

# Legislación Marcaria

MANUAL INFORMATIVO POR PAÍSES

## Uruguay

MANUAL INFORMATIVO POR PAÍSES



**ASIPI**

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual  
Inter-American Association of Intellectual Property  
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual

Colección de



© De la presente edición  
Asociación Interamericana  
de la Propiedad Intelectual  
(ASIFI), 2016

ISBN

En trámite

Jorge Chavarro Aristizábal  
Coordinación

Natalia Tobón Franco  
Edición de textos

Saúl Alvarez Lara  
Diseño y composición

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI). La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

ASIFI no se hace responsable por la forma o contenido de los artículos publicados en esta revista pues cada uno refleja únicamente la opinión de su autor.

Noviembre de 2016

---

# Legislación Marcaria

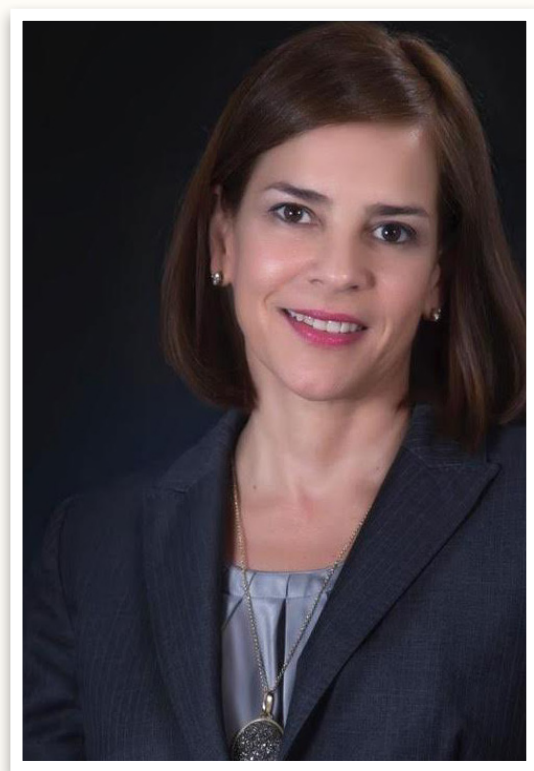
MANUAL INFORMATIVO POR PAÍSES

## Uruguay



**ASIPI**

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual  
Inter-American Association of Intellectual Property  
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual



María del Pilar Troncoso  
Presidente de ASIPI

---

## PRÓLOGO

El Comité “Manual informativo por países” de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual –ASIFI- trabajó en estos Manuales informativos sobre Legislación Marcaria aplicable en diversos países de Iberoamérica con la intención de reunir en sólo documento, de manera clara, sistemática y uniforme, toda la información que abogados, empresarios, funcionarios públicos y legisladores necesitan conocer para registrar, usar y defender de manera legal y expedita las marcas fuera de sus países de origen.

La información contenida en cada una de estas cartillas será actualizada cada vez que la normatividad de cada uno de los países analizados así lo exija.

Quiero reconocer el trabajo juicioso, serio y riguroso de las siguientes personas en esta cartilla:

**Colaboradora:** Victoria Fox | Fox & Lapenne | Uruguay  
**Editores:** Sebastián Lovera | Ladas & Parry LLP | Estados Unidos  
Jaime Durand P. | García Sayan Abogados | Perú

Esperamos que esta iniciativa de **ASIFI** y sobretodo, el arduo trabajo del Comité “Manual Informativo por países” sea de utilidad para usted y se convierta en una herramienta de primer nivel para su trabajo cotidiano.

María del Pilar Troncoso  
Presidente ASIFI



## ÍNDICE

Presentación por la presidenta de ASIPI, María del Pilar Troncoso	5
I. Legislación aplicable	8
II. Oficina de Marcas	8
III. Acuerdos Internacionales	8
IV. Registro de Marcas	9
V. Presentación de Solicitud	11
VI. Proceso de solicitud de registro	13
VII. Renovación de registros de marca	19
VIII. Uso de marca registrada	19
IX. Transferencia	20
X. Licencia	21
XI. Proceso de Oposición	21
XII. Acción de cancelación por falta de uso	24
XIII. Acción de nulidad de registro (Acción de anulación y Acción de reivindicación)	25
XIV. Acción por Infracción de Marca – Competencia Desleal	27
XV. Registro con Aduanas	27
XVI. Nombres de Dominio	28

