



Boletín informativo sobre Registro de Marcas

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



Ministerio
de Industria,
Energía y Minería

Dirección Nacional
de la Propiedad Industrial

MIEM-DNPI

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), es una unidad ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y su cometido sustantivo es administrar y proteger los derechos de propiedad industrial.

Tiene a su cargo el Registro de Marcas, donde ingresan solicitudes de marcas tanto de usuarios nacionales y extranjeros, como también de personas físicas, jurídicas y organismos del estado, pudiendo realizar la gestión tanto el usuario por sí mismo, o mediante un Agente de la Propiedad Industrial o Representante Legal.

Registro de Marcas – Normativa aplicable

Regulado por la Ley N° 17.011 del 25/09/1998.

Decreto Reglamentario N° 34/999 del 03/02/1999 y demás normas concordantes y complementarias en la materia, Convenios y Tratados Internacionales.

¿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 las demás personas físicas o jurídicas.

¿Por qué se debe registrar la marca?

- Porque la marca registrada garantiza a su titular el derecho de utilizarla en forma exclusiva en los productos o servicios que protege. Lo que significa, además, que tiene el derecho de impedir el uso de su marca por terceros no autorizados.
- Porque 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.
- Porque la vigencia del registro se extiende durante 10 años y la misma marca puede ser renovada 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 puede hacerlo 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. Sin embargo, en razón de la protección que confiere, es recomendable siempre optar por el registro y proteger ese bien que integra la actividad comercial y teniendo en cuenta además que es un activo intangible en el patrimonio de su titular.

¿Es obligatorio el uso de la marca?

El artículo 19 de la Ley N° 17.011 de fecha 25.09.98 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 N° 19.149 del 24/10/2013).

¿Cuáles son los distintos tipos de solicitudes y tipos de marcas?

Las marcas pueden proteger productos y/ o servicios.

Solicitudes:

- **Marca.**
- **Frase publicitaria.** Es una frase corta que impacta en el consumidor y a las que comúnmente se les llaman slogans.
- **Marcas Colectivas.** Es aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad.
- **Marcas de Certificación y Garantía.** Es el signo que certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo.

Marcas:

- **Denominativas:** constituidos por una o más palabras y/o números.

“LOS NIETITOS”

“CPY500”

“LE 8 D’HYPNOSE”

- **Mixtas:** combinación de vocablos y gráficos o vocablos con forma.



GV70e

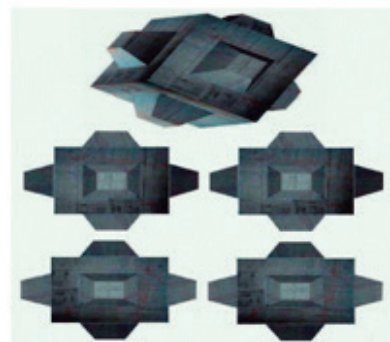
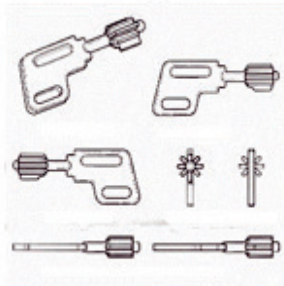
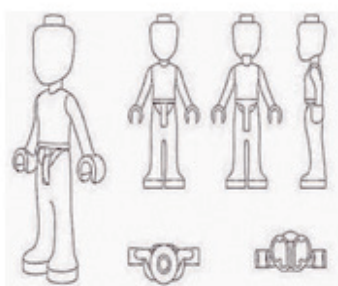
Supergoop!

- **Figurativas:** Gráficos o diseños.



Marcas No tradicionales:

- **Tridimensionales:** es la forma que se le da a los productos, envases o embalajes.



- **Sonoras:** Melodías y Sonidos, no visibles.



