentos y facilidades de pago de acuerdo con los casos previstos en el literal B del inciso 2do. del Artículo 113 de la Ley N° 17.164 de los derechos previstos en el Artículo 117 de la misma, cuando así se le solicite, a fin de poner en práctica proyectos productivos, que supongan la explotación en el país de derechos de patente.

Art. 36. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá conceder exoneraciones, descuentos o facilidades de pago de acuerdo a lo previsto en el literal C del inciso 2do. del Artículo 113 de la Ley N° 17.164 en el pago de los derechos previstos en el Artículo 117 de la misma, cuando se trate de inventores con escasos recursos económicos. En tal caso, deberán cumplirse los siguientes requisitos.

A) La solicitud se referirá a una invención propia del solicitante.

B) El solicitante deberá acreditar ingresos que no superen las 50 UR mensuales al momento de la solicitud.

Si las obligaciones alimentarias y cargas familiares del solicitante o circunstancias similares lo ameritan, podrá concederse el beneficio cuando los ingresos del solicitante no superen las 75 UR. En este caso se tendrán también en cuenta los ingresos de los demás obligados alimentarios y componentes del núcleo familiar.

Si la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial tuviera conocimiento que el solicitante posee medios superiores a los declarados no se concederán exoneraciones, descuentos o facilidades de pago.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 37. El plazo de las vistas en los procedimientos regulados por la Ley N° 17.164 será de 30 (treinta) días.

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá conceder prórroga a solicitud fundada del interesado de hasta 30 (treinta) días.

Art. 38. Las prórrogas se considerarán concedidas de no existir pronunciamiento expreso dentro de los 5 (cinco) días hábiles de solicitadas.

Art. 39. Podrán ser desestimadas sin más trámite. las solicitudes que no se ajusten a las prescripciones de la Ley N° 17.164 o del presente decreto.

Asimismo, la no evacuación de las vistas en el término fijado, o la paralización del expediente durante 30 (treinta) días corridos, por defecto de presentación de documentos o cualquier otra causa imputable al solicitante, podrá ser motivo para que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial resuelva el archivo del expediente, considerándose abandonada la gestión en trámite.

Art. 40. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá regular los aspectos materiales del trámite.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 41. Deróganse el Decreto Reglamentario de la Ley N° 10.089 de 4 de setiembre de 1942 y disposiciones concordantes.

Art. 42. La derogación dispuesta no alcanza a las solicitudes de patente de invención, modelos de utilidad y diseños industriales que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor de la Ley N°17.164 las que continuarán sus procedimientos de acuerdo a la Ley N° 10.089 de 12 de diciembre de 1941, Decreto Reglamentario de 4 de setiembre de 1942 y normas concordantes.

Las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, que se presenten a partir de la vigencia de la Ley N° 17.164, se regirán por sus disposiciones y por el presente decreto.

Art. 43. Las patentes vigentes a la fecha de la entrada en vigor de la Ley N° 17.164, se regirán por la legislación anterior excepto las situaciones previstas en el Artículo 124 de dicha Ley.

Art. 44. Las solicitudes de patentes presentadas al amparo de lo previsto por el Art. 70.8 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (Ley 16.671, 13 de diciembre de 1994) se regularán en su totalidad por las disposiciones de la Ley N° 17.164.

A los efectos de su publicación el plazo previsto en el Artículo 26 de la Ley N° 17.164 se comenzará a contar a partir de la entrada en vigor de la misma, o desde la fecha de presentación de la solicitud cuando ésta fuere posterior.

Art. 45.- Comuníquese, publíquese, etc..

SANGUINETTI, PRIMAVERA GARBARINO.

Ley N° 17.011
República Oriental del Uruguay
Ministerio de Industria, Energía y Minería

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan :

CAPITULO I
DE LAS MARCAS

Art. 1. Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.

Art. 2. El registro de los signos no visibles quedará condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo determinará la oportunidad y reglamentará la forma de su instrumentación.

Art. 3. Podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley.

CAPITULO II
DE LAS NULIDADES
SECCION I

Nulidades Absolutas

Art. 4. A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:

1º) El nombre del Estado y de los Gobiernos Departamentales, los símbolos nacionales o departamentales, los escudos o distintivos que los identifiquen, excepto respecto de ellos mismos, de las personas públicas no estatales, de las sociedades con participación del Estado y en los casos de los artículos 73 y siguientes de la presente ley.

2º) Los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago, nacionales o extranjeros, así como los diseños o punzones oficiales de contralor y garantía adoptados por el Estado.

3º) Los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional.

4º) Las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca.

5º) La forma que se dé a los productos o envases, cuando reúna los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley.

6º) Los nombres de las variedades vegetales que se encuentren registradas ante el Registro de Propiedad de Cultivares, creado por Ley N° 16.811, de 21 de febrero de 1997, respecto de dichas variedades en la clase correspondiente.

7º) Las letras o los números individualmente considerados sin forma particular.

8º) El color de los productos y los envases y las etiquetas monocromáticos. Podrán usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envases y las etiquetas.

9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios.

10º) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen.

11º) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad.

12º) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes.

13º) Los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres.

14º) Las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración.

SECCION II

Nulidades Relativas

Art. 5. A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa:

1º) Las banderas, los escudos, las letras, las palabras y demás distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros o las entidades internacionales e intergubernamentales, siempre que su uso comercial no esté autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del Estado u organismo interesado.

2º) Las obras literarias y artísticas, las reproducciones de las mismas y los personajes de ficción o simbólicos que merezcan la protección por el derecho de autor, excepto que el registro sea solicitado por su titular o por un tercero con su consentimiento.

3º) Los nombres o los retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos, entendiéndose por nombres, a los efectos de esta disposición, los de pila seguidos del patronímico, así como el solo apellido, los seudónimos o los títulos cuando individualicen tanto como aquéllos.

4º) El solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa.

5º) Las marcas de certificación o de garantía comprendidas en la prohibición del artículo 54 de la presente ley.

6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial.

7º) Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal.

CAPITULO III DE LAS CONDICIONES DE REGISTRABILIDAD

Art. 6. Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.

Art. 7. Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos.

Art. 8. Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios.

Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto por el inciso precedente, no podrá volver a ser registrado por terceros.

El inciso primero del presente artículo será de aplicación también a las marcas registradas antes de la entrada en vigencia de la presente ley, que reúnan las condiciones previstas en el mismo.

CAPITULO IV DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

Art. 9. El derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley.

El registro de la marca importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verificó la inscripción es su legítima propietaria.

Art. 10. Para solicitar el registro de marcas registradas en el extranjero, están habilitados exclusivamente sus propietarios por sí o a través de sus agentes debidamente autorizados, o quien acredite estar debidamente autorizado a registrar la marca a su nombre.

Art. 11. La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada.

Cuando se trata de una marca en la que se incluye el nombre de un producto o un servicio, la marca sólo se registrará para el producto o el servicio que en ella se indica.

Art. 12. No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos, y su presentación, así como sus envases o sus embalajes que estuvieren en contacto inmediato con ellos, no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos.