---

Colaboradora

Victoria Fox | Fox & Lapenne | Uruguay

---

Editores

Sebastián Lovera | Ladas & Parry LLP | Estados Unidos

Jaime Durand P. | García Sayan Abogados | Perú

---

## I. LEGISLACIÓN APLICABLE

Designación y Número: "Díctanse normas relativas a marcas" Ley No. 17.011

Año: 1998

Disponible Online: <http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17011&Anchor=>

## II. OFICINA DE MARCAS

- Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI)
- Página Web: <http://www.dnpi.gub.uy/>
- Información Online:
  - Búsquedas: disponible (solo búsqueda de marca idéntica)
  - Estado de Solicitud: disponible
  - Estado de Registro: disponible
  - Estado de Oposición: disponible
  - Acceso a documentos presentados por las partes: disponible
  - Acceso a decisiones emitidas por Oficina de Marcas: disponible

## III. ACUERDOS INTERNACIONALES

- Convención de París: Miembro
- Protocolo de Madrid: No es miembro
- Acuerdo de Madrid: No es miembro
- Arreglo (Clasificación) de Niza: Miembro
- Convención La Haya (Apostilla): Miembro
- TRIPS: Miembro
- Otros:
  - Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Deno-



- minaciones de Origen (Ley N° 17.052 de 1998, signatario, no miembro)
- Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico (Ley No. 15.491 de 1983): Miembro
- Tratado sobre el Derecho de Marcas (Signatario, No Miembro)

#### **IV. REGISTRO DE MARCAS**

##### **1. Tipos de Registro**

- Nacional: disponible
  - Principal: No aplicable
  - Suplementario: No aplicable
- Regional: No aplicable

##### **2. Tipos de Marcas - Registrables**

- Productos
- Servicios
- Tridimensionales
- Sonoras
- Slogans (o Frases Publicitarias)
- Certificación (o de Garantía)
- Colectivas
- Defensivas (aunque no está estipulada en la ley)

##### **3. Tipos de Marcas – No Registrables**

- Olfativas (por ausencia de medios técnicos)
- Gestuales
- Gustativas (por ausencia de medios técnicos)
- De Posicionamiento (son tratadas como marcas figurativas o mixtas)
- Otros:
  - 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
  - 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

- Los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional
- 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.
- La forma que se dé a los productos o envases, cuando reúnan los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad
- Los nombres de las variedades vegetales que se encuentren registradas ante el Registro de Propiedad de Cultivares, respecto de dichas variedades en la clase correspondiente
- Las letras o los números individualmente considerados sin forma particular
- 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
- Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios
- Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen
- 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
- Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones
- Los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres
- Las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración

- 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
- 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
- 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
- El solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa
- Las marcas de certificación o de garantía una vez disuelto o desaparecido el titular de la marca de certificación o de garantía
- 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
- Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal
- Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios

## V. PRESENTACION DE SOLICITUD

### 1. Presentación de Solicitud - Búsqueda

- Búsqueda previa a presentación de solicitud: No es obligatoria

### 2. Presentación de Solicitud – Documentos

- Poder: Puede ser presentado simultáneamente con la solicitud o dentro de los 30 días corridos siguientes a la presentación de la solicitud

- Formalidad del Poder:
  - Notarización: No requerida
  - Legalización: No requerida, salvo que el original este notariado
  - Certificación por Apostilla: No requerida, salvo que el original este notariado
  - Poder Original: No requerido
    - Copia enviada por correo electrónico, facsímile, u otro medio electrónico es aceptable/suficiente
- Declaración de Uso: no aplicable
  - Ejemplar de Uso: no aplicable
  - Fecha de Primer Uso: no aplicable
  - Lugar de Uso: no aplicable
  - Lugar de Fabricación del producto: no aplicable
- Declaración de Intención de Uso: no aplicable
- Documentos Adicionales: No se requieren documentos adicionales (excepto reglamento de uso para marcas colectivas y de certificación)

### 3. Presentación de Solicitud – Productos y Servicios

- Clasificación de Productos y Servicios:
  - Vigente: Clasificación Internacional de Niza, 10ª Edición
  - Clasificación Nacional: No existe
- Descripción de Productos y Servicios:
  - Productos: si bien no existe normal legal que establezca la amplitud de la protección del título de una clase, en la práctica el título de la clase implica la protección de todos los productos cubiertos en dicha clase. Se recomienda que para proteger todos los productos de una clase, no se incluya descripción alguna (ej. que solo se mencione el número de la clase) o utilizar la descripción “todos los productos de la clase”
  - Servicios: si bien no existe normal legal que establezca la amplitud de la protección del título de una clase, en la práctica el título de la clase implica la protección de todos los servicios cubiertos en dicha clase. Se recomienda que para proteger todos los servicios de una

clase, no se incluya descripción alguna (ej. que solo se mencione el número de la clase) o utilizar la descripción “todos los servicios de la clase”

