



Guía del solicitante de Marcas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Edición 2019

Presentación

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial es la Unidad Ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería, cuyo cometido sustantivo es administrar y proteger los derechos de Propiedad Industrial. Se entiende por Propiedad Industrial, el conjunto de disposiciones que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

La Ley de Marcas N° 17.011 (09/98), actualizó la normativa que rige la materia, creando nuevos registros y adoptando nuevas figuras. Así se crearon los registros de licencia de marcas, de prenda industrial de marcas, de embargos y se extendió la protección a signos que anteriormente no estaban regulados: frases publicitarias, marcas colectivas, marcas de certificación o garantía.

En el ámbito de las invenciones la Ley N° 17.164 (09/99), ha sustituido la antigua normativa de patentes, adecuándola a las obligaciones internacionales contraídas a partir de la aprobación del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

El marco legal del Uruguay, cuenta ahora con disposiciones más claras sobre los derechos de la Propiedad Industrial, así como una adecuada protección a sus titulares, que permite a su vez la transferencia de tecnología como forma de favorecer equilibrio de derechos y obligaciones, simplificando además los procedimientos administrativos, en consonancia con el marco de armonización internacional en la materia.

Reconociendo que la Propiedad Industrial es un tema de creciente importancia para la economía de un país, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial está abocada a su transformación, desarrollo y divulgación. En ese contexto, se diseñó, y está en ejecución una fuerte política de apertura a todos los ciudadanos iniciada a través de Comités Técnicos en los que participan representantes del Estado y de los sectores privados involucrados. En esa línea se inscribe también la edición de publicaciones sobre la materia y organización de varios eventos a nivel nacional e internacional con el objetivo de su mayor difusión.

Los profesionales y funcionarios que prestan servicios en la Dirección Nacional de la Propiedad, cuentan con una destacada formación técnica, adquirida a través de una extensa trayectoria en el área a nivel nacional, como también en cursos especializados realizados en el exterior.

Finalmente, al difundir nuestra forma de trabajo y nuestra legislación pretendemos dotar a todos los sectores involucrados en el tema de un instrumento de trabajo útil, para que puedan optar por Uruguay cuando soliciten la protección de sus derechos.

Misión: Administrar y proteger los derechos de Propiedad Industrial, suministrando servicios eficientes y confiables como elemento clave de la infraestructura nacional para favorecer el desarrollo industrial, económico y social del país. A efectos de satisfacer las necesidades de nuestros clientes concentramos nuestros esfuerzos en instrumentar un sistema de Propiedad Industrial dinámico y atento a los cambios que se operen a nivel tecnológico y comercial tanto en el ámbito nacional como internacional.

Visión: Una Oficina de Propiedad Industrial que contribuye al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación y al desarrollo económico y social, mediante el uso eficiente de las herramientas de propiedad industrial y de la información tecnológica¹.

¹ <http://www.dnpi.gub.uy/web/marcas-y-patentes>

Contenido

¿Qué es una marca?	6
¿Por qué debo registrar mi marca?	6
¿Quién puede solicitar el registro de una marca?	6
¿Es obligatorio el registro de la marca?	6
¿Es obligatorio el uso de la marca?	6
¿Cuáles son los distintos tipos de marcas?	7
¿Cómo crear o elegir una marca?	9
¿Cómo se ingresa una solicitud de Marca?	9
¿Cómo se presenta la solicitud?	10
¿Cómo se completa la solicitud?	13
¿Qué es la Clasificación de Internacional de Niza?	13
¿Qué es la búsqueda de antecedentes fonéticos?	13
¿Qué es la base pública de marcas?	14
¿Cómo se cuál es la Clase de Niza que corresponde a mi producto o servicio a proteger?	14
¿Cómo y dónde realizo el pago de tasas?	15
Si tengo dudas, ¿dónde me puedo informar?	16
Trámite posterior al ingreso de la solicitud:	16
Publicación de la Solicitud:	16
Oposición de terceros a la solicitud de registro de Marca:	16
Casos de nulidad absoluta:	16
Casos de nulidad relativa:	18
¿En qué consiste el examen de forma?	18
Vistas – concepto.	18
Resolución	21
Asuntos jurídicos - Asesoría Legal	21
Recursos administrativos	21
Plazo para recurrir	22
Procedimiento	22
Examen de forma	22
Apertura a prueba	22
Resolución	23
Otras acciones:	23

Peticiones:	23
Acción de anulación:	23
Acción de reivindicación:	24
Acción de Cancelación:.....	24
Renovación del registro de Marca	26
Otras solicitudes que pueden presentarse ante la DNPI	26
ANEXO I: TASAS Y PRECIOS.....	27
ANEXO II: EXONERACIONES Y DESCUENTOS DE TASAS LEY 19.355	32
ANEXO III: FORMULARIO DE SOLICITUD DE DESCUENTOS ART. 338 - LEY 19.355.....	34
ANEXO IV: FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXONERACIÓN ART. 337 LEY 19.355	36
ANEXO V: FORMULARIO DE BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES FONÉTICOS.....	37
ANEXO VI: Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas (Clasificación de Niza)	38

¿Qué es una marca?

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

¿Por qué debo registrar mi marca?

Cuando se da comienzo a una actividad empresarial es necesario optar por una marca que identifique el producto que se quiere comercializar o el servicio que se va a prestar. Y a su vez es conveniente y necesario registrarla, a los efectos de que la actividad comercial a desarrollar pueda surtir los efectos deseados, asociada siempre a la marca seleccionada. ¿Por qué?:

- a) porque la marca registrada garantiza a su titular el derecho de utilizarla en exclusiva en los productos o servicios que brinda. Lo que significa que tiene el derecho de impedir el uso de su marca por terceros;
- b) puede transferirla mediante la venta, donación o herencia, así como también otorgar licencias mediante el pago de un royalty o canon; puede darla en garantía mediante prenda; y otorgar franquicias;
- c) la vigencia del registro se extiende durante 10 años, pudiendo ser renovada la misma marca indefinidamente por períodos iguales, a solicitud de su titular.

¿Quién puede solicitar el registro de una marca?

Cualquier persona física o jurídica puede solicitar el registro de su marca. Incluso un grupo de personas físicas, un grupo de personas jurídicas, o un grupo de personas físicas y personas jurídicas.

¿Es obligatorio el registro de la marca?

El registro de la marca no es obligatorio, pero en base a los beneficios o a la importancia que vimos que la marca puede tener para su titular, es recomendable siempre optar por el registro y proteger ese bien intangible que forma parte de la actividad comercial a desempeñar.

¿Es obligatorio el uso de la marca?

El artículo 19 de la Ley 17.011 establece la obligatoriedad del uso de la marca, por un plazo ininterrumpido de 5 años. De lo contrario cualquier tercero interesado podrá interponer la Acción de Cancelación del registro (redacción dada por el art. 187 de la Ley 19.149 del 24/10/2013).

¿Cuáles son los distintos tipos de marcas?

La ley uruguaya prevé distintas variantes de marcas, entre ellas las siguientes:

Marcas Denominativas: se conforman con una palabra o una combinación de palabras, letras, cifras, o letras y cifras.

ALUR PILSEN SOULT AMERICANDO

Marca Figurativa: un diseño o una figura sin elementos denominativos.



Marcas Mixtas: La fusión de un dibujo, emblema (marca figurativa) con una o más palabras, cifras o letras (marca denominativa).



Marca Tridimensional: Envases o envoltorios o la forma del producto (siempre que no sea su forma necesaria) en sus tres dimensiones, esto es, alto, ancho y profundidad que conforman su volumen. Por forma necesaria se entiende la forma propia del producto, por ejemplo, la horma del queso.



Marcas Colectivas: individualizan productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad o asociación de productores, industriales, comerciantes, prestadores de servicios, etc. (artículos 38 a 43, Ley N° 17.011).