Art. 13. Concedido el registro de una marca, su titular adquiere la protección que confiere el mismo, no pudiendo solicitar un nuevo registro por idéntica marca y respecto de las mismas clases, totales o parciales, sin que en forma anterior o concomitante haya renunciado al registro anterior total o parcialmente, según corresponda.

Art. 14. El derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la presente ley.

Art. 15. El cambio de nombre o domicilio, la modificación del tipo social o cualquier otra que afecte la titularidad del registro, deberá inscribirse en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Art. 16. La propiedad de una marca pasa a los herederos y puede ser transferida por acto entre vivos, por disposición de última voluntad, por ejecución forzada o por la acción de reivindicación.-

La transferencia total o parcial del derecho de propiedad de la marca podrá hacerse por instrumento público o privado. Para que surta efectos frente a terceros, deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

Art. 17. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de la presente ley, en el caso de transferencia, el cedente está obligado a declarar si posee otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. El silencio o la

ocultación de tales marcas importa para el cedente la pérdida de la protección que a las mismas acuerda el registro, la que será declarada de oficio o a petición de parte.

Art. 18. La protección que acuerda el registro de una marca durará diez años, siendo este plazo indefinidamente renovable por períodos iguales, a solicitud del titular o su representante.

La renovación deberá solicitarse dentro de los seis meses previos al vencimiento del registro. Sin embargo, se dispondrá de un plazo de gracia de seis meses a contar del día siguiente a dicho vencimiento, en cuyo caso se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial.

En el caso de renovación de una marca, las clases, productos o servicios comprendidos en el registro anterior que no sean reivindicados se tendrán por renunciados.

Art. 19. El uso de la marca es facultativo.

El uso podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por decreto del Poder Ejecutivo.

CAPITULO V DE LAS ACCIONES DE OPOSICION, ANULACION Y REIVINDICACION

Art. 20. El titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, podrá oponerse al registro que se intentare o solicitar la anulación de las marcas ya inscriptas, cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley.

Art. 21. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro o anular el registro de marcas, cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley.

Art. 22. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6º de la presente ley, en defensa de los derechos del consumidor.

Art. 23. Los propietarios de marcas registradas o en trámite de registro, podrán oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas, o gestionar la anulación de las ya inscriptas.

La oposición al registro deberá ser deducida dentro de los treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

Art. 24. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la presente ley, los propietarios de marcas en uso pero no registradas, podrán oponerse al registro que se intentare de marcas idénticas o semejantes a las suyas en el plazo previsto en el artículo precedente, y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año.

Cuando la oposición se entable por aquel que habiendo tenido una marca registrada no la hubiera renovado, se considerará demostrado el uso por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada.

Al deducir la presente oposición, el oponente deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar la oposición de pleno derecho.

Transcurrido el plazo de la oposición y habiendo quedado firme el acto que dispuso la concesión del registro, la marca inscripta no podrá ser objeto de ninguna otra reclamación fundada en esta causal.

Art. 25. Si al deducirse la acción de anulación basada en lo preceptuado en los numerales 6º) o 7º) del artículo 5º de la presente ley, el propietario de la marca no hubiere solicitado el registro en el país, deberá impetrarlo dentro de los noventa días de instaurada la acción. La omisión será causal suficiente para desestimar la acción de anulación de pleno derecho.

Art. 26. La oposición excluye la acción de anulación por la misma causal.

Art. 27. La acción de anulación basada en el artículo 4º de la presente ley podrá deducirse en cualquier tiempo.

Transcurridos quince años desde la fecha de concesión del registro de la marca caducará el derecho a deducir la acción de anulación basada en el artículo 5º de la presente ley, salvo en el caso de marca notoria, cuando haya sido registrada de mala fe, en cuyo caso la acción podrá deducirse en cualquier tiempo.

Art. 28. Cuando el registro de una marca se hubiere solicitado u obtenido por el agente, el representante, el importador, el distribuidor, el licenciataria o el franquiciado de la misma, a nombre propio y sin autorización del titular, éste podrá iniciar, sin perjuicio de las acciones de oposición y anulación, acción de reivindicación del derecho ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a fin de que se le reconozca como solicitante o titular del derecho y que le sea transferida la solicitud en trámite o el registro concedido.

Esta acción de reivindicación no podrá iniciarse después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.

CAPITULO VI DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA

Art. 29. La solicitud de registro de una marca se hará ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y será acompañada de los recaudos que aquélla requiera a sus efectos, abonándose simultáneamente el precio de la publicación.-

Art. 30. La prelación en el registro estará dada por la fecha y la hora de la presentación de la solicitud respectiva.

Art. 31. Presentada la solicitud de registro, no se admitirá ninguna modificación del signo marcario. Toda pretensión de modificación en este sentido será motivo de un nuevo pedido de registro.

Art. 32. Solicitado el registro de una marca no podrá aumentarse el número de productos o servicios respecto de los cuales se solicitó protección, aunque sea en la misma clase, pero podrá limitarse el objeto de protección eliminando clases, productos o servicios.

Art. 33. Al deducirse la acción de anulación fundada en las causales de los numerales 6º y 7º del artículo 5º de la presente ley, será preceptiva la agregación de la prueba, la que se podrá efectuar por cualquier medio idóneo que lo demuestre razonablemente, sujeto a las reglas de la sana crítica y a lo que establezca la reglamentación.

Podrá eximirse de la prueba de la notoriedad de la marca al oponente, el recurrente o el peticionante que acrediten que el solicitante o el titular la conocían cuando impetraron su registro.

Art. 34. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial adoptará resolución sobre las solicitudes de registro de marcas, concediéndolo o desestimándolo, total o parcialmente, según corresponda, en atención a las clases a las que dichas solicitudes refieran.

Art. 35. Concedido el registro, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expedirá el título respectivo.

Art. 36. Los plazos otorgados a las partes, son perentorios e improrrogables, salvo disposición reglamentaria en contrario.

Art. 37. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá, a solicitud de parte, expedir segundo título en la forma que establezca el decreto reglamentario de la presente ley.

CAPITULO VII DE LAS MARCAS COLECTIVAS

Art. 38. Marca colectiva es aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad.

Las asociaciones de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus miembros, de los productos o los servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.

Art. 39. La solicitud de registro de marca colectiva deberá incluir un reglamento de uso en el que además de los datos de identificación de la asociación solicitante, se indicarán las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse la utilización de la marca a un miembro de la asociación.

Art. 40. El titular de la marca colectiva deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda modificación al reglamento de uso, la que deberá publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.

La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su presentación ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Art. 41. La marca colectiva podrá ser cancelada de oficio o a pedido de parte en los siguientes casos:

1º) Cuando la marca colectiva sea usada por el titular en contravención al reglamento de uso.

2º) Cuando la marca colectiva sólo sea usada por su titular o sólo por una de las personas autorizadas.

Art. 42. La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas, ni autorizarse su uso a aquellas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.