- **De Posición:** Caracterizada por la ubicación particular que ocupa el signo en un producto determinado.
- **De Patrón:** Se compone de un conjunto de elementos que se repiten secuencialmente.
- **De Movimiento:** Expresa un movimiento o exhibe un cambio de posición de los elementos constitutivos del signo.
- **Multimedia:** se compone de combinaciones de imagen y sonido, o los incluye:
<https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/institucional/normativa/resolucion-n-18023-subtipos-marcarios>

¿Qué es la Clasificación de Niza?

Es un sistema que permite clasificar todos los productos y servicios en 45 clases, que pueden ser protegibles mediante el registro de marca.

La marca puede proteger productos y/o de servicios en una o varias clases:

- clase **1 a la 34** corresponden a **PRODUCTOS**.
- clase **35 a 45** corresponden a **SERVICIOS**.

Se recomienda la consulta previa en Atención Personalizada, para realizar la clasificación correcta de productos y/o servicios para obtener una buena protección de su marca.

<https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/politicas-y-gestion/registro-marcas-patentes>

¿Qué costo tiene el registro de marca?

Las tasas varían de acuerdo al tipo de marca y la cantidad de clases, y se ajustan mes a mes por UI (unidad indexada).

<https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/tasas-precios-direccion-nacional-propiedad-industrial>

¿Puedo obtener un descuento?

Si, con el fin de fomentar el desarrollo de la industria, la ciencia, tecnología e innovación, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, por medio de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, brinda una serie de exoneraciones y descuentos de tasas en los trámites relacionados con el registro de marcas y patentes.

<https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/exoneraciones-descuentos-tasas>

Obtienen descuento:

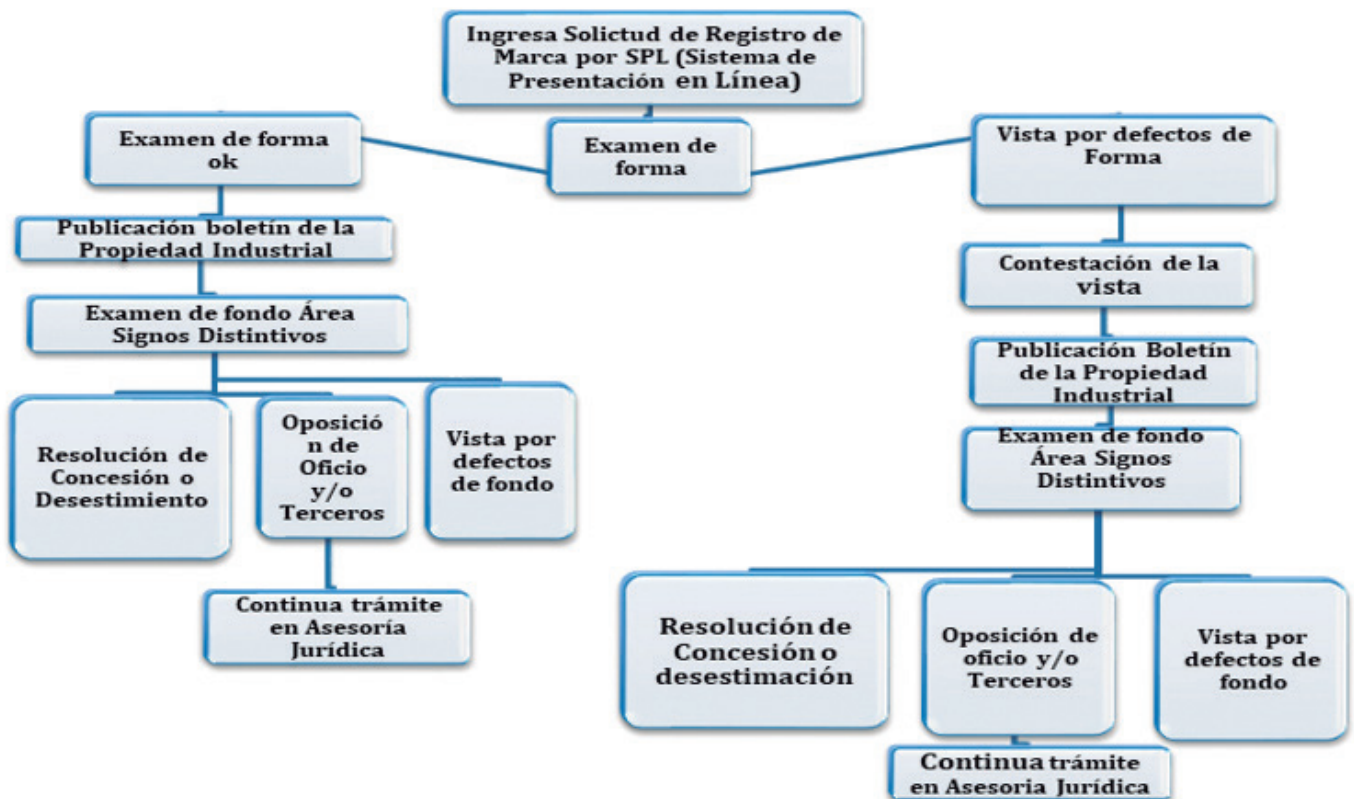
- **Inventores independientes** descuento del 90%.
- **Pequeñas y medianas empresas** descuento del 80%.
- **Instituciones Públicas** pueden obtener 100% de exoneración o 70% de descuento, según el caso. (ver link)
- **Centros de investigación** descuento es del 60%.

