

Loi n° 17.011 du 25 septembre 1998 édicte des dispositions relatives aux marques*

TABLE DES MATIÈRES**

	<i>Articles</i>
Chapitre premier : Marques	1 - 3
Chapitre II : Nullité	
Section I : Nullité absolue	4
Section II : Nullité relative	5
Chapitre III : Conditions d'enregistrement	6-8
Chapitre IV : Droits conférés par l'enregistrement	9 - 19
Chapitre V : Procédure d'opposition, actions en annulation et en revendication	20 - 28
Chapitre VI : Procédure d'enregistrement d'une marque	29 - 37
Chapitre VII : Marques collectives	38 - 43
Chapitre VIII : Marques de certification ou de garantie	44 - 56
Chapitre IX : Droits grevant les marques, licence, gage, saisie et interdiction d'innover	
Section I : Licence	57 - 63
Section II : Gage industriel	64
Section III : Saisie et interdiction d'innover	65
Chapitre X : Extinction du droit à la marque	66
Chapitre XI : Noms commerciaux	67 - 72
Chapitre XII : Indications géographiques	73 - 79
Chapitre XIII : Bulletin de la propriété industrielle	80
Chapitre XIV : Actions civiles et pénales	81 - 89
Chapitre XV : Procédure devant la Direction nationale de la propriété industrielle	90 - 91
Chapitre XVI : Agents de propriété industrielle	92 - 98
Chapitre XVII : Taxes	99
Chapitre XVIII : Dispositions transitoires	100 - 101
Chapitre XIX : Dispositions finales	102 - 108

Chapitre premier **Marques**

1. On entend par marque tout signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'une autre personne.

2. L'enregistrement des signes non visibles est subordonné à la disponibilité de moyens techniques adéquats.

À cet effet, le pouvoir exécutif détermine l'opportunité de cet enregistrement et réglemente la forme de sa mise en œuvre.

3. Peuvent constituer une marque les slogans publicitaires qui réunissent les conditions requises par la présente loi.

Chapitre II

Nullité

Section I

Nullité absolue

4. Aux fins de la présente loi, ne sont pas considérés comme des marques et par conséquent encourent la nullité absolue

1) la dénomination de l'État et des gouvernements départementaux, les symboles nationaux ou départementaux, et les armoiries ou signes distinctifs qui identifient l'État ou les gouvernements départementaux, sauf à l'usage de ces institutions elles-mêmes, des personnes publiques non étatiques et des sociétés avec participation de l'État, ainsi que dans les cas mentionnés aux articles 73 et suivants de la présente loi;

2) les signes qui reproduisent ou imitent des pièces de monnaie, des billets de banque ou autres moyens de paiement officiels, nationaux ou étrangers, ainsi que les signes ou les poinçons officiels de contrôle ou de garantie adoptés par l'État;

3) les emblèmes réservés à la Croix-Rouge et au Comité international olympique;

4) les appellations d'origine, indications de provenance et autres dénominations géographiques qui ne sont pas suffisamment originales et ne permettent pas de différencier assez distinctement les produits ou services auxquels elles s'appliquent, ou qui, dans le cadre de leur utilisation, peuvent créer une confusion quant à l'origine, à la provenance, aux propriétés ou aux caractéristiques des produits ou services pour lesquels la marque est utilisée;

5) la forme donnée aux produits ou à leur conditionnement lorsqu'elle réunit les conditions nécessaires pour donner prise à un brevet d'invention ou constituer un modèle d'utilité conformément à la loi;

6) les noms des variétés végétales qui sont déjà enregistrées auprès de l'Office de propriété des cultivars [*Registro de Propiedad de Cultivares*], créé en vertu de la loi n° 16.811 du 21 février 1997, en ce qui concerne ces variétés et dans la classe correspondante;

7) les lettres ou les nombres considérés individuellement, sans forme particulière;

8) la couleur des produits et les emballages et étiquettes monochromes. Les combinaisons de couleurs pour les emballages et les étiquettes peuvent toutefois être utilisées comme marques;

9) les dénominations techniques, commerciales ou d'usage courant employées pour exprimer les propriétés ou les attributs des produits ou services;

10) les désignations usuelles employées pour indiquer la nature des produits ou services, ou la classe, le genre ou l'espèce auxquels ils appartiennent;

11) les mots ou expressions qui sont entrés dans l'usage courant et les signes ou dessins qui ne procèdent pas de l'imagination, c'est-à-dire qui ne présentent pas de caractère de nouveauté, de spécialité et de distinctivité;

12) les mots ou combinaisons de mots en langue étrangère dont la traduction en espagnol est comprise dans les interdictions énoncées aux alinéas 9), 10) et 11) ci-dessus;

13) les dessins ou expressions contraires à l'ordre public, à la morale ou aux bonnes mœurs;

14) les caricatures, portraits, dessins ou expressions qui tendent à ridiculiser des idées, des personnes ou des objets dignes de respect et de considération.