Art. 43. Respecto de la marca colectiva rigen todas las disposiciones de la presente ley salvo disposición en contrario prevista en el presente Capítulo.

CAPITULO VIII DE LAS MARCAS DE CERTIFICACION O DE GARANTIA

Art. 44. Marca de certificación o de garantía es el signo que certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo.

Sólo podrán ser titulares de una marca de certificación o de garantía un organismo estatal o paraestatal, competente para realizar actividades de certificación de calidad por cuenta del Estado conforme a sus cometidos, o una entidad de derecho privado debidamente autorizada por el órgano competente mencionado.

Art. 45. No podrán ser registradas como marcas de garantía las denominaciones de origen reguladas por la presente ley, las que en todo caso se regirán por sus disposiciones específicas.

Art. 46. La solicitud de registro de una marca de certificación o de garantía deberá incluir un reglamento de uso en el que se indicarán la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, sobre los productos elaborados o distribuidos, o los servicios prestados a juicio del titular.

El Reglamento de Uso fijará, asimismo, las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de certificación o de garantía y el régimen de sanciones.

Art. 47. El reglamento de uso será elaborado por el organismo público o paraestatal, o la persona privada a que refiere el artículo 44 precedente, en el ámbito de sus competencias, y se presentará en la forma prescrita en el art. 46, ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, la que verificará la adecuación del mismo a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

Art. 48. El incumplimiento del reglamento de uso por parte de los usuarios podrá ser sancionado por el titular con la revocación de la autorización para utilizar la marca o con otras sanciones establecidas en el referido reglamento.

Art. 49. El titular de la marca de certificación o de garantía deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda modificación al reglamento de uso, la que deberá publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su presentación en el Registro de la Propiedad Industrial.

Art. 50. El registro de una marca de certificación o de garantía tendrá una duración indefinida, extinguiéndose por su anulación, y en el caso de la disolución o desaparición de su titular se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 54 de la presente ley.

El registro podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

Art. 51. El uso de una marca de certificación o de garantía por toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca, deberá ser autorizado por el titular de la misma.

Art. 52. La marca de certificación o de garantía no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Art. 53. La marca de certificación o de garantía es inalienable. Asimismo, no podrá ser objeto de gravamen o carga, embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

Art. 54. Disuelto o desaparecido el titular de la marca de certificación o de garantía, la misma pasará al organismo estatal o paraestatal o persona privada a que refiere el artículo 44 de la presente ley, al que se le atribuya la competencia del organismo disuelto o desaparecido, conforme a derecho, previa comunicación a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

En el caso de que la actividad de certificación de calidad por cuenta del Estado, a cargo del organismo o la persona disuelto o desaparecido, no fuera atribuido a otra entidad, el registro de la marca de certificación o de garantía caducará de pleno derecho.

Art. 55. La marca de certificación o de garantía cuyo registro fuese anulado, o que dejara de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser adoptada, usada ni registrada como marca u otro signo distintivo comercial, hasta transcurridos diez años de anulado, disuelto o desaparecido su titular, salvo lo dispuesto en el inciso primero del artículo 54.

Art. 56. Respecto de la marca de certificación o de garantía rigen todas las disposiciones de la presente Ley salvo disposición en contrario prevista en el presente capítulo.

CAPITULO IX DE LOS DERECHOS QUE AFECTAN LAS MARCAS, LICENCIAS, PRENDA, EMBARGO Y PROHIBICION DE INNOVAR SECCION I

Licencias

Art. 57. Créase el Registro de Licencias de Marcas que estará a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 58. A los efectos de la presente ley, licencia es un contrato accesorio al registro marcario, por el que se concede el derecho al uso, total o parcial, de una marca registrada o en trámite de registro, por un tiempo determinado, en forma exclusiva o no.

Si el contrato careciera de cláusula de exclusividad, se presumirá que no se han otorgado derechos exclusivos al licenciatario.

Art. 59. La licencia tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 60. Se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial un extracto de las partes sustanciales del contrato de licencia.

Art. 61. El licenciatario no podrá hacer cesión de sus derechos, ni parcial ni totalmente sin la autorización expresa del licenciante, de la presente ley.

Art. 62. Cualquier modificación en el contrato de licencia o sublicencia, deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y le será aplicable lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la presente ley..

Art. 63. Los contratos de franquicias que contengan una licencia de marca se registrarán, en lo pertinente, por las disposiciones de esta Sección, de la presente ley.

SECCION II

Prenda industrial

Art. 64. A partir de la vigencia de la presente ley se transfiere a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial la competencia registral relativa a prendas sin desplazamiento de registros marcarios establecidas en el numeral 2º del artículo 2º de la Ley N° 8.292, de 24 de setiembre de 1928, y disposiciones concordantes, complementarias y modificativas.

SECCION III

Embargos y prohibiciones de innovar

Art. 65. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará un registro de los embargos y prohibiciones de innovar comunicados por el Poder Judicial que afecten a las marcas registradas o en trámite.

CAPITULO X DE LA EXTINCION DEL REGISTRO DE LA MARCA

Art. 66. El registro de la marca se extingue:

1º) Por haber expirado el plazo previsto en el artículo 18 de la presente ley, salvo en caso de renovación.

2º) Por voluntad del propietario comunicada por escrito a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En caso de existir contrato de licencia registrado, el titular de la marca licenciada deberá acreditar la comunicación fehaciente al licenciatario de la voluntad de renunciar al registro previa inscripción de la renuncia.

3º) Por declaración de nulidad dictada por la autoridad competente.

4º) Por la causal del art. 18 de la presente ley.

5º) Por cesar la participación del Estado en las sociedades a las que alude el numeral 1º del artículo 4º de la presente ley.

CAPITULO XI DE LOS NOMBRES COMERCIALES

Art. 67. Los nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de la presente ley.

Art. 68. Si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente.

Art. 69. La acción judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caducará a los cinco años desde el día que se empezó a usar por otro.

Art. 70. La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de ella aunque fuera nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión.

Art. 71. El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, se extinguirá con la actividad con fines comerciales que lo lleve.

Art. 72. No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por la presente ley, salvo el caso en que forme parte de la marca.

CAPITULO XII DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS

Art.73. Constituyen indicaciones geográficas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

Art. 74. Indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio, en tanto que lugar de procedencia.

Las indicaciones de procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro

Art. 75. Denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos.

Art. 76. Créase el Registro de Denominaciones de Origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 77. El uso de una indicación de procedencia está limitado a los productores y a los prestadores de servicios establecidos en el lugar, exigiéndose con relación a las denominaciones de origen el cumplimiento de requisitos de calidad.

Art. 78. El nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia o denominación de origen, podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

Art. 79. Se exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, a quienes la hayan utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de 10 años antes del 15 de abril de 1994.

CAPITULO XIII DEL BOLETIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 80. Créase el Boletín de la Propiedad Industrial, en el que se publicarán:

1º) La solicitud de registro de la marca y del Reglamento de Uso, cuando corresponda, en la forma que se reglamentará.

