



Ministerio
**de Industria,
Energía y Minería**

Jornadas de la Red de Propiedad Intelectual

Marcas

Cancelación por falta de uso

Montevideo, 26 de julio de 2023.

.

Texto original Ley No. 17011 de 25/9/998

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.



Cancelación por falta de uso

Disposiciones legales

Ley No. 19149 de 24/10/2013, artículos 187 a 189

Decreto reglamentario No. 277/014 del 1/10/2014



Ministerio
de Industria,
Energía y Minería

Texto modificado por artículo 187 de Ley No. 19149 de 1/10/2014

Artículo 19

“El uso de la marca registrada, es obligatorio.

El registro de una marca podrá ser cancelado cuando:

A) No se hubiera usado por su titular, por un licenciatario o por persona autorizada para ello, dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones.

B) Dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos.”

Texto modificado (cont.)

El registro no podrá ser cancelado cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor.

El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada cuando se configure la situación prevista en los literales A) y B).

Dicha acción será resuelta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

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.

Texto modificado (cont.)

La prueba de uso de la marca corresponde al titular del registro.

El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado.

A los efectos de la renovación no se exigirá que se presenten pruebas en relación con el uso de la marca.

La reglamentación establecerá las condiciones y modalidades del uso a los efectos de este artículo y el procedimiento de la acción de cancelación

Cancelación por falta de uso

Quién: Titular de un interés directo, personal y legítimo

Ante quién: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Cuándo: Cualquier momento, a partir del 1/1/2019 (pasados 5 años desde el 1/1/2014, vigencia de la Ley No. 19149)

Procedimiento: El previsto para la anulación, que remite al de la oposición, art. 22 del Dec. 34/999 en redacción dada por art. 2 del Dec. 477/014.)

QUIÉN

Titular de un interés directo, personal y legítimo,

Interés calificado, referencia incluida en otras disposiciones, como en la Constitución artículos 258 (inconstitucionalidad) y 309 (nulidad ante el TCA), Ley 17011 artículo 20 (oposición o anulación de marcas).

El registro cuya cancelación se solicita debe afectar (directa) efectivamente al gestionante, en su propia esfera jurídica, no bastando una mera hipótesis,

Procedimiento

En forma digital, por escrito, es gratuito, y no requiere firma de Abogado.

Si se actúa a través de representante, debe adjuntarse poder o Carta autorización a favor del Agente, en su caso.

Trámite electrónico.

Se recibe el pedido de cancelación (en forma digital) y se da traslado al titular de la marca por un plazo de 30 días.

Apertura a prueba por un plazo común, perentorio e improrrogable de 60 días.

Una vez diligenciada la prueba vista de lo actuado por 10 días hábiles.

Informe de la División Recursos y otras Acciones, informe de la Encargada del Area de Asuntos Jurídicos.

Se eleva proyecto de resolución a firma de Dirección.

Prueba del uso

Período relevante: 5 años previos a la presentación de la cancelación.

Medios de prueba:

Cualquiera, excepto los prohibidos por ley (art. 70 del Dec. 500/991)
Ejs. documental, testigos, por informe, oficios, etc.

Carga probatoria:

Del titular de la marca.



Sobre el uso y su prueba

Por el titular, licenciatario o persona autorizada (no requiere que sea negocial).

Uso público y efectivo.

Que el producto o servicios estén disponibles en el comercio, en territorio nacional, de acuerdo al mercado, naturaleza de productos o servicios, modalidades de comercialización, etc.

Quedan incluidos los productos o servicios destinados a exportación, a partir del territorio uruguayo; y el uso de marca como nombre comercial, si se usa sobre productos, envases o en relación directa con los servicios.

Justificación de no uso

“El registro no podrá ser cancelado cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor.”

Circunstancia exterior, ajena a la voluntad del titular, que hace imposible el uso de la marca, Ej. desastre natural, falta de materias primas, orden judicial, etc.

A valorarse en el caso concreto



Cancelación parcial?

“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. “

No, condicionado a que se esté ante productos/servicios incluidos en el registro marcario.



Resolución final

1. Desestimación de la acción

Continúa vigente el registro.

Impugnable mediante recursos administrativos de revocación y jerárquico.

1. Cancelación por no uso

Extinción del registro (art'. 66 nal. 6º de la Ley 17011)

Efectos constitutivos, opera hacia el futuro.

Impugnable mediante recursos administrativos de revocación y jerárquico.





Ministerio
**de Industria,
Energía y Minería**

¡Muchas gracias por su atención!

Dr. Esc. Alberto Campelo Roldán
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Calle Rincón N° 719, p.3 Montevideo