Section II *Nullité relative*

5. Aux fins de la présente loi, ne peuvent être enregistrés comme marques et encourent la nullité relative

1) les drapeaux, armoiries, lettres, mots et autres signes distinctifs qui identifient les États étrangers ou les entités internationales et intergouvernementales, à moins qu'un certificat autorisant leur usage commercial ne soit délivré par le bureau compétent de l'État ou de l'organisme intéressé;

2) les œuvres littéraires et artistiques, les reproductions de ces œuvres et les personnages fictifs ou symboliques qui donnent prise à une protection par le droit d'auteur, sauf si la demande d'enregistrement a été déposée par le titulaire des droits ou un tiers ayant obtenu son consentement;

3) les noms ou portraits de personnes vivantes, utilisés sans leur consentement, et de personnes décédées, sans le consentement de leurs héritiers légalement déclarés. Aux fins de la présente disposition, on entend par «noms» les prénoms suivis du nom patronymique, le nom patronymique seul, et les pseudonymes ou les titres s'ils individualisent les personnes autant que les précédents;

4) le nom patronymique seul, lorsque les personnes qui le portent ont formé une opposition jugée fondée par l'autorité administrative;

5) les marques de certification ou de garantie comprises dans l'interdiction énoncée à l'article 54 de la présente loi;

6) les signes ou mots qui constituent la reproduction, l'imitation ou la traduction totale ou partielle d'une marque notoirement connue ou d'un nom commercial;

7) les mots, signes ou caractéristiques qui laissent présumer une intention de concurrence déloyale.

Chapitre III

Conditions d'enregistrement

6. Pour être enregistrées, les marques doivent être nettement différentes des marques déjà enregistrées ou en cours d'enregistrement afin d'éviter toute confusion avec des produits ou services similaires ou avec des produits ou services concurrents.

7. Les signes visés dans les interdictions prévues aux alinéas 9), 10), 11) et 12) de l'article 4 de la présente loi peuvent toutefois faire partie intégrante d'un ensemble constituant une marque mais sans faire l'objet d'aucun droit privatif.

8. Lorsqu'un mot ou une combinaison de mots, tels que ceux qui sont visés dans les interdictions prévues aux alinéas 9), 10), 11) et 12) de l'article 4 de la présente loi, ont acquis une force probante distinctive quant à un produit ou service associé à une personne physique ou morale déterminée, ils sont admis comme marque pour cette personne physique ou morale et en relation avec ce produit ou ce service.

À l'expiration de l'enregistrement accordé en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, ce mot ou cette combinaison de mots ne pourra pas être enregistré à nouveau par des tiers.

Le premier alinéa du présent article s'applique également aux marques enregistrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi qui réunissent les conditions prévues dans ledit alinéa.

Chapitre IV

Droits conférés par l'enregistrement

9. Le droit à la marque s'acquiert par l'enregistrement effectué conformément à la présente loi.

L'enregistrement de la marque implique la présomption que la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'enregistrement a été fait est le propriétaire légitime de celle-ci.

10. Pour demander l'enregistrement d'une marque déposée à l'étranger, seuls sont habilités le propriétaire de ladite marque en personne ou par l'intermédiaire de son agent dûment autorisé, ou toute personne apportant la preuve qu'elle est dûment autorisée à enregistrer la marque au nom du propriétaire.

11. La propriété exclusive de la marque ne s'acquiert qu'en relation avec les produits et services pour lesquels elle a été demandée.

Lorsqu'il s'agit d'une marque comportant le nom d'un produit ou d'un service, l'enregistrement de la marque ne s'applique qu'au produit ou service en question.

12. L'enregistrement d'une marque ne confère par le droit d'empêcher la libre circulation des produits marqués, introduits licitement dans le commerce par le titulaire ou avec son autorisation, à condition que les produits et leur présentation, ainsi que les

emballages qui sont en contact direct avec ces produits n'aient subi aucune transformation, modification ou détérioration significative.