2º) Todas las resoluciones que se adopten en relación a la marca.

3º) El extracto del contrato de licencia, sublicencias y sus modificaciones, previstos en los arts. 58, 59, 60 y 62 de la presente ley.

4º) Las notificaciones que, debiendo realizarse personalmente, no pudieran cumplirse por causa imputable al gestionante, salvo lo previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República.

5º) Los emplazamientos.

6º) La inscripción en el Registro de Agentes.

7º) Los demás actos que se establezcan en el reglamento o cuando así lo disponga la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

CAPITULO XIV DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES

Art. 81. El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscrita en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Art. 82. Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Art. 83. El que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Art. 84. Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados.

Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.

Art. 85. Las disposiciones contenidas en la presente Capítulo serán aplicables, en lo pertinente, a los que hicieren uso, sin derecho, de las denominaciones de origen previstas en el artículo 75 de la presente ley.

Art. 86. Los delitos previstos en la presente ley, serán perseguibles, a instancia de parte, en la forma regulada por los arts. 11 y siguientes del Código del Proceso Penal.

Art. 87. Los damnificados por contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 81 a 85 de la presente ley, podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.

Art. 88. Los titulares de marcas registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya.

Art. 89. No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común.

CAPITULO XV DE LA ACTUACION ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 90. Están habilitados a realizar las gestiones inherentes a los trámites previstos en la presente ley:

1º) Los interesados por sí, hayan otorgado o no representación.

2º) Los agentes de la propiedad industrial inscritos en la matrícula respectiva, con personería debidamente acreditada.

3º) Los mandatarios autorizados por poder suficiente.

Art. 91. Los agentes de la propiedad industrial tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades que los mandatarios, de acuerdo con las disposiciones de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Título VIII del Código Civil.

CAPITULO XVI DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 92. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará el Registro de la Matrícula del Agente de la Propiedad Industrial creado por Decreto 685/968 de 14 de noviembre de 1968.

Art. 93. Para obtener la matrícula de agente de la propiedad industrial el interesado deberá cumplir, además de las formalidades que determine la reglamentación, los siguientes requisitos:

1º) Ser mayor de edad.

2º) Tener domicilio legal constituido.

3º) Acreditar buena conducta.

4º) Ser bachiller

5º) Aprobar un examen de suficiencia, con excepción de los abogados.

De la inscripción podrá expedirse certificado al interesado, si así lo solicitare y a su costa.

Art. 94. El examen requerido por el numeral 5º del artículo precedente será tomado por un Tribunal integrado por tres miembros designados por el Director Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 95. Se ratifican las matrículas otorgadas a los agentes de la propiedad industrial a la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 96. La realización de propaganda o el ofrecimiento de servicios por parte de los agentes o sus empleados en los locales de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial se considerará falta grave.

Art. 97. Los agentes de la propiedad industrial serán responsables por los hechos de sus empleados conforme a lo dispuesto por el inciso primero del art. 1324 del Código Civil.

Art. 98. La supervisión de la actuación de los agentes de la propiedad industrial será ejercida por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, quien podrá aplicar las siguientes sanciones:

1º) Apercibimiento.

2º) Multa que variará de 10 (diez) a 100 UR (cien unidades reajustables) según la gravedad de la falta

3º) Suspensión por un plazo máximo de dos años.

4º) Eliminación del Registro de Matrícula de la Propiedad Industrial.

Las sanciones se aplicarán teniendo presente la reglamentación respectiva.

CAPITULO XVII DE LAS TASAS

Art. 99. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial percibirá tasas por las actuaciones siguientes:

1) Solicitud de registro de marcas	Denominativa	1 clase	U.R. 5
	Denominativa	Por cada clase adicional	U.R. 3
	Emblemática o mixta	1 clase	U.R. 7
	Emblemática o mixta	Por cada clase adicional	U.R. 4
2) Búsqueda de antecedentes	Denominativa	Por clase	U.R. 1
	Emblemática	Por clase	U.R. 2
3) Marcas de certificación o de garantía	Denominativa	1 clase	U.R. 12
	Denominativa	Por cada clase adicional	U.R. 6
	Emblemática o mixta	1 clase	U.R. 15
	Emblemática o mixta	Por cada clase adicional	U.R. 7
	Modificaciones reglamentos de uso		U.R. 3
4) Marcas colectivas	Denominativa	1 clase	U.R. 12
	Denominativa	Por cada clase adicional	U.R. 6
	Emblemática o mixta	1 clase	U.R. 15
	Emblemática o mixta	Por cada clase adicional	U.R. 7
	Modificaciones reglamentos de uso		U.R. 3
5) Denominaciones de origen		Por 1 clase	U.R. 12
		Por cada clase adicional	U.R. 7
6) Oposición		Por 1 clase	U.R. 7
		Por cada clase adicional	U.R. 3
7) Recursos			U.R. 4
8) Acciones de anulación			U.R. 6
9) Renovaciones	Denominativa	Por 1 clase	U.R. 5
	Denominativa	Por cada clase adicional	U.R. 3
	Emblemática o mixta	Por 1 clase	U.R. 7
	Emblemática o mixta	Por cada clase adicional	U.R. 4
10) Reivindicaciones		Por 1 clase	U.R. 5
		Por cada clase adicional	U.R. 3
11) Transferencias		Por 1 clase	U.R. 5
		Por cada clase	U.R. 3

		adicional	
12) Cambio de domicilio			U.R. 2
13) Cambio de nombre			U.R. 2
14) Contratos:	Franquicias (con licencia de uso de marca)		U.R. 7
	Licencias y sublicencias		U.R. 7
	Modificaciones		U.R. 3
	Prendas		U.R. 3
	Cancelación de prenda		U.R. 3
15) Embargos y prohibiciones de innovar			U.R. 3
Levantamientos de embargos y prohibiciones de innovar			U.R. 3
16) Embargos y prohibiciones de innovar dispuestos en procedimientos laborales			Exon.
Levantamientos de embargos y prohibiciones de innovar dispuestos en procedimientos laborales			Exon.
17) Títulos			U.R. 2
18) Segundos títulos			U.R. 10
19) Solicitud de certificados			U.R. 2,5
20) Solicitud de constancias			U.R. 1,25
21) Matrícula de agente			U.R. 50

CAPITULO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

XVIII

Art.100.Los propietarios de marcas en uso pero no registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y quienes habiéndolas tenido registradas no las hubieran renovado en los términos inciso segundo del artículo 11 de la Ley No. 9.956, de 4 de octubre de 1940, dispondrán de un plazo de gracia de dos años, a partir de la promulgación de la presente ley, para hacer uso de las acciones marcarias previstas en ésta, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 24.

Al deducirse estas acciones, el accionante deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar el accionamiento de pleno derecho.

Art. 101. Las publicaciones establecidas en la ley 10.089, de 12 de diciembre de 1941, y en el Decreto Ley 14.549, de 29 de julio de 1976 y sus decretos reglamentarios, deberán efectuarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por la presente ley.