OFICINA CERO PAPEL

En agosto 2018 se universalizó el sistema Sistema de Presentación en Línea (SPL) que venía poniéndose en práctica desde el 2014 para la red de agentes de PI. En ese año se incluyó a todos los usuarios particulares.

Ese cambio generó que todos los trámites relacionados con el registro de marcas fueran ingresados 100% online, lo que impactó en la disminución sustancial en el número de solicitudes de registro de marca desistidas por falta de contestación a las observaciones realizadas por parte de la oficina a usuarios particulares, economizando tiempos y costos.

¿Cuál es el proceso y la demora en el trámite de solicitud de registro de marca?



Examen de forma: Se examinan los requisitos formales de la documentación presentada.

Boletín de la Propiedad Industrial (página web): Se publica cada 15 días. A partir del día siguiente a la publicación del Boletín se abre un plazo de 30 días corridos para que cualquier tercero interesado pueda oponerse a la solicitud de registro publicada.

Examen de fondo: Se examina la solicitud, documento de Prioridad, clases, detalles

de las clases, signo solicitado, búsqueda de antecedentes fonéticos y de logo, oposición de oficio, terceros, traslado de las oposiciones.

Vistas por defectos de forma y de fondo: Se notificarán mediante una VISTA al USUARIO del SPL teniendo que contestar en tiempo y forma por la misma vía.

Concesión: Se otorga el registro, por un plazo de 10 años, renovables indefinidamente.

Desestimadas: Cuando la solicitud no se ajusta a las prescripciones de la Ley 17.011 o cuando se paraliza el expediente por 30 días corridos por parte del gestionante.

Desistidas: El solicitante puede retirar su solicitud en cualquier momento y las tasas abonadas no serán reembolsables.

Oposición de Terceros: Se presentan dentro del plazo de 30 días corridos de la publicación del boletín y el trámite continúa en Asesoría jurídica.

Oposición de Oficio: La oficina es la que se opone, con base en las causales previstas en la ley.



¡IMPORTANTE! La duración del trámite dependerá de las características de la solicitud que se haya presentado, de las vistas otorgadas, el tiempo de respuesta a las vistas y si se han presentado oposiciones, tanto de terceros como de oficio. En este caso el trámite continuará en Asesoría Jurídica.

¿Cómo hago el seguimiento del trámite de la marca?

Ingresando al siguiente link con el número de Solicitud puede verificar el estado del expediente, se recomienda cada 15 días hacer un seguimiento del mismo

<https://pamp.miem.gub.uy/pamp/mark/index>

Para ingreso de solicitudes, vistas y demás escritos, ingresar al siguiente link.

<https://rad.miem.gub.uy/login/auth>



Ministerio
**de Industria,
Energía y Minería**

Dirección Nacional
de la Propiedad Industrial