- Sistema: Multiclase (solicitud puede designar más de una clase de productos/servicios)

#### **4. Presentación de Solicitud – Marcas Figurativas y Mixtas**

- Número de dibujos necesarios: Una copia
- Colores aceptados: toda combinación de colores
  - Solicitud de Marca para un color aislado no es aceptable
- Descripción del diseño/dibujo: descripción del diseño no es requerida con la solicitud

#### **5. Presentación de Solicitud – Prioridad**

- Disponible conforme al Convenio de París (solicitud que invoca prioridad deberá presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca)
- Plazos:
  - Reivindicación: Debe ser invocada al momento de la presentación de la solicitud
  - Documento: Debe ser presentado dentro de 90 días corridos siguientes a la presentación de la solicitud

## **VI. PROCESO DE SOLICITUD DE REGISTRO**

### **1. Proceso - Consideraciones Preliminares**

- Prioridad en Adquisición de Derechos en la Marca: Prioridad del derecho se adquiere al presentar una solicitud de marca ante la Oficina Nacional de Marcas. Sin embargo, uso previo de una marca sin registro es una causal válida de oposición.
- Uso de la Marca previo al registro: No se requiere el uso de la marca como condición para la obtención del registro
- Efectos de usar marca antes de presentar solicitud: Puede ayudar en un trámite de oposición contra una marca idéntica o similar. Sin embargo, para que el uso (sin registro) sea relevante a nivel jurídico tienen que existir un uso público, pacífico e ininterrumpido de 1 año

## 2. Proceso – Examen de Forma

- Oficina de Marcas realiza Examen de Forma (conjuntamente con el Examen de Fondo)
- Tiempo: es llevado a cabo luego de efectuada la publicación de la marca en un período aproximado de 7 meses luego de la presentación de la solicitud. Antes de la publicación, Oficina de Marcas verifica pago de derechos y presentación de carta autorización
- Plazo para solucionar deficiencias/observaciones: 10 días hábiles desde la notificación
  - Plazo no es prorrogable

## 3. Proceso – Examen de Forma – Fundamentos para Rechazo de Marca por Deficiencias de Forma

- Productos/Servicios: Examen de Forma incluye revisión de listado de productos y servicios para determinar su correcta clasificación/descripción
  - Limitación de productos/servicios: Es posible limitar productos/servicios a fin de solucionar deficiencias/observaciones
  - Mover productos/servicios de una clase a otra: Es posible mover productos /servicios a fin de solucionar deficiencias/observaciones, en la medida que la clase a la que se mueva el producto o servicio haya sido solicitada
  - Adición de clases: No es posible adicionar clases de productos / servicios a fin de solucionar deficiencias/observaciones
- Asociación de Marcas: No se requiere asociación de solicitud con otros registros/solicitudes para marcas idénticas/similares a nombre del mismo titular
- Diferentes Domicilios: Oficina de Marcas no emite rechazos por diferencias en lugar de domicilio de titular, salvo que se trate de una renovación
- Diferentes Nombres: Oficina de Marcas objetara la solicitud por diferencias en el nombre del mismo titular (ej.: ASIPI, Inc. v. ASIPI S.A. objeción). Sin embargo, la misma es fácilmente subsanable si se prueba que forman parte de un mismo grupo, están

asociadas, o que hubo un cambio de nombre o transferencia. En estos últimos casos, es posible que la oficina de marcas solicite que se presente el cambio de nombre o transferencia de la marca anterior

- **Nombre de Personas:**
  - Vivas: Rechazo si solicitud es presentada sin el consentimiento del individuo y el nombre es muy conocido a nivel nacional, regional o internacional
  - Fallecidas: Rechazo si solicitud es presentada sin el consentimiento expreso de herederos y el nombre es muy conocido a nivel nacional, regional o internacional

#### **4. Proceso – Publicación**

- **Publicación:** Solicitud es publicada luego de presentada la solicitud y antes de realizado el Examen de Forma
  - Los dos únicos exámenes de forma realizados previos a la publicación son la verificación del pago de derechos y de la presentación de la carta autorización. Sin éstos requisitos la marca no es publicada
- **Tiempo:** Aproximadamente 30 a 60 días luego de la fecha de presentación de la solicitud (publica normalmente el último día del mes siguiente al de la solicitud)
- **Término de Publicación:** se publicará por una sola vez en el Boletín de la Propiedad Industrial
- **Plazo para presentar oposición:** 30 días corridos contados a partir del día siguiente al de la publicación