Todas las publicaciones previstas por la presente ley se realizarán por una sola vez.

CAPITULO
DISPOSICIONES FINALES

XIX

Art. 102.La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Minería, es el organismo competente en las materias reguladas por la presente ley.

Art. 103.Los registros previstos en la presente ley son públicos.

Art.104. Los procedimientos establecidos en la presente ley constituyen un régimen particular en razón de su especialidad, y como tal se regulan por sus disposiciones y por la reglamentación que se dicte, y sólo supletoriamente por las que regulan el procedimiento administrativo con carácter general.

Art. 105.El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de ciento veinte días contados desde el siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

Art. 106.A partir de la vigencia de la presente ley, deróganse la Ley N° 9.956 de 4 de octubre de 1940, la Ley N° 10.089, de 12 de diciembre de 1941, en lo pertinente, y el artículo 226 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

Art. 107. El Poder Ejecutivo dispondrá los recursos necesarios para la implementación de la presente ley.

Art.108.Los ingresos generados por la ejecución de la presente ley serán aplicados a la mejora del servicio.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes
En Montevideo, a 15 de setiembre de 1998.

JAIME MARIO TROBO, Presidente
MARTIN GARCIA NIN, Secretario

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 25 de setiembre de 1998.

Cúmplase, acúsese, recibo, comuníquese, publíquese
e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

SANGUINETTI - JULIO HERRERA
ROBERTO RODRIGUEZ PIOLI - YAMANDU FAU

Decreto N° 34/999
Reglamenta la Ley Nro. 17.011
Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 3 de febrero de 1999

VISTO:

Lo dispuesto por la Ley N° 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998;

RESULTANDO:

I) que la formulación de la referida Ley estuvo motivada por el propósito del Poder Ejecutivo de actualizar y modernizar la legislación marcaría;

II) que teniendo en cuenta ello, las modificaciones introducidas permiten la adecuación de la materia a las nuevas condiciones en que se desarrolla el comercio, a la internacionalización del mercado, a la aparición de nuevas técnicas de contratación y al impulso del Sector Servicios, circunstancias que no pudieron ser contempladas, ni previstas, por la antigua Ley;

III) que las modificaciones adoptadas adecuan nuestro régimen nacional a los diferentes convenios internacionales suscritos por el país;

IV) que asimismo allí se prevén figuras no reguladas por la normativa anterior dado que son posteriores en el tiempo;

CONSIDERANDO:

I) que el Decreto Reglamentario se enmarca en la normativa nacional vigente y en dos Acuerdos Internacionales de relevante importancia, como el Convenio de la Unión de París, en la versión del Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 ratificado por Decreto Ley N° 14.910, de 10 de julio de 1979 y por el que nuestro país ingresó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), anexo al Acuerdo que instaura la Organización Mundial del Comercio (OMC), ratificado por Uruguay a través de la Ley No. 16.671, de 13 de diciembre de 1994;

II) que el Decreto Reglamentario contempla no sólo el desarrollo y regulación de las nuevas figuras sino que organiza los registros que se crearon en la Ley;

III) que realizados los estudios pertinentes de forma exhaustiva con los sectores involucrados, agentes de la Propiedad Industrial e INAVI, y obtenidas las conclusiones respectivas, nada obsta a dictar el acto administrativo que reglamenta la Ley N° 17.011, de fecha 25 de setiembre de 1998;

ATENTO:

A lo precedentemente expuesto y a lo establecido por la Ley N° 17.011, de fecha 25 de setiembre de 1998.

El Presidente de la República decreta :

CAPITULO I
DEL REGISTRO DE MARCAS

Sección I - Trámite de solicitud de registro de marca.

Artículo 1º.- Para la obtención del registro de una marca, el gestionante deberá completar el formulario de solicitud correspondiente.

Artículo 2º.- Presentada una solicitud de registro acompañada del recaudo de pago de la tasa correspondiente, se le asignará fecha y hora a efectos de la prelación establecida en el artículo 30º de la Ley N° 17.011.

Artículo 3º.- Cuando se omita alguno de los requisitos establecidos en la ley o en el presente reglamento se concederá un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables a efectos de su subsanación, bajo apercibimiento de tener al solicitante por desistido de su gestión.

Cuando se omita el documento que acredita la prioridad, deberá agregarse en un plazo de noventa días corridos, perentorios e improrrogables, bajo apercibimiento de tener por no presentada la reivindicación de prioridad.

Artículo 4º.- En caso de presentarse limitación del objeto de protección se acompañará un nuevo juego de descripciones.

Esta facultad sólo podrá ejercerse hasta el momento de la resolución.

Artículo 5º.- En caso de presentarse a registro marcas mixtas, envoltorios o volúmenes, sólo deberán constar los elementos que se reivindican como marca.

Artículo 6º.- Presentada una solicitud con los recaudos requeridos, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial procederá a publicar en el Boletín de la Propiedad Industrial, por una sola vez, un extracto de la misma.

Artículo 7.- Dentro del plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, podrán ser deducidas las oposiciones de particulares previstas en la Ley N° 17.011.

Artículo 8º.- Efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial realizará el examen de forma de la solicitud.

En caso de existir observaciones se dará vista por un plazo de diez días hábiles, perentorios e improrrogables a efectos de su subsanación, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.

Artículo 9º.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial realizará, asimismo, un examen de fondo, donde estudiará si el signo contraviene las disposiciones previstas en la Ley N° 17.011. En estos casos, podrá interponer oposición de oficio hasta la resolución definitiva.

Artículo 10º.- A los efectos de la aplicación de las disposiciones previstas en los artículos 4º y 5º de la Ley N° 17.011, se deberán tener en cuenta las siguientes previsiones:

1º) La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deberá consultar al Instituto Nacional de Semillas a efectos de lo dispuesto en el numeral 6º) del artículo 4º. La falta de contestación en un plazo de treinta días corridos hará presumir que el signo es registrable.

2º) La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, deberá realizar consulta técnica al Instituto Nacional de Vitivinicultura previo a la concesión de una marca que incluya la reivindicación de productos vitivinícolas. La falta de contestación en un plazo de treinta días corridos hará presumir que el signo es registrable.

3º) La presentación de un signo que incluya alguno de los elementos referidos en el numeral 1º) del artículo 5º, y que se encuentre registrada en el estado extranjero de que se trate, se considerará autorización suficiente, sin perjuicio de la excepción contenida en el literal c), numeral 1) del artículo 6 ter del Convenio de la Unión de París, Decreto-Ley 14.910, de 19 de junio de 1979.

4º) El consentimiento requerido por los numerales 2º) y 3º) del artículo 5º deberá ser presentado en documento público o en documento privado con firma certificada, debidamente legalizado y traducido, si correspondiera.

Artículo 11º.- A efectos de lo previsto en el inciso 1º) del artículo 8º de la Ley N° 17.011, se entiende por fuerza distintiva el hecho de que el signo haya perdido su significado literal en la mente del público, asociándose instantáneamente con el producto o servicio del solicitante, ya sea porque se haya usado públicamente durante un largo tiempo o porque se haya usado con la suficiente intensidad y exclusividad que den por configurada la hipótesis.

