

Ley 17.011

DICTANSE NORMAS RELATIVAS A LAS MARCAS.

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

DECRETAN:

Artículo 1º.

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

Artículo 2º.

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.

Artículo 3º.

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

Artículo 4º.

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 reúnan 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 la Ley Nº 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.

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

11) 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.

12) 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.

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

14) 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

Artículo 5º.

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

Artículo 6º.

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.

Artículo 7º.

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.

Artículo 8º.

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

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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 efecto 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.

Artículo 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.

Artículo 18.

La protección que acuerda el registro de una marca durará diez años, siendo este plazo indefinidamente renovable por periodos 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.

Artículo 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

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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 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.

Artículo 25.

Si al deducirse la acción de anulación basada en lo preceptuado por los numerales 6º) y 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 la anulación de pleno derecho.

Artículo 26.

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

Artículo 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.

Artículo 28.

Cuando el registro de una marca se hubiere solicitado u obtenido por el agente, el representante, el importador, el distribuidor, el licenciataro 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

Artículo 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.

Artículo 30.

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

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 35.

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

Artículo 36.

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

Artículo 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

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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

Artículo 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 relevantes, 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.

Artículo 45.

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

Artículo 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.

Artículo 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 artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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 momento a pedido de su titular.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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

Licencias

Artículo 57.

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

Artículo 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.

Artículo 59.

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

Artículo 60.

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

Artículo 61.

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

Artículo 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.

Artículo 63.

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

SECCION II

Prenda industrial

Artículo 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

Artículo 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

Artículo 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 licenciataria 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 artículo 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

Artículo 67.

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

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 71.

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

Artículo 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

Artículo 73.

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

Artículo 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.

Artículo 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 exclusivas o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos.

Artículo 76.

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

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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 diez años antes del 15 de abril de 1994.

CAPITULO XIII**DEL BOLETIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL****Artículo 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 artículos 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****Artículo 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.

Artículo 82.

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

Artículo 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.

Artículo 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 será decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.

Artículo 85.

Las disposiciones contenidas en el 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.

Artículo 86.

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

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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****Artículo 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 inscriptos en la matrícula respectiva, con personería debidamente acreditada.
- 3º) Los mandatarios autorizados por poder suficiente.

Artículo 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****Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 95.

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

Artículo 96.

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

Artículo 97.

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

Artículo 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 FALTAS****Artículo 99.**

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

1º) Solicitud de registro de marcas:

UR

Denominativa 1 clase 5

Denominativa por cada clase adicional 3

Emblemática o mixta 1 clase 7

Emblemática o mixta por cada clase adicional 4

2º) Búsqueda de antecedentes:

Denominativa por clase 1

Emblemática por clase 2

3º) Marcas de certificación o de garantía:

Denominativa 1 clase 12

Denominativa por cada clase adicional 6

Emblemática o mixta 1 clase 15

Emblemática o mixta por cada clase adicional 7

Modificaciones reglamentos de uso 3

4º) Marcas colectivas:

Denominativa 1 clase 12

Denominativa por cada clase adicional 6

Emblemática o mixta 1 clase 15

Emblemática o mixta por cada clase adicional 7

Modificaciones reglamentos de uso 3

5º) Denominaciones de origen:	
Por 1 clase	12
Por cada clase adicional	7
6º) Oposición:	
Por 1 clase	7
Por cada clase adicional	3
7º) Recursos	4
8º) Acciones de anulación	6
9º) Renovaciones:	
Denominativa 1 clase	5
Denominativa por cada clase adicional	3
Emblemática o mixta 1 clase	7
Emblemática o mixta por cada clase adicional	4
10) Reivindicaciones:	
Por 1 clase	5
Por cada clase adicional	3
11) Transferencias:	
Por 1 clase	5
Por cada clase adicional	3
12) Cambio de domicilio	2
13) Cambio de nombre	2
14) Contratos:	
Franquicias (con licencia de uso de marca)	7
Licencias y sublicencias	7
Modificaciones	3
Prendas	3
Cancelación de prenda	3
15) Embargos y prohibiciones de innovar	3
Levantamientos de embargos y prohibiciones de innovar	3
16) Embargos y prohibiciones de innovar dispuestos en procedimientos laborales	Exonerado
Levantamiento de embargos y prohibición de innovar dispuestos en procedimientos laborales	Exonerado
17) Títulos	2
18) Segundos títulos	10
19) Solicitud de certificados	2,5
20) Solicitud de constancias	1,25
21) Matrícula de agente	50

CAPITULO XVIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 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 del inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 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 oeducirse 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.

Artículo 101.

Las publicaciones establecidas en la Ley N°10.089, de 12 de diciembre de 1941, y en el Decreto - Ley N° 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 XIX

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 102.

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

Artículo 103.

Los registros previstos en la presente ley son públicos.

Artículo 104.

Los procedimientos establecidos en la presente ley constituyen en 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 107.

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

Artículo 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.

Cumplase, acútese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

SANGUINETTI.
JULIO HERRERA.
ROBERTO RODRIGUEZ PIOLI.
YAMANDU FAU