Marcas de Certificación o Garantía: son los signos marcarios que certifican las características comunes, en particular de calidad de los productos o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca (artículos 44 a 56, Ley N° 17.011).



Marcas sonoras: música, signo audible, no visible, por ejemplo, el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer.



Las frases publicitarias, esto es los eslóganes:

“CHOCOLATE POR FUERA, MERENGUE DE CORAZÓN”

“CANARIAS EL MATE DE MI PAÍS”

“URUGUAYOS HACIENDO EL FUTURO URUGUAY”

¿Cómo crear o elegir una marca?

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Que cumpla con todos los requisitos impuestos por la legislación vigente en la materia, entre ellos, que posea aptitud distintiva suficiente, que sea novedosa y que no esté incluida dentro de las prohibiciones de la ley.
- Que ese signo esté disponible, es decir, que ya no esté registrado por otro titular, para lo cual se recomienda realizar siempre, antes de solicitar el registro, la búsqueda de antecedentes fonéticos, la cual no tiene costo.
- Es recomendable que sea fácil de leer y de recordar por el público consumidor.
- Que no tenga un significado que pueda ser negativo según su traducción, agresivo u ofensivo.
- Al tiempo de solicitar el registro de la marca, resulta conveniente registrar el nombre de dominio como marca, a fin de impedir que alguien pueda usar la marca como una dirección web.

¿Cómo se ingresa una solicitud de Marca?

Para ingresar una solicitud de Marca debe hacerlo mediante el Sistema de Presentación en Línea (SPL). A continuación, se describe el procedimiento.

REGISTRO DE USUARIO

1- Ingreso al Sistema de Presentación en Línea (SPL)

a) Ingresando a través del link: <http://rad.miem.gub.uy/> se puede ver la siguiente pantalla:

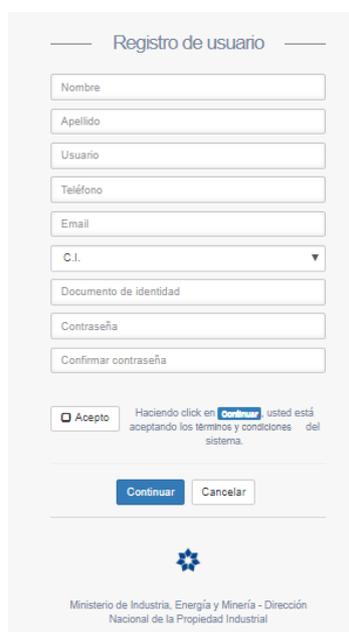


b) En caso de ya estar registrado, ingresar usuario y contraseña, y hacer clic en el botón azul “ingresar”; y pasar a la sección “Solicitudes de marcas” (sección 3) o “solicitudes de patente” según corresponda.

c) En caso de ingresar por primera vez, hacer clic en el link “Registrar usuario”, y ver la sección siguiente².

2- Creación de nuevo usuario:

Consultar la Guía de Usuario sistema de presentación en línea (Guía SPL):
https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/guia_de_usuario_-_sistema_de_presentacion_en_linea.pdf



Registro de usuario

Nombre

Apellido

Usuario

Teléfono

Email

C.I.

Documento de identidad

Contraseña

Confirmar contraseña

Acepto Haciendo click en **Continuar** usted está aceptando los términos y condiciones del sistema.

Continuar **Cancelar**


Ministerio de Industria, Energía y Minería - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

¿Cómo se presenta la solicitud?

Luego de ingresar usuario y contraseña se puede ver la siguiente pantalla:

² Tenga en cuenta que para el caso de pluralidad de titulares, el usuario registrado será por defecto el representante, por tanto deberá agregar Carta-Poder (si no es Agente de la PI la Carta-Poder deberá llevar certificación notarial de firmas).

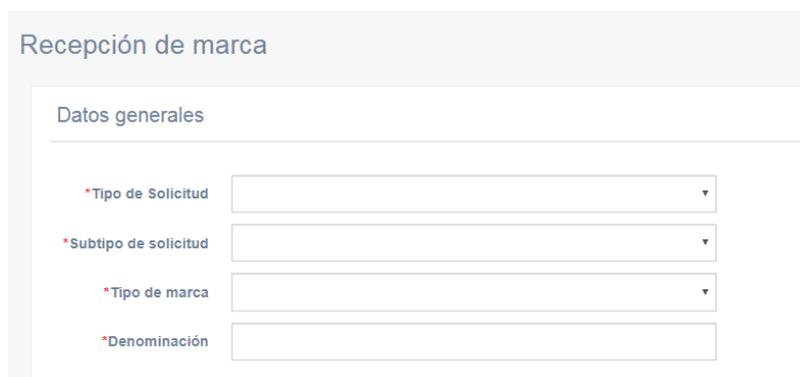


Al hacer clic en la lista desplegable “Solicitud” que está a la izquierda, aparecerán tres posibilidades:

- a) Marcas.
- b) Patentes.
- c) Escritos.

Para iniciar el procedimiento de registro de una marca, debe elegir la opción “Marcas”.

El sistema habilita así el formulario de solicitud:



En la lista desplegable “Tipo de Solicitud”, deberá elegir el tipo de registro a solicitar, dentro de las siguientes opciones:

- i) Denominación de Origen.
- ii) Frase Publicitaria.
- iii) Marca.
- iv) Marca Colectiva.
- v) Marca de Certificación o Garantía.

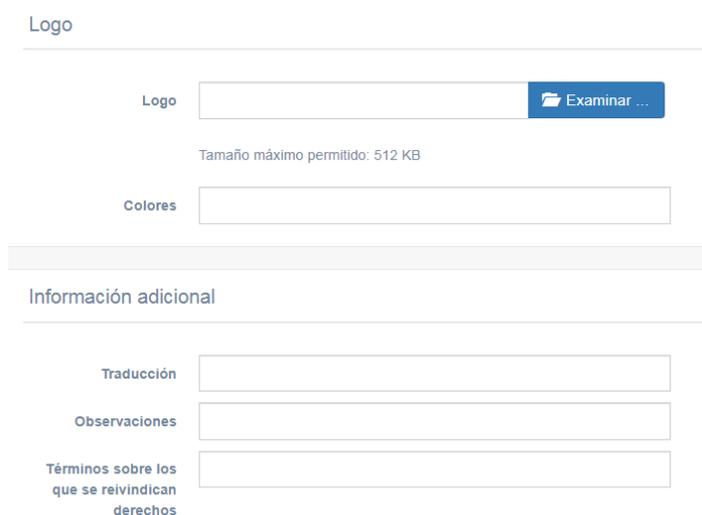
En el campo “Subtipo de Solicitud”, si se está presentando un nuevo registro debe seleccionarse la opción “Primaria”.

En “tipo de marca”, dentro de las posibles configuraciones del signo, el solicitante debe elegir uno de los siguientes:

- i) **Denominativa**: una palabra o conjunto de palabras, sin ningún diseño en particular.
- ii) **Figurativa**: un dibujo o forma, sin elementos de texto.
- iii) **Mixta**: Combinación de texto y dibujo o un texto con una tipografía de fantasía.
- iv) **Tridimensional**: forma o volumen, sin otros elementos.
- v) **Sonora**: sonido o melodía.

En el campo “Denominación” se deben indicar todos los elementos de texto que componen la marca (aplicable únicamente para marcas denominativas y mixtas).

Al seguir bajando en la pantalla se podrá apreciar lo siguiente:



Logo

Logo [Examinar ...](#)

Tamaño máximo permitido: 512 KB

Colores

Información adicional

Traducción

Observaciones

Términos sobre los que se reivindican derechos

Si se quiere registrar una marca mixta, figurativa, tridimensional o sonora, en el campo “Logo” es donde debe cargarse la representación gráfica del signo (el formato del archivo puede ser “.jpg”, “.tif”, “.tiff” o “.jpeg”. El tamaño máximo de la imagen debe ser de 512 KB). Recuerde que, si es una marca mixta, el “Logo” a subir debe incluir también la denominación de la marca (ver los ejemplos de marcas mixtas dispuestos al principio de la presente guía).

En la **marca Tridimensional** debe cargarse en “Logo” como mínimo 3 imágenes de las distintas vistas del volumen a registrar.

En la **marca sonora** debe cargarse en “Logo” el pentagrama con la melodía correspondiente. Posteriormente deberá presentarse en nuestras oficinas de Rincón 719, el soporte digital del mismo (CD en un sobre rotulado con el número de expediente

al que pertenece, y reporte impreso del ingreso de la solicitud de marca sonora en el SPL).

¿Cómo se completa la solicitud?

Una vez que haya ingresado con su usuario, debe completar todos los datos solicitados en el formulario de solicitud en línea y subir la documentación necesaria correspondiente al tipo de solicitud que quiera registrar³.

Datos Necesarios: del solicitante, del representante (si corresponde), datos correspondientes a la marca (marca, tipo de marca, colores), documento de prioridad en caso de tenerlo, clases de Niza a solicitar. En cuanto a los **colores** deben de indicarse todos los colores que figuran en el “Logo” ingresado a registro.

Ver la Guía de usuario del sistema de presentación en línea: https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/guia_de_usuario_-_sistema_de_presentacion_en_linea.pdf

¿Qué es la Clasificación de Internacional de Niza?

Las marcas se registran en relación a los productos y/o servicios que se quieren proteger. Éstos se han agrupado en 45 clases internacionales diferentes, 34 de productos y 11 de servicios. Cada clase comprende una pluralidad de productos o servicios relacionados entre sí.

Una solicitud de marca puede comprender una, varias o todas las clases, y se puede reivindicar en las clases pretendidas uno o varios productos o servicios determinados o todos los productos o servicios que comprenden las clases solicitadas⁴.

¿Qué es la búsqueda de antecedentes fonéticos?

Previo a la solicitud de un registro marcario, es conveniente efectuar una búsqueda de antecedentes fonéticos, la cual no es obligatoria para el solicitante, ni vinculante para la oficina. Su finalidad es cerciorarse si ya existe en el registro una marca igual o confundible con la marca que se desea registrar. Actualmente no tiene costo y se solicita a través del SPL en la modalidad de “Escritos” de “Marcas”, el tipo de escrito es el de “Servicios búsqueda externa”⁵.

³ Se recomienda primero pagar las tasas correspondientes, dado que al final de la solicitud se le pedirá el número de recibo y línea generados. Los pagos se pueden realizar desde el propio SPL. El número del pago lo podrá ver en el SPL luego de efectuado el mismo, ingresando en el Botón “PAGOS-LISTADO”. Si Ud. solo hizo un pago la línea siempre será la 1. Ver Guía SPL por pagos, exoneraciones y descuentos.

⁴ Ver anexo VI

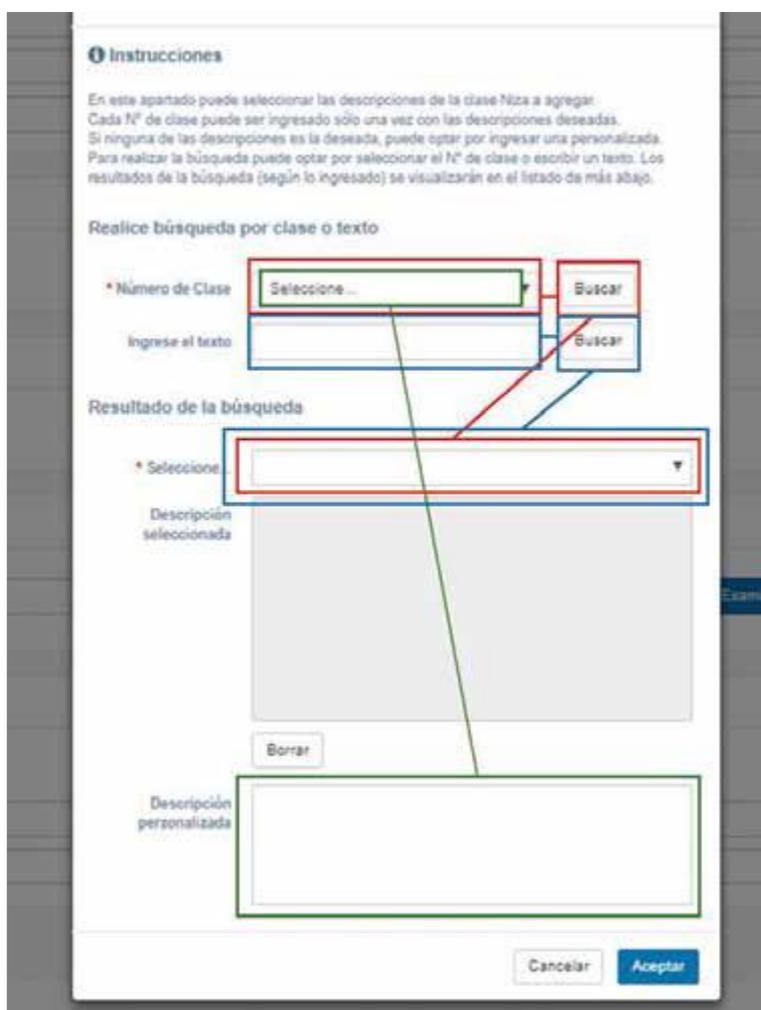
⁵ Ver formulario a ingresar en el SPL en el anexo V.

¿Qué es la base pública de marcas?

También en la página web de la DNPI www.dnpi.miem.gub.uy existe una base pública y gratuita, de las marcas registradas o solicitadas en nuestro país, la que arroja los datos de marcas que **literalmente** sean iguales a la búsqueda <https://rad.miem.gub.uy/pamp/mark/index>

¿Cómo se cuál es la Clase de Niza que corresponde a mi producto o servicio a proteger?

En el SPL puede encontrar un buscador de clases.



The screenshot shows a web interface for searching Niza classes. It includes instructions, search options (by class number or text), a search results section with a dropdown menu and a description field, and a personalized description field. Red and green boxes highlight specific elements: the class number dropdown, the text search input, the search results dropdown, and the personalized description input. Red arrows point from the search buttons to the results dropdown, and a green arrow points from the results dropdown to the personalized description input.

Para realizar una búsqueda dentro de la clase (en la imagen de arriba seguir los resultados en rojo):

a) Seleccionar la clase dentro de la lista desplegable, hacer clic en “Buscar” y luego elegir los productos/servicios de la lista desplegable en “Resultado de la búsqueda”).

b) En el apartado Descripción seleccionada, pueden verse las opciones seleccionadas.

c) Al finalizar, hacer clic en aceptar y repetir el procedimiento para todas las clases que se quiera solicitar.

Para hacer una búsqueda por texto (en la imagen en azul):

a) En el apartado “Ingrese el texto”: escribir una palabra del producto o servicio que se pretende (por ejemplo: “Café”), y hacer clic en “Buscar”.

b) En la lista desplegable “Resultado de la búsqueda” el sistema va a indicar todos los productos o servicios que incluyan la palabra buscada.

c) Elegir el producto/servicio deseado y hacer clic en “Aceptar”, y repetir el procedimiento.

¿Cómo y dónde realizo el pago de tasas?

A través de los medios de pago que habilita el Sistema de Presentación en línea (cabe aclarar que son medios de pagos nacionales).

Luego de realizado el pago usted podrá ver su número de pago y línea en la solapa PAGOS-LISTADO.

Por pagos con descuentos consulte la Guía SPL https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/guia_de_usuario_-_sistema_de_presentacion_en_linea.pdf

Por trámites de Certificados Pymes dirigirse a DINAPYME: <https://tramites.gub.uy/ampliados?id=1412>

Seleccione la forma de pago de su preferencia:

Forma de Pago	Costo Total	Desglose del costo total
<input type="radio"/> Abitab y Redpagos	4735,82	Ver
<input type="radio"/> Banque Heritage	4735,82	Ver
<input type="radio"/> BANRED	4735,82	Ver
<input type="radio"/> BBVA	4735,82	Ver
<input type="radio"/> BROU	4735,82	Ver
<input type="radio"/> Itaú	4735,82	Ver
<input type="radio"/> Red Nacional de Cobros y Pagos (CORREO)	4735,82	Ver
<input type="radio"/> Santander	4735,82	Ver
<input type="radio"/> Scotiabank	4735,82	Ver

[Cancelar trámite](#) [Continuar trámite](#)

También se pueden abonar en la Tesorería ubicada en el Edificio de Ancap, 4° piso, la que funciona únicamente de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hs. Para ello debe pasar previamente por la DNPI.

Si tengo dudas, ¿dónde me puedo informar?

Si tiene dudas en cuanto al procedimiento de ingreso de solicitudes, escritos, Clasificación de Niza, pago de tasas, etc., Ud. puede evacuar su consulta a través del e-mail marcasypatentes@miem.gub.uy

Si desea asesoramiento personalizado sobre marcas, así como obtener ayuda para el ingreso de solicitudes o escritos en la DNPI (Rincón 719 PB), debe coordinar agenda previamente.

Las agendas se coordinan de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 hs., a través del e-mail marcasypatentes@miem.gub.uy o a través del teléfono 2 900 06 58 int. 414.

Trámite posterior al ingreso de la solicitud:

Publicación de la Solicitud: una vez ingresada la solicitud de registro de Marca, y culminado el examen de forma sin que tenga que notificarse ningún defecto formal al solicitante, o una vez subsanados los mismos, se debe publicar la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial. A partir del día siguiente a la publicación comienza a correr el plazo de treinta días corridos para que los terceros puedan oponerse a la solicitud en caso de que estimen tener mejor derecho.

Oposición de terceros a la solicitud de registro de Marca: los terceros o interesados disponen de 30 días corridos, perentorios e improrrogables, desde la fecha de la publicación de la solicitud para presentar en la DNPI las oposiciones del caso. Existan o no oposiciones, la DNPI procede de oficio a examinar que la solicitud no incurra en ninguna de las prohibiciones de la Ley 17.011.

La DNPI podrá oponerse de oficio a la solicitud presentada en base a los artículos 4 y 5 de la Ley 17.011. El art. 4 hace referencia a las Nulidades Absolutas y el art. 5 a las Nulidades Relativas.

Casos de 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 ley 17.011.

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 reúna 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.

Casos de 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 ley 17.011.

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.

8º) 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.

¿En qué consiste el examen de forma?

Haya habido oposición o no, la DNPI hace un examen formal a fin de verificar que la documentación contenga todos los datos requeridos y que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios.

Vistas – concepto.

Están reguladas por el Decreto Reglamentario de la Ley 17.011, Decreto 34/999 del 3/2/1999, en su artículo 8º dice: “Efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial realizará el examen de forma de la solicitud. En caso de existir observaciones se dará vista por un plazo de diez días hábiles, perentorios e improrrogables a efectos de su subsanación, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.”

Las observaciones a las que hace referencia el mencionado Decreto Reglamentario son aquellas que surjan a juicio del examinador de la solicitud de registro de la marca. Son notificadas al solicitante o a su representante con poder suficiente, y éste tendrá un plazo de 10 días hábiles para contestar dicha observación.

IMPORTANTE: La notificación de esa vista se hará a través del Sistema de Presentación en Línea (SPL). Es importante que Ud. revise periódicamente dicha casilla si tiene una solicitud en trámite, de lo contrario, al no contestar las notificaciones que puedan llegarle se le tendrá por **desistida** la solicitud ingresada.

Las distintas vistas que pueden surgir del examen formal de la solicitud son, a modo enunciativo:

- Pago de tasas respectivas: el pago debe realizarse en forma previa al ingreso de la solicitud de registro, a través del SPL. Si del examen de la solicitud surge una diferencia en las tasas pagadas se le solicitará que complemente el pago, debiendo acreditar el mismo mediante el ingreso del comprobante al expediente respectivo.
- Datos del solicitante: si existiera error en alguno de los datos del solicitante ingresados en la solicitud, o faltase alguno, la vista conferida por el examinador será subsanada presentando un escrito de evacuación de vista con todos los datos correctos o faltantes, en el expediente respectivo.

En los casos en que el solicitante presente escrito alegando error tipográfico en el nombre del solicitante, el mismo se modificará sin más trámite siempre que se solicite dentro del plazo establecido, lo mismo se aplicará para los casos de errores tipográficos en el domicilio del solicitante o domicilio constituido. Pero cuando se considera por el examinador que los errores no consisten en errores tipográficos, sino que son cambios sustanciales del nombre o domicilio, se conferirá vista a los efectos de que se solicite la inscripción del respectivo cambio de nombre o domicilio mediante el pago de la tasa correspondiente.

- Datos referidos al apoderado: en caso de que el solicitante fuese representado por un apoderado, deberá presentarse la carta poder correspondiente con firmas certificadas, la cual deberá estar vigente. El apoderado deberá tener facultades suficientes para la solicitud de registro de la marca, que puede indicarse en forma precisa o en forma general para cualquier marca. Las facultades para desistir, sustituir,

renunciar, deben estar indicadas en forma expresa. También se controlará en dicha carta poder primeramente que sea legible, que contenga fecha, lugar de otorgamiento, que esté indicado en forma correcta el nombre del solicitante y su domicilio, y la certificación notarial debe contener los montepíos correspondientes. En caso de ser un poder proveniente del extranjero deberá presentarse con la Apostilla respectiva (Convenio de la Haya) y su traducción por traductor público si está en idioma distinto al español o portugués.

Si el solicitante es representado por Agente de la PI, este deberá presentar la carta autorización con los recaudos exigidos. Esta carta autorización está exenta del requisito de certificación notarial y del apostillado, no de la traducción.

- Indicación o reproducción de la marca solicitada. No deben existir dudas con referencia a cuál es la marca. Ya sea ésta denominativa o mixta en cuyo caso hay un espacio determinado en el formulario de solicitud para su transcripción. En caso de que se plantee una duda sobre la denominación de la marca se conferirá una vista que el solicitante deberá contestar mediante la presentación del escrito de evacuación ya mencionado y nuevos formularios de solicitud aclarando al examinador la denominación solicitada. No pudiendo en ningún caso modificar o cambiar el signo presentado.

En caso de marca mixta, también puede darse vista si no se indican en el formulario los colores que surjan de la etiqueta presentada con el logo.

Es otro motivo de vista el que no sean legibles a simple vista todos los términos que se indican como componentes de la marca solicitada. O cuando se ven términos que no son reivindicados en el formulario como formando parte de la misma.

Cuando son marcas tridimensionales, se puede solicitar que la misma sea presentada con imágenes de sus tres dimensiones, para poder ser considerada como tal.

También haciendo referencia a la marca solicitada, se puede conferir vista por el art. 13 de la Ley 17.011, en aquellos casos en que el solicitante ya tiene registrada o en trámite una solicitud de marca igual a la que está siendo examinada, con la misma indicación de todos los productos y/o servicios o algunos de ellos; subsanándose mediante la renuncia o desistimiento a uno u otro registro o solicitud respectivamente.

- Con respecto a las clases solicitadas deben seleccionarse las mismas según la clase/s de productos y/o servicios solicitados. Si se solicitan con detalles de productos y/o servicio y ese detalle es personalizado debe adecuarse a la Edición correspondiente de la Clasificación de Niza. Pudiendo en cualquier momento del trámite limitar los productos o servicios solicitados, pero no ampliarlos. No se admite agregar expresiones que den lugar a dudas en cuanto a lo solicitado, por lo cual podrá pedirse aclaración o

modificación indicando en forma correcta el detalle solicitado adecuándolo a la mencionada Clasificación.

Se dará vista por lo dispuesto por el **art. 11 inc.2° de la Ley 17.011** (“Cuando se solicite el registro de una marca en la que se incluya el nombre de un producto o un servicio comprendido en la clase internacional cuya protección se pretende, deberá ser detallado expresamente y la marca solo se registrará para ese producto o servicio”) cuando en el nombre de la marca se incluye como un término que forma parte de la misma, el nombre de un producto o servicio que está contenido dentro de la clase solicitada, en cuyo caso deberá ingresarse un escrito limitando la solicitud para ese producto o servicio mencionado en la denominación de la marca. Por ej. “Galletitas Solar”, en la clase int. 30, deberá limitarse esa solicitud a “galletitas”.

- En caso de reivindicarse Prioridad: si se aporta alguno de los datos referentes al documento en forma errónea (fecha, país, número de solicitud) deberán subsanarse mediante la presentación de un nuevo formulario.

Con relación al documento en sí, también pueden hacerse observaciones relativas al nombre del solicitante, del tipo de marca que a veces puede diferir según las distintas legislaciones; por faltar la traducción en caso de corresponder. No se exigirá apostillado.

Resolución

De no existir oposiciones de oficio o de terceros, la DNPI dicta Resolución concediendo el registro de la marca solicitada, la que es notificada al solicitante.

Cuando existe oposición, ya se sea de oficio o de terceros, se confiere al solicitante un traslado de 30 días perentorios e improrrogables. Plazo en el cual podrá, si así lo quiere, presentar un escrito haciendo la defensa de su solicitud, con los argumentos que estime convenientes.

En esta etapa el expediente pasa a examen de la Asesoría Legal.

Asuntos jurídicos - Asesoría Legal

Recursos administrativos

Los recursos pueden ser interpuestos con expresión de fundamentos, o reservándose el derecho de presentarlos posteriormente, lo que puede hacerse hasta el dictado de la resolución respectiva (art. 155 D.500/991).

Plazo para recurrir

Los recursos deben deducirse dentro de los diez días corridos y siguientes al de la notificación personal del acto o su publicación en el Diario Oficial. Si no fue notificado personalmente ni se publicó en el Diario Oficial, puede recurrir en cualquier momento. Estas formas de notificación no las sustituye el conocimiento informal, por lo cual no comienza a correr el plazo. El plazo se suspende durante las Ferias Judiciales y Semana de Turismo. Si vence en día feriado, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente.

Procedimiento

Los recursos administrativos – como todo trámite- deberán ser presentados vía siWeb.

En los casos en que se omitan la acreditación de la carta autorización o poder, timbres o firma letrada, se conferirá una vista a efectos de su subsanación.

Si no se ha omitido ningún requisito formal o se ha subsanado su omisión, de los recursos interpuestos, se confiere vista a la contraparte, por un plazo de diez días hábiles. Cuando la fundamentación se presenta posteriormente, se confiere vista de la misma por igual plazo.

Vencido el término el expediente se pasa a estudio, distribuyéndose entre los Asesores de la División, teniendo en cuenta la fecha de presentación de los recursos a los efectos de dar cumplimiento a su instrucción dentro de los plazos legalmente establecidos.

Examen de forma

Al proceder al estudio del expediente los Asesores realizan en primer lugar, un examen formal confiriendo eventualmente vista al interesado, si subsisten defectos legales y, en segundo lugar, un examen de fondo del mismo.

Apertura a prueba

A solicitud de parte o cuando existan hechos a probar, se dispone la apertura a prueba por un plazo común de quince días hábiles, pudiendo la DNPI conceder una prórroga que no exceda de la mitad del plazo establecido. (arts. 71 y 111 Dto. 500/991)

Finalizado el plazo de prueba, si hubiera observaciones a su presentación, se otorga vista por diez días hábiles para subsanar las mismas, de conformidad con lo establecido en el art. 82 del Dto. 34/999 y art. 23 del Dto. 500/991. Se procede al diligenciamiento de la prueba, por ej. fijándose y tomándose la audiencia, en caso de que se ofrezca prueba testimonial, librándose los oficios solicitados, etc.

Diligenciada la prueba, se confiere vista de todo lo actuado, a las partes, por diez días hábiles, a los efectos de que las partes formulen su alegato final.

Finalizado el estudio de fondo, la División Asesoría Legal realiza su dictamen aconsejando acoger o rechazar el recurso de revocación deducido.

Resolución

Una vez efectuado el proyecto de resolución, se eleva a Dirección para la firma correspondiente. La Dirección puede compartir o no lo dictaminado por la Asesoría Legal.

Para el caso en que se haga lugar al recurso revocando la resolución impugnada, se procede a hacer las anotaciones que correspondieran en el IPAS, se notifica a las partes y se publica en el Boletín de la Propiedad Industrial y se envía el expediente a Sección Archivo.

Para el caso en que no se haga lugar al recurso de revocación, se elevan las actuaciones al MIEM, franqueando el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto.

Resuelto el mismo, vuelve el expediente a la DNPI, procediéndose a notificar a las partes, adecuar los datos del IPAS, para el caso de que se haya acogido el recurso jerárquico revocando la resolución impugnada y, enviar al Archivo.

Agotada la vía administrativa, respecto de cualquier resolución relacionada con marcas, queda abierta la posibilidad de entablar la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Dictada la Sentencia por el T.C.A. se comunica a la DNPI, procediéndose por la División Recursos y Otras Acciones a tomar nota de la misma y notificar a los interesados.

Otras acciones:

Peticiones: conforme al art. 30 de la Constitución, las que pueden ser deducidas por cualquier persona.

Acción de anulación: nuestra legislación prevé la anulación de marcas registradas cuyo acto administrativo está firme (art. 20 y ss. de la ley 17.011) Están legitimados los titulares de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, -art. 20- los titulares de marcas en trámite de registro –art. 23- los titulares de marcas en uso, cuando se trate de marcas notorias –art. 5 numeral 6- y la DNPI –arts. 21 y 22 de la ley supra mencionada.

Dicha acción se fundamenta en 3 tipos de causales:

- 1) Hipótesis de los arts. 4 y 5 en caso de los numerales 6 y 7 del art. 5: el registro deberá solicitarse dentro de 90 días, bajo pena de que se desestime la acción de pleno derecho –art. 25- .
- 2) Por razones de confundibilidad, -no tiene plazo-.
- 3) Uso anterior, cuando se trata de marcas notorias –art. 5 numeral 6 y art. 25-.

Se tramita por el mismo procedimiento establecido para las oposiciones (art. 22 del Dto. 34/999).

Acción de reivindicación: esta acción puede iniciarse ya sea para marcas concedidas o para marcas en trámite. Si se trata de marcas ya concedidas, esta acción no podrá iniciarse después de transcurridos 5 años contados desde la fecha de concesión del registro, -art. 28-.

La acción de reivindicación está prevista para los casos en que la marca se haya solicitado y obtenido por el agente, representante, importador, distribuidor, licenciario o franquiciado de la misma a nombre propio sin autorización del titular. El que podrá deducir la misma (la acción se entabla) a los efectos de que se lo reconozca como solicitante o titular del derecho, a fin de que le sea transferida la solicitud en trámite o el registro concedido. Se tramita por el procedimiento establecido para la oposición por remisión expresa del art.24 del Dto. 34/999.

Acción de Cancelación: El artículo 187 de la Ley 19149 modifica el artículo 19 de la ley de marcas exigiendo el uso efectivo de la marca.

Dicha Ley, que se encuentra en vigencia desde el 1º de enero de 2014, dispone en su artículo 187 la modificación del artículo 19 de la Ley 17.011 estableciendo que el uso de la marca registrada “es obligatorio”.

La ley dispone que: “El registro de una marca podrá ser cancelado cuando:

- a) no se hubiera usado por su titular, por un licenciario 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; o
- b) dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos”. Sin perjuicio de lo anterior, se prevé la posibilidad de exonerar la falta de uso, cuando la misma se deba a razones de fuerza mayor.

En su artículo 188 agrega el numeral 6º) al artículo 66 de la Ley N° 17.011 e introduce como otra forma de extinción del registro de la marca a las cancelaciones por falta de uso.

Asimismo, en el artículo 189 se crea una tasa en U.I. a ser aplicada a las acciones de cancelación de marcas.

La Acción de Cancelación se diligenciará por el mismo procedimiento que el establecido para la oposición. (Redacción dada por el art. 2 del D 277/014, que agrega un inciso al art. 22 del D 34/999)

El titular de la marca tiene, como contrapartida al derecho de exclusiva, la carga de usarla. El principio del uso obligatorio de la marca registrada es esencial, debiendo satisfacerse mediante su empleo de modo efectivo y real para los productos o servicios para los que se registró.

El concepto de "uso real y efectivo" de la marca registrada se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios.

Recae sobre el titular marcario la carga procesal de la prueba del uso efectivo y real de la marca para los productos o servicios para los que está registrada o de la existencia de causas que pudieran justificar, de modo suficiente, que sufría un impedimento para ello.

La redacción planteada prevé en forma expresa que basta el uso de la marca para uno o más productos o servicios de los registrados para eximir de la cancelación del registro correspondiente al resto de las categorías de productos o servicios en la cual la marca este registrada aun cuando no sean similares.

Se encontrará legitimado para solicitar la cancelación de la marca ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), todo aquel que sea titular de un interés directo, personal y legítimo.

Luego de la denuncia, se le dará noticia al titular del registro quien deberá probar ante la DNPI, a través de cualquier medio probatorio admitido, el uso efectivo de la marca.

La modificación propuesta obedece a la búsqueda de equipararse a la mayoría de los sistemas marcarios actuales, ya que existe una gran cantidad de marcas registradas que permanecen en el mercado sin ser efectivamente usadas y que obstaculizan el registro de nuevas marcas.

Esta tendencia responde básicamente a dos razones:

1ª) que la protección del registro de la marca solo se justifica si éste cumple efectivamente con sus funciones, entre ellas su efecto distintivo, para lo cual es necesario que se dé el efectivo uso de la marca;

2ª) que existe la necesidad de alivianar los registros marcarios eliminando las marcas que no se encuentran en uso o permitiendo su registro a otras personas interesadas en usarlos.

MEDIDAS QUE ASEGURARÁN SUS DERECHOS

- 1) Uso diligente de las marcas: Utilizarlas en conexión con todos los productos y servicios que protegen y en la misma forma en que fueron registradas, evitando añadir elementos que alteren su carácter distintivo. Además, el uso debe ser real y efectivo, por lo que la marca debe ser utilizada en embalajes, etiquetas, catálogos, facturas, publicidad, redes sociales, etc.-
- 2) Capacidad de probarlo: Hay que recopilar y conservar pruebas y evidencias del uso, que incluyan la fecha o lugar en el que fueron distribuidos, para que estén disponibles en caso de ser necesario.
- 3) Crear y mantener una política de gestión y supervisión de la cartera de marcas: Diseñar una estrategia de protección adecuada, encomendando su defensa a un especialista en la materia.

Renovación del registro de Marca

El registro de Marca puede ser renovado por plazos de 10 años, en forma indefinida, a solicitud de su titular.

La solicitud de renovación puede presentarse dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento del registro o dentro de los 6 meses posteriores a su vencimiento (renovación en plazo de gracia).

La única modificación que se aceptará al solicitar una Renovación de Marca, es la limitación de productos y/o servicios, o su reclasificación en caso de corresponder por los posibles cambios que haya sufrido la Clasificación Internacional de Niza.

La renovación se presenta a través del Sistema de Presentación en Línea, abonando las tasas respectivas. Ver Guía de usuario, sistema de presentación en línea: https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/guia_de_usuario_-_sistema_de_presentacion_en_linea.pdf

Otras solicitudes que pueden presentarse ante la DNPI

- Transferencias.
- Licencias.
- Prendas.
- Cambios de nombre.
- Cambios de domicilio.
- Solicitudes de Certificados de titularidad, prenda, embargo prohibiciones de innovar, licencias.
- Solicitudes de Certificados de Prioridad del Convenio de París.
- Oficios de Juzgados solicitando información o trabando embargos.

ANEXO I: TASAS Y PRECIOS

DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL			
TASAS ART. 99 DE LA LEY 17,011 modificado por el art.392 de la ley 18,719			
			U.l.
1 Solicitud de registro de marcas	1.1 Denominativa	1 clase	1121,03558
	1.2 Denominativa	Por cada clase adicional	672,62135
	1.3 Emblemática o mixta	1 clase	1569,44982
	1.4 Emblemática o mixta	Por cada clase adicional	896,828466
2 Búsqueda de antecedentes	Numeral 2) suprimido por Ley Nº 19.670 de 15/10/2018 artículo 138.		
3 Marcas de certificación o de garantía	3.1 Denominativa	1 clase	2690,4854
	3.2 Denominativa	Por cada clase adicional	1345,2427
	3.3 Emblemática o mixta	1 clase	3363,10675
	3.4 Emblemática o mixta	Por cada clase adicional	1569,44982
	3.5 Modificaciones reglamentos de uso		672,62135
4 Marcas colectivas	4.1 Denominativa	1 clase	2690,4854
	4.2 Denominativa	Por cada clase adicional	1345,2427
	4.3 Emblemática o mixta	1 clase	3363,10675
	4.4 Emblemática o mixta	Por cada clase adicional	1569,44982
	4.5 Modificaciones reglamentos de uso		672,62135
5 Denominaciones de origen		1 clase	2690,4854
		Por cada clase adicional	1569,44982

6 Oposición		1 clase	1569,44982
		Por cada clase adicional	672,62135
7 Recursos	Numeral 7) suprimido por Ley N° 19.670 de 15/10/2018 artículo 138.		
8 Acciones de anulación			1345,2427
9 Renovaciones	9.1 Denominativa	1 clase	1121,03558
	9.2 Denominativa	Por cada clase adicional	672,62135
	9.3 Emblemática o mixta	1 clase	1569,44982
	9.4 Emblemática o mixta	Por cada clase adicional	896,828466
	9.5 En plazo de gracia	1 clase	3363,10675
		Por cada clase adicional	1121,03558
10 Reivindicaciones		1 clase	1121,03558
		Por cada clase adicional	672,62135
11 Transferencias		Por 1 clase	1121,03558
		Por cada clase adicional	672,62135
12 Cambio de domicilio			448,414233
13 Cambio de nombre			448,414233
14 Contratos	14.1 Franquicias (con licencia de uso de marca)		1569,44982
	14.2 Licencias y sublicencias		1569,44982
	14.3 Modificaciones		672,62135
	14.4 Prendas		672,62135
	14.5 Cancelación de prenda		672,62135
15 Embargos y de prohibiciones de innovar	15.1 Inscripción		672,62135

	15.2 Levantamientos de embargos y prohibiciones de innovar		672,62135
16 Embargos y prohibiciones de innovar dispuestos en procedimientos laborales	16.1 Inscripción		EXONERADO
	16.2 Levantamientos de embargos y prohibiciones de innovar dispuestos en procedimientos laborales		672,62135
17 Títulos			448,414233
18 Segundos títulos			2242,07117
19 Solicitud de certificados	19.1 Por marca		560,517792
	19.1 Por titular	Hasta 10 solicitudes o concesiones	560,517792
		Más de 10	1121,035584
20 Solicitud de certificados urgentes (24 horas)			1121,03558
21 Ampliación de certificado			224,207117
22 Solicitud de constancia			280,258896
23 Solicitud de testimonio de expedientes		Hasta 10 hojas	112,103558
		Por cada hoja subsiguiente	3,81152098
24 Rescisión de contratos			672,62135
25 Matrícula de agente			11210,3558

<p>26 Acciones de cancelación de marcas (Numeral agregado por Ley N° 19.149 de 24/10/2013 artículo 189).</p>		<p>una tasa de</p>	<p>1345,24</p>
---	--	---------------------------	-----------------------

Publicaciones en el Boletín de la Propiedad Industrial		Precios en UI
Marcas. Marcas Colectivas. Marcas de Certificación o de Garantía. <u>No se cobra por la circular 3/2018</u>	Denominativas	464
Marcas. Marcas Colectivas. Marcas de Certificación o de Garantía. <u>No se cobra por la circular 3/2018</u>	Mixtas o Figurativas	1159
Frasas publicitarias. <u>No se cobra por la circular 3/2018</u>	Denominativas	464
	Mixtas	1159
Reglamento de Uso de las Marcas Colectivas y de Certificación o Garantía y sus modificaciones. <u>No se cobra por la circular 3/2018</u>	La página	1391
	Media página	696
	Cuarto de página	348
Denominaciones de Origen. <u>No se cobra por la circular 3/2018</u>		696
Cambio de Titular de una Marca de Certificación. <u>No se cobra por la circular 3/2018</u>		232
Extracto de Contrato de Licencias o Modificaciones al Contrato de Licencias. <u>Se siguen cobrando cuando refieran a patentes</u>		464
Cancelación del contrato de Licencias. Se siguen cobrando cuando refieran a patentes. <u>Se siguen cobrando cuando refieran a patentes</u>		232

Resolución que autoriza inscripción, modificaciones, endosos, cancelaciones, liberaciones parciales de garantía, reinscripciones y novaciones referidas al Registro de la Propiedad Industrial. <u>Se siguen cobrando cuando refieran a patentes</u>		232
Cambios de nombre, de domicilio, de tipo social. <u>Se siguen cobrando cuando refieran a patentes</u>		232
Cambio de titular por muerte, por ejecución forzada, por transferencia de una marca, por cesión o venta del establecimiento comercial. <u>No se cobra por la circular 3/2018</u>		232
Inscripción al Registro de Agentes ***		1159
Patentes		696
Boletines e impresos		
Boletín en CD	Por ejemplar	46
Recopilación de Boletines en CD		765
Normas sobre Propiedad Industrial	En soporte papel	162
	En soporte digital	46
Ley de Marcas o Patentes en Inglés, Francés o Portugués.		232
Completo de Formularios de Solicitudes de Marcas y de Patentes, cada uno.		35
Completo de Formularios de Solicitudes para el Registro de Prenda Industrial, para el Registro de Licencias, Transferencias y Renovaciones, cada uno.		23
Completos de Oposiciones a Marcas (Denominativas, Figurativas y Mixtas), Frases Publicitarias, y Denominaciones de Origen, cada uno.		23
Copia de material microfilmado y digitalizado, cada hoja.		7
*** La tasa de la matrícula se cobra, no la publicación en boletín		

ANEXO II: EXONERACIONES Y DESCUENTOS DE TASAS LEY 19.355

La Ley de Presupuesto Nacional de Sueldos Gastos e Inversiones, ejercicio 2015-2019, número 19.355, en su **art. 337**, en su redacción dada por el art. 145 de la Ley 19.670, facultó al Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Minería, con el asesoramiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a otorgar exoneraciones totales o parciales de los tributos fijados por el artículo 99 de la Ley N° 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y sus modificativas y por el artículo 117 de la Ley N° 17.164, de 2 de setiembre de 1999 y sus modificativas, cuando las actividades y servicios que presta dicha Dirección, en materia de signos distintivos, patentes, indicaciones geográficas y denominaciones de origen se suministren a otros organismos públicos, a instituciones que posean acuerdos con la misma o cuando se trate de programas o proyectos de actores sociales promocionados y/o subvencionados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

El **art. 338** de la referida Ley, en su redacción dada por el art. 146 de la Ley 19.670, facultó al Ministerio de Industria, Energía y Minería a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a disminuir las tasas cobradas por los servicios que presta, aplicando descuentos de hasta un 90% (noventa por ciento) sobre las mismas a instituciones públicas, pequeñas y medianas empresas, asociaciones y agrupaciones de productores, cooperativas, inventores independientes y centros de investigación, a fin de fomentar la política nacional en materia de desarrollo de la industria, la ciencia, tecnología e innovación.

Este último artículo fue reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo N°158/017, de fecha 14 de junio de 2017, estableciendo, en el art. 2°, los siguientes requisitos a los efectos de poder acceder los beneficios:

- a. Se entenderá por **inventor independiente** la persona física cuya calidad de inventor coincida con la de solicitante de servicios ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial actuando por sí. En caso de que se trate de más de un inventor, para acceder al beneficio podrán actuar todos conjuntamente o designar a uno de ellos para que los represente en el trámite. (Para estos casos el porcentaje de **descuento** es del **90%**. La calidad de inventor debe coincidir con la de solicitante, y además debe actuar por sí).
- b. Respecto de las **pequeñas y medianas empresas**, deberán acreditar su calidad presentando el Certificado otorgado por la Dirección Nacional de Artesanía, Pequeñas y Medianas Empresas

(DINAPYME), en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 504/2007 de 20 de diciembre de 2007. (Para estos casos el porcentaje de **descuento** es del **80%**. Se deberá adjuntar certificación notarial de la empresa y Certificado Pyme VIGENTE (expedido por DINAPYME) para acceder al descuento. Para el caso de monotributos y unipersonales no se exige certificación notarial.

- c. En relación a las **instituciones públicas**, se entenderá por tales a los efectos de la exoneración que se reglamenta, a los Organismos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Personas Públicas no estatales. (Para estos casos el porcentaje de **descuento** es del **70%**. Se deberá adjuntar Certificación Notarial/Carta Poder con Certificación notarial de firmas).
- d. Los **centros de investigación** amparados por esta reglamentación serán aquellos de participación pública no comprendidos en el literal C del presente artículo o de participación pública privada sin fines de lucro. (Para estos casos el porcentaje de **descuento** es del **60%**. Se deberá adjuntar Certificación Notarial/ Carta Poder con Certificación notarial de firmas).

La Ley de Rendición de Cuentas del Ejercicio 2017, N° 19.670, modificó la normativa mencionada, ampliando el alcance de los posibles descuentos, agregando como posibles beneficiarios a cooperativas, asociaciones y agrupaciones de productores.

ANEXO III: FORMULARIO DE SOLICITUD DE DESCUENTOS ART. 338 - LEY 19.355

SOLICITUD DE DESCUENTOS Artículo 338 Ley 19355 Decreto 158/017 (Ver anexo)

 MARCA

 PATENTE

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Búsqueda por Datos Bibliográficos
<input type="checkbox"/>	Solicitud de Registro de Marca	<input type="checkbox"/>	Búsqueda Temática
<input type="checkbox"/>	Oposición	<input type="checkbox"/>	Copia de Documentos
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Solicitud de Patente
<input type="checkbox"/>	Acción de Anulación	<input type="checkbox"/>	Publicación
<input type="checkbox"/>	Renovación	<input type="checkbox"/>	Observaciones de Terceros
<input type="checkbox"/>	Reivindicaciones	<input type="checkbox"/>	Examen de Fondo
<input type="checkbox"/>	Transferencia	<input type="checkbox"/>	Prorroga de Plazos
<input type="checkbox"/>	Cambio de Nombre	<input type="checkbox"/>	Concesión de Patentes
<input type="checkbox"/>	Cambio de Domicilio	<input type="checkbox"/>	Anualidades
<input type="checkbox"/>	Contratos	<input type="checkbox"/>	Prorroga de Plazo de Vigencia
<input type="checkbox"/>	Embargos y Prohibiciones de Innovar	<input type="checkbox"/>	Transferencia de Solicitud y de Patente
<input type="checkbox"/>	Títulos	<input type="checkbox"/>	Cambio de Domicilio
<input type="checkbox"/>	Certificados	<input type="checkbox"/>	Cambio de Nombre
<input type="checkbox"/>	Testimonios	<input type="checkbox"/>	Certificado de Prioridad s/Conv. De Paris
<input type="checkbox"/>	Rescisión de Contratos	<input type="checkbox"/>	Certificado de Prioridad y otros documentos
<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Certificado de Estado de Trámite
		<input type="checkbox"/>	Copias simples de Doc. de patente por pág.
		<input type="checkbox"/>	Petición de anulación
		<input type="checkbox"/>	Otros

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE COMPLETO O DENOMINACION SOCIAL: _____		
TIPO DE DOCUMENTO: _____	Nº: _____	C.POSTAL: _____
DOMICILIO REAL: _____		
TELEFONO: _____		
E-MAIL: _____		
LOCALIDAD: _____	PAIS: _____	
DOMICILIO CONSTITUIDO: _____		

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

<input type="checkbox"/>	Certificado Notarial
<input type="checkbox"/>	Certificado DINAPYME
<input type="checkbox"/>	Carta Poder con certificación notarial de firmas
<input type="checkbox"/>	Otros: _____

Firma

Aclaración

ANEXO

DECRETO 158/017

A los efectos del llenado del formulario de solicitud de beneficios correspondiente al artículo 338 de la ley 19.355 y de la reglamentación del Decreto 158/017, en cuanto a los titulares que soliciten servicios brindados por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se transcribe el artículo correspondiente.

Artículo 2° del decreto 158/017: - A los efectos de poder acceder a los beneficios que se reglamentan a través del presente Decreto se establecen los siguientes requisitos:

A. Se entenderá por **inventor independiente** la persona física cuya calidad de inventor coincida con la de solicitante de servicios ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial actuando por sí. En caso de que se trate de más de un inventor, para acceder al beneficio podrán actuar todos conjuntamente o designar a uno de ellos para que los represente en el trámite. (90%).

B. Respecto de las **pequeñas y medianas empresas**, deberán acreditar su calidad presentando el Certificado otorgado por la Dirección Nacional de Artesanía, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME), en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 504/2007 de 20 de diciembre de 2007. (80%).

C. En relación a las **instituciones públicas**, se entenderá por tales a los efectos de la exoneración que se reglamenta, a los Organismos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Personas Públicas no estatales. (70%).

D. Los **centros de investigación** amparados por esta reglamentación serán aquellos de participación pública no comprendidos en el literal C del presente artículo o de participación público privada sin fines de lucro. (60%).

ANEXO IV: FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXONERACIÓN ART. 337 LEY 19.355



SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE TRIBUTOS Artículo 337 Ley 19355

MARCA

PATENTE

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Búsqueda de Datos Bibliográficos
<input type="checkbox"/>	Solicitud de Registro de Marca	<input type="checkbox"/>	Búsqueda Temática
<input type="checkbox"/>	Oposición	<input type="checkbox"/>	Copia de Documentos
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Solicitud de Patente
<input type="checkbox"/>	Acción de Anulación	<input type="checkbox"/>	Publicación
<input type="checkbox"/>	Renovación	<input type="checkbox"/>	Observaciones de Terceros
<input type="checkbox"/>	Reivindicaciones	<input type="checkbox"/>	Examen de Fondo
<input type="checkbox"/>	Transferencia	<input type="checkbox"/>	Prorroga de Plazos
<input type="checkbox"/>	Cambio de Nombre	<input type="checkbox"/>	Concesión de Patentes
<input type="checkbox"/>	Cambio de Domicilio	<input type="checkbox"/>	Anualidades
<input type="checkbox"/>	Contratos	<input type="checkbox"/>	Prorroga de Plazo de Vigencia
<input type="checkbox"/>	Embargos y Prohibiciones de Innovar	<input type="checkbox"/>	Transferencia de Solicitud y de Patente
<input type="checkbox"/>	Títulos	<input type="checkbox"/>	Cambio de Domicilio
<input type="checkbox"/>	Certificados	<input type="checkbox"/>	Cambio de Nombre
<input type="checkbox"/>	Testimonios	<input type="checkbox"/>	Certificado de Prioridad s/Conv. De Paris
<input type="checkbox"/>	Rescisión de Contratos	<input type="checkbox"/>	Certificado de Prioridad y otros documentos
<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Certificado de Estado de Trámite
		<input type="checkbox"/>	Copias simples de Doc. de patente por pág.
		<input type="checkbox"/>	Petición de anulación
		<input type="checkbox"/>	Otros

DATOS DEL SOLICITANTE

ORGANISMO O INSTITUCION SOLICITANTE	
RUT:	
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	PAIS:
TELEFONO:	
E-MAIL:	
DOMICILIO CONSTITUIDO:	

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

<input type="checkbox"/>	Certificado Notarial
<input type="checkbox"/>	Carta Poder
<input type="checkbox"/>	Otros:

Firma

Aclaración

ANEXO V: FORMULARIO DE BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES FONÉTICOS

	BUSQUEDA DE ANTECEDENTES FONETICOS (MARCAS)													
DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL														
Fecha de ingreso:														
INDIQUE LA DENOMINACIÓN A BUSCAR:														
Clases donde	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Buscar:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	43	44	45											
(DEBE INDICAR CON UN CIRCULO LAS CLASES DE NIZA A BUSCAR O DIRECTAMENTE DEJAR UNICAMENTE LAS CLASES DE NIZA QUE LE INTERESEN)														
Nombre:														
C.I./RUT:														
Teléfono/celular:														
e-mail:														
Tenga en cuenta que el resultado de la búsqueda se le enviará vía e-mail.														

ANEXO VI: Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas (Clasificación de Niza)⁶

PRODUCTOS

Clase 1- Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.

Clase 2- Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes, tintes; tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos.

Clase 3- Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

Clase 4- Aceites y grasas para uso industrial, ceras; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

Clase 5- Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 6- Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales.

Clase 7- Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para

⁶ <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/>

vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.

Clase 8- Herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Clase 9- Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

Clase 10- Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales.

Clase 11- Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.

Clase 12- Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Clase 13- Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.

Clase 14- Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15- Instrumentos musicales.

Clase 16- Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

Clase 17- Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos de fabricación; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18- Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales.

Clase 19- Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20- Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo.

Clase 21- Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza.

Clase 22- Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto papel, cartón, caucho o materias plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos.

Clase 23- Hilos para uso textil.

Clase 24- Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas.

Clase 25- Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Clase 26- Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales; adornos para el cabello; cabello postizo.

Clase 27- Alfombras, felpudos, estereras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.

Clase 28- Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad.

Clase 29- Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.

Clase 30- Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias;

hielo.

Clase 31- Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

Clase 32- Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Clase 33- Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Clase 34- Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

SERVICIOS

Clase 35- Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36- Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

Clase 37- Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

Clase 38- Telecomunicaciones.

Clase 39- Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

Clase 40- Tratamiento de materiales.

Clase 41- Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42- Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software.

Clase 43- Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Clase 44- Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45- Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI)

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)

Rincón 719 (PB), entre Juncal y Ciudadela

Consultas marcasypatentes@miem.gub.uy

Web <https://www.miem.gub.uy/marcas-y-patentes>

Tel. (598) 2840 1234 ints. 4, 413 y 414

C.P. 11000 Montevideo – Uruguay