En ambos casos, estos hechos deberán ser probados fehacientemente.

Artículo 12º.- Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 8º de la Ley N° 17.011, un tercero podrá solicitar nuevamente el mismo signo si prueba, fehacientemente, que se reiteran los hechos estipulados en dicho inciso.

Sección II - Trámite de oposición al registro

Artículo 13º.- En caso de existir oposición de oficio o de particular conforme a derecho, se dará traslado al solicitante de la marca por un plazo de treinta días corridos y perentorios. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá conceder prórroga, a solicitud fundada del interesado, la que no podrá exceder de la mitad del plazo establecido.

Artículo 14º.- En caso de que surjan elementos que requieran prueba, o a solicitud de cualquiera de los interesados, se abrirá para su agregación -si correspondiera-, un plazo común de sesenta días corridos, perentorios e improrrogables, debiendo los interesados colaborar en lo que fuera pertinente. Artículo 15º.- En caso de que la oposición se funde en las causales de los numerales 6º) y 7º) del artículo 5º de la Ley N° 17.011, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá otorgar trámite preferencial.

Artículo 16º.- Producida la prueba se dará vista a todas las partes por un plazo de diez días hábiles, perentorios e improrrogables, previo a adoptar resolución.

Sección III - Resolución

Artículo 17º.- De no existir oposición, y habiéndose realizado el análisis formal y sustancial, se concederá el registro de acuerdo a la normativa vigente.

En caso de existir oposición, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial resolverá en definitiva, concediendo total o parcialmente el registro, o denegando la solicitud.

Artículo 18º.- En el caso previsto en el artículo 13º de la Ley N° 17.011, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial resolverá simultáneamente el desistimiento y la nueva solicitud.

Sección IV - Expedición de segundo título

Artículo 19º.- La expedición de segundo título deberá solicitarse por escrito, adjuntando prueba sumaria de su necesidad a efectos de la resolución.

Sección V - Anulación y reivindicación del registro

Artículo 20º.- Los propietarios de marcas en uso pero no registradas, no podrán ejercer la acción de anulación contra marcas registradas iguales o semejantes a las suyas.

Artículo 21º.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 26º de la Ley N° 17.011, la oposición basada en el artículo 6º de la misma ley excluye, para quien la hubiere deducido, la acción de anulación por la misma causal.

Artículo 22º.- La acción de anulación se diligenciará por el mismo procedimiento que el establecido para la oposición.

Artículo 23º.- En caso que la anulación se funde en las causales previstas en los numerales 6º) y 7º) del artículo 5º de la Ley N° 17.011, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá otorgar trámite preferencial.

Artículo 24º.- La acción de reivindicación prevista en el artículo 28º de la Ley N° 17.011, se diligenciará por el mismo procedimiento que el establecido para la oposición.

Cuando el acto administrativo que la acoge quede firme se modificará la titularidad, quedando el accionante en la misma situación jurídica que tenía el reivindicado al momento de la resolución.

Sección VI - Cambio de nombre o de domicilio.

Artículo 25º.- La solicitud de cambio de nombre o de domicilio, de modificación del tipo social o de cualquier otra circunstancia que no afecte la titularidad del registro, deberá contener:

- 1) El número de registro;
- 2) El nombre y domicilio del titular;
- 3) El nuevo nombre o nuevo domicilio;

Sección VII -Cambio de titularidad del registro

Artículo 26º.- El cambio de titular por causa de muerte se acreditará mediante la agregación del certificado de resultancias de autos de la sucesión o de testimonio notarial por exhibición del mismo.

Artículo 27º.- El cambio de titular por ejecución forzada se inscribirá por mandato judicial.

Artículo 28º.- Para la inscripción del contrato de cesión total o parcial de marca, el gestionante deberá completar el formulario de solicitud correspondiente.

Artículo 29º.- Con el formulario de solicitud de transferencia se deberá agregar el contrato en su versión original o en testimonio notarial. En caso de otorgarse el contrato por representante, sea éste agente de la propiedad industrial o no, deberá actuar mediante autorización expresa.

Artículo 30º.- Cuando existieran observaciones a la solicitud de inscripción del contrato de cesión, se dará una vista al interesado de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, previo a adoptar resolución.

Artículo 31º.- En el caso de cesión de registro marcario, previsto en el artículo 70º de la Ley Nº 17.011, se estará a lo dispuesto en los artículos precedentes en lo pertinente.

Sección VIII - Renovación de la marca

Artículo 32º.- La renovación del registro de una marca se solicitará, por su titular, en el formulario correspondiente.

Si dicha renovación se solicitara dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a su vencimiento, el titular deberá acompañar el recaudo de pago del precio de la publicación correspondiente. En el plazo referido, el registro mantendrá su plena vigencia.

Artículo 33º.- La solicitud de renovación no podrá introducir ningún cambio en la marca, ni ampliar la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

Artículo 34º.- Presentada una solicitud de renovación en forma, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial la concederá con vigencia a partir de la fecha de vencimiento del registro o renovación anterior.

Sección IX - Extinción de la marca

Artículo 35º.- El titular de una marca registrada podrá -en cualquier tiempo- solicitar, en la forma estipulada en el numeral 2º) del artículo 66º de la Ley Nº 17.011, la renuncia total o parcial de su registro.

Artículo 36º.- En caso de extinción de una marca otorgada al amparo de lo establecido en el numeral 1º) del artículo 4º de la Ley Nº 17.011, el organismo estatal involucrado deberá comunicarlo, en forma fehaciente, a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

CAPITULO II DEL REGISTRO DE FRASES PUBLICITARIAS

Artículo 37º.- El registro de las frases publicitarias se tramitará de acuerdo a lo estipulado en los artículos precedentes, indicándose, expresamente, que se trata de una frase publicitaria.

CAPITULO III DEL REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS

Y DEL REGISTRO DE MARCAS DE CERTIFICACION O GARANTIA

Artículo 38º.- Para la obtención del registro de una marca colectiva, o de certificación o garantía, el gestionante deberá completar el formulario de solicitud correspondiente.

Artículo 39º.- Además de los datos mencionados en los artículos 39º o 46º de la Ley N° 17.011, según corresponda, se deberán agregar dos ejemplares del Reglamento de Uso en el que se indicarán, en el caso de las marcas colectivas, los siguientes datos:

- 1º) Características o cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca;
- 2º) Disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento;
- 3º) Motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la Asociación, así como las sanciones a aplicarse en caso de incumplimiento.

Artículo 40º.- Si del Reglamento de Uso o de sus posteriores modificaciones, surgen observaciones de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se dará traslado al solicitante o al titular para que, en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, presente los descargos que estime pertinentes.

Artículo 41º.- Conjuntamente con la solicitud de marca colectiva se aportará copia en testimonio notarial de los Estatutos de la Asociación, debiéndose acreditar la constitución de la misma según su naturaleza, si correspondiera.