#### **5. Proceso – Examen de Fondo**

- Oficina de Marcas realiza Examen de Fondo, conjuntamente con el Examen de Forma, el cual incluye búsqueda de antecedentes previos (riesgo de confusión) y análisis del carácter distintivo de la marca solicitada
- **Tiempo:** es llevado a cabo luego de efectuada la publicación de la marca en un período aproximado de 10 meses luego de la presentación de la solicitud si no existieren oposiciones de

terceros. De existir oposiciones de terceros, el expediente pasa a asesoría jurídica y el plazo de análisis de fondo será de 14 a 16 meses de presentada la solicitud

- **Decisión de Oficina de Marcas de denegar registro en base a anticipación y/o falta de carácter distintivo es apelable**
  - Plazo para interponer apelación: 10 días corridos desde la notificación
  - Órgano: apelación es presentada ante la Oficina de Marcas, y en subsidio ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es el órgano jerárquico de la Oficina de Marcas (si la Oficina de Marcas confirma la resolución, el expediente pasa al Ministerio). Si tanto la Oficina de Marcas como el Ministerio confirman la resolución que deniega la marca, se puede solicitar la nulidad de la resolución ante el Tribunal Contencioso Administrativo (organismo superior en sede Administrativa)

## **6. Proceso – Examen de Fondo – Riesgo de Confusión**

- **Oficina realiza búsqueda de antecedentes de registros/solicitudes de marcas anteriores que puedan generar un riesgo de confusión con la marca solicitada. De encontrar anticipaciones, interpone una oposición de oficio**
  - Oficina de Marcas podrá interponer oposición de oficio (rechazo) en caso de existir marcas registradas o solicitudes anteriores susceptibles de causar confusión con la marca solicitada. Oficina puede interponer oposición de oficio en cualquier instancia del trámite
  - Plazo para contestar oposición de oficio: 30 días corridos desde la notificación
    - Plazo puede ser prorrogable por 15 días corridos a través de petición fundada del interesado. Sin embargo, no es obligatorio para la Oficina de Marcas aceptar la solicitud de prórroga
  - Efectos de no presentar argumentos en contra de oposición de oficio: la solicitud, junto con la oposición de oficio, serán analizadas por un asesor, el cual recomendará sostener la oposición de oficio o conceder la marca. Las chances de que concedan la solicitud luego de no presentar argumentos son prácticamente nulas
  - Trámite: Luego de presentados los argumentos en contra de la o-



sición de oficio, Oficina de Marcas emite resolución denegando o concediendo la marca solicitada. Denegación es apelable (ver arriba “Proceso – Examen de Fondo”)

- **Cartas de Consentimiento:** Se pueden presentar, aunque no son vinculantes para la Oficina de marcas.
- **Coexistencia:** coexistencia de la marca solicitada y la marca citada en el extranjero o con otros registros nacionales para marcas similares no es aceptable a fin de revocar denegación
- **Modificación de Productos/Servicios:** Es posible obtener la retirada de la objeción en base a la eliminación de los productos/servicios idénticos/similares en una misma clase a fin de evitar riesgo de confusión

#### **7. Proceso – Examen de Fondo – Falta de Carácter Distintivo**

- **Oficina realiza análisis del carácter distintivo de la marca solicitada a fin de evitar registro de marcas genéricas, descriptivas, indicaciones geográficas, engañosas, inmorales, etc.**
  - Plazo para responder objeción por falta de carácter distintivo: 30 días corridos desde la notificación
  - Plazo puede ser prorrogable por 30 días corridos a través de petición fundada del interesado. Sin embargo, no es obligatorio para la Oficina de Marcas aceptar la solicitud de prórroga
  - Trámite: Luego de presentados los argumentos en contra de la objeción, Oficina de Marcas emite resolución denegando o concediendo la marca solicitada. Denegación es apelable (ver arriba “Proceso – Examen de Fondo”)
- **Prueba de carácter distintivo adquirido a través del uso de la marca:**
  - **Uso en el país:** Es admisible a fin de revertir rechazo. Debe probarse que la marca tiene significado secundario, es decir, es visualizada por el consumidor nacional como un signo distintivo
  - **Período de Uso:** No existe una determinación exacta para el período de uso, aunque la prueba de uso deberá ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud
  - **Uso en el extranjero:** no admisible, salvo que dicho uso penetre publicitariamente en el país

