



## **Aspectos prácticos relativos a la cancelación por no uso en Uruguay**

# Artículo 19 de la Ley 17.011

El uso de la marca registrada es obligatorio.

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

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

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.

No existe cancelación parcial.

## **Artículo 35 del Decreto 34/99**

Se cumple con la obligación de uso cuando cualquiera de los productos o servicios que distingue el signo marcario están disponibles en el comercio, en el territorio nacional, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización.

Constituye uso su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional.

El uso de la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre productos o sus envases o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario.

# ADELGAMATE No 441.495: Yerba mate.

Como prueba se agregan fotos de envases, fotos de góndola y una nota de un supermercado que indica comercializar el producto.

En la defensa se señala que no se aportan facturas: *“ya que de acuerdo a la operativa de la empresa de mi representada se factura la yerba a granel sin especificación de marca, por lo que dicha prueba no sería de mucha utilidad”*.

El informe de asesoría establece: *“fotos de envases no constituye un medio conducente para acreditar el uso de la marca en Uruguay, pues las mismas, en forma aislada, no permiten verificar fecha, ubicación, disponibilidad al público, u otras circunstancias relevantes.”*

# Conclusiones:

Es fundamental que la factura establezca el nombre de la marca que distingue al producto o servicio en cuestión.

La DNPI da gran relevancia al tipo de producto, en este caso, un producto de consumo masivo por excelencia.

Las fotografías de góndolas con producto y/o envases – aisladamente- no son prueba de uso en caso de bienes de consumo masivo.

# **GENIL No. 405.185. Fármaco OTC.**

La solicitud GENIOL, No. 517238, recibió oposición de GENIL No. 405185

Se agregó testimonio notarial por exhibición de empaques (tipo caja y tipo blister), facturas, y registro del producto en el Ministerio de Salud Pública correspondientes al signo “GENIL FLEX”.

No se hizo lugar a la cancelación de GENIL en base al uso acreditado para GENIL FLEX.

Los registros habían coexistido en el pasado.

# Conclusiones:

Es importante evaluar cuidadosamente la presentación de oposiciones.

La DNPI admite el desistimiento de las acciones, por lo que existe en la práctica la posibilidad de transar sobre la mismas.

En el caso las marcas habían coexistido en el pasado. En tanto la cancelación suspende el procedimiento de oposición no cabe como argumento para la desestimación de la cancelación la concesión del registro, pero podría darse en vía recursiva. Es un punto que amerita mayor análisis.

# **MAXXI RUBER No 428.452. Aglutinante.**

Se trata de un producto falsificado, que reproduce el logo y el trade dress de la lata del producto original MAXI RUBBER. Reproduce incluso el nombre del químico responsable de la contraria.

No se hace lugar a la cancelación por no uso debido a que se presenta lata de producto, facturas y fotografías que acreditan el uso del producto apócrifo.



# Conclusiones:

No se ingresa al estudio de la legitimidad del uso del titular del registro.

Se da gran relevancia a facturas de venta con el signo y productos con la marca.

Se hace constar que en estos casos debe acudirse por el procedimiento de la anulación.

Posteriormente se hace lugar a la anulación del registro.

# Conclusiones Generales:

- En el caso de productos regulados, su registro ante las autoridades de contralor correspondientes tiene gran relevancia.
- Es improtante incluir el nombre del signo en las facturas.
- Es aconsejable el registro del signo denominativo para evitar discusiones sobre diferencias en el logo.
- Es aconsejable evitar el registro de marcas en distintas clases en forma simultánea.
- Es necesario profundizar en los criterios de uso para contar con mayor detalle acerca de qué diferencias serán o no aceptables para DNPI.

# Muchas gracias

Dra. Esc. Agustina Fernández Giambruno  
Fernandez Secco & Asociados  
[afernandez@fernandezsecco.com](mailto:afernandez@fernandezsecco.com)