Artículo 42º.- Las marcas colectivas no podrán ser objeto de licencia en favor de personas distintas de aquéllas autorizadas por el titular, salvo disposición expresa en contrario establecida en el Reglamento de Uso.

Artículo 43º.- Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de certificación o garantía, podrán ser ejercidas, únicamente, por su titular, salvo disposición expresa en contrario establecida en el Reglamento de Uso.

Artículo 44º.- Los registros de marcas colectivas y de marcas de certificación o garantía se sustanciarán de acuerdo con el procedimiento establecido para las marcas, en lo pertinente.

CAPITULO IV DEL REGISTRO DE LICENCIAS

Artículo 45º.- Para la inscripción en el registro de una licencia de marca, el gestionante deberá completar el formulario de solicitud correspondiente.

Artículo 46º.- Con el formulario de solicitud se deberá acompañar el contrato original o testimonio notarial del mismo.

Cuando existieran observaciones a la solicitud de inscripción de la licencia, se dará una vista al interesado de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a efectos de su subsanación, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su gestión.

Artículo 47º.- Presentada una solicitud en forma, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial procederá a hacer la correspondiente publicación, por una sola vez, en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Artículo 48º.- Cumplidos los aspectos formales del trámite de solicitud de registro se procederá a inscribir el contrato de licencia.

Artículo 49º.- Cualquiera de los titulares del contrato de licencia deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda modificación relacionada con el documento acompañado, de acuerdo a lo establecido en los artículos anteriores.

Artículo 50º.- La inscripción del contrato de licencia podrá ser cancelada a petición de cualquiera de las partes que acredite la extinción anticipada del mismo.

Artículo 51º.- La cancelación referida en el artículo precedente se publicará por una sola vez en el Boletín de la Propiedad Industrial.

CAPITULO V DEL REGISTRO DE PRENDA DE MARCAS

Artículo 52º.- En el Registro de Prenda de Marcas se inscribirán:

- 1) La constitución de la prenda de registros marcarios.
- 2) Los endosos, ampliaciones, novaciones y las reinscripciones operadas dentro del término de vigencia de la prenda.
- 3) Las cancelaciones.

Artículo 53º.- Para la obtención del registro de documentos relativos a prenda de marcas el gestionante deberá completar el formulario de solicitud correspondiente.

Con el mismo se deberá acompañar el original del documento en que se consigne la prenda del registro marcario y dos copias. El documento original y las copias deberán ser suscritas por las partes o sus representantes, con firmas autógrafas y certificadas por Escribano Público, debiendo constar en la certificación, al menos, los elementos requeridos en la declaración de solicitud así como, también, la especificación del titular del derecho que se afecta.

Artículo 54º.- Para la inscripción de modificaciones, endosos, novaciones y liberaciones parciales de garantía, se presentará: una solicitud suscrita por el acreedor prendario; el original del documento de prenda inscripto y una copia firmada del documento a inscribir.

Tratándose de solicitud de reinscripción se presentará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el contrato original inscripto, y una nota suscrita por el acreedor con copia firmada.

Artículo 55º.- Cuando se cancele en su totalidad la garantía prendaria, se presentará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el contrato original y un escrito relacionando la inscripción o inscripciones a cancelar, suscrita por el acreedor.

Artículo 56º.- En el Boletín de la Propiedad Industrial se publicará un extracto de la resolución que autoriza la inscripción, modificación, reinscripción y cancelación de prendas marcarias.

Artículo 57º.- En caso de extravío o pérdida del contrato original de prenda registrada, el acreedor podrá solicitar un certificado de inscripción.

Artículo 58º.- Las inscripciones de los contratos de prenda a que se refiere el artículo 64º de la Ley N° 17.011 caducarán a los cinco años.

CAPITULO VI DEL REGISTRO DE EMBARGOS Y PROHIBICIONES DE INNOVAR

Artículo 59º.- En el Registro de Embargos y Prohibiciones de Innovar, se inscribirán:

- 1) Los embargos específicos y prohibiciones de innovar que dispongan los jueces, siempre que tengan relación con marcas registradas o solicitudes marcarias.

2) Las cancelaciones de inscripción de las medidas dispuestas.

Artículo 60º.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial rechazará las solicitudes de inscripción de las medidas dispuestas en el artículo anterior que no contengan, en relación a las marcas registradas o en trámite de registro que se afectan, los siguientes datos:

- 1) La denominación de la marca registrada o en trámite;
- 2) El número de solicitud o de registro;
- 3) El titular de la misma.

Artículo 61º.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no admitirá los documentos en que no consten todos los datos referidos en el inciso 3º) del artículo 36º de la Ley Nº 16.871, salvo resolución expresa del Juez interviniente, de la que se deberá dejar constancia en el oficio respectivo.

Artículo 62º.- Las cancelaciones de las inscripciones de embargo o prohibición de innovar vigentes, sólo procederán cuando el Juez competente así lo comunique por oficio, debiéndose hacer mención en el mismo del número de oficio que ordenó la inscripción de la medida que se cancela.

Artículo 63º.- Las inscripciones de los embargos específicos y de las prohibiciones de innovar caducarán a los cinco años, salvo las que tengan su propio plazo establecido judicialmente conforme a lo dispuesto en los artículos 313 y 316 del Código General del Proceso.

CAPITULO DEL REGISTRO DE DENOMINACIONES DE ORIGEN

VII

Artículo 64º.- La solicitud del registro de denominaciones de origen, creado por el artículo 76º de la Ley Nº 17.011, podrá ser realizada por uno o varios de los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios que tengan su establecimiento en la región o localidad, a la cual corresponde el uso de la denominación de origen; o a solicitud de alguna autoridad pública competente, con legítimo interés y establecida en el respectivo territorio.

Artículo 65º.- Los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar las denominaciones de origen extranjeras que les correspondan, de acuerdo a los Tratados internacionales suscritos por la República.

Artículo 66º.- La denominación de origen que se pretenda registrar deberá adecuarse a los artículos 75º, 76º, 77º y 78º de la Ley Nº 17.011 debiéndose completar el formulario de solicitud correspondiente.

Artículo 67º.- En el caso de denominaciones de origen uruguayas se deberá acompañar, con el formulario de solicitud, constancia que acredite su otorgamiento por parte del organismo competente en la materia. En materia vitivinícola nacional la constancia deberá ser expedida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

En el caso de denominaciones de origen extranjeras ya reconocidas en el país de origen, se deberá acreditar dicha circunstancia con el formulario de solicitud, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto 283/93 para la materia vitivinícola.

Artículo 68º.- Una vez presentada una solicitud en forma, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial procederá a hacer la correspondiente publicación, por una sola vez, en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Artículo 69º.- En caso de existir oposición de terceros con un interés directo, personal y legítimo o de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por no adecuarse a las previsiones legales, se dará traslado al solicitante por un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, estándose a lo dispuesto en la Sección II del Capítulo I del presente Decreto en lo pertinente.

Artículo 70º.- De no existir oposición, se concederá el registro de acuerdo a la normativa vigente.