- Prueba de registro en otras jurisdicciones de la marca solicitada: Tiene efecto limitado puesto que Oficina de Marcas no está obligada a aceptar registros en el extranjero
- Disclaimer: es posible revertir rechazo/objeción mediante la inclusión de un disclaimer (renuncia de derechos exclusivos) del elemento no distintivo.
  - Si parte de la marca es descriptiva o genérica, y parte no lo es, no existirá objeción. La marca será concedida sin derechos exclusivos sobre los términos descriptivos / genéricos. La objeción existirá solo cuando el examinador reputa que toda la marca en su conjunto es descriptiva o genérica

#### **8. Proceso – Concesión de Registro**

- Luego de aprobación de Publicación, aprobación de Examen de Forma y Examen de Fondo
- Certificado de Registro: es emitido por Oficina de Marcas
  - Impreso: sí
  - Electrónico/Online: no
- Periodo de Duración del Registro: 10 años renovables por periodos de igual duración
- Periodo de Duración: se cuenta desde fecha de concesión del registro

#### **9. Proceso - Consideraciones Finales**

- Tiempo estimado del proceso desde presentación de solicitud hasta concesión de registro: aproximadamente 10 meses (sin observaciones de forma, fondo ni oposiciones)
- Procedimiento Acelerado: Es posible solicitar procedimiento acelerado. Solicitante debe justificar pedido mediante la presentación de un pronto despacho (en la práctica lo conceden en muy pocos casos)
  - En caso de ser aceptado el pedido, una decisión puede ser obtenida en 30 días
- División de Solicitud: No es posible dividir una solicitud inicial en dos o más solicitudes a fin de solucionar objeciones/anticipaciones (solicitudes divisionales)

- Oposiciones: Período para presentar oposiciones tiene lugar antes del Examen de Forma y Examen de Fondo. Oposición es resuelta al momento en que la Oficina de Marcas resuelve acerca de la registrabilidad de la marca solicitada

## VII. RENOVACIÓN DE REGISTROS DE MARCA

- Documentos requeridos:
  - Poder o Autorización de Agente: es requerido
  - Presentación de Declaración de Uso: no requerido
  - Ejemplar de uso: no requerido
- Tiempo de presentación: La solicitud de renovación de marca puede ser presentada dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro
- Periodo de Gracia: Disponible durante 6 meses posteriores a la terminación de su vigencia
- Efecto de la no renovación: Cualquier tercero puede solicitar el registro de la marca luego de expirado el registro

## VIII. USO DE MARCA REGISTRADA

### 1. Uso de Marca Registrada – Consideraciones Preliminares

- Mediante la aprobación de la ley 19.149, a partir del 1 de enero de 2014, el uso de la marca es obligatorio en Uruguay
- Mediante decreto 85/014 se reglamentó el uso y se sustituyeron y modificaron varios artículos de la ley de marcas 17011 y Decreto 34/999.

### 2. Uso de Marca Registrada – Formalidades

- Uso de símbolos “®” o “TM” o “marca registrada”: Opcional
- Uso de marca en forma diferente a forma registrada: Es aceptable siempre y cuando difiera respecto a detalles o elementos secundarios

### 3. Uso de Marca Registrada – Obligación de Uso

- Obligación de Uso: el uso de la marca registrada es obligatorio a partir del 1 de Enero de 2014
- Plazo: transcurridos 5 años desde la fecha de concesión del re-

gistro o desde la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones, marca registrada debe ser utilizada a fin de evitar cancelación por falta de uso

#### 4. **Uso de Marca Registrada – Prueba de Uso**

- **Uso por terceros:** uso por parte de un tercero debidamente autorizado es aceptable.
  - El uso de la marca se podrá acreditar por cualquier método de prueba admitido que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente
- **Uso de marca por licenciatario no registrado:** La Ley indica que el uso de un licenciatario o sujeto autorizado servirá para demostrar el uso. La ley no distingue entre licenciatario inscripto o no. Por tanto, salvo regulación específica, el uso de un licenciatario no inscripto servirá para demostrar uso
- **Uso simbólico (token use) de la marca:** No es aceptable para mantener derechos (uso debe ser real y efectivo)
  - Sin embargo, el uso de la marca para uno o más productos o servicios exime de la cancelación del registro correspondiente a otras categorías de productos o servicios aun cuando no sean similares
- **Lugar de Uso:** en Uruguay.
  - Uso fuera del país no admisible
- **Productos Exportados fuera del país:** Aunque no está específicamente regulado, se espera que el uso realizado con fines de exportación, será válido a efectos de admitir prueba de uso