13. Une fois la marque enregistrée, son propriétaire acquiert la protection conférée par l'enregistrement et ne peut demander de nouvel enregistrement pour la même marque et dans les mêmes classes, que ce soit totalement ou en partie, sans avoir préalablement renoncé ou sans renoncer simultanément à l'enregistrement antérieur, en tout ou en partie, selon le cas.

14. Le droit de faire opposition à l'usage ou à l'enregistrement de toute marque susceptible de créer une confusion entre des produits ou des services est réservé à la personne physique ou morale qui remplit les conditions exigées à cet égard par la présente loi.

15. Tout changement de nom ou de domicile, toute modification du type de société ou toute autre modification concernant le titulaire de l'enregistrement doit être enregistré auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle et faire l'objet d'une publication dans le bulletin de la propriété industrielle [*Boletín de la Propiedad Industrial*].

16. La propriété d'une marque est transmissible aux héritiers et peut être transmise entre vifs, par disposition testamentaire, exécution forcée ou revendication.

La transmission totale ou partielle du droit de propriété sur la marque peut se faire par un acte public ou privé. Pour être opposable aux tiers, elle doit être enregistrée auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle et faire l'objet d'une publication dans le bulletin de la propriété industrielle créé en vertu de l'article 80 de la présente loi.

17. Sans préjudice des dispositions de l'article 14 de la présente loi, en cas de transmission, le cédant a l'obligation de déclarer s'il possède d'autres marques identiques ou semblables à celle qu'il cède. Le fait de ne pas déclarer ou de dissimuler l'existence de ces marques entraîne pour le cédant la perte de la protection que l'enregistrement confère aux marques, laquelle est déclarée d'office ou à la demande d'une partie intéressée.

18. La durée de la protection conférée par l'enregistrement d'une marque est de 10 ans; l'enregistrement est renouvelable indéfiniment pour des périodes de même durée, à la demande du titulaire ou de son représentant.

Le renouvellement doit être demandé dans les six mois précédant l'expiration de l'enregistrement. Toutefois, le titulaire bénéficie d'un délai de grâce de six mois à compter du jour suivant la date d'expiration, auquel cas ce délai est publié dans le bulletin de la propriété industrielle.

En cas de renouvellement d'une marque, le titulaire est réputé renoncer aux classes, produits ou services couverts par l'enregistrement antérieur qui ne sont pas revendiqués.

19. L'usage de la marque est facultatif.

L'usage peut être obligatoire en cas de nécessité d'intérêt public et si le pouvoir exécutif le décrète.

Chapitre V

Procédure d'opposition, actions en annulation et en revendication

20. Le titulaire d'un droit ou d'un intérêt direct, personnel et légitime peut faire opposition à un enregistrement ou demander l'annulation de marques déjà enregistrées, dans les cas prévus aux articles 4 et 5 de la présente loi.

21. La Direction nationale de la propriété industrielle peut s'opposer aux demandes d'enregistrement et les rejeter, ou annuler l'enregistrement de marques, dans les cas prévus aux articles 4 et 5 de la présente loi.

22. La Direction nationale de la propriété industrielle peut s'opposer aux demandes d'enregistrement déposées en violation des dispositions de l'article 6 de la présente loi et les rejeter, afin de défendre les droits du consommateur.

23. Les propriétaires de marques enregistrées ou en cours d'enregistrement peuvent faire opposition aux demandes d'enregistrement de marques identiques ou similaires aux leurs ou demander l'annulation de celles qui sont déjà inscrites au registre.

L'opposition à l'enregistrement doit être formée dans un délai de 30 jours à compter du jour qui suit la publication dudit enregistrement au bulletin de la propriété industrielle créé en vertu de l'article 80 de la présente loi.

24. Sans préjudice des dispositions de l'article 14 de la présente loi, le propriétaire d'une marque en usage mais non enregistrée peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque identique ou similaire à la sienne dans le délai visé à l'article précédent, à condition d'apporter la preuve qu'il a fait antérieurement un usage pacifique, public et ininterrompu de la marque pendant une période d'au moins un an.

Si l'opposition est formée par une personne qui a fait enregistrer la marque mais n'a pas demandé son renouvellement, l'usage pendant la période au cours de laquelle la marque était enregistrée est considéré comme démontré.

Lorsqu'il fait opposition, l'opposant dispose d'un délai de 10 jours pour demander l'enregistrement de la marque. L'omission de cette formalité est une cause suffisante pour que l'opposition soit rejetée de plein droit.

À l'expiration du délai imparti pour former une opposition et si l'acte qui a établi l'octroi de l'enregistrement est resté ferme, la marque enregistrée ne peut faire l'objet d'aucune autre réclamation fondée sur la même cause.

25. Si, lorsqu'il intente une action en annulation fondée sur les dispositions prévues aux alinéas 6) ou 7) de l'article 5 de la présente loi, le propriétaire de la marque n'a pas demandé l'enregistrement dans le pays, il doit le faire dans les 90 jours qui suivent la requête en annulation. L'omission de cette formalité est une cause suffisante pour que l'action en annulation soit rejetée de plein droit.

26. L'opposition exclut une action en annulation pour la même cause.

27. L'action en annulation fondée sur l'article 4 de la présente loi peut être intentée à tout moment.

Le droit d'intenter une action en annulation fondée sur l'article 5 de la présente loi se prescrit par 15 ans à compter de la date de l'octroi de l'enregistrement de la marque, sauf dans le cas d'une marque notoirement connue enregistrée de mauvaise foi, l'action pouvant alors être engagée à tout moment.

28. Lorsqu'un agent, représentant, importateur, distributeur, preneur de licence ou franchisé demande ou obtient l'enregistrement d'une marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, ce dernier peut intenter une action en revendication, sans préjudice du droit à l'opposition et à l'action en annulation, auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle afin d'être reconnu comme déposant ou comme titulaire du droit et d'obtenir que la demande en cours ou l'enregistrement accordé lui soit transféré.

Cette action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la date d'octroi de l'enregistrement.

Chapitre VI

Procédure d'enregistrement d'une marque

29. La demande d'enregistrement d'une marque doit être déposée auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle et être accompagnée des pièces requises à cet effet, les droits de publication devant être acquittés simultanément.

30. L'ordre de priorité de la demande dans le registre est déterminé par la date et l'heure du dépôt de ladite demande.

31. Une fois la demande d'enregistrement déposée, il n'est admis aucune modification du signe constituant la marque. Toute intention de modification en ce sens doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.

32. Une fois demandé l'enregistrement d'une marque, il n'est plus possible d'augmenter le nombre de produits ou de services faisant l'objet de la demande de protection, même dans la même classe; en revanche, le déposant peut limiter l'objet de la protection en éliminant des classes, des produits ou des services.

33. En cas d'action en annulation fondée sur les motifs visés aux alinéas 6) et 7) de l'article 5 de la présente loi, l'administration de la preuve est obligatoire; elle peut s'effectuer par tout moyen idoine démontrant raisonnablement le fait, selon les règles du bon sens et les dispositions réglementaires.

Peut être dispensé de l'obligation de prouver la notoriété de la marque tout opposant, recourant ou requérant qui établit que le déposant ou le titulaire connaissait cette marque quand il a déposé sa demande d'enregistrement.

34. La Direction nationale de la propriété industrielle se prononce sur les demandes d'enregistrement de marque et accorde ou refuse l'enregistrement, en totalité ou en partie, selon les cas, eu égard aux classes auxquelles se rapportent ces demandes.

35. Une fois l'enregistrement accordé, la Direction nationale de la propriété industrielle délivre le certificat d'enregistrement.

36. Sauf disposition réglementaire contraire, les délais octroyés aux parties sont impératifs et ne peuvent pas être prorogés.

37. La Direction nationale de la propriété industrielle peut, sur demande de la partie intéressée, délivrer un second certificat sous la forme prévue par le décret réglementant l'application de la présente loi.

Chapitre VII

Marques collectives

38. On entend par marque collective toute marque servant à identifier des produits ou des services provenant des membres d'une collectivité donnée.

Toute association de producteurs, d'industriels, de commerçants ou de prestataires de services peut demander l'enregistrement d'une marque collective pour distinguer, sur le marché, les produits ou les services de ses membres des produits ou services de personnes qui ne font pas partie de l'association.

39. La demande d'enregistrement d'une marque collective doit comprendre un règlement d'usage contenant les renseignements nécessaires pour identifier l'association déposante et indiquant les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association, les conditions d'usage de la marque et les motifs pour lesquels cet usage peut être interdit à un membre de l'association.

40. Le propriétaire de la marque collective doit communiquer à l'office de la propriété industrielle toute modification apportée au règlement d'usage, laquelle doit être publiée dans le bulletin de la propriété industrielle.

La modification du règlement d'usage prend effet à compter de la communication qui en est faite à l'office de la propriété industrielle.

41. La marque collective peut être annulée d'office ou à la demande d'une partie intéressée dans les cas suivants :

- 1) lorsqu'elle est utilisée par son propriétaire en violation du règlement d'usage;
- 2) lorsqu'elle n'est utilisée que par son propriétaire ou par l'une des personnes autorisées.

42. La marque collective ne peut être transmise à des tiers, et son usage par des personnes qui ne sont pas officiellement reconnues par l'association ne peut être autorisé.

43. La marque collective est régie par toutes les dispositions de la présente loi, sauf disposition contraire prévue dans le présent chapitre.

Chapitre VIII

Marques de certification ou de garantie

44. On entend par marque de certification ou de garantie le signe qui certifie les caractéristiques communes, en particulier la qualité, les éléments constitutifs, la nature, les méthodes employées et tout autre élément pertinent, de l'avis du propriétaire de la marque, des produits élaborés ou des services fournis par des personnes dûment autorisées et contrôlées par ledit propriétaire.

Seuls peuvent être propriétaires d'une marque de certification ou de garantie un organisme étatique ou para-étatique compétent pour exercer des activités de certification de qualité pour le compte de l'État conformément à son mandat, ou une entité de droit privé dûment autorisée par l'organe compétent susmentionné.

45. Ne peuvent pas être enregistrées comme marques de certification les appellations d'origine visées dans la présente loi, lesquelles, en tout état de cause, sont régies par leurs dispositions spécifiques.

46. La demande d'enregistrement d'une marque de certification ou de garantie doit comporter un règlement d'usage dans lequel sont indiqués la qualité, les éléments constitutifs, la nature, les méthodes employées et toute autre information caractérisant les produits élaborés ou distribués ou les services fournis, à la discrétion du titulaire.

Le règlement d'usage doit fixer en outre les mesures de contrôle que le propriétaire de la marque de certification ou de garantie est tenu de prendre, ainsi que le régime des sanctions applicables.

47. Le règlement d'usage doit être élaboré par l'organisme public ou para-étatique ou l'entité de droit privé dont il est fait mention à l'article 44 ci-dessus, dans le cadre de leurs compétences, et être soumis, sous la forme prescrite à l'article 46, à la Direction nationale de la propriété industrielle, qui vérifie s'il est conforme aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'application.

48. Lorsque les utilisateurs ne respectent pas le règlement d'usage, le propriétaire peut sanctionner ce manquement en révoquant l'autorisation d'utiliser la marque ou en prenant d'autres sanctions prévues dans ledit règlement.

49. Le propriétaire de la marque de certification ou de garantie doit soumettre à l'office de la propriété industrielle toute modification apportée au règlement d'usage, laquelle doit être publiée dans le bulletin de la propriété industrielle créé en vertu de l'article 80 de la présente loi.

La modification du règlement d'usage prend effet à compter de la communication qui en est faite à l'office de la propriété industrielle.

50. L'enregistrement d'une marque de certification ou de garantie a une durée indéfinie, et il est mis fin à sa validité par son annulation;. en cas de dissolution ou de disparition de l'organisme propriétaire, les dispositions du second paragraphe de l'article 54 de la présente loi s'appliquent.

L'enregistrement peut être radié en tout temps à la demande de son titulaire.

51. Le propriétaire d'une marque de certification ou de garantie doit en autoriser l'usage par toute personne dont le produit ou le service remplit les conditions énoncées dans le règlement d'usage de cette marque.

52. La marque de certification ou de garantie ne peut pas être utilisée pour des produits ou des services fabriqués, fournis ou commercialisés par le propriétaire de la marque lui-même.

53. La marque de certification ou de garantie est inaliénable. En outre, elle ne peut pas faire l'objet d'une charge, d'une saisie ou de toute autre mesure conservatoire ou mesure d'exécution de type judiciaire.

54. Lorsque l'organisme propriétaire de la marque de certification ou de garantie a été dissous ou a disparu, cette marque passe à l'organisme étatique ou para-étatique ou à la personne de droit privé visés à l'article 44 de la présente loi, auxquels est attribuée la compétence de l'organisme dissous ou disparu, conformément au droit, après communication à la Direction nationale de la propriété industrielle.

Lorsque l'activité de certification de qualité pour le compte de l'État qui incombait à l'organisme — ou à la personne de droit privé — dissous ou disparu n'est pas attribuée à une autre entité, l'enregistrement de la marque de certification ou de garantie tombe en déchéance de plein droit.

55. Une marque de certification ou de garantie dont l'enregistrement a été annulé, ou qui cesse d'être utilisée en raison de la dissolution ou de la disparition de l'organisme propriétaire, ne peut être adoptée, utilisée ou enregistrée comme marque ou autre signe distinctif de caractère commercial avant expiration d'un délai de 10 ans à compter de l'annulation de son enregistrement ou de la dissolution ou disparition de l'organisme propriétaire, sous réserve des dispositions énoncées au premier paragraphe de l'article 54.

56. Sont applicables à la marque de certification ou de garantie toutes les dispositions de la présente loi, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre.

Chapitre IX

Droits grevant les marques, licence, gage, saisie et interdiction d'innover

Section I

Licence

57. Il est créé un registre des licences de marque, qui relève de la Direction nationale de la propriété industrielle.

58. Aux fins de la présente loi, on entend par licence un contrat accessoire à l'enregistrement de marque, par lequel est octroyé le droit d'utiliser, en tout ou en partie, une marque déposée ou en cours d'enregistrement, pour une durée déterminée et avec ou sans exclusivité.

Si le contrat ne comporte pas de clause d'exclusivité, il est présumé qu'il n'est pas accordé de droits exclusifs au preneur de licence.

59. La licence est opposable aux tiers à compter de son inscription auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle.

60. Un extrait des parties substantielles du contrat de licence est publié dans le bulletin de la propriété industrielle.

61. Le preneur de licence ne peut pas céder ses droits, que ce soit en tout ou en partie, sans l'autorisation expresse du donneur de licence.

62. Toute modification du contrat de licence ou de sous-licence doit être communiquée à la Direction nationale de la propriété industrielle et sera régie par les dispositions des articles 58, 59, 60 et 61 de la présente loi.

63. Les contrats de franchise contenant une licence de marque sont régis, dans la mesure pertinente, par les dispositions de la présente section.

Section II *Gage industriel*

64. À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la compétence d'enregistrement relative à la mise en gage sans dépossession des enregistrements de marque visée à l'alinéa 2) de l'article 2 de la loi n° 8.292 du 24 septembre 1928 ainsi que dans les dispositions concordantes, complémentaires et modificatives est transférée à la Direction nationale de la propriété industrielle.

Section III *Saisie et interdiction d'innover*

65. La Direction nationale de la propriété industrielle tient un registre des saisies et interdictions d'innover frappant les marques déposées ou en cours d'enregistrement, saisies et interdictions qui lui sont communiquées par le pouvoir judiciaire.

Chapitre X **Extinction du droit à la marque**

66. Le droit à la marque s'éteint :

1) par expiration de la durée de validité prévue à l'article 18 de la présente loi, sauf en cas de renouvellement;

2) par la volonté du propriétaire communiquée par écrit à la Direction nationale de la propriété industrielle. S'il existe un contrat de licence inscrit au registre, le propriétaire de la marque faisant l'objet de la licence doit attester qu'il a dûment communiqué au preneur de licence sa volonté de renoncer à l'enregistrement avant que la renonciation ne soit inscrite;

3) par une décision de nullité rendue par l'autorité compétente;

- 4) pour la cause visée à l'article 18 de la présente loi;
- 5) si l'État cesse de participer aux sociétés visées à l'alinéa 1) de l'article 4 de la présente loi.

Chapitre XI

Noms commerciaux

- 67.** Aux fins de la présente loi, le nom commercial constitue une propriété industrielle.
- 68.** Si une personne physique ou morale entend développer à des fins commerciales une activité déjà exploitée par une autre personne, sous le même nom ou la même désignation conventionnelle, elle doit apporter une modification claire ayant pour effet de rendre ce nom ou cette désignation visiblement différent du nom préexistant.
- 69.** L'action en justice du titulaire du droit exclusif à l'usage d'un nom commercial se prescrit par cinq ans à compter du jour où ce nom a commencé d'être utilisé par un tiers.
- 70.** Sauf stipulation contraire, la cession ou la vente d'un établissement emporte celle de la marque, et le cessionnaire a le droit, ne serait-ce que théoriquement, d'utiliser la marque de la même façon que le cédant, sans autres restrictions que celles qui sont expressément énoncées dans le contrat de vente ou de cession.
- 71.** Le droit à l'usage exclusif du nom au titre de la propriété industrielle s'éteint avec la cessation de l'activité commerciale qui le porte.
- 72.** Il n'est pas nécessaire que le nom commercial soit enregistré pour que les droits accordés par la présente loi puissent s'exercer, sauf si le nom fait partie de la marque.

Chapitre XII

Indications géographiques

- 73.** On entend par indications géographiques les indications de provenance et les appellations d'origine.
 - 74.** L'indication de provenance est l'utilisation, sur un produit ou un service, d'un nom géographique qui désigne en tant que lieu de provenance le lieu d'extraction, de production ou de fabrication de ce produit ou de fourniture de ce service.

Les indications de provenance sont protégées sans qu'il soit nécessaire pour cela de les enregistrer.
 - 75.** On entend par appellation d'origine le nom géographique d'un pays, d'une ville, d'une région ou d'une localité, lorsqu'il sert à désigner un produit ou un service dont les propriétés ou caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, et notamment aux facteurs naturels ou humains de celui-ci.
 - 76.** Il est créé un registre des appellations d'origine à la Direction nationale de la propriété industrielle.
-

77. L'emploi d'une indication de provenance est réservé aux producteurs et aux prestataires de service établis dans le lieu en question; s'agissant des appellations d'origine, il est exigé que soient respectées des exigences de qualité.

78. Tout nom géographique ne constituant pas une indication de provenance ou une appellation d'origine peut être pris pour marque dès lors que cela n'induit pas le consommateur en erreur quant au véritable lieu d'origine.

79. N'est pas soumis à l'interdiction d'employer une indication géographique pour identifier des vins ou des spiritueux quiconque a utilisé cette indication géographique de manière continue pendant une période d'au moins 10 ans avant le 15 avril 1994.

Chapitre XIII **Bulletin de la propriété industrielle**

80. Il est créé un bulletin de la propriété industrielle dans lequel seront publiés

1) la demande d'enregistrement de la marque et du règlement d'usage, le cas échéant, sous la forme prescrite;

2) toutes les décisions qui seront prises relativement à la marque;

3) l'extrait du contrat de licence ou de sous-licence et de leurs modifications, visés aux articles 58, 59, 60 et 62 de la présente loi;

4) les notifications à personne qui n'ont pas pu se faire, pour une raison imputable à l'intéressé, sauf dispositions de l'article 317 de la constitution de la République;

5) les assignations;

6) l'inscription au registre des agents;

7) les autres actes prévus dans le règlement ou ordonnés par la Direction nationale de la propriété industrielle.

Chapitre XIV **Actions civiles et pénales**

81. Toute personne qui, à des fins de profit ou pour causer du tort, utilise, fabrique, falsifie, dénature ou imite une marque inscrite au registre comme ayant pour titulaire une autre personne, est passible d'une peine pouvant aller de six mois à trois ans d'emprisonnement.

82. Toute personne qui remplit illégitimement d'un produit des emballages d'une marque qui n'est pas la sienne est passible d'une peine pouvant aller de six mois à trois ans d'emprisonnement.

83. Toute personne qui, sciemment, fabrique, stocke, distribue ou commercialise des marchandises portant les marques visées aux articles précédents est passible d'une peine pouvant aller de trois mois à six ans d'emprisonnement.

84. Les marques visées aux articles précédents, de même que les instruments utilisés pour l'exécution des actes en cause, sont détruits ou mis hors d'état.

Les marchandises en infraction qui ont été saisies sont confisquées et détruites, sauf lorsque, de par leur nature, elles peuvent être attribuées à des institutions de bienfaisance publiques ou privées.

85. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, dans la mesure pertinente, à quiconque fait illicitement usage des appellations d'origine visées à l'article 75 de la présente loi.

86. Les délits visés dans la présente loi peuvent donner lieu à des poursuites, à l'initiative d'une partie, sous la forme prescrite par les articles 11 et suivants du code de procédure pénale.

87. Les personnes lésées par une infraction visée aux articles 81 à 85 de la présente loi peuvent intenter une action en dommages-intérêts contre les auteurs et coauteurs des activités sanctionnées pénalement.

88. Le propriétaire d'une marque enregistrée peut intenter une action judiciaire pour obtenir l'interdiction d'usage d'une marque non enregistrée identique ou semblable à la sienne.

89. L'action civile ou criminelle se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle a été commis ou répété le délit, ou par un an à compter du jour où le propriétaire de la marque a eu connaissance du fait pour la première fois.

Les actes interrompant la prescription sont ceux que prévoit le droit commun.

Chapitre XV

Procédure devant la Direction nationale de la propriété industrielle

90. Sont habilités à effectuer les démarches inhérentes aux procédures prévues dans la présente loi :

- 1) les intéressés eux-mêmes, qu'ils aient ou non un mandataire;
- 2) les agents de propriété industrielle immatriculés au registre les concernant, et munis d'un pouvoir dûment accrédité;
- 3) les mandataires autorisés en vertu d'un pouvoir suffisant.

91. Les agents de la propriété industrielle ont les mêmes obligations et responsabilités que les mandataires, conformément aux dispositions de la deuxième partie du livre quatre, titre VIII du code civil.

Chapitre XVI

Agents de propriété industrielle

92. La Direction nationale de la propriété industrielle tient le registre d'immatriculation des agents de propriété industrielle créé par le décret 685/968 du 14 novembre 1968.

93. Pour obtenir son immatriculation en tant qu'agent de propriété industrielle, la personne intéressée doit, outre les formalités prévues par le règlement, remplir les conditions suivantes :

- 1) être majeur;
- 2) avoir un domicile légal constitué;
- 3) attester sa bonne conduite;
- 4) être bachelier;
- 5) réussir un examen de capacité, à l'exception des avocats.

Un certificat d'inscription peut être délivré à l'intéressé, à sa demande et à ses frais.

94. L'examen visé au point 5) de l'article précédent se passe devant un jury composé de trois membres désignés par le directeur national de la propriété industrielle.

95. Les immatriculations accordées aux agents de propriété industrielle sont ratifiées à la date de promulgation de la présente loi.

96. Toute publicité ou offre de services de la part des agents ou de leurs employés dans les locaux de la Direction nationale de la propriété industrielle est considérée comme une faute grave.

97. Les agents de propriété industrielle sont responsables des actes de leurs employés, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1324 du code civil.

98. L'activité des agents de propriété industrielle est supervisée par la Direction nationale de la propriété industrielle, qui peut appliquer les sanctions suivantes :

- 1) sommation;
- 2) amende de 10 (dix) à 100 (cent) UR (unités de compte ajustables), selon la gravité de la faute;
- 3) suspension d'une durée maximale de deux ans;
- 4) radiation du registre d'immatriculation de la propriété industrielle.

L'application des sanctions se fait en tenant dûment compte du règlement concerné.

Chapitre XVII

Taxes

99. La Direction nationale de la propriété industrielle perçoit des taxes pour les formalités suivantes : . . . ¹

Chapitre XVIII

Dispositions transitoires

100. Les propriétaires de marques en usage mais non enregistrées auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle et ceux qui, ayant fait enregistrer leurs marques, n'ont pas fait renouveler l'enregistrement conformément au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 9.956 du 4 octobre 1940 disposent d'un délai de grâce de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour recourir aux actions prévues dans celle-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 24.

S'il entame une telle action, l'intéressé doit demander l'enregistrement de la marque dans un délai de 10 jours. L'omission de cette formalité est une cause suffisante pour que l'action soit rejetée de plein droit.

101. Les publications prévues par la loi 10.089 du 12 décembre 1941, ainsi que par le décret-loi 14.549 du 29 juillet 1976 et ses décrets réglementaires, doivent se faire dans le bulletin de la propriété industrielle créé par la présente loi.

Toutes les publications prévues par la présente loi se font une seule fois.

Chapitre XIX

Dispositions finales

102. La Direction nationale de la propriété industrielle, qui dépend du Ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines, est l'organisme compétent pour les matières régies par la présente loi.

103. Les registres prévus dans la présente loi sont publics.

104. Les procédures prévues dans la présente loi constituent un régime particulier en raison de leur caractère spécifique; à ce titre, elles sont régies par les dispositions de cette loi et par la réglementation édictée, et à titre supplétif seulement par les dispositions qui régissent la procédure administrative de caractère général.

105. Le pouvoir exécutif doit édicter le règlement d'application de la présente loi dans un délai de 120 jours à compter du jour suivant la publication de celle-ci au journal officiel.

106. À partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi n° 9.956 du 4 octobre 1940, la loi n° 10.089 du 12 décembre 1941, dans la mesure pertinente, et l'article 226 de la loi n° 16.320 du 1^{er} novembre 1992 sont abrogés.

107. Le pouvoir exécutif prend les mesures nécessaires pour l'application de la présente loi.

108. Les recettes provenant de l'exécution de la présente loi seront consacrées à l'amélioration du service.

* *Titre espagnol* : Ley 17.011 [de 15 de setiembre de 1998] — Díctanse normas relativas a las marcas.
Entrée en vigueur : 25 septembre 1998.
Source : communication des autorités uruguayennes.
Note : traduction établie par le Bureau international de l'OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

¹

Les taxes ne sont pas reproduites ici (*N.d.l.r.*).