En caso de existir oposición la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial resolverá en definitiva, concediendo el registro o denegando la solicitud.

Artículo 71º.- El registro de las denominaciones de origen será sin plazo.

Artículo 72º.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial procederá a publicar la concesión de la denominación de origen en el Boletín de la Propiedad Industrial.

CAPITULO DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VIII

Artículo 73º.- La solicitud de registro en la Matrícula de Agentes de Propiedad Industrial deberá formularse por escrito, acompañándose las pruebas que acrediten haberse cumplido los requisitos exigidos en los numerales 1º) a 4º) del artículo 93º de la Ley N° 17.011, así como el pago de la tasa correspondiente.

Artículo 74º.- Recibida la solicitud con todos los recaudos y aprobado el examen, en caso de ser requerido, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial realizará la inscripción y expedirá, a pedido del interesado, el certificado correspondiente.

Artículo 75º.- Los agentes de propiedad industrial gozarán de un estatuto especial para el ejercicio de su actividad laboral, debiendo ajustar sus conductas a los principios de respeto, buena fe y lealtad.

Artículo 76º.- Los agentes de la propiedad industrial podrán representar válidamente a terceros compareciendo directamente en cualquier clase de gestión relativa a propiedad industrial, mediante documento privado suscrito por el mandante.

En el caso de desistimiento de solicitud, renuncia de registro y cesión de solicitud o de registro, se exigirá autorización expresa para que dichos actos sean válidos.

A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, las autorizaciones y poderes concedidos a los agentes de la propiedad industrial tendrán una validez de diez años vencidos los cuales caducarán de pleno derecho.

Artículo 77º.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial determinará la sanción a aplicarse en el caso de que los agentes de la propiedad industrial incurran en alguna de las infracciones establecidas en la Ley N° 17.011 o en el presente Decreto, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieran corresponder.

Artículo 78º.- La condición de agente de la propiedad industrial se extinguirá:

- 1) Por fallecimiento;
- 2) Por renuncia;
- 3) Por acto administrativo firme que resuelva la eliminación del Registro de Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial;
- 4) Por sentencia judicial.

Artículo 79º.- La profesión de agente de la propiedad industrial es incompatible con cualquier investidura contractual o presupuestal en el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

CAPITULO IX DISPOSICIONES GENERALES

Sección I

Artículo 80º.- Los formularios y escritos que se presenten ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deberán ser suscritos por él o los solicitantes o sus representantes, debiendo ser confeccionados en forma clara, salvándose las enmendaduras, testados y soberraspados.

Artículo 81º.- Con los formularios y escritos que se presenten ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se deberán acompañar todos los documentos necesarios a efectos de su tramitación.

Artículo 82º.- Los documentos que acrediten la personería, con excepción de los previstos en el artículo 76º del presente Decreto, y los de naturaleza probatoria, deberán presentarse en su versión original, en testimonio notarial por exhibición, o mediante fotocopia simple con exhibición del original, a efectos de que el funcionario receptor deje la debida constancia.

Los documentos públicos y los poderes provenientes del extranjero deberán estar debidamente legalizados, sin perjuicio de lo dispuesto en el ordinal A - 1), in fine del artículo 6 quinqués del Convenio de la Unión de Paris, Decreto-Ley Nº 14.910, de 19 de julio de 1979.

En caso de encontrarse redactados en idioma extranjero, deberán ser acompañados de la correspondiente traducción, efectuada por traductor público.

Artículo 83º.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial regulará, por la vía de la resolución, las demás formalidades de los documentos que estime pertinentes.

Sección II.

Artículo 84º.- Se notificarán personalmente a las partes: las vistas por defectos formales y sustanciales en las solicitudes de registros; las oposiciones de oficio y las de particulares; el traslado de los recursos y de las acciones de anulación y de reivindicación; las aperturas a prueba y las resultancias de la misma, cuando correspondiera; las resoluciones que conceden, deniegan, mantienen, revocan, anulan, reivindicán o renuevan los registros.

Artículo 85º.- La notificación personal se realizará en la Oficina siendo carga de los interesados comparecer personalmente o por apoderado.

Artículo 86º.- Si el gestionante no fuera representado por un agente de la propiedad industrial, en defecto de notificación en la Oficina, se considerará notificación personal suficiente la constancia de comunicación de la resolución correspondiente al domicilio legal constituido.

Artículo 87º.- Las notificaciones que debiendo realizarse personalmente no pudieran cumplirse por causa imputable al gestionante se realizarán en el Boletín de la Propiedad Industrial, considerándose notificación suficiente la no comparecencia del interesado vencidos los tres días hábiles siguientes al de su publicación.

Artículo 88º.- Los titulares de los signos distintivos podrán anunciar en el Diario Oficial, las resoluciones por las que se conceden los registros.

Sección III

Artículo 89º.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá disponer mediante resolución la forma y condiciones válidas de comunicaciones a la oficina por telefacsimil.

Sección IV

Artículo 90º.- El solicitante podrá retirar su solicitud en cualquier momento del trámite. El retiro de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hubieran abonado.

Artículo 91º.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no ingresará ninguna gestión, sin que se haya acreditado el pago de la tasa correspondiente y el pago del precio de la publicación, cuando correspondiera.

Artículo 92º.- Podrán ser desestimadas, sin más trámite, las gestiones que no se ajusten a las prescripciones de la Ley Nº 17.011 o del presente Decreto.

Asimismo, la paralización de un expediente durante treinta días corridos, por cualquier causa imputable al gestionante, implicará tenerlo por desistido de su gestión sin más trámite.

CAPITULO X DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 93º.- Derógase el Decreto 649/67, de 28 de setiembre de 1967, el Decreto 685/68, de 14 de noviembre de 1968, el Decreto 149/80, de 12 de marzo de 1980, el Decreto 352/80, de 18 de junio de 1980, el Decreto 224/86, de 23 de abril de 1986, , el Decreto 51/93, de 27 de enero de 1993 y todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Artículo 94º.- En las gestiones iniciadas con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 17.011, de 25 de setiembre de 1998, si el interesado, habiendo sido notificado en forma, no cumplió con los requisitos exigidos en la Ley 9.956 en el plazo oportunamente concedido, se le tendrá por desistido de su gestión sin más trámite.

Artículo 95º.- A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, se dispondrá de un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a efectos de que los interesados, -que hayan iniciado sus gestiones a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 17.011, de 25 de setiembre de 1998-, se sirvan adecuar sus actuaciones a las estipulaciones contenidas en el mismo, bajo apercibimiento de aplicar lo previsto en el art. 94º.

Artículo 96º.- A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto se dispondrá de un plazo de quince días hábiles, perentorios e improrrogables a efectos de que los interesados cuyas gestiones fueron iniciadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 17.011, de 25 de setiembre de 1998, se sirvan agregar el recaudo de pago de la publicación, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su gestión sin más trámite.

Artículo 97.- Comuníquese, publíquese, etc.

FERNANDEZ FAINGOLD - JULIO HERRERA