### IX. TRANSFERENCIA

#### 1. **Transferencia de Solicitud**

- Transferencia de solicitud en trámite: es posible

#### 2. **Transferencia de Registro**

- Transferencia total del registro: es posible
- Transferencia parcial del registro: es posible

#### 3. **Transferencia – Formalidades**

- Inscripción ante Oficina de Marcas: Transferencia debe ser ins-

cripta ante Oficina de Marcas para ser efectiva ante terceros.

- **Documentos necesarios:** Documento de Transferencia y Autorización de Agente firmada por el nuevo titular
  - Documento de Transferencia original sin necesidad de certificación de firmas o en su defecto, copia notariada legalizada/Apostilla
  - Autorización de Agente: puede ser original o copia simple

## X. LICENCIA

### 1. Licencia de Marca – Solicitud en Trámite

- Es posible otorgar licencia de uso de una solicitud en trámite

### 2. Licencia de Marca – Marca Registrada

- Es posible otorgar licencia de uso de una marca registrada
- Licencia de Marca Registrada: Puede ser total o parcial (para ciertas clases de productos o servicios)
- Tipos:
  - Exclusiva: aceptable
- No Exclusiva: aceptable Debe indicarse obligatoriamente en la licencia si es exclusiva o no.

### 3. Licencia de Marca – Formalidades

- Inspección de Calidad: no requerida
- Inscripción ante Oficina de Marcas: Licencia debe ser inscrita ante Oficina de Marcas para ser efectiva ante terceros (ej. iniciar acciones por infracción de derechos)
  - Licencia de uso a compañía subsidiaria nacional también debe ser inscrita ante Oficina de Marcas para surtir efectos ante terceros.
  - Duración de la licencia debe estar estipulada en el contrato
- **Documentos necesarios:** Contrato de Licencia y Autorización de Agente firmada por el licenciatario
  - Documento de Licencia original sin certificación de firmas o en su defecto, copia notariada y legalizada/Apostilla
  - Autorización de Agente: puede ser original o copia simple

## XI. PROCESO DE OPOSICIÓN

### 1. Proceso de Oposición –Oposición

- Oponente puede ser:

- Titular de registro de marca
- Titular de una solicitud de marca anterior
- Propietario de marca en uso pero no registrada
- Cualquier tercero que posee un interés directo, personal y legítimo (en caso de marca no susceptible de ser registrada; ej. genérica)
- **Oposición puede ser fundada en:**
  - Registro Nacional previo
  - Registro Extranjero: En caso de marcas de carácter notorio en Uruguay que no se encuentran registradas en el país
  - Solicitud Nacional en trámite
  - Marca Notoria (en el Uruguay)
  - Uso de marca no registrada, siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por los menos un año. El oponente deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de 10 días, de lo contrario la oposición será desestimada
  - Nombre Comercial
  - Mala fe:
    - Por parte de posible licenciatario nacional
    - Antiguo distribuidor
  - Marca no susceptible de ser registrada: genérica, descriptiva, funcional, engañosas. expresiones laudatorias, términos de uso común en el país.
- **Presentación de Oposición por parte del Oponente**
  - Forma: hay que presentar un formulario con los detalles de las marcas y el artículo de la ley en que se funda la oposición. No es necesario presentar los argumentos de la oposición.
- **Plazo para presentación de oposición: Oposición debe ser presentada dentro de los 30 días corridos contados a partir del día siguiente de la publicación de la marca**
  - Prórroga: plazo no es prorrogable
- **Poder de Abogado: Puede ser presentado simultáneamente con oposición o dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de presentación de la oposición.**
  - Documento: no se requiere presentación del Poder original. El poder no necesita ser notariado, legalizado/Apostilla
  - Copia enviada por correo electrónico, facsímile, u otro medio electrónico es aceptable

## 2. Proceso de Oposición – Contestación

- Presentación de Contestación por parte del Solicitante
- Plazo para presentar contestación: 30 días corridos a partir de la notificación de la oposición
  - Prórroga: plazo no es prorrogable
  - Efectos de no contestación por parte del solicitante: Oficina de Marcas continua examen de oposición
- Pedido de Prueba de Uso como medio de defensa en proceso de oposición: Solicitante no podrá requerir prueba de uso de marca oponente dentro del procedimiento de oposición. Sin embargo, el solicitante puede solicitar la cancelación por no uso de la marca que es utilizada como base de la oposición como medio de defensa

## 3. Proceso de Oposición – Otros

- Tipo de Proceso: proceso administrativo ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial
- Tipo de Prueba Admisible durante el proceso: documentos, declaraciones, recibos, materiales publicitarios, información sobre ventas, gastos de publicidad, etc. Todos debidamente certificados y apostillados.
- Argumentos Orales: no aplicable (excepto por declaración de testigos)
- Suspensión del Procedimiento: es posible suspender procedimiento mediando justa causa (ej. partes se encuentran negociando un acuerdo de coexistencia), pero la decisión de suspenderlo será de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
  - Tiempo máximo: hasta tanto el motivo de la suspensión siga vigente
- Decisión en Primera Instancia:
  - Tiempo estimado: aproximadamente 12-24 meses desde la presentación de la oposición
  - Apelable: decisión es apelable
  - Plazo para interponer apelación: 10 días corridos desde la notificación
  - Órgano: apelación es presentada ante la Oficina de Marcas, y en subsidio ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es el órgano jerárquico de la Oficina de Marcas (si la Oficina de Marcas confirma la resolución, el expediente pasa al Ministerio). Si tanto la Oficina de Marcas como el Ministerio confirman la re-

solución que deniega la marca, se puede solicitar la nulidad de la resolución ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

## **XII. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**

### **1. Acción de Cancelación por Falta de Uso – Consideraciones Preliminares**

- A partir del 1 de enero de 2014, el uso de la marca es obligatorio en Uruguay con lo que es posible presentar acciones de cancelación de marca por falta de uso

### **1. Acción de Cancelación por Falta de Uso – Trámite**

- Tipo de Proceso: proceso administrativo ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial
- Demandante: el titular de un interés directo, personal y legítimo
- Fundamentos:
  - cuando la marca no fuere usada por su titular o por una persona autorizada, dentro de los 5 años consecutivos y siguientes a la concesión del registro o a la autorización de las sucesivas renovaciones;
  - y
  - cuando la interrupción del uso sea por más de 5 años consecutivos;
    - Los requisitos son acumulativos, es decir, solo se cancelará cuando se cumplan las dos condiciones
  - No procede la cancelación de la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases
- Lugar de uso:
  - Uso en el país: aceptable
  - Uso en el extranjero: no admisible
- Carga de la prueba: el titular del registro (demandado) tiene la carga de la prueba
- Tipo de prueba admisible: el uso de la marca se acreditará por cualquier método de prueba admitido por ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente tales como facturas y recibos comerciales, materiales promocionales, información sobre ventas, gastos de publicidad, etc.
- Causas Justificativas de la falta de uso:



- razones de fuerza mayor
- **Contestación:**
  - Plazo: 30 días desde que se notificó la acción.
- **Prueba de Uso: Documentos, declaraciones, recibos, materiales publicitarios, información sobre ventas, todo lo que pueda probar el uso efectivo de la marca. Los documentos deben ser debidamente certificados y apostillados.**
- **Decisión en Primera Instancia:**
  - Tiempo estimado: Hasta los 2019 (5 años posteriores a la aprobación de esta ley) no se pueden presentar acciones de anulación por falta de uso, por lo cual el tiempo estimado no está determinado. Apelable: decisión será apelable
  - Plazo para interponer apelación: 10 días corridos desde la notificación
  - Órgano: apelación es presentada ante la Oficina de Marcas, y en subsidio ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es el órgano jerárquico de la Oficina de Marcas (si la Oficina de Marcas confirma la resolución, el expediente pasa al Ministerio). Si tanto la Oficina de Marcas como el Ministerio confirman la resolución que deniega la marca, se puede solicitar la nulidad de la resolución ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
- **Efectos de cancelación: cancelación no tendrá efecto retroactivo y entrará a regir luego de que la sentencia queda firme**

### **XIII. ACCIÓN DE NULIDAD DE REGISTRO (ACCIÓN DE ANULACIÓN Y ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN)**

- **Tipo de Proceso:** proceso administrativo ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial
- **Acción de Anulación:**
  - Base Legal:
  - Causal Absoluta: marca registrada no es susceptible de ser registrada por ser genérica, descriptiva, funcional, engañosa, etc.
  - Causal Relativa: marca registrada viola derechos de marca de terceros tales como un registro de marca anterior
- **Demandante:**
  - Causal Absoluta:
    - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

- Tercero con interés directo, personal y legítimo
- Causal Relativa:
  - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
  - Titular de un derecho de marca anterior
  - Tercero con interés directo, personal y legítimo
- Plazo para presentar acción:
  - Causal Absoluta: acción no tiene plazo de prescripción
  - Causal Relativa: la acción prescribe a los 15 años contados desde la fecha de concesión del registro, salvo el caso de marca notoria, cuando haya sido registrada de mala fe, en cuyo caso la acción no prescribe
  - Mala fe: en el caso de marca notoria, cuando haya sido registrada de mala fe, la acción no prescribe
- Fundamentos:
  - Absoluta: marca genérica, descriptiva, funcional, engañosa, etc.
  - Relativa: registro de marca nacional, registro de marca extranjero anterior en el caso de marca notoriamente conocida en Uruguay y exista competencia desleal
  - Uso previo de la marca por parte del demandante no es suficiente para solicitar nulidad del registro
- **Acción de Reivindicación:**
  - Base Legal:
    - 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
  - Demandante:
    - Legítimo titular de la marca registrada
  - Plazo para presentar acción:
    - acción no podrá iniciarse después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro
  - Efecto:
    - Reconocimiento del actor como solicitante o titular del derecho y la transferencia de la solicitud en trámite o el registro concedido

- **Decisión en Primera Instancia:**
  - Tiempo estimado: aproximadamente 24 meses desde la presentación de la acción
  - Apelable: decisión es apelable
  - Plazo para interponer apelación: 10 días corridos desde la notificación
  - Órgano: apelación es presentada ante la Oficina de Marcas, y en subsidio ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es el órgano jerárquico de la Oficina de Marcas (si la Oficina de Marcas confirma la resolución, el expediente pasa al Ministerio). Si tanto la Oficina de Marcas como el Ministerio confirman la resolución que deniega la marca, se puede solicitar la nulidad de la resolución ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

#### **XIV. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE MARCA – COMPETENCIA DESLEAL**

- **Tipo de Proceso:** proceso judicial en sede civil y/o penal ante Tribunal competente
- **Fundamentos:** cualquier infracción de derechos marcarios, tales como:
  - usar, fabricar, falsificar, adulterar o imitar una marca inscrita en el registro correspondiente a otra persona
  - rellenar con productos espurios envases con marca ajena
- **Decisión en Primera Instancia:**
  - Tiempo estimado: aproximadamente 3 años
  - Apelable: decisión es apelable ante el Tribunal de Apelaciones correspondiente
  - Plazo para apelar: 15 días hábiles a partir de la notificación. Apelación deberá presentarse ante el tribunal que emitió la sentencia, que lo elevara al correspondiente Tribunal de Apelaciones

#### **XV. REGISTRO CON ADUANAS**

- Registro de marca con Aduanas nacionales no es posible. Sin embargo, los titulares de las marcas, a través de su representante legal, pueden comunicar a Aduanas sus marcas para que sean avisados en caso de encontrar mercadería aparentemente falsificada
- Website: no disponible

**XVI. NOMBRES DE DOMINIO**

- Código de País (ccTLD): <.com.uy> & <.uy>
- Autoridad Oficial:
  - <.com.uy>: ANTEL
  - <.uy>: UYNIC
- Website:
  - <.com.uy>: <https://nic.anteldata.com.uy/dns/>
  - <.uy>: <https://www.nic.uy/Registrar/>
- Consulta de Dominio (Whois):
  - <.com.uy>: <https://nic.anteldata.com.uy/dns/consultaWhois/consultaWhois!input.action>
  - <.uy>: <https://www.nic.uy/Registrar/>
- Procedimiento para Cancelación/Transferencia de Dominio: No disponible.
  - Transferencia y/o cancelación de un nombre de dominio solo puede ser obtenido a través de una acción judicial
- Registro del Dominio como Marca:
  - Cualquier nombre de dominio es registrable como marca, sujeto a que reúna las condiciones mínimas de distintividad
  - No se puede reivindicar derechos exclusivos en las siglas <www> y la extensión de los nombres de dominio (<com>, <gov>, <org>, etc.)
  - Registro del nombre de dominio per se no genera derecho marcarios (salvo cuando el nombre de dominio también esté registrado como marca ante la Oficina de Marcas)





**ASIPI**

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual  
Inter-American Association of Intellectual Property  
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual