



Montevideo, 29 de noviembre de 2024

**CIRCULAR N° 16/024**

1°) Que durante el 2024 la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ha trabajado en el proceso de actualización de sus guías de examen y procedimiento en materia de signos distintivos.

2°) Que como resultado de dicho proceso se ha finalizado la elaboración de la versión 2024 de la “Guía de Examen y Procedimiento de Signos Distintivos”.

3°) Este documento recoge diversos aspectos formales y sustanciales de la práctica habitual de la Oficina, así como definiciones sobre algunos criterios de decisión, todo lo cual constituye un insumo relevante para los usuarios a efectos de lograr previsibilidad y seguridad, además de transparencia, sobre las decisiones que se adoptan en el ámbito de la Dirección.

4°) Atento a lo precedentemente expuesto y con el objetivo de su más amplia difusión, **comuníquese a la Asociación Uruguaya de Agentes de la Propiedad Industrial (AUDAPI) y a todos los funcionarios, publíquese en la página web.**

**Dr. Santiago Martínez Morales**  
**Director Técnico**  
**de la Propiedad Industrial**

# Guía de examen y procedimiento de Signos Distintivos



Ministerio  
**de Industria,  
Energía y Minería**

Dirección Nacional  
**de la Propiedad Industrial**

Versión 2024



## Contenido

<b>Sección I. Introducción .....</b>	<b>8</b>
Exoneración de Responsabilidad.....	9
Información General.....	11
I) MIEM- DNPI. Misión y Visión de DNPI .....	11
II) Registro de Marcas. Objetivos, Funciones.....	11
III) Como obtener información sobre el Registro de Marcas. (sitio web, Atención Personalizada) .....	12
<b>Sección II. Solicitud de Registro de Marcas.....</b>	<b>13</b>
Sistema de Presentación en Línea (SPL).....	13
Presentación de Solicitudes de Marcas .....	16
Ingresar pago de Solicitudes de descuento .....	31
Prioridades, Tasas y Exoneraciones.....	33
Prioridades .....	33
Tasas / Exoneraciones .....	34
<b>Sección III. Elementos de una marca para su registrabilidad .....</b>	<b>37</b>
Naturaleza de los signos distintivos .....	37
Tipos de signos distintivos .....	41
<b>Sección IV. Procedimiento de Clasificación de Productos y Servicios (NIZA) Clasificación Internacional de los elementos figurativos (VIENA).....</b>	<b>46</b>



Procedimiento de Clasificación de los Productos y o Servicios (Arreglo de Niza) .....	46
Clasificación Internacional de los elementos Figurativos de las Marcas. (Arreglo de Viena).....	47
<b>Sección V. Examen de la Solicitud de Registro de Marcas - Condiciones de Registrabilidad .....</b>	<b>51</b>
Examen de Forma .....	51
Publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial.....	52
Examen de Fondo .....	53
<b>Sección VI. Trámites que se pueden presentar conexos a las solicitudes:.....</b>	<b>54</b>
<b>Sección VII. Nulidades .....</b>	<b>55</b>
Nulidades Absolutas .....	56
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 presente ley.....	56
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. ....	57
3º) Los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional..	57
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. ....	58



5º) La forma que se da a los productos o envases, cuando reúna los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley.....	59
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. ....	60
7º) Las letras o los números individualmente considerados sin forma particular.	61
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.....	61
9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. ....	62
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. ....	64
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. ....	66
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.....	68
13) Los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres.....	78
14) Las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración.....	78
Nulidades Relativas.....	88



- 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. .... 88
- 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. .... 90
- 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. .... 91
- 4º) El solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa. .... 93
- 5º) Las marcas de certificación o de garantía comprendidas en la prohibición del artículo 54 de la presente ley. .... 93
- 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. .... 94
- 7º) Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal. .... 97



8°) 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. .... 98

**Sección VII. Procedimiento ..... 99**

Fundamentación:..... 99

Apertura a Prueba: ..... 99

Vista de lo actuado: ..... 103

Informe de Asuntos Jurídicos ..... 103

**Sección VIII. Cuestiones Relacionadas ..... 104**

*Disclaimers* y la Aplicación del Artículo 7 de la Ley 17.011 ..... 104

Frases Publicitarias ..... 110

Nombre Comercial..... 110

Principio de Especialidad ..... 112

El art. 8 de la Ley 17011..... 113

Marcas en Uso no Registradas ..... 120

Observaciones sobre algunas clases particulares ..... 122

La Cláusula “telle quelle” ..... 127

Nombres de Dominio..... 134

**Sección IX. Confundibilidad ..... 137**

**Sección X. Recursos y Otras Acciones ..... 140**

Recursos Administrativos ..... 140

Acciones de Anulación, Cancelación y Reivindicación ..... 143

Acción de Anulación ..... 143



Acción de Cancelación.....	145
Acción de Reivindicación.....	155
Nulidad por mala fe .....	157
<b>Sección XI. Ejecución de Sentencias Jurisdiccionales.....</b>	<b>167</b>
<b>Sección XII. Marcas Tridimensionales.....</b>	<b>171</b>
<b>Sección XIII. Marcas no tradicionales .....</b>	<b>173</b>
Marcas Sonoras .....	174
Marcas de posición.....	176
Marcas de patrón .....	177
Marcas de movimiento.....	178
Marcas multimedia.....	180
<b>Sección XIV. Renovaciones .....</b>	<b>181</b>
Procedimiento de Renovación de Marcas.....	181



## Sección I. Introducción

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) es la unidad ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) 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.

8

El Registro de Marcas está reglamentado por La Ley de Marcas N° 17.011 del 25 de setiembre de 1998 y el Decreto Reglamentario N° 34/999 del 3 de febrero de 1999, además del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el comercio (acuerdos sobre los ADPIC 1994) y el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad industrial.

El marco legal de 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 el equilibrio entre 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, MIEM-DNPI 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.

En el año 2024 la DNPI, en colaboración con el proyecto AL-INVEST Verde (DPI) de la Unión Europea, se embarcó en el proceso de actualización y revisión de la presente guía para acompañarla a la evolución de la materia y revisar sus propios criterios de actuación y asegurar que la misma se mantenga como un instrumento orientativo relevante para los usuarios externos y su propia práctica interna.

En este proceso ha sido invaluable la colaboración del consultor Sr. Eli Salis, quien ha compartido su experiencia y conocimientos y sin cuyo aporte esta actualización no habría sido posible.

9

## **Exoneración de Responsabilidad**

Esta Guía de Examen constituye un esfuerzo de MIEM-DNPI con el fin de hacer públicas y homogenizar las prácticas internas de resolución que realiza nuestra oficina en cumplimiento de la leyes y reglamentos que delimitan las funciones registrales de los Signos Distintivos.

Es una Guía que recoge, de forma sistemática, el procedimiento y criterios que la oficina aplica.

Por consiguiente, la presente Guía engloba los usos generales aplicados por la oficina en el análisis y procesamiento de las solicitudes para el Registro de Marcas, pero no constituye, ni constituirá, una fuente propia de derecho y no deroga ni modifica las disposiciones normativas que regulan los derechos de Propiedad Industrial. Se proponen lineamientos generales, no vinculantes, para tener en



cuenta al momento de examinar una solicitud de registro, así como para el usuario en el momento de iniciar el trámite de la Solicitud de Registro.

Sin perjuicio de ello, cada trámite (Registro, Renovación, Transferencia, entre otros) será analizado caso a caso, por la sección, área o división correspondiente de acuerdo a las leyes y normativas vigentes y relevantes a cada situación particular.

Por lo cual MIEM-DNPI está exenta de toda responsabilidad por los errores u omisiones que se puedan encontrar en estos lineamientos y de los perjuicios que eventualmente pudieran ser alegados fundados en el uso de la información contenida en este documento.

10

El acceso y uso de estos lineamientos está sujeto a los términos ya expresados y su utilización es de exclusiva responsabilidad del usuario.



## Información General

### I) MIEM- DNPI. Misión y Visión de DNPI

**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 los usuarios 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 tecnológica (<http://www.miem.gub.uy/marcas-y-patentes>).

### II) Registro de Marcas. Objetivos, Funciones.

¿Qué son las Marcas?

Tal como lo define la Ley 17.011 en su artículo 1: "Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra".

Las Marcas son todo signo, capaz de distinguir en el mercado los productos y/o servicios de un proveedor de los de otros prestadores; este "carácter distintivo" es la principal función de una marca.



¿Para qué debemos registrar nuestra Marca? En Uruguay el derecho nace con el registro respecto de los productos y/o servicios inscriptos. Con el registro también nace el derecho de impedir el uso de la marca por terceros no autorizados, protegiendo la reputación del producto y/o servicio que ofrece, impidiendo la competencia desleal.

El Registro de la Marca no es obligatorio. Pero siempre es recomendable registrar el signo, para tener certeza y poder proteger adecuadamente ese bien intangible, que integra la actividad comercial.

12

La obligatoriedad del uso de la Marca registrada se estableció en el Art. 19 de la Ley N° 17.011 de fecha 25.09.98, 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), cuestión que se analizará más adelante.

### **III) Como obtener información sobre el Registro de Marcas. (sitio web, Atención Personalizada)**

Se puede obtener asesoramiento al mail [marcasypatentes@miem.gub.uy](mailto:marcasypatentes@miem.gub.uy)

Vía telefónica 28401234 internos 4413/4414

Vía presencial en nuestras oficinas Rincón 719

Horarios: Presentación de documentación física– 9:00 a 17:00 hs.

Atención personalizada – de 9:30 a 15:00 hs.

El sistema de presentación en línea habilita abonar por diversos medios de pago, Abitab, Brou, etc.



## Sección II. Solicitud de Registro de Marcas

El ingreso de toda documentación se puede realizar por vía de Sistema en Línea o con asistencia en nuestra oficina.

### Sistema de Presentación en Línea (SPL)

- Ingreso al sistema
  - a. Ingresando al link: <http://rad.miem.gub.uy/login/auth> se va a visualizar la siguiente pantalla:

13

- b. En caso de ya estar registrado, ingresar usuario y contraseña, y hacer click en el botón azul **“ingresar”**; y pasar a la sección **“Solicitudes de marcas”** (sección 3).



- c. En caso de ingresar por primera vez, hacer click en el link **“Registrar usuario”**:

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 **terminos y condiciones** del sistema.

**Continuar** Cancelar

- b) Creación de nuevo usuario:
- Completar los datos solicitados: nombre y apellidos en el caso de las personas físicas (nacionales uruguayos o extranjeros) en los campos respectivos.
  - En el campo “Usuario” ingresar el nombre con el que será identificado ante el sistema.



- c. En el campo "Teléfono" pueden ingresarse tanto teléfonos fijos como celulares, nacionales o extranjeros.
- d. En el campo "E-mail" debe ingresarse una dirección de correo electrónico válida, una vez creado el usuario, el sistema enviará un código de verificación al email ingresado.
- e. En la lista desplegable "C.I." elegir el tipo de documento que corresponda:
  - i. En el caso de nacionales uruguayos o residentes legales, mantener la elección "C.I."
  - ii. Tratándose de personas físicas extranjeras no residentes en Uruguay, elegir la opción pasaporte.
- f. En el campo "Documento de Identidad" ingresar el número correspondiente de acuerdo a la opción elegida en la lista desplegable:
  - i. C.I.: ingresar cédula de identidad sin puntos ni guiones.
  - ii. Pasaporte: número individualizante del pasaporte respectivo.
- g. En los campos "contraseña" y "confirmar contraseña", ingresar la clave de su elección, teniendo en cuenta que debe contener una letra, un número y debe tener una extensión mínima de 8 caracteres.
- h. Para proceder al registro el usuario debe aceptar los términos establecidos por MIEM-DNPI, a los que se puede acceder haciendo click en el hipervínculo "**términos y condiciones**". Una vez leídos los términos y a efectos de proseguir con el registro, debe marcar la casilla de verificación "**Acepto**". Inmediatamente le llegará a su



email el código de verificación, el cual deberá ingresar, y una vez que lo ingrese lo llevará a la página de inicio, solicitando el usuario y contraseña ya creadas para ingresar al sistema de presentación.

## Presentación de Solicitudes de Marcas

El primer paso que debemos realizar antes de ingresar una Solicitud de Marcas, es una búsqueda de antecedentes para saber si existe alguna marca similar o igual a lo que se pretende registrar.

16

- Base de datos de marcas y patentes de acceso libre: <https://pamp.miem.gub.uy/pamp/> en nuestra página Web: <https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/marcas-patentes>;
- A partir de 2024 se implementó una herramienta de comparación de imágenes en la base pública que permite realizar un análisis de posibles confundibilidades figurativas.
- Ingreso de Solicitud en el Sistema en Línea: (ya creado el usuario)

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





- Al hacer click en la lista desplegable "Solicitud", aparecerán tres posibilidades:
    - a. Marcas
    - b. Patentes
    - c. Escritos
  - Para iniciar el procedimiento de registro de marca, debe hacer click en la lista desplegable "Solicitud", y en la opción "Marcas". (**NOTA:** seguidamente se explicará el formulario de solicitud de registro de marcas, pero debe tenerse presente que el envío exitoso requiere la previa realización de un pago, que conviene generar previo a llenar los datos de registro).
  - Procedimiento de Solicitud de Marca:
    - i. Lo primero que se aconseja antes de ingresar la solicitud es efectuar el pago. Sin pago no se puede ingresar ningún trámite que lo requiera.
  - Procedimiento para generar pago:
- En la pantalla de ingreso:
- seleccionar dentro de la lista desplegable "**PAGOS**".
  - seleccionar la opción "**Nuevo**".





- Luego de creado el pago, hay que generar la línea respectiva.

MIEM - DNPI

Bienvenido, [Nombre]

Escritorio

Solicitud

Pagos

Solicitudes

Detalle de pago

07/08/2018 14:36

Estado: Editando

Linea	Concepto	Cantidad	Importe	Descuento
Monto total			\$ 0	

Nueva línea

El sistema va a generar el menú de opciones:

18

Nueva línea

\*Tipo

\*Categoría

\*Concepto

Importe \$ 0

Cancelar Aceptar

- En el campo **"TIPO"**, indicar **"MARCA"**.
- Si se trata de una solicitud nueva, en tipo Indicar "Marca" y en la lista "Categoría", "Solicitud de Registro de Marcas", "Marcas de Certificación o Garantía", "Marcas Colectivas", "Denominaciones de Origen" o



“Solicitud de Registro de Frase Publicitaria”, según corresponda (ver pág. 35).

A modo de ejemplo, se va a suponer una solicitud de registro de marca mixta con tres clases:

19

Nueva línea

\*Tipo

\*Categoría

\*Concepto

Importe \$ 0

Cancelar Aceptar

Nueva línea

\*Tipo

\*Categoría

\*Concepto

Importe \$ 8777

Emblemática o mixta clase adicional

Publicación Marcas Mixtas y Figurativas (Dimensiones del logo - minimas:3x3 centímetros, Maximas: 6x8 centímetros, ancho y alto respectivamente)

Cancelar Aceptar



Al dar aceptar se visualiza la siguiente pantalla:

Línea	Concepto	Cantidad	Importe	Descuento
2	Solicitud de registro de Marcas - Emblemática o mixta 1 clase	1	\$ 4096	
>>	(Anexo) - Emblemática o mixta clase adicional	2	\$ 4681	
>>	(Publicación) - Marcas Mixtas y Figurativas (Dimensiones del logo - mínimas:3x3 centímetros, Máximas: 6x8 centímetros, ancho y alto respectivamente)	1	\$ 0	
Monto total			\$ 8777	

Nueva línea Pagar

20

Como puede apreciarse, en el campo **“Concepto”** se indicó **“Emblemática o Mixta 1 Clase”** (este concepto es aplicable a marcas mixtas, figurativas y tridimensionales), por la primera clase solicitada. En el campo **“Emblemática o mixta clase adicional”** se indican las clases adicionales (en este caso dos). El sistema indica el total a pagar por las tres clases.



21

Seleccione la forma de pago de su preferencia:

Forma de Pago	Costo Total	Desglose del costo total
<input type="radio"/> Abitab	8922,76	<a href="#">Ver</a>
<input type="radio"/> Banque Heritage	8922,76	<a href="#">Ver</a>
<input type="radio"/> BANRED	8922,76	<a href="#">Ver</a>
<input type="radio"/> BBVA	8922,76	<a href="#">Ver</a>
<input type="radio"/> BROU	8922,76	<a href="#">Ver</a>
<input type="radio"/> Red Nacional de Cobros y Pagos (CORREO)	8922,76	<a href="#">Ver</a>
<input type="radio"/> RedPagos	8922,76	<a href="#">Ver</a>
<input type="radio"/> Santander	8922,76	<a href="#">Ver</a>

Al finalizar el procedimiento, el sistema va a dar un cuadro indicando el pago exitoso.

Una vez que se haya abonado, se procede a ingresar la/s Solicitud/es, o el trámite correspondiente.

- Ingreso de la Solicitud de Marcas.

-Click en "Solicitud" - "Marcas", el sistema habilita el formulario:

- En la lista desplegable "**Tipo de Solicitud**", se deberá elegir el tipo de registro de solicitado, dentro de las siguientes opciones (Para una explicación detallada de los diferentes campos, puede descargarse la guía del solicitante en <http://www.miem.gub.uy/marcas-y-patentes/guia-del-solicitante-de-marcas>):



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

(Ver pág. 35)

- En el campo "**Subtipo de Solicitud**", si se está presentando un nuevo registro debe seleccionarse la opción "**Primaria**".
- El campo "**N° de expediente Original**" refiere a las renovaciones de marcas, que se explican en otra sección.
- 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. OTROS: marcas sonoras, de posición, movimiento y multimedia.

(Ver pág. 36)

- En el campo "**Denominación**" se indican todos los elementos de texto que componen la marca (aplicable únicamente para marcas



denominativas y mixtas) – **debe ser ingresado todo en MAYÚSCULA**

-.

- 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

23

- 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 debe ser “.jpg”, “.tif”, “.tiff” o “.jpeg”, el tamaño máximo de la imagen debe ser de 512 KB).
- En el campo **“Colores”** (sólo aplicable para figurativas y mixtas) deben indicarse los colores que puedan apreciarse en el signo (pueden indicarse nombres usuales de colores o utilizar sistemas de designación comerciales como el PANTONE) – en el caso de que el logo sea en BLANCO y NEGRO o GRIS, no se ingresa los colores, en su lugar deberá ingresar 0.
- El campo **“traducción”** se emplea en los casos en que la marca utiliza términos en idioma extranjero, para indicar las respectivas traducciones al español –no es obligatorio ingresar una traducción-.



- En el campo **“Observaciones”** se pueden indicar por el solicitante cuestiones accesorias que no resulten contempladas en otros campos (por ejemplo, otros autorizados para la tramitación que no sean el titular del usuario), lo cual se deberá agregar Carta-Poder con certificación de firmas de los autorizados.
- En el apartado **“Términos sobre los que se reivindican derechos”** el solicitante debe señalar sobre cuáles de los elementos de texto de la marca (se aplica en marcas denominativas y mixtas) pretende la propiedad exclusiva, - se puede indicar **“TODOS”**-.
- Avanzando en el formulario: La solicitud de Registro de Marca puede ser solicitada por una o varias Personas físicas y/o una o varias Personas jurídicas.
- La solicitud de Registro de Marca puede ser presentada por el solicitante, sin necesidad de representante. Para el caso de que tenga representante este puede ser tanto un Agente de la Propiedad Industrial u otro Representante Legal, Estatutario u otro autorizado, debiendo presentar la acreditación correspondiente.



Titulares

¿Desea ser el titular?

Representante

\*Nombre completo

\*Nacionalidad

Tipo de documento C.I.

Documento

\*Domicilio constituido en Uruguay

25

- Si el usuario es el titular de la marca, al marcar la casilla de verificación “¿Desea ser el titular?”, el sistema precarga por defecto algunos datos. Si hay más de un titular o el titular de la marca es una persona distinta al usuario registrado, debe hacerse click en “Agregar titular”. En cualquiera de los dos casos, el sistema hará aparecer la siguiente pantalla:

Agregar titular

\*Nombre o Denominación

\*Nacionalidad

\*Tipo de Documento

\*Documento

\*Dirección

Email

Teléfono

\*Pais de residencia

\*Localidad

\*Departamento

Código Postal

Adjuntar "Carta Poder"



- Los campos marcados con asterisco son obligatorios. En el apartado **“Adjuntar Carta Poder”**, en caso de existir un titular distinto al usuario registrado, se deberá subir una carta autorización firmada por esa persona en formato PDF.
- Luego de agregar los restantes titulares o completar los datos pre-ingresados por el sistema, el formulario requiere completar los datos del representante. Por defecto el sistema elige como representante al usuario registrado.

26

En esta sección, se debe indicar necesariamente un domicilio dentro de Uruguay, en el campo que aparece recuadrado en rojo en la siguiente captura de pantalla:

The screenshot shows a web form with the following fields:

- \*Nombre completo: [Redacted]
- \*Nacionalidad: [Dropdown menu]
- Tipo de documento: C.I. [Dropdown menu]
- Documento: [Redacted]
- \*Domicilio constituido en Uruguay: [Redacted, highlighted with a red box]
- \*Email: [Redacted]
- \*Teléfono: [Redacted]
- \*Pais de residencia: URUGUAY
- \*Localidad: [Empty text box]
- \*Departamento: [Empty text box]
- Código Postal: [Empty text box]

- Luego de la sección Representante, el solicitante debe indicar las clases de Niza que solicita, haciendo click en el botón **“Agregar Clase de**



**Niza**” (Recuadrado en la siguiente captura de pantalla). Las clases de Niza son la ordenación que se hace de productos y servicios en el nomenclátor internacional, en que las clases 1 a 34 son clases de productos y las clases de la 35 a la 45 corresponden a servicios.

- En Uruguay una solicitud puede abarcar múltiples clases de productos y/o servicios, en forma total o parcial.
- Al hacer click en el botón resaltado, el sistema hará aparecer el asistente para la clasificación:

27

Clases de Niza

Agregar Clase de Niza

Prioridades

Agregar Prioridad

Adjuntos

Adjuntos

**Instrucciones**

En este apartado puede seleccionar las descripciones de la clase Niza a agregar. Cada N° de clase puede ser ingresado sólo una vez con las descripciones deseadas. Si ninguna de las descripciones es la deseada, puede optar por ingresar una personalizada. Para realizar la búsqueda puede optar por seleccionar el N° de clase o escribir un texto. Los resultados de la búsqueda (según lo ingresado) se visualizarán en el listado de más abajo.

Realice búsqueda por clase o texto

\* Número de Clase

Ingrese el texto

Resultado de la búsqueda

\* Seleccione

Descripción seleccionada

Descripción personalizada



- Para realizar una búsqueda dentro de la clase (en la imagen de arriba seguir los resaltados en rojo):
- Seleccionar la clase dentro de la lista desplegable, hacer click en **“Buscar”** y luego elegir los productos/servicios de la lista desplegable en **“Resultado de la búsqueda”**.
- En el apartado Descripción seleccionada, pueden verse las opciones seleccionadas.
- Al finalizar, hacer click 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):
- En el apartado “Ingrese el texto”: escribir una palabra del producto o servicio que se pretende (por ejemplo: “Café”), y hacer click en **“Buscar”**.
- En la lista desplegable **“Resultado de la búsqueda”** el sistema va a indicar todos los productos o servicios que incluyan la palabra buscada.
- Elegir el producto/servicio deseado y hacer click en **“Aceptar”**, y repetir el procedimiento.
- Para ingresar una descripción personalizada (en verde):
- Seleccionar la clase de la lista desplegable.
- Escribir los productos o servicios en el apartado **“Descripción Personalizada”**.
- Si se elige una clase de la lista desplegable **“Número de Clase”** y se da aceptar, se entenderá que la protección fue solicitada para toda la clase.

Una vez indicadas las clases a solicitar queda el resto del formulario:



Prioridades

Agregar Prioridad

Adjuntos

Adjuntos  [Examinar ...](#)

Datos del pago

Ver listado de pagos

\*N° de recibo

\*Linea

Previsualizar [Enviar](#) [Guardar plantilla](#)

- En el apartado "Prioridades", en caso de invocar la fecha de presentación de un registro extranjero de acuerdo al Convenio de París, haciendo click en "**Agregar Prioridad**" pueden indicarse los datos del documento extranjero en el siguiente menú: En el campo "**Fecha**" indicar la fecha de depósito (presentación de la primer solicitud en el extranjero), en el campo "**Número**" se indica el número de la presentación en la oficina de origen, en el campo de "País" el origen de la prioridad invocada, y en "**Adjunto**", se cargan los documentos de la solicitud extranjera; el Documento de Prioridad deberá adjuntarse escaneado en colores, en forma completa y, de estar redactado en idioma extranjero, se deberá acompañar traducción de todo el documento hecha por traductor público, y con los timbres correspondientes.



30

- En el apartado **“Adjuntos”** (señalado en rojo en la imagen de abajo), pueden cargarse otros documentos que el solicitante entienda relevantes (archivos en formato PDF).

- En el apartado **“Datos del pago”**, se indican los datos del pago de las tasas, el número de recibo y el número de **“línea”** correspondiente.



Estado: Pago

Serie: A  
Número: 127566

Línea	Concepto	Cantidad	Importe	Descuento
2	Solicitud de registro de Marcas - Emblematica o mixta 1 clase	1	\$ 4096	0.0%
>>	(Anexo) - Emblematica o mixta clase adicional	2	\$ 4681	
>>	(Publicación) - Marcas Mixtas y Figurativas (Dimensiones del logo - minimas:3x3 centímetros, Maximas: 6x8 centímetros, ancho y alto respectivamente)	1	\$ 0	
<b>Monto total</b>			\$ 8777	
<b>Monto total con comisiones</b>			\$ 8923	

31

- En la imagen de arriba, puede apreciarse en el recuadro en rojo la serie del pago y el número identificador (127566); este número es el que debe ingresarse en el formulario de solicitud en el apartado **"Datos del pago"**, y en el caso de este ejemplo, el número de línea es **"2"**.

Datos del pago

Ver listado de pagos

\*N° de recibo

\*Línea

Previsualizar  Guardar plantilla

## Ingresar pago de Solicitudes de descuento

En caso de poder acceder a descuentos deberá apretar el botón **"NUEVA EXONERACIÓN"**.



Si tiene dudas en materia de descuentos de tasas Ud. Puede comunicarse con Atención Personalizada.

Línea	Concepto	Cantidad	Importe	Descuento
1	Solicitud de registro de Marcas - Denominativa 1 clase	1	\$ 2926	
>>	(Publicación) - Marcas Denominativas	1	\$ 1211	
Monto total			\$ 4136	

32

Posteriormente seleccionar el tipo de descuento, agregando por adjunto toda la documentación especificada en un solo archivo PDF, finalmente ACEPTAR y PAGAR.

Información general

\*Descuento

A) Inventores independientes: 90% (personas físicas cuya calidad de inventor coincide con la de solicitante de servicios ante la DNPI, actuando por sí. Deben adjuntar formulario de solicitud de descuentos del Art.338.

B) Pequeñas y medianas empresas: 80% (debe adjuntar certificado notarial y Certificado Pyme vigente, expedido por el MIEM-Dinapyme). Deben adjuntar formulario de solicitud de descuentos del Art.338.

C) Instituciones públicas: 70% (debe adjuntar certificado notarial: Organismos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Personas Públicas no estatales). Deben adjuntar formulario de solicitud de descuentos del art.338.

D) Centros de investigación: 60% (debe adjuntar certificado notarial). Deben adjuntar formulario de solicitud de descuentos del art.338.

Adjuntos

\*Pdf adjunto

Examinar ...

Cancelar Aceptar



Linea	Concepto	Cantidad	Importe	Descuento
1	Solicitud de registro de Marcas - Denominativa 1 clase	1	\$ 2926	80.0%
>>	(Publicación) - Marcas Denominativas	1	\$ 1211	
Monto total			\$ 827	

33

## Prioridades, Tasas y Exoneraciones

### Prioridades

La Prioridad se rige por el artículo 4 del Convenio de París.

Quien hubiere solicitado el registro de una solicitud, en algunos de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito – como mínimo: solicitud de marca, con fecha determinada y número de identificación - que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la unión. El plazo para invocar la prioridad es de seis meses entre la fecha de depósito y la fecha de presentación de la Solicitud de Registro de Marca en MIEM-DNPI.



En el caso que al momento de la presentación de la Solicitud de Registro de Marca no se cuente con los documentos respectivos, el solicitante gozará de un plazo de 90 días a partir de la solicitud ante MIEM-DNPI para presentarlos.

En cuestiones de prioridad, las marcas tienen que ser idénticas en el sentido más estricto, y el examinador formulará una objeción en caso de que exista cualquier diferencia en el aspecto de las marcas. Consecuentemente, y con independencia de las diferencias entre las reivindicaciones de color debidas a causas tecnológicas, toda marca registrada en blanco y negro no se considerará idéntica al mismo signo en color, por cuanto se refiere a los derechos de prioridad. Sin embargo, cuando las diferencias de color sean tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio, los signos se considerarán idénticos.

Por el contrario,

- si la marca que reivindica la prioridad incluye como reivindicación de color la indicación «blanco y negro» y la solicitud se presenta en colores (distintos del blanco y negro), las marcas no se considerarán idénticas y no se aceptará la pretensión de prioridad, salvo que las diferencias sean insignificantes.

## **Tasas / Exoneraciones**

**TASAS:** Ley 18.719, Decreto 156/011, Decreto modificativo 219/011, las tasas de registro son fijadas conforme al valor de la UI (unidad indexada), por consiguiente, se modifican mes a mes.

**EXONERACIONES:**



Con respecto a las tasas cabe tener en cuenta las exoneraciones y/o descuentos dispuestos por los artículos 337 y 338 de la Ley 19355 de Presupuesto Nacional de Sueldos Gastos e Inversiones, Ejercicio 2015-2019.

### **Artículo 337:**

“Facultase 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 y patentes, se suministren a otros organismos públicos o a instituciones que posean acuerdos con la misma.”

Conforme a lo dispuesto por este artículo los organismos e instituciones en él mencionadas deberán presentar junto con la solicitud de registro la solicitud de exoneración. Se hará informe de dicha solicitud a los efectos de enviarla al MIEM, quien resolverá si corresponde otorgar la exoneración solicitada.

### **Artículo 338**

El Decreto 351 de fecha 14 de junio de 2017, reglamentara el artículo 338 de la Ley 19.355.

La referida norma dispone que el Ministerio de Industria, Energía y Minería a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) podrá disminuir las tasas cobradas por los servicios que presta, aplicando descuentos de hasta un 90% sobre las mismas a:

- Instituciones públicas



- Pequeñas y medianas empresas (PYMES)
- Inventores independientes y centros de investigación

Con respecto de las pequeñas y medianas empresas, deberán acreditar su calidad presentando el Certificado otorgado por la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas empresas (DINAPYME), para acceder al descuento del 80% en las tasas, al momento de ingresar la solicitud de marcas, deberá adjuntar en un único PDF el certificado PYME, el cual lo expide DINAPYME (Rincón 719 piso 2 oficina 209), ahí le informarán sobre los requisitos para acceder al mismo.

36

Los centros de investigación amparados serán aquellos de participación pública no comprendidos en el literal C del Presente Artículo o de participación pública privada sin fines de lucro.

Los porcentajes de descuentos en las tasas referidas se aplicarán según la siguiente escala:

- Pequeñas y medianas empresas (PYMES).....80%
- Instituciones públicas.....70%
- Centros de Investigación.....60%

La solicitud de exoneración se realiza al momento de solicitar el registro de Marca.

En relación a las instituciones públicas, se entenderá por tales a los efectos de exoneración, a los Organismos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Personas Públicas no Estatales.



## Sección III. Elementos de una marca para su registrabilidad

### Naturaleza de los signos distintivos

- **Marca de productos:** (comprendidas dentro de las clases 1-34)
- **Marca de servicios:** (comprendidas dentro de las clases 35-45)
- Marca colectiva:
- **Marca colectiva:** Una marca Colectiva es aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad o asociación de productores, industriales, comerciantes, prestadores de servicios, entre otros, permitiendo diferenciar en el mercado los productos y servicios, de aquellos producidos o prestados por otros terceros y que no forman parte de dicha asociación o grupo (artículos 38 a 43 Ley N° 17.011 - artículos 38 – 44 Decreto Reglamentario N° 34/999 de 3/2/99).
- La función esencial de la marca colectiva es distinguir los productos y servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de aquellos de otros terceros que no pertenecen a la asociación.
- Los miembros de esa asociación o colectividad pueden utilizar la marca colectiva en la medida que respeten las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso. Normalmente las marcas colectivas son utilizadas por las empresas junto con sus propias marcas.
- La característica particular que contempla este tipo de intangible puede referir, por ejemplo, al origen geográfico de los productos o servicios



protegidos, al modo de fabricación, a los materiales empleados o a su calidad, o a la simple pertenencia a la entidad titular.

- El registro de estas marcas tiene una duración de 10 años renovables indefinidamente.
- Las disposiciones de la Ley de Marcas son aplicables a las marcas colectivas salvo disposición en contrario.



Acta 565.498



Acta 482.042

- **Marca de certificación o de garantía:** Una marca de certificación o garantía es el signo marcario que certifica las características comunes, en particular de calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y otros datos relevantes, a juicio del titular, 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 - artículos 38 – 44 Decreto Reglamentario N° 34/999 de 3/2/99).
- La lista de posibles características que certifica una marca de certificación en Uruguay no es exhaustiva y puede hacer referencia a otras características. No obstante, se excluye expresamente la posibilidad de registrar como marcas de garantía las denominaciones de origen.



- Sólo pueden ser titulares de una marca de certificación o de garantía, un organismo estatal o paraestatal, competente para realizar actividades de certificación de calidad por cuenta del Estado conforme a sus cometidos, o una entidad de derecho privado debidamente autorizada por el órgano competente mencionado.
- No puede ser utilizada para productos o servicios producidos por su titular; art. 44 inc. 2 de la ley 17.011.
- Tienen una duración indefinida, a diferencia de los demás tipos marcarios no requiere ser renovada, y se extinguirán por su anulación o por la desaparición de su titular, caso en el cual pasarán a nombre del organismo estatal o paraestatal, o persona privada a la que se le atribuya la competencia del organismo disuelto o desaparecido; art 50 y 54 de la ley.
- Existe una protección especial, en el sentido que no pueden ser usadas ni registradas como marcas o como otro signo distintivo comercial, cuando su registro ha sido anulado o ha desaparecido su titular, sino transcurridos diez años de la fecha de anulación; art. 55 de la ley.
- Es inalienable, no podrá ser objeto de gravamen o carga, embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial; en lo demás rigen todas las disposiciones de la Ley N° 17.011, salvo disposición en contrario.
- Las disposiciones de la Ley de Marcas son aplicables a las marcas de certificación salvo disposición en contrario.
- Ejemplos de marcas de certificación aceptadas por la DNPI:



Acta 537.693



Acta 515.845

- **Frase Publicitaria:** Son los slogans,

De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Marcas "Podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley".

Por tanto, para apreciar el carácter distintivo de las frases publicitarias o eslóganes no procede aplicar criterios más severos que los aplicables a otros signos.

Se considerará que tienen carácter distintivo si, al margen de su función promocional, el público los entiende como una indicación de la procedencia empresarial de los productos o servicios de que se trate.

Un eslogan publicitario tendrá carácter distintivo cuando parezca ser más que un mero mensaje publicitario que ensalce las cualidades de los productos o servicios en cuestión cuando:

- constituya un juego de palabras, o
- introduzca elementos de intriga o sorpresa de forma que pueda ser percibido como de fantasía, sorprendente o inesperado, o
- posea una cierta originalidad o fuerza, o



- desencadene un proceso cognitivo en el público destinatario o requiera un mínimo de esfuerzo de interpretación.

Además de lo anterior, las siguientes características de un eslogan pueden contribuir a que se aprecie su carácter distintivo:

- Estructuras sintácticas inusuales.
- La utilización de recursos lingüísticos o estilísticos como aliteraciones, metáforas, rimas, oxímoron, etc.

A continuación, se incluyen varios ejemplos de algunos ejemplos de eslóganes aceptados.

41

**“Porque yo lo valgo” – acta 530.389**

**“Todo lo que puedas imaginar” – acta 504.215**

**“Lo bueno por menos” – acta 521.153**

## **Tipos de signos distintivos**

Podrán constituir una marca los signos denominativos, mixtos y figurativos así como también las marcas tridimensionales, sonoras, marcas de posición, marcas de patrón, marcas de movimiento y marcas multimedia.

**DENOMINATIVAS:** Constituidos por uno más palabras y/o números:

“La Noche de la Nostalgia” - “COCA COLA” – “BAR 18”

**MIXTAS:** Combinación de vocablos y gráficos o vocablos con forma:





La Resolución 20/001 establece criterios adicionales en cuanto a que se considera como marca mixta por la oficina.

A *contrario sensu*, como criterio general se entiende que una marca puede ser considerada como denominativa si puede ser escrita y pronunciada de acuerdo a las reglas de la gramática española, involucrando los sentidos de la vista y el oído. Esto es, todas las marcas que cumplan con este criterio se consideran denominativas, lo mismo respecto a los signos de puntuación: se consideran denominativas aquellas marcas que emplean los mismos en su función y son colocados en el lugar correspondiente.

42

Tratándose de signos que contengan – por ejemplo – mayúsculas fuera del contexto gramatical (ej. ReSoluCIÓN) son considerados marcas mixtas, lo mismo aquellos que combinen números o letras con signos aritméticos (8X4, Damos+). Lo mismo respecto a otros signos (#, \$, % , ®, etc.).

En cuanto a aquellos signos que no son propios del español pero que se emplean en el alfabeto latino, se aceptan algunos del portugués, francés o inglés (&, Ç, ~, ^), determinándose caso a caso.

Se categorizan como marca mixta aquellos signos que integren signos o letras que pertenezcan a grafías no latinas (ej. griego, cirílico, árabe, chino, japonés, etc.)

**FIGURATIVAS:** Gráficos o diseños:





**MARCAS TRIDIMENSIONALES:** es la forma que se le da a los productos, envases o embalajes: (Circular N° 9 del 14/08/2015), NO DEBEN CONTENER NINGUN TIPO DE ETIQUETA CON ELEMENTOS DENOMINATIVOS Y/O FIGURATIVOS.



43

**MARCAS SONORAS:** Melodías y Sonidos, no visibles:

Al momento de la solicitud debe acompañarse la representación gráfica en un pentagrama, y un archivo de audio en soporte digital que permita su reproducción.

Las solicitudes de marcas sonoras son incluidas en un repositorio dedicado al efecto en la web de la DNPI donde pueden ser consultadas por terceros.

<https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/repositorio-marcas-sonoras>



419450.mp3



Arcor S.A.I.C.

## **MARCAS DE POSICION**

El artículo 1 de la Resolución 18/2023 establece que “se entiende por marca de posición la caracterizada por la ubicación particular que ocupa el signo en un producto determinado”.

En el artículo 6 de dicha Resolución se estipulan los requisitos de representación obligatoria para estas marcas. Así, a los efectos de la presentación de una marca de posición al momento de adjuntar la representación gráfica del signo, deberá indicarse la silueta externa en forma de línea punteada y el elemento a proteger mediante líneas sólidas.

## **MARCAS DE PATRON**

El artículo 2 de la Resolución 18/2023 indica que “se entiende por marca de patrón aquella que se compone de un conjunto de elementos que se repiten secuencialmente”

A los efectos de la presentación de una marca de patrón, según el artículo 7 de la Resolución, al momento de adjuntar la representación gráfica, podrá presentarse un ejemplo del patrón en abstracto, esto es, acompañando un recuadro con la aplicación del patrón o, a criterio del solicitante, aplicado sobre una superficie específica. En este último caso, la superficie de aplicación deberá ser señalada con líneas punteadas y el patrón en líneas sólidas.

## **MARCAS DE MOVIMIENTO**



Se entiende por marca de movimiento, de acuerdo al artículo 3 de la Resolución 18/2023, "aquella que expresa un movimiento o exhibe un cambio de posición de los elementos constitutivos del signo".

Continúa el artículo 8 de la Resolución indicando que a los efectos de la presentación de una marca de movimiento, al momento de adjuntar la representación gráfica del movimiento deberá presentarse una secuencia de, como mínimo dos cuadros, que expresen el movimiento característico del signo.

### **MARCAS MULTIMEDIA**

45

De acuerdo al artículo 4 de la Resolución 18/2023, marca multimedia es "aquella que se compone de combinaciones de imagen y sonido, o los incluye".

Continúa el artículo 9 de la Resolución indicando que a los efectos de la presentación de una marca de multimedia deberá acompañarse una representación gráfica de, como mínimo dos cuadros representativos del signo.



## **Sección IV. Procedimiento de Clasificación de Productos y Servicios (NIZA) Clasificación Internacional de los elementos figurativos (VIENA)**

### **Procedimiento de Clasificación de los Productos y/o Servicios (Arreglo de Niza)**

46

El Art. 11 Capítulo IV de la Ley 17.011 de 25/9/98 dice: “La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada.”

Por lo tanto las marcas se registran en relación a los productos y/o servicios que se quieren proteger.

Internacionalmente – de acuerdo al Arreglo de Niza – 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 o todos los productos o servicios de la clase.



## Clasificación Internacional de los elementos Figurativos de las Marcas. (Arreglo de Viena)

La Clasificación de Viena se utiliza a los efectos de la clasificación de los elementos figurativos de las marcas mixtas o figurativas, como de las tridimensionales.

Esta clasificación constituye un sistema jerárquico que procede de lo general a lo particular, dividiendo el conjunto de los elementos figurativos en categorías, divisiones y secciones.

47

Esta clasificación es realizada por la Sección de examen de Fondo de Signos Distintivos.

Ejemplos:



MARCA MIXTA

Clasificación:

Categoría	División	Sección	Descripción
16	3	13	Gafas, monturas de gafas
27	5	25	Letras con otro grafismo especial



## MARCA MIXTA

Clasificación:

Categoría	División	Sección	Descripción
25 25.1.9)	1	5	Bandas y Orlas ornamentales (excepto
27	5	9	Secuencia de letras con grafismos diferentes
27	5	10	Secuencia de letras con dimensiones diferentes
27	5	15	Secuencia de letras desunidas las unas de las otras de . forma distinta que el simple espacio

48



## MARCA FIGURATIVA



Categoría	División	Sección	Descripción
24	1	3	Escudos que contengan la representación  De figuras o de cuerpos geométricos, líneas, bandas o Particiones

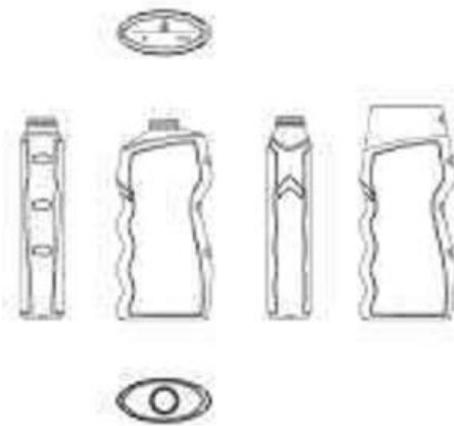
49



MARCA FIGURATIVA

Clasificación:

Categoría	División	Sección	Descripción
2	9	12	Cabellos, mechones, pelucas, barbas, bigotes
9	7	19	Gorros de cocinero



MARCA TRIDIMENSIONAL



Clasificación:

Categoría	División	Sección	Descripción
19	7	25	Otras botellas o frascos



50

MARCA TRIDIMENSIONAL

Clasificación:

Categoría	División	Sección	Descripción
19	7	22	Botellas o frascos con estrías verticales, horizontales o de otro tipo
19	7	25	Otras botellas o frascos



## **Sección V. Examen de la Solicitud de Registro de Marcas - Condiciones de Registrabilidad**

Una vez ingresada la Solicitud de Registro de Marca la misma deberá pasar por varias etapas:

### **Examen de Forma**

51

Consiste en el control de los requisitos formales:

- Verificación de los campos del formulario de solicitud
- Control del pago
- Verificación que conste poder o carta autorización, certificación notarial de vigencia y representación correspondientes y los datos en las mismas.



- **EN CASO DE EXISTIR OBSERVACIONES SE DARÁ VISTA POR UN PLAZO DE DIEZ DIAS HÁBILES, PERENTORIOS E IMPRORRROGABLES A EFECTOS DE SU SUBSANACIÓN, BAJO APERCIBIMIENTO DE TENERLO POR DESISTIDO DE LA GESTIÓN, conforme Artículo 8° inc. 2 Decreto Reglamentario N° 34/999 de 3/2/99 y Circular N° 02/018 de 24/01/2018.**

Normativa a CONSULTAR

- **Artículo 76 del Decreto 34/999**
- **Circular 1/13 del 12 de abril de 2013**
- **Circular N° 02/018 del 24 de enero de 2018**
- **Circular 1/08 del 28 de octubre de 2008**
- **Circular 1/2023 del 4 de enero de 2023**
- **Circular 4/2023 del 24 de febrero de 2023**
- **Resolución 18/2023 de 11 de diciembre de 2023**
- **Circular 2/2024 del 24 de enero de 2024**
- **Circular 4/2024 del 13 de marzo de 2024**

## **Publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial**

Realizado el examen de forma y no existiendo observaciones (o si existieren, cuando hayan sido subsanadas), se publicará, por una sola vez, un extracto de la Solicitud de Registro de Marca en el Boletín de la Propiedad Industrial.

De acuerdo a lo establecido por la Resolución 06/2023 de 24 de febrero de 2023, el Boletín de la Propiedad Industrial se publicará en formato quincenal, en el último día hábil de la correspondiente quincena.

Las distintas ediciones del Boletín de la Propiedad Industrial pueden consultarse en el sitio web de la DNPI: <https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia->



[mineria/comunicacion/publicaciones](#) y se ordenan según el año de publicación de la edición.

A partir del día siguiente a la publicación de la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial comienza el plazo de 30 días corridos, dentro del cual los terceros interesados puedan presentar sus oposiciones a la solicitud de registro, conforme a lo establecido en el Capítulo V de la Ley 17.011.

## **Examen de Fondo**

53

Consiste en el control de los elementos para ser registrable como Marca.

Verificar que el signo solicitado se ajuste a las previsiones de la normativa aplicable.

Control que los productos y/o servicios solicitados se adecuen a la Clasificación de Niza

Control del documento de prioridad (si se hubiere invocado).

Se realiza una búsqueda fonética o gráfica dependiendo de la marca a examinar: para marcas denominativas solo búsqueda fonética, para Marca Mixta, Figurativa y Tridimensional búsqueda fonética y de logos. En marcas sonoras se compara con los antecedentes pre registrados en la clase que se trate.

Envío de consulta de expedientes a INAVI e INASE. Conforme al Artículo 10º del Decreto Reglamentario N° 34/999 de 3/2/99 y a los efectos de la aplicación de las disposiciones previstas en los artículos 4º y 5º de la Ley 17.011, las solicitudes presentadas en las clases 31 y 33 de la Clasificación de Niza deberán contar con un informe expedido por INASE y/o INAVI en su caso, que indique que la marca solicitada puede ser registrada como tal, por no ser el nombre de alguna semilla



o variedad vegetal en el caso de INASE, o a cualquier denominación relacionada con la vitivinicultura para el caso de INAVI.

En el caso de las marcas tridimensionales el sector de signos distintivos remite a la división patentes a efectos de que informe si la forma que se pretende cumple con los requisitos para ser considerada patente de invención o modelo de utilidad.

**EN CASO DE EXISTIR OBSERVACIONES SE DARÁ VISTA POR UN PLAZO DE DIEZ DIAS HÁBILES, PERENTORIOS E IMPRORROGABLES A EFECTOS DE SU SUBSANACIÓN, BAJO APERCIBIMIENTO DE TENERLO POR DESISTIDO, conforme Artículo 8º inc. 2 Decreto Reglamentario N° 34/999 de 3/2/99 y Circular N° 02/018 de 24/01/2018.**

54

## **Sección VI. Trámites que se pueden presentar conexos a las solicitudes:**

**Desistimiento:** Conforme al Artículo 90º del Decreto Reglamentario N° 34/999 de 3/2/99, "El solicitante podrá retirar su solicitud en cualquier momento del trámite. El retiro de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hubieran abonado".

Para el caso que sea prestado por Agente o apoderado, se debe tener poder expreso para DESISTIR de la Solicitud.

**Oposición de Terceros:** Verificar que la presentación haya entrado en el plazo correspondiente, verificar el pago para las clases a las que se opone, y en el caso que hubiera representante controlar la autorización.



**Renuncia Parcial:** La Renuncia parcial consiste en la solicitud de limitación en la clase/s solicitadas, conforme al Artículo 32 Ley 17.011 de 25/9/98, "Solicitado el registro de una marca no podrá aumentarse el número de productos o servicios respecto de los cuales se solicitó protección, aunque sea en la misma clase, **pero podrá limitarse el objeto de protección eliminando clases, productos o servicios**".

**Retiro de oposición:** Consiste, en el retiro de la Oposición de Terceros presentada, dejándolo sin efecto, y se procede con el trámite de la misma.

**Transferencia:** Consiste en el traspaso de la titularidad del signo.

**Cambio de nombre, Cambio de domicilio:** son los trámites de modificación del nombre del titular (por ejemplo, por cambio de tipo social) o de domicilio real.

## Sección VII. Nulidades

Están previstas en los artículos 4° y 5° de la ley 17.011 y son hipótesis en las cuales el signo solicitado no puede ser registrado como marca.

A continuación, se transcribirá cada uno de los numerales y se expresarán cuáles son los criterios de interpretación a la hora de la aplicación de cada uno.



## **Nulidades Absolutas**

**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 presente ley.**

56

Esta prohibición busca impedir la apropiación por parte de particulares de los símbolos patrios y de los nombres del Estado y los Gobiernos Departamentales, excepto cuando se trate de registros solicitados por las propias entidades gubernamentales, o por organizaciones que, sin integrar propiamente el aparato estatal, tienen participación pública (Personas Públicas no Estatales y sociedades con participación del Estado).

Con respecto a los símbolos nacionales o departamentales, escudos o distintivos esta prohibición no se aplicaría cuando sean presentados de forma estilizada, siendo claramente diferentes con la imagen real.

En cuanto al alcance del concepto "NOMBRE" en este numeral, el mismo abarca no sólo a los nombres oficiales, sino también a las designaciones de uso común que identifican a nuestro país y a los gobiernos departamentales.



## **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.**

Este numeral maneja dos hipótesis con fundamento diverso. Respecto a la prohibición de reproducción o imitación de monedas, billetes o medios de pago, estos signos por su propia naturaleza no pueden ser monopolizados por un único proveedor. Esta nulidad no se aplica cuando se trata de una representación estilizada, por ejemplo del signo \$ u otros dibujos estilizados de monedas o billetes, que se encuentren integrando un conjunto marcario, y que sean claramente diferentes de las imágenes reales.

En cuanto a los diseños o punzones oficiales de contralor y garantía usados por el Estado, su inclusión en signos marcarios es susceptible de inducir a los consumidores en error de que el producto o servicio respectivo está respaldado por el Estado, lo que resultaría una marca engañosa.

## **3º) Los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional.**

Se trata de signos mundialmente notorios y su utilización por otros particulares que no sean la propia Cruz Roja o el COI es un aprovechamiento indebido de los mismos, que puede inducir en error a los consumidores, además de constituir imitación de signos notorios. Esta prohibición no se aplica a los signos que sean solicitados por la propia Cruz Roja o el COI por sí mismos.



**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.**

58

Este numeral regula dos hipótesis distintas de nulidad: por un lado, las denominaciones de origen, y por otro las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo o que su empleo pueda crear confusión respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use.

La ley de marcas define a las denominaciones de origen como "...el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos", y a las indicaciones de procedencia como "...el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio".

Que las denominaciones de origen no son registrables *per se*, surge de la interpretación armónica de los conceptos involucrados. En primer término, una denominación de origen que no fuera suficientemente distintiva e indicativa de



los productos no cumple con los requisitos esenciales del instituto y no sería, por ende, una denominación de origen.

Pero, además, el artículo 45 de la ley 17.011 establece que “No podrán ser registradas como marcas de garantía las denominaciones de origen reguladas en la presente ley, las que en todo caso se regularán por sus disposiciones específicas”; esta prohibición de registro, incondicionada, refuerza el argumento de que nuestra ley prohíbe la registración como marca de las denominaciones de origen en sí mismas.

59

Respecto a las indicaciones de procedencia y los nombres geográficos, no se prohíbe *per se* su registro, sino que debe darse una de dos condiciones: a) que la indicación de procedencia o el nombre geográfico no sean suficientemente distintivos o b) que el uso de ese nombre geográfico o indicación de procedencia pueda generar confusión sobre el origen, la procedencia, las características u otras cualidades de los productos.

### **5º) La forma que se da a los productos o envases, cuando reúna los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley.**

Esta prohibición no alcanza a todos los envases o a la forma de los productos cualquiera sea, sino que se restringe a aquellos casos en que podría optarse para dicha forma o envase por la protección como patente de invención o modelo de utilidad.

Tratándose de una nulidad debe interpretarse de forma estricta, por lo que abarca a las patentes de invención y a los modelos de utilidad, pero no a los diseños



industriales, estos últimos, además, y por disposición expresa de la ley 17.164 – artículo 87 – pueden ser protegidos tanto por el régimen de diseños industriales como por otros regímenes de protección.

En base a ello cuando se presenta una solicitud de marca tridimensional se solicita informe al Área de Patentes a efectos de que indiquen si dicho signo puede protegerse como patente de invención o como modelo de utilidad.

**6º) Los nombres de las variedades vegetales que se encuentren registradas ante el Registro de Propiedad de Cultivares, creado por la Ley N° 16.811, de 21 de febrero de 1997, respecto de dichas variedades en la clase correspondiente.**

Se entiende que las variedades vegetales inscriptas en este registro son nombres genéricos de semillas, por lo que debe permitirse su uso por todos los productores del país, máxime teniendo en cuenta que la ley 16.811 sólo permite comercializar y certificar en nuestro país los cultivares inscriptos en ese registro. Esta prohibición no es genérica ni absoluta, sino que debe restringirse a “la clase correspondiente”, que en general será la clase 31 del nomenclátor que incluye “Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores naturales”. Por su parte, el artículo 10 del Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas, Dec. 34/999 establece que, a efectos del cumplimiento de este numeral, deberá efectuarse una consulta al Instituto Nacional de Semillas (INASE), y que el silencio de dicho instituto en el plazo de treinta días deberá presumirse en favor



de la registrabilidad del signo. La obligación de consulta y la prohibición, sin embargo, no alcanzan a todas las solicitudes en la clase 31, sino a aquellas que abarquen toda la clase o incluyan específicamente el término "semillas".

## **7º) Las letras o los números individualmente considerados sin forma particular.**

El fundamento de esta nulidad es que las letras y los números individualmente considerados son elementos genéricos y que deben estar a libre uso de todos los proveedores del ramo. La locución "individualmente considerados" debe entenderse en el sentido de cada una de las letras del alfabeto y las cifras del 0 al 9, no abarcando a las combinaciones de letras ni de números (ej. XYZ, CDA, 148, 970, etc.). En cuanto a la locución "sin forma particular" debe entenderse en el sentido de no impedir la existencia de marcas compuestas por una sola letra o número, pero con un diseño particular y de fantasía.

## **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.**

Nuestra ley de marcas prohíbe la inscripción como marcas de color las etiquetas de un solo color. Los colores individualmente considerados no pueden registrarse como marca porque de ser así, el titular de la marca se estaría apropiando de ese color impidiendo su uso a terceros. Tampoco puede ser marca el color habitual de un producto. Sin embargo, podría constituirse como marca cuando se trate de



un color no habitual de un producto y que este color resulte novedoso para el producto al cual se aplica.

Se admiten las combinaciones de colores aplicadas sobre 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.**

62

Este numeral prohíbe la inscripción como marcas de aquellos términos que describan cualidades o atributos de los productos o servicios, siendo ejemplos clásicos "DULCE" para azúcar o "TINTO" para vino. El fundamento de esta prohibición está en impedir el monopolio por un único comerciante de términos que por su carácter descriptivo deben poder ser usados por todos los proveedores de ese producto o servicio.

A efectos de la aplicación de este numeral hay que considerar -como ya se dijo- si el término en cuestión es descriptivo respecto a dicho producto/servicio. Debe tenerse presente que mientras sobre determinadas prestaciones algunos términos pueden considerarse descriptivos, respecto a otras resultan completamente arbitrarios, como sucede por ejemplo con la palabra "DULCE" para colchones. En este último caso nada impide que sean registrados como marca. A los efectos de este numeral así como del 10, el 11 y el 12 debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 17.011, que se analizará más adelante.

A título de ejemplo, podemos citar:



**ÁCIDO** para caramelos.

**EXQUISITO** para alimentos.

**COMODOS** para zapatos.

Una denominación técnica es aquella empleada en el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio; una denominación comercial es aquella denominación que tiene fácil aceptación en el mercado que le es propio, mientras que una denominación vulgar es aquella común o general (por contraposición a especial o técnica).

Una cualidad es un rasgo, un componente permanente, y peculiar de la naturaleza o la esencia de una persona o cosa que contribuye, junto con otros, a que alguien o algo sea lo que es y como es.

Un atributo es una cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza.

Normalmente a este numeral se lo define como perteneciente al grupo de marcas Calificativas o Descriptivas.

Un calificativo es aquello que califica o atribuye una determinada cualidad o que expresa una cualidad del sustantivo al que acompaña.

Un descriptivo es todo lo que describe o sirve para describir, es decir aquello que explica cómo es una cosa, una persona o un lugar para ofrecer una imagen o una idea completa de ellos.

En este orden de ideas entonces los signos descriptivos de un producto o un servicio son los que informan al público de los consumidores acerca de las características, cualidades, u otras propiedades del producto o servicio correspondiente.



Puesto en relación con los productos o servicios responde a la pregunta: ¿cómo es?

Cabe recordar que la función de la marca es la aptitud para distinguir e identificar los productos y servicios de una persona física o jurídica de los de otra. No obstante, la norma indicada consagra que los términos calificativos-descriptivos no tienen aptitud distintiva, por confundirse con el producto o servicio que va a identificar.

Nuestra Oficina generalmente aplica la interpretación estricta, es decir cuando se califica en forma directa al producto que se pretende proteger con la marca en cuestión.

64

## **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.**

A título de ejemplo, podemos citar:

**YOGURT** para yogurt.

**VINO** para vino.

**PAN** para pan.

La naturaleza de una cosa se define como virtud, calidad o propiedad de la misma, también definido como la especie, el género o la clase, entendiéndose por tales, al conjunto de elementos semejantes entre sí que tienen uno o varios caracteres comunes.



El signo genérico puesto en relación con los correspondientes productos o servicios responde a la pregunta ¿qué es?

Un signo genérico es, por su propia esencia, un signo carente de carácter distintivo. El criterio decisivo para otorgar a una denominación carácter genérico es el significado que la misma tiene para los consumidores y empresarios en el lenguaje común y en las costumbres constantes y leales del comercio, evitando monopolizar un elemento que debe estar a la libre disposición de todos los competidores. Es fundamental poner siempre el signo en relación con los productos o servicios para los cuales se solicita la marca. El mismo signo puede ser genérico para algunos productos y perfectamente válido para otros.

65

La no registrabilidad de un signo no debe ser analizada de manera abstracta sino en función de los productos o servicios a los que se aplica tal signo no siendo registrables los signos que designen de forma necesaria y directa el producto o servicio al que se aplican.

Esta afirmación debe comprenderse en un doble sentido. Por un lado, es preciso entender que un mismo signo puede ser genérico o descriptivo para unos determinados productos (APPLE, para distinguir manzanas) y sin embargo distintivo para otro tipo de productos (APPLE para computadoras).

Una denominación es genérica cuando designa el género del producto o servicio al que se aplica; en otras palabras, una denominación será genérica cuando esa denominación sea la forma necesaria habitual o usual de designar el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca.

Para predicar la genericidad de una denominación es preciso atender a un doble factor: la denominación y el producto; si no existe ninguna relación entre denominación y producto nos encontramos ante una denominación arbitraria. En



este sentido, se pueden establecer como ejemplos de denominaciones genéricas "PIZZA" para alimentos, "COLA" para bebidas; estas denominaciones se convierten en arbitrarias si, por ejemplo, distinguieran prendas de vestir.

Existen otras denominaciones que si bien en un principio eran distintivas posteriormente se convirtieron en genéricas, debido a un proceso de generización o vulgarización; de esta manera llegaron a convertirse en la palabra que designaba el producto distinguido por la misma, tales como GOMINA para distinguir un producto para el pelo, THERMO para señalar botellas térmicas, o CHAMPION para un calzado deportivo.

66

## **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.**

A título de ejemplo, podemos citar las siguientes denominaciones **EXPRESS, ULTRA, PLUS, HIPER, MACRO, MAX, PREMIER.**

Las palabras que son de uso general o común no pueden constituirse en marca dado que carecen del rasgo de distintividad y no son objeto de apropiación exclusiva.

Las denominaciones arbitrarias son las formadas por vocablos que poseen una significación propia, que pueden ser de uso común, pero no describen, no señalan, ni sugieren las características del producto o servicio; una denominación será arbitraria cuando el significado de la misma no posea relación alguna con el producto o el servicio que pretenda proteger, p.ej. *Agua helada* para una panadería.



Las denominaciones de fantasía están constituidas por términos que no poseen significación alguna o este es desconocido por los consumidores; son creaciones de la mente humana y –generalmente– son creados con el propósito de utilizarlos como marca, p.ej. *Zolben*.

Obviamente tanto en el caso de denominaciones arbitrarias o de fantasía éstas son registrables.

La Ley no prohíbe el registro de marcas **sugestivas o evocativas** es decir aquellas que sin designar directamente el producto o sus características, se limitan a evocarlos en la mente de los consumidores mediante diversos procedimientos.

Los más frecuentes son: la deformación de términos genéricos o descriptivos utilizándolos en parte para formar términos arbitrarios, la utilización de metáforas o la utilización de términos que designan cualidades apreciadas en un tipo de productos para designar otros que nada tienen que ver con los primeros, evocando pero no describiendo dichas cualidades.

Las denominaciones sugestivas solo comunican los atributos de un producto o servicio de manera indirecta y obligan al consumidor a hacer uso de su imaginación para relacionar la marca con el producto: FRUTA RICA es descriptiva, mientras que FRUTRIC es sugestiva.

Una denominación es descriptiva de un producto, y no sugestiva, si los empresarios del sector necesitan usarla en su totalidad o parte de ella, para describir las cualidades, características, etc., de sus productos. Así FRUTA FRESCA es descriptiva, sin embargo, FRUT-FRES es meramente sugestiva.

Una denominación es descriptiva de un producto y no sugestiva si ha sido usada con frecuencia para designar productos o servicios similares. En este caso se pueden incluir los prefijos o sufijos utilizados por los comerciantes en general o



de un sector en particular que no se podrán registrar cuando se reivindicuen de forma exclusiva: MINI, PLUS, SUPER, MULTI.

Por el contrario, se podrían inscribir si forman una combinación evocativa SUPERCHOC/ TELEPLUS.

**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.**

68

Este numeral pretende impedir que se inscriban denominaciones genéricas, descriptivas, faltas de fantasía o que hayan pasado al uso general, amparadas en su presentación en idioma extranjero, ya que de admitirse estos registros se violaría por vía oblicua las prohibiciones establecidas en los numerales 9, 10 y 11 de este artículo.

A título de ejemplo, podemos citar los siguientes términos **PLAY CENTER, CERTIFIED, JEANS, SHOES, FOOD, SHOP, SPORTS, FIT.**

La **finalidad** de las prohibiciones de signos genéricos, usuales y descriptivos es evitar que un empresario monopolice el nombre necesario o habitual del producto o los signos, sean palabras o no, que definen o representan sus cualidades, detrayendo del lenguaje comercial y publicitario términos que todos los productores y comerciantes del sector tienen derecho a utilizar en el etiquetaje y publicidad de sus productos o servicios.

Se trata además de que el público perciba la marca como indicación del origen empresarial, no como simple información sobre el producto. Por tanto, es esencial preguntarse cómo percibe la marca el consumidor o usuario de los servicios en



el sector del mercado de que se trate. Si la percibe como indicación del origen empresarial o como nombre del producto o como simple indicación de sus características. Puede tenerse en cuenta a estos efectos si los competidores del sector necesitarían a la hora de hacer publicidad de sus productos o servicios el signo en que consiste la marca para indicar a los consumidores el género o especie de los productos o servicios o alguna cualidad o característica de estos. De este modo, es de ayuda para valorar si un signo es genérico o descriptivo considerar si el competidor va a necesitar utilizar el signo para señalar el propio producto o servicio o sus características.

69

Es necesario destacar que las normas prohibitivas mencionadas se completan con el art. 7 de la Ley 17.011. Este concretamente dispone: *“Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”*.

Muchas veces, los signos están compuestos por palabras que si bien pueden ser calificativas, descriptivas, genéricas o de uso común, en su conjunto forman un todo que torna a dicho conjunto en distintivo, sin embargo tomadas en forma aislada pueden ser utilizadas en otros conjuntos también distintivos, motivo por el cual y en virtud de su característica – calificativo, descriptivo, genérico o de uso común- no pueden ser objeto de apropiación exclusiva, ya que de ser así, se estaría monopolizando dichos términos, y no podrían ser utilizadas por otros fabricantes o industriales. Por este motivo se conceden al amparo de lo dispuesto por el art. 7.

Pero que se aplique el art. 7 de la Ley 17.011, no significa – como muchas veces se ha sostenido - que se trate del nombre necesario del producto o servicio.



Puede ser, -y de hecho la mayoría de las veces es así- que no sea el nombre necesario del producto, pero que sea un término de uso habitual en la clase internacional solicitada, y es por ese motivo que debe concederse sin derechos privativos para el término en cuestión. Para determinar el sentido de los términos es conveniente el uso de **diccionarios**, pero siempre debe aplicarse la prohibición aplicando el sentido común.

Si bien ciertos autores entienden que a efectos de la aplicación de esta disposición debe realizarse un "test de opacidad", en el entendido que debe considerarse si el término extranjero es conocido o no para el sector del público relevante, excluyendo la aplicación de este numeral cuando el término está escrito en un idioma poco conocido por el consumidor uruguayo, esta posición no tiene correlato en la regulación legal en tanto de la mera lectura de la disposición no surge ningún condicionante respecto al idioma extranjero. Por último, este numeral no se aplica en el caso de aquellos extranjerismos que se utilizan en nuestro idioma "tal cual" y que, o no poseen una traducción al español o dicha traducción no coincide con el sentido en que se usa el término comúnmente.

En estos casos, este numeral no es de aplicación, sino que se aplica directamente el numeral – 9, 10 u 11 – en cuestión; nótese que dichos numerales no indican que se aplique únicamente a "palabras en idioma español" (Ej. Shopping).

**CARÁCTER DISTINTIVO: Marcas mixtas que contienen términos descriptivos / carentes de carácter distintivo.**



Sin perjuicio de lo manifestado en los puntos 9 a 12, debemos considerar qué ocurre en los casos en los que una marca mixta contiene términos puramente descriptivos o carentes de carácter distintivo pero que supera el examen de motivos de nulidad absolutos porque el elemento figurativo proporciona al conjunto en su globalidad un carácter distintivo suficiente.

Es decir, que una marca mixta a pesar de contener palabras puramente descriptivas y/o sin carácter distintivo, puede superar los motivos absolutos de denegación pues posee otros elementos que le conceden carácter distintivo en su conjunto.

71

El "Documento de Práctica CARÁCTER DISTINTIVO: Marcas mixtas que contienen términos descriptivos / carentes de carácter distintivo" aprobado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (y que puede encontrarse en el siguiente enlace: [https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mineria/files/documentos/publicaciones/uy\\_cp3\\_es\\_documento\\_de\\_practica\\_-\\_tms\\_caracter\\_distintivo\\_-\\_lista\\_para\\_publicar.pdf](https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mineria/files/documentos/publicaciones/uy_cp3_es_documento_de_practica_-_tms_caracter_distintivo_-_lista_para_publicar.pdf)) establece que para determinar si las características figurativas de la marca le conceden el nivel mínimo de carácter distintivo, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: En relación con los elementos denominativos de la marca:

- Tipo de letra y fuente.

En general, los elementos denominativos descriptivos carentes de carácter distintivo escritos con tipos de letra básicos o normales o letra manuscrita - con o sin efectos de fuente (negrita, cursivas)- no pueden registrarse.

Si los tipos de letra normales incorporan elementos de diseño gráfico como parte del texto, dichos elementos deben tener un efecto suficiente en la marca en su conjunto para concederle un carácter distintivo. Si estos elementos son



suficientes para distraer la atención del consumidor del significado descriptivo del elemento denominativo o pueden producir una impresión duradera de la marca, esta puede registrarse.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:*

*Crema di Balsamico*

CAFÉ TOSTADO (para café) o  
5225156 para clases 29 y 30).

(Marca europea)

72

*Ejemplos de carácter distintivo*

Marca Europea 13448097 para clases 5, 9, 11, 37, 42 y  
45.

- Combinación con colores.

La mera «adición» de un solo color a un elemento denominativo descriptivo carente de carácter distintivo, ya sea a las letras o en forma de fondo, no será suficiente para otorgar carácter distintivo a la marca.

Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que una composición especial de colores poco habitual y que el consumidor interesado pueda recordar fácilmente, otorgue carácter distintivo a la marca.



*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:*

**Café Tostado** (para café) o **intelligent ideas** (Marca europea 7147689 para clases 9 y 38).

- Combinación con signos de puntuación y otros símbolos.

En general, la adición de signos de puntuación u otros símbolos utilizados habitualmente en el comercio no añade carácter distintivo a un signo formado por elementos denominativos descriptivos carentes de carácter distintivo.

73

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:*

SardinaFresca.<sup>TM</sup> para sardinas o **“Café Tostado”** para café.

- Posición de los elementos denominativos (a los lados, invertidos, etc.).

En general, el hecho de que los elementos denominativos se encuentren en posición vertical, invertidos o en una o más líneas, no es suficiente para conceder al signo el grado mínimo de carácter distintivo que es necesario para su registro.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:*



## **Café Tostado** para café.

### *Ejemplos de carácter distintivo*

T  
O  
S  
T  
C A F É  
D  
O  
para café.

74

En relación con los elementos figurativos de la marca:

- Uso de formas geométricas simples.

Es poco probable que los elementos denominativos descriptivos o carentes de carácter distintivo, combinados con formas geométricas simples, como puntos, líneas, segmentos, círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, paralelogramos, pentágonos, hexágonos, trapecios y elipses puedan aceptarse, en particular, si las formas antes mencionadas se usan como marco o borde.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:*



para café.

### *Ejemplos de carácter distintivo*



para café

75

- La posición y proporción (tamaño) del elemento figurativo respecto al elemento denominativo.

En general, si se añade un elemento figurativo distintivo por sí mismo a un elemento denominativo descriptivo o carente de carácter distintivo, la marca puede registrarse, a condición de que dicho elemento figurativo pueda reconocerse claramente en el signo debido a su tamaño y posición.

### *Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:*

**Café Tostado**  para café.

### *Ejemplos de carácter distintivo*



**Café Tostado**

para café

- Si el elemento figurativo es una representación de los productos y/o servicios, o tiene una relación directa con ellos.

Un elemento figurativo se considera descriptivo o carente de carácter distintivo siempre que: sea una representación fiel del producto o servicio; o sea una reproducción simbólica o estilizada de los productos y servicios que no se aparte de forma significativa de la representación habitual de estos.

76

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:*



**Sardina Fresca**

para sardinas.

*Ejemplos de carácter distintivo*



para sardinas.

- Si el elemento figurativo es de uso común en el comercio para los productos y servicios solicitados.



En general, los elementos figurativos que se utilizan comúnmente o son habituales en la actividad comercial en relación con los productos o servicios reivindicados no añaden carácter distintivo a la marca en su conjunto.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:*



para sardinas.

En relación con los elementos tanto denominativos como figurativos de la marca:

- Cómo influyen las combinaciones de los criterios sobre el carácter distintivo.

En general, una combinación de elementos figurativos y denominativos que, examinados de forma individual, carecen de carácter distintivo, no da lugar a una marca distintiva.

No obstante, una combinación de dichos elementos, examinada en su conjunto, puede percibirse como una indicación de procedencia como consecuencia de la presentación y composición del signo. Así ocurrirá cuando la combinación dé lugar a una impresión global que resulte lo suficientemente apartada del mensaje descriptivo, o sin carácter distintivo, que el elemento denominativo transmita.



*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:*

*Café Tostado*

para café.

*Ejemplos de carácter distintivo*

**C**a**F**é **7**o**S**t**A**d**O**

para café.

78

### **13) Los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres.**

El orden público, la moral y las buenas costumbres son conceptos dinámicos que varían según la época y el lugar. Es necesario analizar el signo en cuestión en su totalidad y de forma objetiva tomando una media en lo que tiene que ver con la sensibilidad del consumidor. Así estarán inhibidos para su registro como marca signos que tengan componentes discriminatorios, racistas, obscenos, etc.

### **14) Las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración.**

Este numeral es una especificación del numeral 13º, en tanto las caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración no son sino ejemplos de dibujos o expresiones



“contrarios a la moral o las buenas costumbres”, y le son aplicables las consideraciones realizadas en el numeral precedente.

Se entienden comprendidos en esta prohibición aquellos signos que tienden a ridiculizar ideas, personas –ya sean vivas o fallecidas- tendientes a perjudicar el buen nombre o el honor de estas, tanto como de autoridades, organismos, religiones, doctrinas.

Las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres no podrán ser inscritas o, en caso de registrarse, podrán declararse nulas. La finalidad de este motivo de denegación no es identificar y filtrar signos cuyo uso en el comercio deba evitarse a toda costa, sino que los beneficios del registro de las marcas no deben concederse en favor de signos que sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

Es importante señalar que si la solicitud se deniega por ser contraria al orden público o a las buenas costumbres, no será posible superar la denegación mediante el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca.

## **1. Interpretaciones comunes**

### **1.1 Interpretación común del orden público**

El orden público puede entenderse como un conjunto de normas, principios y valores fundamentales de una sociedad en un momento determinado. Incluye, en particular, los valores universales como el respeto de los derechos humanos, la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y los principios de la democracia y el Estado de derecho.

Las normas, los principios y los valores fundamentales que comprende el orden público podrían agruparse en los siguientes aspectos: política exterior y de seguridad, política sanitaria, ayuda humanitaria y protección civil y promoción y protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la justicia.



Además, la interpretación común proporciona una lista de principios y valores fundamentales en una sociedad en la que prevalecen la inclusión, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación, sobre la base, entre otras cosas, del sexo, la raza, el color, el origen étnico o social, las características genéticas, la lengua, la religión o las creencias, las opiniones, el nacimiento, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.

### **1.2 Interpretación común de las buenas costumbres**

Las buenas costumbres se refieren a los valores y normas morales fundamentales aceptados por una sociedad en un momento dado. Comprenden los valores morales fundamentales y las normas aceptadas por el consenso social.

La identificación de los valores y normas morales fundamentales aplicables requiere, al menos, cierta evaluación empírica de lo que la sociedad pertinente (el público en cuestión) considera, en un momento determinado, normas de conducta aceptables. En este sentido, se destacan los valores y normas religiosas, culturales y sociales.

## **2 Evaluación de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres**

### **2.1 Escenarios potenciales**

En principio, un signo será **contrario al orden público** si, entre otras cosas, contraviene y/o incita, glorifica, trivializa o justifica la violación de una norma, principio y/o valor fundamental.

En principio, un signo será contrario a las **buenas costumbres** si, entre otras cosas, alguno de los valores y normas morales fundamentales se percibe como insultado, menospreciado, discriminado, degradado, denigrado o trivializado de un modo que ofende.



En este apartado, cabe indicar que el mal gusto y las buenas costumbres son conceptos diferentes. Para entrar en el ámbito de aplicación, no basta con que el signo en cuestión se considere de mal gusto. El público pertinente debe percibirlo como contrario a los valores y normas morales fundamentales de la sociedad tal como existen en ese momento.

Un signo considerado de mal gusto es aquel que es grosero, tosco o zafio, pero que no es ofensivo para una persona de sensibilidad y tolerancia normales. Dichos signos no constituirán una violación de las buenas costumbres.

## **2.2 Fecha pertinente para la evaluación**

En principio, la evaluación de si un signo es contrario al orden público o a las buenas costumbres debe basarse en el orden público en vigor o en los valores y normas morales fundamentales aceptados en el momento de la presentación de la solicitud de marca.

## **2.3 Criterios y factores**

Mientras que el examen de si un signo es **contrario al orden público** se basa en criterios objetivos, el examen de si un signo es **contrario a las buenas costumbres** se basa en valores subjetivos que deben aplicarse de la manera lo más objetiva posible.

En ambos casos los Examinadores de la Oficina de Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deberán identificar de forma clara y suficiente los fundamentos por los cuales consideraron que el signo es contrario al orden público (indicando en forma clara cuál es el orden público afectado) o a las buenas costumbres (indicando en forma clara qué valores fundamentales se estarían violando por la solicitud).

El examen y aplicación de estas prohibiciones deberá tomar en cuenta el principio general de la libertad de expresión (art. 29 de la Constitución Nacional).

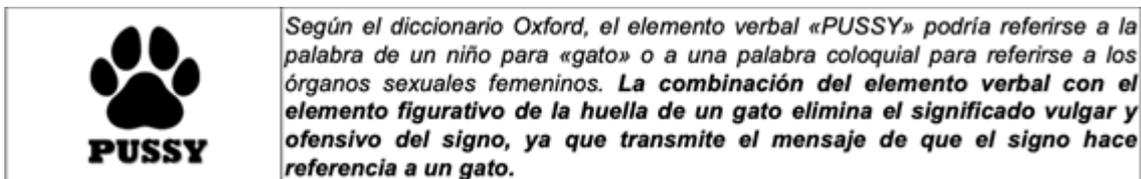


### a) Evaluación del signo en sí

- Identificación y análisis de los posibles significados del signo.

Ejemplo: el signo "SS" podría referirse a "steamship" o "Santos", pero también a una organización militar nazi. Este último significado podría percibirse como glorificación del nazismo y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta.

- Evaluación de los elementos verbales o figurativos adicionales que podrían influir en el significado del signo.



- Ortografía incorrecta o variación inusual de la sintaxis.

A modo de ejemplo, el signo "THERAPIST JOHN" se refiere a un terapeuta llamado John, por lo tanto, el mismo no transmite ningún significado ofensivo.

- Transformación del significado del signo.

En este sentido, debe tenerse en cuenta si los elementos verbales o figurativos contenidos en el signo o el mensaje transmitido por el mismo se han transformado hasta el punto de dejar de ser contrarios al orden público en la fecha de presentación de la solicitud de marca, como sucede con el siguiente



ejemplo:

### b) Evaluación de la relación entre los productos y servicios y el signo/el público pertinente

- Análisis de los productos y servicios.
- Público pertinente.



- No limitado al público destinatario de los productos y servicios.
- Estándar de una persona razonable con una sensibilidad y unos umbrales de tolerancia medios.
- Interés público en relación con el registro de palabras ofensivas.

El que muchas personas no consideren ofensivas determinadas palabras, o incluso las hayan adoptado en su vocabulario cotidiano, no altera el hecho de que estas palabras podrían percibirse como ofensivas.

- Percepción del público pertinente.
  - Impacto de los productos o servicios en la percepción del signo.

En algunos casos, el significado del signo, o del mensaje que transmite es tan fuerte que es susceptible de ser denegado por ser contrario al orden público o a las buenas costumbres, independientemente de los productos o servicios solicitados. Por ejemplo, un signo que representa al grupo terrorista Ku Kux Klan (KKK) y que protege productos como prendas de vestir.

- Ámbito lingüístico y geográfico.

En cuanto a esta evaluación, aunque el público pertinente puede comprender un signo en una lengua extranjera, su nivel de sensibilidad puede ser diferente al de los hablantes nativos. Por ejemplo, la percepción de una frase inglesa por parte de un hablante no nativo no es necesariamente la misma que la percepción de un hablante nativo inglés.

En cuanto al ámbito geográfico, la comprensión de las lenguas no está estrictamente limitada por las fronteras geográficas. Es muy posible que por razones históricas, culturales o de mercados transfronterizos, cierto vocabulario



de una lengua determinada pueda propagarse y ser ampliamente comprendido por el público en general.

- Contexto y circunstancias particulares que pueden influir en la percepción del signo.

Para el orden público: Determinación de las fuentes fiables y objetivas a partir de las cuales puede determinarse el orden público, como pueden ser los principios generales del derecho, tratados y convenios internacionales, normativas y jurisprudencia.

Por lo que respecta a las buenas costumbres: Identificación de los valores y estándares morales fundamentales aplicables.

## **2.4 Solapamiento entre orden público y buenas costumbres**

El orden público y las buenas costumbres son dos conceptos diferentes que a menudo se solapan. Esto significa que una objeción puede formularse simultáneamente tanto sobre el orden público como sobre las buenas costumbres. Por esta razón, en virtud de este motivo, debe llevarse a cabo un examen paralelo del orden público y de las buenas costumbres para determinar si son aplicables uno o ambos.

Algunos escenarios en los que un signo podría, en función de las circunstancias del caso, ser contrario tanto al orden público como a las buenas costumbres son los signos relacionados con los derechos humanos, con sustancias ilegales destinadas a grupos vulnerables, con la religión y con actividades u organizaciones delictivas.

## **2.5 Signos que podrían entrar en el ámbito de aplicación (lista no exhaustiva).**

### **2.5.1 Signos que incluyen sustancias ilícitas o están relacionados con ellas.**



Signo	Productos y servicios
	Clase 25: Prendas de vestir

### 2.5.2 Signos que hacen referencia o están relacionados con riesgos para la seguridad pública.

85

Signo	Productos y servicios
<b>HELMETS ARE FOR LOSERS</b>	Clase 12: Motocicletas

### 2.5.3 Signos con un nexo religioso o sagrado.

Signo	Productos y servicios
	Clase 16: Papel higiénico

### 2.5.4 Signos que comprenden elementos vulgares (palabras malsonantes, gestos ofensivos, etc.) o guardan relación con ellos.

Signo	Productos y servicios
<p><b>FUCKING ASSHOLE</b></p> 	<p>Clase 25: Prendas de vestir</p>

86

### 2.5.5 Signos que incluyen o están relacionados con la obscenidad, la sexualidad y las insinuaciones.

Signo	Productos y servicios
<p><b>Fly Me To The Moon</b></p> 	<p>Clase 28: Juguetes para niños</p>

### 2.5.6 Signos que denigran o difaman a un determinado grupo.

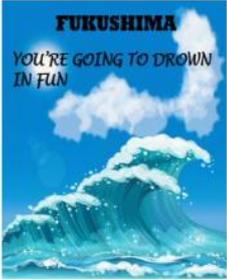
Signo	Productos y servicios
	<p>Clase 41: Servicios de educación e instrucción</p>



### 2.5.7 Signos referidos o relacionados con actividades delictivas, crímenes contra la humanidad, regímenes, organizaciones y movimientos racistas, totalitarios y extremistas.

Signo	Productos y servicios
	Clase 45: Servicios de seguridad

### 2.5.8 Signos que hacen referencia o están relacionados con sucesos trágicos y notorios.

Signo	Productos y servicios
	Clase 41: Organización de servicios de entretenimiento



### 2.5.9 Signos que incluyen o están relacionados con figuras históricas, símbolos nacionales o personalidades tenidas en alta estima.

Signo	Productos y servicios
<b>NELSON MANDELA</b>	Clase 16: Papel higiénico

## Nulidades Relativas

**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.**

El fundamento es similar al esgrimido para impedir la registración como marca de la bandera, escudos o nombres identificatorios del Estado Uruguayo y los Gobiernos departamentales. Resulta especialmente relevante a efectos de este numeral lo establecido en el artículo 6 *ter* del Convenio de París, donde los Estados comunican a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la nómina de aquellos símbolos que entienden que requieren protección.



Respecto a la locución “palabras... que identifiquen a los Estados extranjeros o las entidades internacionales e intergubernamentales” le resultan aplicables similares consideraciones a las realizadas al analizar el numeral 1° del artículo 4; esto es, que no sólo abarca al nombre oficial sino también a los nombres comunes, siempre que estos identifiquen claramente al Estado u Organización respectiva.

Pero no puede pretenderse al amparo de este numeral impedir la registración como marcas de nombres geográficos – ríos, montañas, ciudades, etc. – ubicados en estados extranjeros, porque si bien en una lectura apresurada podría hacer encuadrar a tales nombres dentro de la categoría amplia de “palabras que identifican estados extranjeros”, esta disposición debe interpretarse en consonancia con las demás disposiciones de la ley 17.011, especialmente conforme a lo establecido en el artículo 78:

“El nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia o denominación de origen, podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen.”

De acuerdo al artículo que viene de transcribirse, el principio general es que los nombres geográficos son registrables como marcas – siempre que no constituyan indicación de procedencia o denominación de origen – en tanto y en cuanto no induzcan en error sobre el lugar de origen, cuestión que deberá determinarse en el caso concreto, de acuerdo a los productos y/o servicios solicitados.

Por último, tratándose de una nulidad relativa, resulta subsanable, en este caso, presentando un certificado de autorización del Estado u Organización de que se trate y de acuerdo al numeral 3° del artículo 10 del Decreto 34/999, se considera que la presentación de un certificado de inscripción del signo en el estado de que



se trate – y que incluya alguno de los elementos mencionados en el numeral –, es autorización suficiente.

**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.**

90

Esta prohibición abarca a las obras de arte y literatura protegidas por el derecho de autor, tanto las reproducciones de las mismas, también los personajes de ficción o simbólicos son obras protegidas por el Derecho de Autor. Esta prohibición no aplica cuando es el propio autor quien realiza el registro o un tercero autorizado. En nuestro país, la protección se extiende 50 años después de la muerte del autor, pasado dicho plazo las obras entran en el dominio público, por lo que para su uso no se requiere autorización. En tal sentido, la Circular 1/2012 de la DNPI establece como criterio general que este numeral no resulta aplicable cuando las obras hayan ingresado al dominio público.

Respecto a las obras literarias, la prohibición en la práctica se aplicará o sobre los títulos de las obras – hipótesis más común – o sobre extractos de las mismas, en tanto no resulta razonable intentar el registro de la totalidad de una obra literaria como signo distintivo. Sobre los títulos de obras, hay que señalar que de acuerdo al artículo 5 de la ley de Derecho de Autor, constituyen objeto protegido los “Títulos originales de obras literarias, teatrales o musicales, cuando los mismos constituyen una creación”: De ello se desprende que, para resultar en una obra



protegida – y por ende para que se aplique este numeral de intentarse un registro marcario – el título debe ser original y constituir una creación del autor, cuestión que deberá determinar el examinador al momento del examen de fondo. A modo de ejemplo, si se trata de títulos puramente descriptivos de acontecimientos históricos o locuciones que vienen siendo utilizadas desde hace tiempo atrás (Ej. “El éxodo del Pueblo Oriental”, o “La Segunda Guerra Mundial”), este numeral no resulta aplicable.

En cuanto a las obras sonoras y su interacción con este numeral, esa cuestión se analizará en la sección respectiva.

91

Respecto a los requisitos del consentimiento, el Decreto 34/999 establece que deberá presentarse en documento público o privado con firmas certificadas, debidamente legalizado y traducido si corresponde, pudiendo presentarse hasta antes del dictado de Resolución.

**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.**



Esta nulidad protege el derecho al nombre y la imagen de las personas, que se entienden parte de los derechos de la personalidad. A efectos de la aplicación de la disposición deben tenerse presentes las siguientes circunstancias. En primer término, de regla general este numeral no se invocará salvo que el nombre o el retrato pertenezcan a personas famosas o de renombre, esto es, tratándose de nombre comunes – como Juan Pérez – resultaría absurdo solicitar el consentimiento de todas las personas con ese nombre en el territorio de la República. Respecto a los herederos, no existe en nuestro derecho una disposición similar a la que poseen otras legislaciones, que limita el parentesco a efectos del consentimiento. Ello implica que deberá obtenerse el consentimiento de todos y cada uno de los herederos del causante, sin importar en qué orden hayan sido llamados a la sucesión.

En caso de homonimia entre los miembros de una familia, cuando uno alcanza renombre en un campo de la actividad comercial, el consentimiento que se requerirá es el de los herederos de ese “prócer”, y el pariente que comparte nombre con él (hijo, sobrino, nieto, etc.), si quiere identificar su actividad empresarial con su propio nombre, necesariamente deberá adoptar algún elemento diferenciador que indique al consumidor claramente que no se trata de su antepasado.

Respecto a los requisitos del consentimiento, el Decreto 34/999 establece que deberá presentarse en documento público o privado con firmas certificadas, debidamente legalizado y traducido si corresponde, pudiendo presentarse hasta antes del dictado de Resolución.



#### **4º) El solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa.**

Tratándose de apellidos comunes no existen razones para impedir su utilización marcaria para identificar un emprendimiento. El numeral tendrá aplicación principalmente cuando se trata de un apellido notorio en una rama de actividad, por la actividad comercial o profesional de quien lo lleva, y cuando dicha fama y prestigio intenten ser parasitados por alguien con idéntico apellido. Quien pretenda la aplicación de este numeral no sólo deberá acreditar que posee dicho apellido sino que deberá acreditar cuáles son las razones por las que entiende que no puede aceptarse el registro. Podrá admitirse la coexistencia entre apellidos – aún cuando uno de ellos sea notorio en el ramo – cuando existan claros elementos que indiquen que se trata de emprendimientos diferentes y no relacionados.

93

#### **5º) Las marcas de certificación o de garantía comprendidas en la prohibición del artículo 54 de la presente ley.**

Se trata de marcas que se otorgan a productos que cumplen con ciertos requisitos y pueden ser utilizadas por todo el que certifique que los productos en cuestión cumplen ciertas condiciones. La marca de certificación puede ser utilizada por todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos por el propietario de la misma. Un requisito importante para que se otorgue una marca



de certificación es que se considere que la entidad que solicita el registro de la marca es "competente para certificar" los productos a los que se aplica.

Las marcas de certificación pueden utilizarse junto con la marca de fábrica de un producto determinado.

Las marcas de certificación o garantía poseen características y requisitos especiales –art. 54 - motivo por el cual no pueden ser registradas como marca común.

## **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.**

Según el Diccionario de la Real Academia española, notorio significa: "Público y sabido por todos. Claro, evidente. Importante, relevante o famoso".

En general, la doctrina reconoce dos conceptos de notoriedad: el concepto amplio, en virtud del cual notorio es lo conocido por todos incluyendo al público consumidor en general, y el concepto restringido, en virtud del cual notorio es lo conocido por las personas vinculadas al ramo específico al que está vinculada la marca.

Cada marca ya sea de productos o de servicios está destinada a captar clientelas de diversas porciones del mercado por tanto es dable concluir que la notoriedad guarda relación con ese público. Es decir, que si bien la ley 17.011 no especifica qué se entiende por notorio, notorio es lo conocido por todos o por la generalidad de los que tienen que conocer la marca porque se trata del público



al que ésta está destinada, o quienes –de alguna manera- son partícipes de la porción del mercado al que ésta se dirige. En otras palabras y con un ejemplo, en el caso de una marca de ropa, la marca debe ser conocida por el público consumidor, pero esto involucra también a fabricantes de ropa, fabricantes de tela, diseñadores, propietarios de tiendas de ropa, importadores y en general todos aquellos quienes sean partícipes del ramo que trata la marca en cuestión .

Es necesario tener presente que la notoriedad implica conocimiento de la existencia de la marca y no conocimiento del uso. Hay marcas que pueden ser usadas y no por ello son notorias, y viceversa, hay marcas que no son usadas y no dejan de ser notorias, como en el caso de la marca "LONDON PARIS". Esta es una marca que hace muchos años dejó de usarse, sin embargo continúa siendo notoria a pesar del tiempo transcurrido. Es por este motivo que el hecho de que una marca se encuentre registrada en varios países no constituye –por si sólo- prueba de notoriedad, porque puede estar registrada en varios países y, no obstante, no ser conocida.

Ahora bien, ¿dónde debe ser notoria la marca? Se debe probar el conocimiento de la marca en Uruguay; una marca extranjera puede ser notoria en su país de origen y sin embargo no ser notoria en nuestro país porque aquí no existe difusión de la misma. Esta afirmación encuentra su fundamento en el art. 6 bis del Convenio de París: " 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una



persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituye la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”. y en el art. 16.2 del ADPIC: “El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”.

96

Si bien es cierto que la marca debe analizarse teniendo en cuenta productos y/o servicios que estén incluidos en la misma clase internacional, o que no perteneciendo a la misma clase internacional estén vinculados, -productos idénticos o similares- el art. 16.3 del ADPIC también dispone la aplicación del art. 6 bis del CUP, a los bienes o servicios que no sean similares: “El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.

Es decir que el empleo de una marca igual o semejante a una marca notoria ajena, para productos o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos para los cuales esta se usa, podrá ser rechazada si supone en la mente del consumidor que existe una relación entre éstos y la marca notoria, y/o si supone un perjuicio a los intereses de la propia marca o de su titular.



## **7º) Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal.**

También regulado en el Artículo 10 bis del Convenio de Paris, ratificado por ley 14910).

Afirma el Dr. Rippe que la competencia ha sido definida como una competición o lucha entre varias personas para la adquisición de un bien limitado, que no está disponible para todos o no lo está en la medida necesaria para satisfacer las necesidades de cada uno.

97

La competencia desleal es entonces todo comportamiento que resulte contrario a las exigencias de la buena fe. Se impone así un deber abstracto de que su conducta no infrinja la buena fe objetiva, vale decir que todos los competidores deben respetar una conducta leal, es decir un deber análogo al deber de conducta del buen padre de familia, -en Derecho civil- y al de buen hombre de negocios -en el Derecho mercantil-.

Para que exista competencia desleal deben concurrir 3 factores:

- Que exista un acto de competencia.
- Utilización de medios que son contrarios a los usos honestos.
- Un acto susceptible de provocar un perjuicio al competidor por desviación de clientela.



## **8°) 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.**

Comúnmente llamada “marca engañosa”; se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La irregistrabilidad de signos engañosos viene dada por la posibilidad de confusión, y frente al engaño que pudiera producirse, como consecuencia del registro de una marca que distorsione lo que tiene que ver con la naturaleza, el origen, la calidad, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o servicios, es decir, cuando se induce al público a creer que el producto o servicio tiene determinadas características que en realidad no posee.

El espíritu de la normativa ha buscado establecer y garantizar la buena fe del consumidor, evitando de esta manera, que de ninguna forma se merme la libertad del consumidor al elegir un producto o un servicio, asegurando que no caiga en riesgo de confusión entre las marcas, como también evitando que se produzcan prácticas comerciales ilícitas.

Un signo es engañoso cuando induce a pensar que los productos y servicios designados con la marca que se pretende cuentan con alguna característica que en realidad no poseen, característica ésta que, ni el consumidor, ni los competidores, tienen la posibilidad de comprobar .



## Sección VII. Procedimiento

### Fundamentación:

Una vez efectuada la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial los terceros interesados tienen un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, para presentarse y oponerse al registro solicitado.

En tanto se trata de un plazo perentorio e improrrogable, y a falta de una disposición expresa – como sí existe en el Decreto 500/991, que habilita al recurrente a presentar la fundamentación hasta el dictado de Resolución – los principios generales de buena fe, debido proceso, contradictorio y el respeto al derecho de defensa del solicitante imponen que el tercero opositor presente, sin perjuicio de la etapa de prueba posterior, todos sus argumentos en el momento de deducir oposición.

En atención a lo que viene de expresarse, la mera presentación del formulario de oposición expresando que “se difieren fundamentos”, que se “fundamentará posteriormente” u otras expresiones equivalentes no son admisibles; por lo que la oficina analizará la oposición derechamente y aplicando la normativa marcaría; y cualquier argumentación posterior no será considerada por extemporánea.

### Apertura a Prueba:

Una vez evacuado el traslado de la oposición o vencido el plazo sin contestación, de ser necesario por las circunstancias del caso, o si fuese solicitado por las partes y siempre que se entienda por el funcionario interviniente que ello corresponde



a derecho, se abre la posibilidad de una etapa de prueba por sesenta días (artículo 14 del Dec. 34/999).

Respecto a las formalidades de la prueba, el artículo 82 del Decreto Reglamentario establece que los documentos de naturaleza probatoria deben presentarse en su versión original, en testimonio notarial o, mediante copia simple acompañada del original para que el funcionario receptor deje la constancia respectiva.

En cuanto a la valoración, el Decreto 500/991 establece que se siguen las reglas del Código General del Proceso, por lo que las pruebas deben valorarse en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, entendidas como "las reglas que rigen los juicios de valor emitidos por el entendimiento humano en procura de su verdad, por apoyarse en proposiciones lógicas correctas y por fundarse en observaciones de experiencia confirmadas por la realidad." (COUTURE, *Vocabulario Jurídico*).

Respecto a la admisibilidad de los medios probatorios, en principio son válidos todos aquellos no prohibidos por la ley, por lo que pueden admitirse las encuestas de opinión, la prueba testimonial, etc. Sobre la prueba admisible, no resulta aceptable la propia declaración de parte como medio idóneo, en tanto no puede pretender sustituirse o reforzarse los propios argumentos de los actos de proposición, mediante el recurso a la citación a declaración del propio solicitante o su representante.

Resultan admisibles las encuestas de opinión, los pedidos de informes a otras oficinas públicas, así como las impresiones de páginas de internet, tanto de sitios web, como de redes sociales.



Respecto de la prueba consistente en documentos electrónicos o publicaciones extraídas de internet (por ejemplo de redes sociales), deben tenerse presentes algunas consideraciones.

En primer término, corresponde considerar el momento en el que la prueba se produce a efectos de acreditar, por ejemplo, uso anterior de la marca.

En cuanto a las publicaciones de redes sociales, si bien en términos generales de la propia publicación puede surgir la fecha de la misma, el punto en ese caso es acreditar la relación entre la empresa que pretende servirse del medio probatorio y la página. En efecto, del hecho que una página de una red social utilice una marca o un nombre comercial de una empresa de plaza, no puede inferirse razonablemente la relación entre la publicación y la empresa. Esta última circunstancia deberá acreditarse o con declaraciones de testigos o, por ejemplo, con la realización de un acta de comprobación donde el responsable de las publicaciones o un integrante de la dirigencia de la empresa, ingrese a la red social con el correspondiente usuario y se constaten las publicaciones.

101

Tratándose de empresas extranjeras, es muy común la práctica de adjuntar lo que se conoce como *affidavit*, que es una declaración jurada por escrito, que puede realizarse por un representante de la empresa e incluso por un abogado de la firma. Respecto a la eficacia probatoria de tales declaraciones, no dejan de ser declaraciones de parte interesada y en tal calidad se evaluarán por la Oficina.

El diligenciamiento de la prueba le corresponde a la parte solicitante.

En cuanto a la prueba testimonial la misma resulta admisible al amparo de lo establecido en el Decreto 500/991, pero es de carga del proponente el asegurar la comparecencia de los testigos, esto es, la DNPI no envía cedulones ni convoca de forma directa a los testigos que se solicitan, sino que únicamente fija una fecha



de audiencia y notifica a las partes en los procedimientos, debiendo la que solicita las declaraciones arbitrar los medios necesarios para la concurrencia de los testigos respectivos; en caso de que los mismos no concurren a la audiencia fijada, y no se justifique dicha incomparecencia, se prescindirá de los mencionados testimonios.

La parte proponente puede acompañar al momento de solicitar el interrogatorio el pliego con las preguntas respectivas, que puede agregarse tanto en sobre abierto como cerrado, e incluso puede aportarse el interrogatorio el día mismo de la audiencia. Esto sin perjuicio de las preguntas que a su vez puede formular el Asesor actuante.

102

En cuanto a las impresiones de páginas web, corresponde realizar otra puntualización. Tratándose de páginas web de la propia empresa o persona física solicitante, a efectos de la prueba de uso anterior o de notoriedad de la marca invocada, necesariamente deberá acompañarse de otros elementos de prueba, como ser, por ejemplo, páginas web de terceros o publicaciones en diarios o revistas (ejemplares físicos u online), en tanto una web creada y administrada por la empresa sólo puede considerarse, en principio, otra argumentación de parte.

Por ejemplo, una sección muy común en las páginas web empresariales es la llamada "Quiénes Somos", donde la empresa reseña su historia y su visión comercial, entre otras cuestiones. Pues bien, los datos consignados en estas secciones, a efectos de acreditar uso anterior o presencia en el mercado, deben ser corroborados con otros medios probatorios que provengan de otras fuentes no relacionadas con la empresa, como ser publicaciones especializadas del sector o prueba testimonial, etc.



## Vista de lo actuado:

Transcurrido el plazo de sesenta días, o diligenciados todos los medios probatorios solicitados, corresponde conferir vista de lo actuado a las partes, en una instancia de “alegatos”.

Esta vista no es necesaria cuando no se diligenciaron medios probatorios, a efectos de evitar un ritualismo innecesario.

## Informe de Asuntos Jurídicos

103

Evacuado el traslado – si no se solicitó apertura a prueba – o luego de la vista de lo actuado, el asesor actuante informa si corresponde hacer lugar o no a la oposición.

En esta etapa puede darse la circunstancia de que se entienda pertinente por parte del Asesor la ampliación de la oposición, ya sea invocando otros antecedentes u otra hipótesis de nulidad que no fue relevada por la Oficina de Signos Distintivos, facultad expresamente establecida en el Decreto 34/999 (art.9). En este caso se vuelve a dar traslado al solicitante, a efectos de que se presente sus descargos, con plazo de treinta días, corridos y perentorios.

En este informe el asesor no sólo sugiere el rechazo o la concesión – total o parcial - de la marca solicitada sino que además informa en cuanto a la pertinencia de aplicar las limitaciones de derechos establecidas en el artículo 7 de la ley 17.011, que se analizarán seguidamente.

Dentro de las facultades de la Oficina, además de la concesión total o parcial, se pueden solicitar aclaraciones sobre los detalles presentados e, incluso, sugerir a



la eliminación de productos o servicios cuando los mismos no correspondan con la clase de Niza pedida por el solicitante.

## Sección VIII. Cuestiones Relacionadas

### ***Disclaimers* y la Aplicación del Artículo 7 de la Ley**

#### **17.011**

104

Es necesario destacar que las normas prohibitivas mencionadas – art. 4, nums. 9, 10 11 y 12 se complementan con el art. 7 de la Ley 17.011. Este concretamente dispone: *“Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º, 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”*. Muchas veces, los signos están compuestos por palabras que si bien pueden ser calificativas, descriptivas, genéricas o de uso común, en su conjunto forman un todo que torna a dicho conjunto en distintivo. Sin embargo tomadas en forma aislada pueden ser utilizadas en otros conjuntos también distintivos, motivo por el cual y en virtud de su característica –calificativa, descriptiva, genérica o de uso común- no pueden ser objeto de apropiación exclusiva, ya que de ser así, se estaría monopolizando dichos términos, y no podrían ser utilizados por otros fabricantes o industriales. Por este motivo se conceden al amparo de lo dispuesto por el art. 7.

Pero que se aplique el art. 7 de la Ley 17.011, no significa –como muchas veces se ha sostenido- que se trate del nombre necesario del producto o servicio. Puede ser, –y de hecho la mayoría de las veces es así- que no sea el nombre necesario



del producto, pero que sea un término de uso habitual en la clase internacional solicitada, y es por ese motivo que debe concederse sin derechos privativos para el término en cuestión.

Para determinar el sentido de los términos es conveniente el uso de diccionarios, pero siempre debe aplicarse la prohibición aplicando el sentido común.

### **1. Definición de *disclaimers***

A los efectos del presente documento, por *disclaimers* debe entenderse las declinaciones de reivindicación u otorgamiento de derechos exclusivos sobre algún elemento incluido en el signo marcario que considerado individualmente carezca de distintividad, que se realicen tanto en forma voluntaria por el solicitante como de oficio por la Oficina de Marcas al conceder el registro del signo.

Cabe recordar que el art. 7 de la Ley de Marcas Nro. 17.011 admite que un conjunto marcario incluya elementos carentes de distintividad siempre que no se otorguen derechos exclusivos sobre los mismos:

*“Artículo 7 - Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º, 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos.”*

Es importante destacar que el otorgamiento de *disclaimers* opera en relación a términos carentes de distintividad, no siendo admisible la concesión de registro con un *disclaimer* como forma de subsanar otras de las nulidades previstas en los art. 4 y 5 de la Ley de Marcas (ej. símbolos oficiales, signos contrarios al orden público, etc.).



## **2. *Disclaimers* realizados en forma voluntaria por el solicitante**

En el apartado de la Guía correspondiente al “Ingreso de la Solicitud de Marcas”, se establece que “En el apartado “Términos sobre los que se reivindicán derechos” el solicitante debe señalar sobre cuáles de los elementos de texto de la marca (se aplica en marcas denominativas y mixtas) pretende la propiedad exclusiva, - se puede indicar “TODOS”.

A tenor del anterior apartado, el solicitante puede solicitar la renuncia a reivindicar derechos exclusivos sobre algún elemento de su solicitud de marca.

106

## **3. *Disclaimers* realizados de oficio por parte de la Oficina de Marcas**

**3.1.** Asimismo, al conceder un registro de marcas, aun cuando no existiere un *disclaimer* voluntario, la Oficina puede imponer un *disclaimer* sobre alguno o algunos de los términos incluidos en la marca si la misma incluyera uno o más elementos carentes de carácter distintivo conforme el art. 7 de la Ley Nro. 17.011 cuando la inclusión de dichos elementos pudiera plantear dudas con respecto al ámbito de protección otorgado por la marca.

**3.2.** Pautas de análisis del signo solicitado a los efectos del *disclaimer*:

- Se deberá analizar la distintividad de todos los términos incluidos en el signo marcario solicitado para registro para determinar si adolecen de las prohibiciones de los art. 4 numerales 9, 10, 11 y 13, siguiendo las pautas generales establecidas para el análisis de distintividad de signos marcarios.
- El análisis de distintividad de cada uno de los términos incluidos en la marca debe hacerse sobre el término en su conjunto, sin desmembrar o



fraccionar artificialmente en partes el o los términos a los efectos del análisis de distintividad.

- El análisis de distintividad de los términos incluidos en el signo a los efectos de evaluar el otorgamiento del disclaimer debe realizarse teniendo en cuenta específicamente los productos o servicios para los cuales se solicitó el signo. En el caso que un término incluido en el signo pueda ser considerado carente de distintividad para un producto o servicio pero no para otro, el disclaimer se otorgará únicamente para aquellos productos o servicios para los cuales el signo carece de distintividad.
- Se deberá incluir una fundamentación previa, clara y suficiente de la razón por la cual se otorgará un disclaimer sobre cada uno de los términos incluidos en el signo marcario, no siendo admisibles las formulas generales de fundamentación.

### **3.3. Pautas para el otorgamiento de disclaimers en las resoluciones de la Oficina de Marcas.**

- El alcance del disclaimer debe estar establecido en forma clara en la resolución que concede el registro del signo marcario, y ser congruente con el análisis de distintividad realizado al momento del examen de fondo.
- El alcance del disclaimer deberá hacer referencia a los términos que incluye el disclaimer así como si el mismo se otorga para todos o para parte de los productos o servicios incluidos en la solicitud de registro.
- El alcance del disclaimer deberá delimitar claramente a qué términos abarca y si se otorga sobre dichos términos individualmente considerados,



si se otorga sobre los términos en su conjunto, o si aplica para ambas circunstancias.

- A tal efecto, la orden de servicio 2/2011 indica las formas de redacción de los Disclaimers del artículo 7°:
  - por el conjunto, sin derechos privativos sobre el/los término/s ....., artículo 7 de la ley 17.011.
  - por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7 de la ley 17.011.

108

Se ejemplifica de la siguiente forma:

- Signo mixto "AGUA ROSA" (etiqueta) solicitado para identificar "aguas saborizadas" en la clase int. 32, que presenta la porción denominativa "AGUA ROSA" y un logotipo distintivo.

**CASO 1:** En el caso que el análisis del signo determine que el término "AGUA" incluido en el signo carece de distintividad, al momento de concederse el signo se debe otorgar el siguiente disclaimer:

"por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término "AGUA", artículo 7 de la ley 17.011.

**CASO 2:** En el caso que el análisis del signo determine que los términos "AGUA" y "ROSA" incluidos en el signo carece de distintividad si se consideran individualmente, pero que la combinación denominativa "AGUA ROSA" sí es distintiva, al momento de concederse el signo se debe otorgar el siguiente disclaimer:

"Por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término "AGUA" y "ROSA", artículo 7 de la ley 17.011".



**CASO 3:** En el caso que el análisis del signo determine que los términos "AGUA" y "ROSA" incluidos en el signo carecen de distintividad si se consideran individualmente, y que incluso la combinación denominativa "AGUA ROSA" carece de distintividad (estando dada la distintividad del signo por su aspecto figurativo únicamente), al momento de concederse el signo se debe otorgar el siguiente disclaimer:

"por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7 de la ley 17.011".

o

"por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos "AGUA", "ROSA" y "AGUA ROSA", artículo 7 de la ley 17.011.

4. Los *disclaimers* de derechos exclusivos producen los efectos siguientes:

- Si la marca anterior incluye un disclaimer "derechos exclusivos", debe considerarse que el elemento en cuestión carece de carácter distintivo. En consecuencia, no puede invocarse ni incrementarse la similitud entre los signos debido a la coincidencia o similitud del elemento sujeto al *disclaimer*.
- Si la marca figurativa anterior contiene dos palabras y ambas son objeto de renuncia a reivindicar derechos exclusivos sobre las mismas en forma individualmente considerada, el ámbito de protección de la denominación del signo quedará limitado a la forma y la secuencia exactas en las que se combinen las dos palabras.



## **Frases Publicitarias**

La ley 17.011 incluye dentro de sus disposiciones a las Frases Publicitarias. Si bien la ley no define el instituto, puede decirse que se trata de aquella frase que da apoyo a una marca, reforzando el concepto central que se pretende posicionar.

Si bien la función esencial de la frase publicitaria no es distinguir productos o servicios de un comerciante o industrial, ni indicar el origen o procedencia de los mismos, sino que su cometido es esencialmente de difusión. La Ley 17011 admite su registrabilidad como marcas siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Vale decir que, para que una frase publicitaria sea registrable debe ser un signo que posea aptitud distintiva suficiente, que no esté incluida dentro de las prohibiciones de la ley, y que no sea confundible con una marca pre-registrada.

Por su parte, el Decreto Reglamentario 34/999 establece que, en las Resoluciones de Concesión de Frases Publicitarias debe dejarse expresa constancia de tal circunstancia.

## **Nombre Comercial**

Los nombres comerciales se regulan en los artículos 67 a 72 de la ley 17.011. Por nombre comercial se entiende la designación mediante la cual una persona física o jurídica identifica su actividad comercial en el mercado.

Debe distinguirse el nombre comercial, del nombre social, de las marcas empleadas por una empresa: mientras que el nombre social es la designación de una persona jurídica frente a los Registros respectivos; dicha identificación no tiene que ser, necesariamente, la utilizada por la empresa para identificarse en el



mercado, y además, puede darse que las marcas bajo las que la empresa comercializa sus productos o servicios no coincidan ni con el nombre comercial ni con la denominación social.

El hecho de que el nombre comercial no requiera registro para ser protegido no implica que no deba probarse su existencia. Tratándose de una designación de actividad, quien invoca la existencia de un nombre comercial deberá probar en el procedimiento respectivo tanto la existencia anterior del mismo, como su permanencia en el tiempo, en tanto la protección se extingue al cesar la actividad comercial.

111

No es suficiente la mera invocación de la existencia de un nombre comercial, y la innecesidad de un registro para ejercer los derechos emergentes del mismo, ni exonera de la carga de probar los hechos constitutivos de ese nombre comercial de acuerdo a las reglas generales de distribución de la carga de la prueba.

En definitiva, quien pretenda oponerse a un registro marcario con base en un nombre comercial preexistente debe probar que el mismo existe, que está en uso actualmente en el mercado, que ese uso a la vez precede a la fecha de la solicitud del registro al que se opone y, no menos importante, la vinculación entre el opositor – persona física o jurídica – y el uso del nombre comercial.

Probada la existencia anterior y la permanencia del nombre comercial en el mercado, la evaluación de la posibilidad de coexistencia entre el mismo y la respectiva marca se realizará de acuerdo a las reglas de apreciación de confundibilidad elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia y que se analizarán más adelante.



## Principio de Especialidad

Los derechos del titular de un registro no son absolutos, sino que deben interpretarse dentro del contexto general del sistema marcario. En tal sentido, el artículo 11 de la ley 17.011 sienta el principio general en la materia:

Artículo 11. La titularidad de la marca solo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada.

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.

112

Es en base a este principio que se parcelan los diversos derechos de los titulares de las marcas y que, en términos generales, pueden admitirse marcas similares siempre que no protejan productos o servicios iguales o concurrentes.

Respecto al inciso 2° del artículo 11, establece criterio de ordenamiento registral, en tanto cuando la propia etiqueta indica un producto específico, cuestiones de estricta lógica llevan a limitar la protección del signo al producto expresamente indicado, a efectos de evitar la inducción en error a los consumidores.

A efectos del cumplimiento de esta disposición, al ser advertido por la Oficina que el signo incluye un nombre específico de productos, se confiere vista al solicitante a efectos de que limite los productos o servicios solicitados a los indicados en la etiqueta.

Sin perjuicio de lo que viene de decirse, debe tenerse presente que determinados términos pueden indicar por sí mismos un tipo de producto específico y, al mismo



tiempo, servir como adjetivo para indicar cualidades de otros productos dentro de la misma clase. Así, por ejemplo, dentro de la clase 30 se incluyen el café y el chocolate, que considerados en sí mismos son productos que se expenden al público; pero además, esos mismos términos son utilizados como adjetivos para indicar cualidades de otros productos incluidos en la clase, por ejemplo, caramelos de café, bombones de chocolate, sustitutos del café, etc. En estos casos la oficina aplica un criterio flexible en tanto la inclusión de uno de estos términos puede indicar que lo que se pretende proteger sea tanto el “producto-madre” como alguno de sus derivados; consecuentemente, al conferir la vista del art. 11 inciso 2, se admite la indicación en el detalle de unos u otros.

## **El art. 8 de la Ley 17011**

Este artículo regula en Uruguay el instituto que se conoce como *Secondary Meaning* o “significación secundaria” o “distintividad sobreviniente”.

“Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de estos productos o servicios...”.

Este artículo hace referencia al “*secondary meaning*” o “significación secundaria”, figura que fue introducida originariamente en el derecho angloamericano y que, hoy por hoy es ampliamente reconocida en las distintas legislaciones, la que es acogida también por el Acuerdo TRIPS en su art. 15, inc. 1.



Un signo adquiere *secondary meaning* cuando, como consecuencia de su uso en el mercado pierde su significado conceptual propio en la percepción del público consumidor y pasa a individualizarse como un signo distintivo para determinado producto o servicio, vale decir como un signo con significado específico.

Como viene de verse entonces, en esta figura, pierden validez las prohibiciones absolutas que afectan originariamente al signo.

Si la fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros, es necesario determinar si el uso constante del signo encuadrar en la hipótesis de *secondary meaning*, permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto es menester analizar en conjunto las pruebas presentadas y determinar si un grupo importante de consumidores reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinante de su origen empresarial.

114

### **1. Definición**

El denominado *Secondary Meaning*, "significación secundaria" o "distintividad sobreviniente" significa que, aunque el signo en principio carezca de carácter distintivo respecto a los productos y servicios relevantes, con motivo del uso de la marca en el mercado, al menos una parte considerable del público consumidor percibe la marca como identificativa de los productos y servicios que proceden de una determinada persona o empresa.



En consecuencia, debido a su uso en el mercado, la marca adquiere distintividad suficiente para acceder al registro, perdiendo así validez las prohibiciones absolutas que afectaron originariamente al signo.

Es importante señalar que el art. 11 del Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas Nro. 34/999 define expresamente a la situación de "significación secundaria o "distintividad sobreviniente" (a la que se refiere como "probada fuerza distintiva") en los siguientes términos:

"A efectos de lo previsto en el inciso 1º) del artículo 8º de la Ley N° 17.011, se entiende por fuerza distintiva el hecho de que el signo haya perdido su significado literal en la mente del público, asociándose instantáneamente con el producto o servicio del solicitante, ya sea porque se haya usado públicamente durante un largo tiempo o porque se haya usado con la suficiente intensidad y exclusividad que den por configurada la hipótesis.

En ambos casos, estos hechos deberán ser probados fehacientemente."

## **2. Fecha en la que la marca debe de haber adquirido distintividad sobreviniente.**

### **2.1 Procedimientos de registro**

Considerando que una marca tiene protección a partir de la fecha de su presentación, y dado que esa fecha determina la prioridad, el solicitante deberá probar que la marca adquirió distintividad mediante el uso en el mercado con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro. En el caso de reivindicación de prioridad, la fecha considerada será la fecha de prioridad.



## **2.2 Procedimientos de anulación**

En este tipo de procedimientos, aun cuando una marca se haya registrado estando afectada por una de las prohibiciones absolutas, no podrá ser declarada como nula si, por el uso que se ha hecho de la misma, hubiera adquirido después de su registro distintividad respecto a los productos y servicios relevantes.

## **3. Productos y servicios**

Teniendo en cuenta que la función principal de la marca es garantizar el origen de los productos y servicios, la distintividad sobreviniente deberá de examinarse respecto de los productos y servicios relevantes.

En este sentido, las pruebas del solicitante deben comprobar que al menos una parte significativa del sector interesado identifica el producto o servicio con la marca, atribuyéndole una procedencia en el mercado.

En consecuencia, solo se podrá registrar la marca en relación a los productos y servicios para los que se haya demostrado debidamente la distintividad sobreviniente.

## **4. Consumidores**

El consumidor medio que tendrá que tomarse en consideración para evaluar la distintividad sobreviniente es el consumidor uruguayo de la categoría de los productos y servicios relevantes, ya que la marca desempeña su función principal respecto a ellos.

Por lo tanto, aunque el consumidor medio se considera normalmente informado, atento y perspicaz, el mismo variará dependiendo de cuales sean los productos y servicios relevantes.

## **5. Pruebas**



El solicitante de la marca deberá aportar pruebas que demuestren que, como mínimo, una parte significativa de los sectores relevantes identifica el producto o el servicio otorgándole una procedencia empresarial determinada. Es decir, será necesario demostrar que el público relevante percibe como distintivo un signo que carece, per se, de carácter distintivo. Son admisibles a tales efectos todos los medios probatorios permitidos por la Ley.

En este sentido, es importante destacar que los requisitos para demostrar la distintividad sobreviniente no son los mismos que los requisitos para demostrar el uso efectivo de una marca.

### **5.1 Factores determinantes de la distintividad sobreviniente (lista no exhaustiva):**

- Cuota de mercado de la marca con respecto a los productos y servicios relevantes.
- Inversiones de promoción de la marca por parte de la empresa.
- La proporción del público relevante que identifica la marca como distintiva.
- Intensidad, extensión geográfica y duración del uso de la marca.
- Declaraciones de asociaciones comerciales y profesionales.

Por lo tanto, el solicitante deberá demostrar el uso de la marca solicitada en relación con los productos y servicios relevantes, identificando además las fechas y el territorio del uso, así como la percepción de la marca por parte del público.

### **5.2 Pruebas especialmente pertinentes para demostrar la distintividad sobreviniente (lista no exhaustiva).**



### **5.2.1 Cuota de mercado**

La cuota de mercado de la marca deberá de evaluarse en relación a los productos y servicios relevantes. En particular, esta prueba puede estar directamente relacionada con la distintividad que el público relevante le otorga a la marca en cuestión.

### **5.2.2 Facturación y gastos publicitarios**

Este tipo de pruebas pueden tener un gran impacto en la apreciación de la distintividad sobreviniente, no obstante, no bastan por sí solas debido a su carácter general.

En este sentido, para que este tipo de pruebas contribuyan a la apreciación de distintividad sobreviniente, se deberá demostrar un vínculo entre las mismas y la marca en cuestión, los productos y servicios relevantes y la percepción de los consumidores.

### **5.2.3 Estudios de mercado y encuestas de opinión**

Se tendrá en consideración lo siguiente:

- El proveedor de los estudios o encuestas.
- El método utilizado, las preguntas y las circunstancias en las que se produjo la encuesta.
- El público y el tamaño de la muestra.
- La fecha.

En este sentido, no existe un porcentaje fijo de reconocimiento de mercado, teniéndose que demostrar que una proporción significativa del público relevante percibe la marca como distintiva.



Este tipo de prueba puede ser una de las pruebas más sólidas, sin embargo, no puede constituir el único criterio, debiendo complementarse con otro tipo de pruebas.

#### **5.2.4 Declaraciones juradas**

Puede proceder de diversas fuentes y debe identificar con precisión la marca en cuestión. Además, su contenido deberá de ser sólido y fiable, todo lo cual será valorado oportunamente conforme a las reglas de la sana crítica.

### **6. Uso del signo**

119

Para que el uso del signo sea relevante a los efectos del análisis de la significación secundaria, el mismo debe ser realizado a título marcario, esto es, con un fin distintivo de los productos o servicios de un comerciante de los de otros.

#### **6.1 Uso del signo con modificaciones no relevantes**

La marca deberá haberse usado en la forma en la que se presentó para su registro o bajo formas que solo difieran en variaciones insignificantes.

En este sentido, cuando se trate de marcas muy simples, incluso pequeñas modificaciones pueden considerarse como significativas. Por lo tanto, la valoración de la magnitud de la modificación variará dependiendo del caso concreto.

#### **6.2 Uso del signo junto con otra marca**

Es posible demostrar la distintividad sobrevenida de signo solicitado cuando se haya usado junto con otras marcas siempre que el consumidor relevante identifique la marca en cuestión con cierto origen empresarial.

### **7. Duración del uso**



Las pruebas deberán indicar cuándo comenzó a utilizarse la marca. Además, se deberá de probar que tal uso fue público y continuo, o indicar las razones en caso de interrupciones.

Normalmente, el uso prolongado de la marca contribuirá a la apreciación de la existencia de distintividad sobreviniente. No obstante, existen ciertas excepciones a la regla anterior, como por ejemplo acontecimientos deportivos, musicales o culturales que se celebran en momentos puntuales o bien situaciones en las que el signo solicitado es una mera variante de un signo que ha sido objeto de uso prolongado. También puede admitirse la significación secundaria en caso de signos que, si bien no hayan sido utilizados por un tiempo prolongado, su uso haya sido con tal intensidad y exclusividad que hubiere permitido a la marca adquirir el carácter de significación secundaria en relación con su titular, lo que requiere ser debidamente probado.

Como fuera mencionado, el art. 11 del Decreto 34/999 reconoce que la significación secundaria puede adquirirse: “ya sea porque se haya usado públicamente durante un largo tiempo o porque se haya usado con la suficiente intensidad y exclusividad que den por configurada la hipótesis.”

## **Marcas en Uso no Registradas**

Nuestro sistema de protección marcaria entra en la categoría de los llamados “atributivos”, esto es, que la protección conferida por el signo marcario se obtiene recién con el registro de la marca, por oposición a los sistemas “declarativos” donde el registro reconoce una realidad de uso en el mercado, tal como establece a texto expreso el artículo 9 de la ley 17.011:



“El derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley.”

Pero en nuestro país existe un atemperamiento de este carácter “atributivo” del sistema en tanto el propio legislador estableció, en la mecánica de la ley 17.011, una hipótesis de protección para los propietarios de marcas en uso pero no registradas. En tal sentido el artículo 24 de la ley establece:

*“Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la presente ley, los propietarios de marcas en uso pero no registradas podrán oponerse al registro que se intentare de marcas idénticas o semejantes a las suyas en el plazo previsto en el artículo precedente, y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año.*

*Cuando la oposición se entable por aquel que habiendo tenido una marca registrada no la hubiera renovado, se considerará demostrado el uso por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada.*

*Al deducir la oposición, el oponente deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar la oposición de pleno derecho.*

*Transcurrido el plazo de la oposición y habiendo quedado firme el acto que dispuso la concesión del registro, la marca inscripta no podrá ser objeto de ninguna otra reclamación fundada en esta causal.”*

Este artículo establece dos condiciones para quien pretenda invocar el uso anterior de una marca no registrada: a) uso anterior, pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año y b) solicitud del registro de la marca en un plazo de diez días a partir de la oposición.



Respecto al uso anterior, necesariamente deberá acreditarse – de acuerdo a las reglas generales de distribución del *onus probandi* – por quien pretenda invocar el mismo, en la etapa probatoria respectiva; sin perjuicio de lo cual, el propio artículo 24 establece una presunción probatoria a favor de quien alega el uso anterior, cuando dicho uso proviene de una marca que estuvo registrada y que no hubiera sido renovada. Dicha presunción, de acuerdo al giro imperativo empleado, determina que *se considerará demostrado* el uso.

La segunda condición exigida – en consonancia con el carácter atributivo del sistema – es que el opositor solicite el registro de su marca en uso, dentro del plazo de diez días, siendo la omisión de este requisito causal suficiente para desestimar la oposición fincada en el uso anterior.

Tratándose de una hipótesis excepcional dentro de nuestro sistema, la marca a inscribir debe coincidir exactamente con la marca que está en uso en el mercado, esto es, si se está usando en el mercado una marca con elementos denominativos y gráficos – nombre y logo – lo que debe inscribirse dentro del plazo de diez días es, precisamente, ese nombre y ese logo, no resultando admisible la presentación por ejemplo, únicamente del elemento denominativo.

Puede darse que, en vez de inscribirse la marca cuyo uso anterior se invoca dentro del plazo de diez días a partir de la interposición de la oposición, la marca se haya inscripto antes de la oposición, pero después de la solicitud de registro por el tercero, en cuyo caso se admite.

## Observaciones sobre algunas clases particulares

CLASE 5:

Respecto a la clase 5, de acuerdo a la Clasificación de Niza incluye:



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; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

En materia de productos farmacéuticos, doctrina y jurisprudencia han elaborado una serie de criterios para determinar la confundibilidad tomando en consideración una serie de factores que son particularmente relevantes a este respecto: potencialidad dañosa del producto, si es de venta libre o bajo receta, si se puede adquirir únicamente en farmacias o se vende por otros canales de distribución, etc. En base a estos factores la jurisprudencia aplica tres criterios: uno rígido, uno intermedio y uno flexible.

El criterio rígido impone un criterio más severo al momento del examen de confundibilidad cuando se trata de productos que pueden afectar la vida o la salud humana.

El criterio benévolo, entiende que el riesgo de confusión disminuye cuando se trata de productos que se venden bajo prescripción médica y receta profesional, y que, en consecuencia el consumidor es más cuidadoso al momento de adquirir.

El criterio intermedio combina los dos anteriores de caso a caso, aplicando el benévolo cuando se trata de productos que se venden bajo receta y el riguroso en caso contrario.

También hay que considerar en estos casos que existen determinadas locuciones que designan principios activos que, por su propia naturaleza y su carácter



descriptivo y genérico no pueden ser apropiadas por ningún proveedor en particular. Particularmente relevantes resultan sobre el punto las listas INN/DCI (International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances / Nombres Internacionales, No Propietarios, para sustancias farmacéuticas) de la Organización Mundial de la Salud. Esta Lista incluye nombres genéricos de sustancias médicas y farmacéuticas que, por su propio carácter genérico no pueden ser monopolizadas por ningún proveedor, y por consiguiente encuadran dentro de las hipótesis de los numerales 9 y 10 del artículo 4° de la ley 17.011, por lo que son registrables únicamente si forman parte de un conjunto marcario en aplicación del artículo 7 de la ley 17.011, como se explicó más arriba.

124

Pero además, y en cuanto a los diversos criterios que se explicaron más arriba, hay que considerar que no todos los productos de la clase 5 ameritan la aplicación de los mismos. En efecto, dentro de la clase 5 conviven medicamentos que requieren receta especial, tanto por las patologías que afectan como por los posibles efectos secundarios, con otros medicamentos que son de venta libre y que se entiende resultan relativamente inocuos, como ser algunos analgésicos, que incluso se venden en quioscos o pequeños negocios de barrio. Pero además, la clase 5 incluye algunos elementos respecto a los cuales no resultan aplicables tales criterios: agua oxigenada, algodón, protectores diarios, esparadrapos.

Tratándose de los productos de esta clase, siempre debe tenerse presente que está involucrada la salud humana y la seguridad de los consumidores.

#### CLASE 35

Esta clase incluye:

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.



Pero además de los servicios listados en ese encabezado, resulta especialmente relevante lo explicitado en las notas explicativas de la clase, que indican que incluye en particular: El agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta.

Esto implica que en los hechos la clase 35 abarca los servicios de venta minorista de productos, lo que tiene claras consecuencias tanto en materia de confundibilidad como respecto a la aplicación de las previsiones del artículo 7 de la ley 17.011 que se reseñaron *supra*. En efecto, tratándose de una clase que incluye el agrupamiento minorista de productos, existen grandes riesgos de confundibilidad indirecta si se pretende el registro de una marca similar en clases de productos y viceversa, cuestión que debe tenerse presente al momento del análisis de confundibilidad de los signos.

Pero además, teniendo en cuenta lo que viene de decirse, al momento del análisis del signo deberá considerarse si no se incluyó en el mismo un término que designe a una categoría genérica de productos que pueden expendirse a los consumidores; estos términos van a resultar descriptivos de una característica de los servicios prestados y por consiguiente encuadrarán dentro de la hipótesis de nulidad del numeral 9 del artículo 4: por ejemplo, el vocablo "ELECTRODOMÉSTICOS", si bien no aparece incluido dentro del nomenclátor de la clase 35, no puede desconocerse que el término es de uso habitual para describir un tipo de comercio que se enfoca en la venta de tales productos. Lo mismo ocurre con el término "BAZAR". Estos términos dadas sus características



no pueden ser monopolizados por un solo proveedor, y deberá admitirse su registración únicamente si forman parte de un conjunto marcario, y en todo caso, sin derechos privativos, en aplicación del artículo 7.

#### CLASE 16

Esta clase incluye "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 para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta".

126

Pero resulta especialmente relevante que esta clase incluye a los libros, diarios, revistas y demás publicaciones periódicas. La inclusión de estos productos en el detalle – o si el registro se solicita sobre toda la clase - debe ser considerada al momento de determinar si un término resulta genérico o descriptivo. En efecto, si bien existen términos que en principio no resultan descriptivos respecto de los productos de papelería, como ser "jardín", "deportes", "motor", entre otros, sí resultan descriptivos de tipos de publicaciones, y por ende, no pueden ser monopolizados por un único proveedor, resultando irregistrables salvo que se presenten como parte de un conjunto marcario, hipótesis en la que sí puede admitirse su registro sin derechos privativos. Esto es, debe considerarse al momento del registro el impedir la apropiación exclusiva por un único proveedor de términos que pueden utilizarse para indicar sectores de publicaciones especializadas en una materia; por ejemplo, el término "negocios" no puede monopolizarse por una única publicación dedicada al ámbito empresarial; lo mismo con el término "Autos" o "Automóviles", respecto a las revistas dedicadas



al automovilismo. Estos términos referidos a libros, diarios, revistas y demás publicaciones, devienen términos descriptivos, indicativos del ámbito de interés de la publicación. Con tales entendimientos, los términos sólo pueden registrarse cuando integran un conjunto marcario (artículo 7 de la ley 17.011). De lo contrario encuadrarían dentro de la nulidad del numeral 9 del artículo 4°.

## La Cláusula “telle quelle”

Cómo ya se ha expresado más arriba, existe la posibilidad de que al solicitar el registro de una marca en nuestro país se invoque el derecho de prioridad establecido en el Convenio de París. Pero esta no es la única hipótesis en que las actuaciones de una Administración extranjera pueden tener incidencia en la actuación de la DNPI respecto al otorgamiento o no de un registro marcario. Sobre este punto corresponde señalar lo establecido en el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París:

Artículo 6 *quinquies* [Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)]

A. 1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio,



y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;
2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;
3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis.

C. 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.



2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D. – Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E. – Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.

F. – Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.

Este artículo impone a las oficinas la obligación de registrar las marcas “tal cual” fueron registradas en el país de origen de la marca, pero como resulta evidente a poco que se lea la norma, esta obligación de aceptar no es automática ni incondicionada, sino que deben cumplirse una serie de requisitos, y aun cuando estos se cumplan, la DNPI tiene potestades para denegar el registro.

La prueba de la concesión del registro en el país de origen corresponde a quien invoca la aplicación de la cláusula *telle quelle*.

En principio, la Oficina interpreta que país de origen de la marca es el indicado por el solicitante en el formulario de inscripción como el país de su domicilio. Esto es, si se indica como domicilio de la gestionante, por ejemplo, Estados Unidos, a efectos de la aplicación de la cláusula *telle quelle*, deberá presentarse en principio



un registro de la USPTO (United States Patent and Trademark Office). Si se pretende invocar la cláusula *telle quelle* utilizando un registro de una oficina que no es la del domicilio indicado en la solicitud, es carga del solicitante acreditar que se cumplen los requisitos exigidos en el 6 *quinquies* para admitir la aplicación del artículo.

Pero como ya se expresara *supra*, aún en el caso de que el solicitante acreditara la existencia de un registro de su marca en su país de origen, la Oficina conserva la potestad de denegar la marca en el caso de darse alguna de las hipótesis establecidas en el propio artículo.

130

Especialmente relevante es la disposición del B-1: "cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama". Con base en esta norma la Oficina puede denegar el registro – aún en caso de cumplirse los restantes requisitos de la *telle quelle* – cuando exista un antecedente prerregistrado o una solicitud anterior en trámite, con el que la solicitud presente similitudes que impidan la pacífica coexistencia en el mercado. Esto es, si el signo para el que se invoca la aplicación del 6 *quinquies* resulta confundible con un antecedente prerregistrado, la oficina puede denegar la registración, en tanto admitir un signo confundible es susceptible de afectar los derechos adquiridos de un tercero, titular del antecedente.

El numeral B-2, el mismo reitera conceptos generales en la materia, esto es, impedir la registración de signos desprovistos de todo carácter distintivo, o que estén compuestos únicamente por términos que se utilicen para indicar cualidades o características de los productos o servicios, o que hayan pasado al uso general en nuestro país. Cabe señalar que en este caso, no habilita a la aplicación de la cláusula *telle quelle* el hecho de que un signo con estas



características se haya registrado en el país de origen por haberse probado allí el *secondary meaning*, circunstancia que resulta irrelevante en tanto la significación secundaria debe probarse en nuestro país, y en caso de acreditarse tal extremo la marca será registrable en base a dicha circunstancia.

El numeral B-3 introduce como causales para denegar la aplicación de la cláusula, la contrariedad a la moral o al orden público, y en particular cuando las marcas sean capaces de engañar al público.

Respecto a la disposición del 6 *quinquies* C-2, la misma busca evitar que las oficinas impidan la aplicación de la cláusula *telle quelle* fundándose en diferencias menores entre el signo que se pretende registrar y aquel registrado en el país de origen. Consecuentemente, no impide la aplicación de la cláusula *telle quelle* la existencia de “diferencias menores” entre el signo registrado en el país de origen y el que se pretende inscribir en Uruguay. A *contrario sensu* la existencia de diferencias “no menores” entre un signo y otro, que afecten el carácter distintivo de la marca o su identidad, permitirían a la DNPI denegar la aplicación de la *telle quelle*.

Estas diferencias no deben afectar el carácter distintivo ni la identidad de la marca, aunque el artículo no da una definición más específica. Consecuentemente, el carácter menor o no de las diferencias será una cuestión a definir por la oficina en cada caso concreto. Pero como criterio general diferencias en cuanto a la combinación de colores empleada en el signo, que no alteren el diseño, o una reformulación del diseño que lo estilice pero no modifique lo esencial – por ejemplo, si la marca incluye la figura de un pingüino, un rediseño de las líneas, sin que deje de ser claramente un pingüino – pueden calificarse sin dificultad como “diferencias menores”.



Por el contrario, diferencias en los productos protegidos entre el registro en el país de origen y el que se pretende en Uruguay, sí pueden llegar a constituirse en diferencias de entidad que impidan la aplicación de la cláusula *telle quelle*. A modo de ejemplo, si el registro extranjero protege productos de la clase 16 y servicios de la clase 38, no puede pretender invocarse la cláusula *telle quelle* para solicitar en Uruguay el registro de una marca en la clase 9, en tanto la función distintiva de la marca no puede disociarse de los productos respectivos.

De cumplirse con los requisitos del 6 *quinquies*, la consecuencia es la inscripción de la marca tal como fue solicitada, con la salvedad de que, como viene de decirse, se admiten diferencias menores entre ambos signos.

132

**Un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.**

A la vista de lo anterior:

- El concepto de identidad aplicable a los motivos de denegación relativos y a las reivindicaciones de prioridad deberán interpretarse del mismo modo.
- El criterio de identidad entre los signos deberá interpretarse en sentido estricto: o bien ambos signos son iguales en todos los aspectos o bien contienen diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.
- En consecuencia, dos signos serán idénticos cuando las diferencias entre la versión en blanco y negro y la versión en color del mismo signo

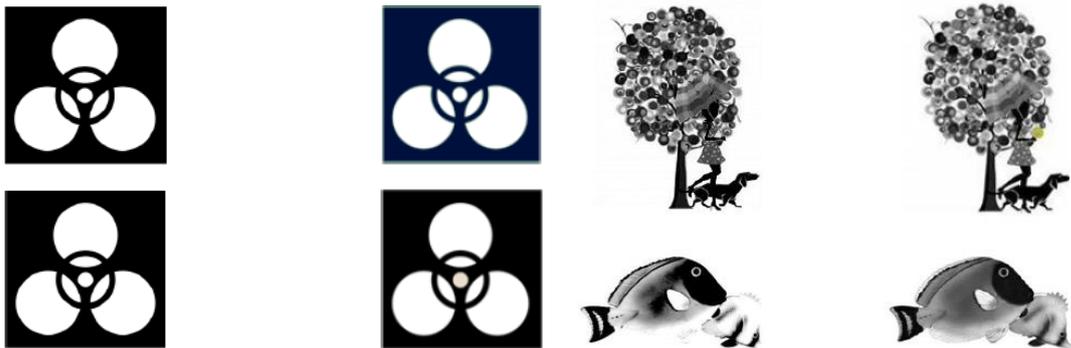


solamente pueda apreciarlas un consumidor medio mediante la **yuxtaposición y comparación de ambos**.

### 1.1 Ejemplos prácticos

Por cuanto se refiere a lo que podría considerarse una «diferencia insignificante» aplicando la definición anterior, los ejemplos siguientes aparecerían como **diferencias insignificantes**, de forma que el consumidor no percibiría el cambio de color, siempre que no se hayan reivindicado colores diferentes en la solicitud de registro:

133



Por el contrario, los ejemplos siguientes aparecerían como **diferencias significativas**, y por consiguiente el consumidor percibiría el cambio de color:



Pero la aplicabilidad de la cláusula no obliga al país a admitir signos que no están previstos por su legislación nacional ni a crear nuevas categorías de signos distintivos no admitidos por la legislación patria.

## Nombres de Dominio

Con el avance de las Tecnologías de la información y el Conocimiento, las mejoras en las infraestructuras de telecomunicaciones, y el creciente desarrollo de las tiendas online y el comercio electrónico en general, cobran cada vez mayor relevancia los nombres de dominio, y se hace necesario establecer criterios en cuanto a su relación con los signos distintivos.

Un nombre de dominio – en términos simplificados - es la forma en la que fácilmente se puede acceder a una dirección IP dentro de internet, y por consiguiente a un sitio web, siendo lo que sigue después del “www”. Con la proliferación de sitios web se vio que se necesitaba una manera más sencilla de identificar a los sitios web que la dirección IP (que usan un formato del tipo 198.201.767.8) y el mecanismo elegido fue el uso de los nombres de dominio.



A los efectos de este tema, resultan relevantes los conceptos de dominio genérico de nivel superior (gTLD) y los dominios de nivel superior de códigos de país (ccTLD): los primeros abarcan las extensiones “.edu”, “.com”, “.net”, “.org”; los segundos indican un país, en nuestro país el conocido “.uy”.

El otro componente es el dominio de segundo nivel, que acompaña al gTLD o ccTLD; a modo de ejemplo, en [www.miem.gub.uy](http://www.miem.gub.uy), “miem” es el dominio de segundo nivel, “.gub” es el gTLD y “.uy” es el ccTLD. En consecuencia, el dominio de segundo nivel será, generalmente, la parte de la dirección web más recordada y la que, en principio, se utilizará en los motores de búsqueda.

135

El dominio de segundo nivel, idealmente, cumple una función distintiva e indicativa de origen de los productos o servicios de un proveedor en la web, diferenciándolos de los de otros prestadores o productores. En este sentido su función es muy similar a la de los signos distintivos en general. En consecuencia, existe la posibilidad de conflicto entre un nombre de dominio y un signo marcario preexistente o en trámite.

En el ámbito de los nombres de dominio es que se da el llamado “cybersquatting”, o ciberocupación, que consiste en el registro como nombre de dominio de términos que reproducen o imitan – de forma total que pueda producirse confusión – nombres comerciales o marcas preexistentes (conocidas o no), de forma tal que lo que se busca es bloquear el acceso de los legítimos titulares de dichas marcas a los nombres de dominio respectivos, con un fin especulativo.

Respecto al nombre en sí mismo considerado, en términos generales los registradores de cada dominio prevén algún tipo de mecanismo de solución de controversias, y en algunos casos como parte de los términos y condiciones al momento de registrar un dominio, se incluye una cláusula donde quien inscribe



declara que el dominio pretendido no vulnera derechos de propiedad intelectual (en este caso resultan especialmente relevantes las marcas y el derecho de autor).

En principio la ley 17.011 no contiene una prohibición de registro de nombres de dominio como marcas, y de acuerdo al concepto amplio de signo distintivo, establecido en el artículo 1º, no existen impedimentos para solicitar el registro de tales nombres como marcas mixtas o denominativas. Frente a un signo de este tipo, la Oficina no realiza – en inicio – un control relativo a la titularidad del nombre de dominio, cuestión que puede variar de acuerdo al registrador y a los ccTLD o gTLD utilizados, pero sí resultan aplicables las nulidades absolutas y relativas de los artículos 4 y 5 de la ley 17.011, así como el análisis de confundibilidad estándar.

136

En consecuencia, los nombres de dominio que reproduzcan, imiten o traduzcan marcas notorias o nombres comerciales podrán ser desestimados de oficio por la Oficina o impugnados por terceros interesados. Lo mismo cuando el nombre de dominio solicitado sea susceptible de inducir en confusión con una marca prerregistrada o en trámite de registro, o con un nombre comercial.

En estos casos resultará esencial como medio probatorio la presentación de documentación auténtica que indique fehacientemente cuándo fue solicitado el nombre de dominio, en tanto esto puede resultar tanto un indicio a favor, como en contra de la mala fe al momento de solicitar el registro marcario; así como los criterios de apreciación de confundibilidad que se analizarán seguidamente.



## Sección IX. Confundibilidad

De la propia definición dada por el artículo 1 de la ley 17.011 surge que la función por antonomasia de los signos marcarios es la de distinguir los productos o servicios de un proveedor respecto a los de los otros proveedores en el mercado.

En consecuencia, la confundibilidad, entendida como el riesgo de confundir una producto o servicio con otro, que el consumidor considere que ambos productos tienen un mismo origen empresarial o, incluso, que se induzca en error en cuanto a que existen vínculos comerciales entre los proveedores, resulta un disvalor que atenta contra el propósito del sistema.

137

En consecuencia, la ley 17.011 establece en su artículo 6 que las marcas, para que se admita su registración, deben ser claramente diferentes a las registradas o en trámite de registro a efectos de evitar la confusión, ya sea respecto de los mismos productos o servicios o de aquellos concurrentes.

A efectos de determinar si dos signos son o no confundibles, la doctrina y la jurisprudencia, nacional e internacional han elaborado una serie de reglas que son aplicadas por la DNPI al momento de la evaluación.

Dentro de estas reglas de apreciación se incluyen:

- Cotejo de conjunto en forma sucesiva y prerreflexiva.
- Evaluación en los tres planos relevantes: gráfico, fonético e ideológico.
- Atención a las semejanzas generales más que a las diferencias de detalle.

A su vez, al momento de aplicar estas reglas debe tomarse en cuenta la naturaleza del producto y el consumidor promedio relevante.



En efecto, tratándose de productos de consumo masivo (golosinas, por ejemplo), el examen de confundibilidad necesariamente será más riguroso a efectos de evita riesgos de confusión. Por otra parte, a mayor valor de un producto, es más probable que se preste mayor atención a lo que se compra, lo que disminuye el riesgo intrínseco de confusión y habilita un examen más laxo. Otra cuestión a considerar relativa a la naturaleza del producto, hace a si se requiere algún tipo de habilitación especial para su adquisición – como la receta en el caso de algunos medicamentos – o si se requiere o es habitual la intervención de un profesional al momento de la adquisición del producto o servicio. A modo de ejemplo, la intervención de un farmacéutico o de un mecánico que intervienen como intermediarios frente al consumidor final, es una circunstancia que atenúa el riesgo de confusión.

Respecto al consumidor promedio relevante, debe determinarse al momento del análisis de confundibilidad si el mismo es atento o desatento, o un especialista en la materia o un lego. Cuando se determina que el consumidor es naturalmente desatento al momento de adquirir el tipo de producto o servicio específico, ello determina que el examen será más riguroso a efectos de disipar el riesgo de confusión. Por otra parte, cuando el consumidor es naturalmente más atento o sofisticado, o se trata de profesionales en el rubro respectivo (por ejemplo, en el caso de servicios que se prestan a empresas), esos consumidores van a ser menos susceptibles de ser inducidos en error.

Normalmente, el consumidor medio percibirá las diferencias entre las versiones del mismo signo en blanco y negro y en color. Los signos se considerarán idénticos únicamente en circunstancias excepcionales, esto es, cuando las



diferencias sean **tan insignificantes** que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.

Por consiguiente, para que los signos se consideren idénticos no es necesario constatar que sean estrictamente iguales, sino que las diferencias de color sean insignificantes y apenas perceptibles para un consumidor medio. El hecho de que los signos no sean idénticos no excluye una posible similitud entre ellos que pudiera contribuir al riesgo de confusión.

139

Por cuanto se refiere específicamente a las variaciones de color, el problema principal que deberá resolverse es **si la marca en la forma en que se utiliza altera el carácter distintivo de la marca tal como está registrada**, es decir, si la utilización en color de una marca que ha sido registrada en blanco y negro (y viceversa), constituye una alteración de la forma registrada. Estas cuestiones deberán responderse de forma particularizada, aplicando los criterios que se indican a continuación.

A los efectos del uso, **un cambio únicamente de color no altera el carácter distintivo de la marca, siempre que:**

- coincidan los elementos verbales o figurativos y representen los principales elementos distintivos;
- se mantenga el contraste entre los matices de color;
- el color o la combinación de colores no tengan un carácter distintivo por sí mismos;
- el color no constituya uno de los principales factores que contribuyen al carácter distintivo global de la marca.



Aunque esta cuestión no hace a lo estrictamente registral, podrá ser considerada a la hora del análisis judicial de una acción de cese de uso.

## **Sección X. Recursos y Otras Acciones**

### **Recursos Administrativos**

La culminación natural de los procedimientos de registro, oposición, anulación, etc., ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, será el dictado de una Resolución, cuyo contenido variará de acuerdo al procedimiento movilizado y a las eventuales resultancias del proceso. La Resolución puede conceder la marca – en forma total o parcial – con o sin derechos privativos sobre uno o todos los términos que la componen, denegar la marca, cancelar o anular el registro u operar un desplazamiento de la titularidad (por la acción de reivindicación), entre otros.

Esa Resolución es un acto administrativo, en tanto declaración de voluntad de la Administración que produce efectos jurídicos (Dec. 500/991), y puede dictarse tanto por el jerarca de la DNPI en ejercicio de atribuciones propias, como por alguno de los Encargados de área en ejercicio de atribuciones delegadas.

En cualquier caso, el particular que se sienta perjudicado por la Resolución puede movilizar los medios de impugnación establecidos en nuestra Constitución, que por la posición institucional actual de la DNPI habilitará la interposición de los recursos de revocación y jerárquico.



En materia de recursos es obligatoria la intervención de un profesional abogado, y consecuentemente, corresponde reponer la tributación (timbre profesional) correspondiente.

Una vez interpuestos los recursos, la tramitación depende de las características del expediente en cuestión. Si en la tramitación únicamente fue parte el solicitante, una vez presentado el recurso se asigna a un asesor para su estudio. En caso de que hubiera otros terceros involucrados, previamente se da traslado del recurso interpuesto por el plazo de diez días, a efectos de que realice los descargos que entienda del caso.

141

A petición de parte o de oficio si el Asesor actuante lo estima pertinente conforme a derecho, existe la posibilidad de abrir las actuaciones a prueba. Esta apertura, en mérito a lo dispuesto por los arts. 71 y 111 del Dec. 500/991 y de acuerdo a lo resuelto en el Comité Técnico de Marcas (Acta N° 15 de fecha 10.10.2001), se extiende por un plazo de quince días hábiles.

Respecto a la prueba se aplican los mismos criterios ya expresados para los procedimientos de oposición.

Diligenciados los medios probatorios o vencido el plazo de prueba en su caso, se confiere vista de lo actuado a las partes en el procedimiento a efectos de que hagan sus últimas argumentaciones.

Con los argumentos de las partes y las probanzas producidas, el Asesor actuante elabora el informe final previo al dictado de la Resolución.

En caso de rechazarse el recurso de revocación, se franquea el recurso jerárquico al Poder Ejecutivo – Ministerio de Industria, Energía y Minería. En caso de ampararse el recurso, el contenido de la Resolución variará de acuerdo a lo que



originalmente se dispuso en el acto impugnado. En efecto, si el acto impugnado había concedido la marca, al acogerse el recurso de revocación se deja sin efecto la concesión primigenia y además, se desestima la marca solicitada; si el acto impugnado había desestimado el registro, el recurso deja sin efecto la desestimatoria y concede el registro para las clases solicitadas, aplicando las restantes normas relativas al examen de marcas, como en cualquier signo (por ejemplo, las limitaciones por el artículo 7, o las vistas del 11 inciso 2).



## **Acciones de Anulación, Cancelación y Reivindicación**

La legislación marcaria uruguaya además de la acción de oposición disciplina otras acciones para remediar situaciones diversas. En primer término, y más allá del análisis que se hará seguidamente, corresponde señalar que – por aplicación de los artículos 22 y 24 del Decreto 34/999 - todas estas acciones tramitan por el procedimiento de oposición ya analizado, con algunas particularidades que derivan de las diversas características y objetivos de cada una de las acciones.

143

### **Acción de Anulación**

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20 y 23 de la ley 17.011, pueden promover la acción de anulación - de marcas ya inscriptas -, los titulares de un interés directo, personal y legítimo, cuando la marca se haya concedido en contravención a las nulidades absolutas o relativas, establecidas en los artículos 4 y 5 de la ley 17.011. Asimismo, los titulares de marcas registradas o en trámite pueden solicitar la anulación de marcas ya inscriptas, cuando sean idénticas o semejantes a las propias (hipótesis de confundibilidad del artículo 6).

Si se pretende la anulación de una marca por violación de los numerales 6° y 7° del artículo 5 – imitación o reproducción de una marca notoria o un nombre comercial, y los signos que hagan presumir un ánimo de competencia desleal – la ley impone a quien solicita la anulación una carga. En efecto, si al momento de solicitar la anulación basada en estas causales, el gestionante no tiene su marca registrada en el país, debe solicitarlo dentro de los noventa días de presentada la



anulación. En caso de incumplir con este requisito la DNPI puede invocar tal circunstancia para desestimar el accionamiento.

Respecto a los plazos para deducir la acción de anulación, si se invoca la violación de las nulidades absolutas del artículo 4°, no existe plazo de caducidad en concordancia con el carácter insubsanable de las nulidades absolutas.

La anulación basada en la existencia de una marca idéntica o semejante (art. 23 de la ley 17.011) sólo podrá deducirse dentro de los cinco años de la concesión del signo que se pretende anular (art. 394 Ley 18.719).

144

Cuando se invocan las nulidades relativas del artículo 5°, el plazo máximo para deducir la acción es de quince años a partir de la concesión del registro respectivo, salvo que se invoque la hipótesis de registro de marca notoria, de mala fe, en cuyo caso no hay límite de tiempo para ejercer la acción (numeral 6).

El Decreto 34/999 – artículo 20 – establece que la acción de anulación no puede ejercerse por los propietarios de marcas en uso no registradas. Esta disposición va en consonancia con lo dispuesto en el artículo 24 – que ya de por sí regula una situación excepcional dado el carácter atributivo del sistema marcario uruguayo – que únicamente prevé la utilización del mecanismo de oposición para quienes estén usando una marca y no la hayan registrado, y con la disposición del artículo 26, que como ya se dijo, dispone el carácter mutuamente excluyente de ambas solicitudes; consecuentemente, esta disposición meramente reafirma una consecuencia lógica de la armónica interpretación de los preceptos legales.

El artículo 21 del Dec. 34/999 aclara la previsión del artículo 26 de la ley 17.011, en cuanto a que la oposición por confundibilidad – artículo 6° de la ley – precluye la acción de anulación por esa causa.



En consecuencia, cuando un titular pretenda impugnar una solicitud de registro de otro proveedor, la normativa le otorga dos caminos: deducir la acción de oposición luego de la publicación en el boletín o, luego del registro, promover la anulación de la marca por confundibilidad.

Cuando se pretende la anulación por imitación de marca notoria o nombre comercial, o por intención de competencia desleal (numerales 6 y 7 del artículo 5 de la 17.011), la DNPI podrá otorgar un trámite preferencial a la solicitud. A estos efectos, cualquiera de las partes en el proceso puede solicitar ante la Dirección este trámite preferencial, solicitud que lógicamente debe argumentarse – con fundamentos de hecho y de derecho siendo potestad de la Administración el conceder o no esta preferencia.

Ambas partes tienen la carga de afirmar los hechos en que basan sus pretensiones y acreditarlas en la etapa probatoria respectiva, contando con las mismas oportunidades procedimentales a tales efectos.

El inciso final del artículo 33 establece un principio general para las acciones de oposición, anulación y los recursos administrativos, cuando se invoquen las hipótesis de los numerales 6 y 7 del artículo 5: que puede eximirse de la prueba de notoriedad cuando se acredite que el solicitante o titular del registro que se impugna, conocía dicha notoriedad al momento de solicitar el registro.

## **Acción de Cancelación**

### **1. Obligatoriedad del uso**

En la redacción original de la ley 17.011 el uso de la marca era facultativo del titular.



A partir de la reforma introducida por la ley 19.149 el uso de la marca ya no es facultativo sino obligatorio, y en consecuencia, se reguló la acción de cancelación por falta de uso.

## **2. Legitimación para promover la acción de caducidad**

En cuanto a los habilitados para promover la acción de cancelación, la ley legitima a los titulares de un interés directo, personal y legítimo, que en el contexto de una acción de cancelación marcaria será, en términos generales, algún otro proveedor en el mercado para quien el signo no utilizado resulta un obstáculo. Las circunstancias que fundamenten esta legitimación activa deberán ser alegadas al deducir la acción de cancelación.

146

No se prevé la cancelación de oficio por MIEM-DNPI.

## **3. Período relevante del uso**

La ley establece dos hipótesis de cancelación: a) falta de uso por el titular, licenciatarario o autorizado dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la concesión o las respectivas renovaciones, b) interrupción en el uso por más de cinco años consecutivos.

## **4. Carga de la prueba de uso**

La ley asigna la carga de probar el uso al titular del registro, solución que tiene su base en que la prueba negativa es de casi imposible o muy difícil producción para el solicitante de la cancelación.

Debido a ello, el solicitante de la acción de caducidad solamente deberá afirmar que la marca no ha sido objeto de un uso efectivo por parte de su titular, no teniendo la obligación de presentar ninguna alegación justificada en apoyo de su solicitud.



En este sentido, la DNPI examinará solamente las pruebas presentadas por las partes, ya que no puede determinar de oficio el uso efectivo de marcas objeto de una acción de caducidad. La DNPI no tiene obligación alguna de recabar pruebas de oficio.

## **5. Justificación a la falta de uso**

En consonancia con los principios generales, el titular del registro tendrá la facultad de acreditar que existen una serie de causas para justificar la falta de uso de la marca registrada. Según el artículo 19, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC, estas causas incluyen las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular del registro y que constituyan un obstáculo al uso de la marca, como por ejemplo las siguientes:

- Impedimentos burocráticos: deberán de tener una relación directa con la marca, en el sentido de que el uso de la marca dependa de la finalización de los mismos.
- Riesgos empresariales: se refieren a situaciones, ajenas a la voluntad del titular del registro, que hacen que el uso de la marca sea imposible o poco razonable. En este sentido, las dificultades financieras de una empresa no se considerarán como causas justificativas.
- Intervención judicial o estatal: tal y como establece el artículo 19, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC, las restricciones a la importación y otras circunstancias como la prohibición estatal de comercializar ciertos productos por motivos de salud pública o defensa nacional son dos ejemplos de causas válidas para la falta de uso.
- Fuerza mayor.



Cabe indicar que la falta justificada de uso no es equivalente al uso real, no suponiendo así el comienzo de un nuevo período una vez cesen las causas justificativas. En cambio, en estas situaciones, el período en el cual la falta de uso está justificada suspende el plazo de caducidad, no teniéndose en cuenta o computándose a la hora de calcular el período de cinco años.

## **6. Inexistencia de cancelación parcial**

El sistema uruguayo como ya se dijo es de los llamados "multiclase", y un registro puede amparar múltiples productos y/o servicios. En la reforma que instauró la acción de cancelación no se incluyeron disposiciones relativas a una eventual cancelación parcial – algunas clases o algunos productos y no todo el signo – y de hecho, de las disposiciones de la ley 19.149 resulta imposible en el nuevo régimen la extinción parcial por esta acción; en efecto, el quinto inciso del artículo 19 de la ley 17.011 en su nueva redacción establece que el uso de la marca para uno más productos/servicios salva a los demás que estén amparados por ese registro, aun cuando no sean similares.

## **7. Prueba de uso en la renovación**

Al renovarse un signo no se exige prueba del uso.

## **8. Requisitos de la prueba de uso: lugar, tiempo, alcance y naturaleza**

A efectos de probar el uso por el titular del registro, se admiten todos los medios habilitados por la ley que demuestren el uso público y efectivo, y no de carácter simbólico, y en relación a los productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización sea inminente.



La prueba de uso presentada por el titular del registro deberá de probar, además de que la marca haya sido usada en el territorio nacional durante el período relevante, el alcance y la naturaleza del uso en relación a al menos uno de los productos y/o servicios protegidos. Estos requisitos son acumulativos, debiendo de examinarse en su totalidad.

En consecuencia, las pruebas aportadas deberán de ser sometidas a una apreciación global, apreciándose conjuntamente unas con otras.

En lo relativo al requisito temporal, cabe indicar que la marca anterior deberá de estar registrada desde, al menos, cinco años, para estar sujeta al requisito del uso.

149

En cuanto al alcance del uso, se ha de valorar si el titular del registro ha intentado seriamente alcanzar una posición comercial en el mercado de referencia, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector comercial. En particular, se deberá de examinar con cierta interdependencia, el volumen comercial, la duración y la frecuencia del uso.

En este contexto, no existe un umbral exacto para acreditar el uso efectivo, ya que el mismo depende de varios factores como el volumen de operaciones, la capacidad de producción o de comercialización o el grado de diversificación de la empresa, así como las características de los productos o servicios en el mercado de que se trate. Así, en el caso de productos de precio medio o poco elevado, un reducido volumen de facturación no sería suficiente.

Por otro lado, la naturaleza del uso se refiere al uso de la marca conforme a su función esencial, en su forma registrada y en relación con los productos y servicios protegidos.



En este sentido, debido a la práctica común en el contexto comercial, debe tenerse en cuenta que las marcas se utilizan junto con otra información sobre el producto, con elementos decorativos o junto con otras marcas. Por lo tanto, debe de admitirse como aceptable, además del uso de la marca tal y como está registrada, el uso de la marca en una forma diferente a la registrada, siempre y cuando su carácter distintivo no se vea alterado. Así será el caso en los supuestos en los que se añadan elementos no distintivos a la marca, o en casos donde, aunque se utilice la marca junto con otras marcas, estas se perciban de manera independiente.

150

En cuanto al uso de una marca como nombre comercial, se considera que se cumple con el criterio de la naturaleza del uso mientras la misma se utilice sobre los envases o los productos de la empresa o esté directamente relacionada con los servicios amparados.

En relación al lugar del uso, el mismo debe darse en el territorio nacional. También se considera uso el empleo en productos destinados, no al mercado interno, sino a la exportación, así como para la identificación de servicios prestados en el extranjero desde el territorio nacional.

## **9. Otros aspectos procesales**

El decreto reglamentario establece que la presentación de una acción de cancelación, sobre una marca que a su vez se está invocando como pretensión para una anulación o una oposición a otro registro/solicitud, suspende estos procedimientos hasta la resolución de la cancelación, disposición lógica que busca mantener coherencia en las resoluciones de la DNPI, en tanto sería absurdo amparar una anulación u oposición que se base en un registro que no tiene existencia económica real.



Cuando se fundamente la acción de cancelación en las hipótesis de los numerales 6 y 7 del artículo 5°, la DNPI podrá otorgar preferencia al trámite; este trámite preferencial deberá ser solicitado expresamente, acreditando no sólo que se invoca como causal de la cancelación las hipótesis legalmente previstas, sino también los fundamentos de hecho por los que se solicita esta preferencia, siendo potestad discrecional de la Administración el otorgarla o no.

Por disposición del decreto 277/014, las acciones de cancelación recién podrán iniciarse el 1 de enero de 2019.

151

Se ha planteado en la práctica si es posible aplicar el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (PAMPIN), ratificado por Uruguay a través de la ley 17.052.

En particular, si el uso acreditado en otro de los países miembros del MERCOSUR puede servir como medio para impedir la cancelación de un registro en nuestro país.

El artículo 16 del referido Protocolo establece que:

Artículo 16. Uso de la marca.

1) Los Estados Partes, en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca, establecen que los criterios para la obligación de uso de la marca serán fijados de común acuerdo por los órganos nacionales competentes.

2) El uso de la marca en cualquiera de los Estados Partes bastará para



evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos.

3) La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca.

En tal sentido el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) se ha pronunciado en la Sentencia 109/2024 sobre la posibilidad de aplicación del referido instrumento, rechazándola por considerar que, siendo la implementación del protocolo anterior a la introducción de la acción de cancelación en Uruguay, este no era aplicable, en tanto el Decreto 277/014 establece la condición de uso en Uruguay (v. Sentencia 183/2024):

**“En efecto, a pesar de lo dispuesto por la Ley No. 17.052, la misma no es aplicable, en tanto, posteriormente fue aprobada otra normativa que dispuso que la marca debe encontrarse en uso en el territorio nacional a efectos de la acreditación de su uso.**

**El Decreto 277/2014, de octubre de 2014, que reglamenta los artículos 187 a 189 de la Ley No. 19.149, relativos al uso obligatorio de las marcas registradas en Uruguay, establece que la marca debe estar en uso en Uruguay, o, si los productos/servicios son comercializados en el exterior, los mismos deben partir del territorio nacional.**

**En atención a lo expuesto, cabe concluir que el uso de la marca de autos en Paraguay no es relevante a los efectos de acreditar el uso exigido por la normativa vigente, por lo que la actora no cumplió con la carga que recaía sobre ella para probar su uso, sellando así su suerte.”**



Reexaminando nuevamente la cuestión en el marco de la actualización de la presente guía corresponde realizar algunas puntualizaciones.

La Ley 19.149 de rendición de cuentas que introdujo la obligatoriedad de uso de la marca y disciplinó la acción de cancelación establecía el mismo con carácter general en el artículo 187, sustitutivo del 19 de la ley 17.011 (los destacados no están en el original):

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.

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.

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"**

Por su parte, la reglamentación (*vide* Decreto 277/014 modificativo del 34/999), establece una serie de condiciones para acreditar el uso impeditivo de la cancelación, en el artículo 35 del Decreto 34/999 que dispone:

"...A los efectos de la cancelación, la marca registrada cumple con la obligación de uso cuando cualquiera de los productos o servicios que distingue, conforme al registro 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.

Asimismo, constituye uso de la marca 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."



Entonces, así planteada la cuestión, a criterio de la Oficina una interpretación lógico sistemática de los preceptos referidos, lleva a una solución diferente a la propugnada en las sentencias referidas *supra*.

El PAMPIN marca una guía para los signos en el ámbito del MERCOSUR y en tal sentido, habiendo sido internalizado por una norma legal, especial y anterior, en primer lugar, no puede ser derogada en virtud del Decreto 277/014 por tratarse este último de una normativa de jerarquía inferior. Asimismo, si el argumento es que la ley 19.149 delega en la reglamentación las condiciones del uso, esto resulta una norma de carácter general respecto a la especial contenida en la ley 17.052 que se aplica sólo en el ámbito mercosuriano.

Aplicando los principios generales de hermenéutica jurídica, la norma establecida en el decreto 34/999 (en la redacción dada por el 277/2014) se aplica a los signos distintivos con origen extra MERCOSUR, mientras que para los signos de los países integrantes del bloque prevalece el principio general establecido en el PAMPIN, y en su mérito el uso probado en uno de los socios, es impeditivo de la cancelación del registro en Uruguay.

## **Acción de Reivindicación**

El inciso 2° del artículo 9 de la ley 17.011 establece una presunción de que quien inscribe una marca es su legítima propietaria; y el artículo 10 dispone que parasolicitar la inscripción de una marca registrada en el extranjero, sólo están legitimados los propietarios – por sí o por intermedio de agente autorizado – o terceros debidamente autorizados.



Cuando el registro se obtiene por quien no podría legítimamente obtenerlo, el artículo 28 de la ley 17.011 establece una acción de reivindicación tendiente a asignar la titularidad del signo a su legítimo propietario. Las hipótesis habilitantes para esta acción son la obtención del registro por el agente, el representante, el importador, el distribuidor, un licenciataria o un franquiciado, a nombre propio y sin permiso del titular.

El artículo 16 de la ley 17.011 precisa el alcance de la acción de reivindicación, pudiendo reivindicarse tanto registros concedidos como solicitudes en trámite.

156

Los sujetos intervinientes serán: como accionante la persona física o jurídica nacional o extranjera que se proclama como legítimo titular de la marca en cuestión, y como contraparte el titular del registro concedido o la solicitud en trámite.

La acción de reivindicación tiene un plazo de caducidad de cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo.

De ampararse la acción de reivindicación, una vez que la Resolución queda firme, se modifica la titularidad del registro quedando el reivindicante en la misma posición que tenía el anterior titular.

En cuanto a la firmeza de la Resolución que ampara la reivindicación, el concepto de acto administrativo firme implica la imposibilidad de nueva revisión, ya sea porque no se interpusieron los recursos administrativos correspondientes dentro del plazo, cuando se interpusieron los recursos pero no se dedujo la acción de nulidad dentro del plazo legal luego del agotamiento expreso o ficto de la vía administrativa o cuando el acto fue confirmado por el TCA.



## Nulidad por mala fe

### 1. El concepto general de mala fe

El concepto de mala fe en las solicitudes de marca no está definido, ni delimitado, ni siquiera descrito en modo alguno en la legislación de marcas, debiendo extraerse de la jurisprudencia orientaciones sobre su significado y alcance.

La noción general de mala fe en las solicitudes de marca presupone la presencia de una motivación subjetiva por parte del solicitante de la marca, a saber, una intención desleal u otro motivo «siniestro» o deshonesto, que normalmente se establecerá por referencia a criterios pertinentes, coherentes y objetivos. Por lo tanto, este concepto implica una conducta que se aparta de los principios aceptados de comportamiento ético o de prácticas comerciales y empresariales leales, no pudiendo limitarse a una categoría limitada de circunstancias específicas.

En este sentido, existe una intención desleal por parte del solicitante de la marca en aquellas situaciones —aunque no exclusivamente— en las que de las circunstancias relevantes, coherentes y objetivas del caso concreto se desprenda que se ha solicitado el registro de la marca:

- a) con la intención de menoscabar, de un modo incompatible con las prácticas leales, los intereses de un tercero específico, y no con la intención de dedicarse de manera leal al comercio; o
- b) con la intención de obtener, sin siquiera dirigirse a un tercero concreto, un derecho exclusivo para fines distintos de los comprendidos en las funciones de la marca, en particular la función esencial de indicación del origen.

### 2. Diferentes facetas de la mala fe



Teniendo en cuenta las situaciones anteriormente indicadas en las que puede existir una intención desleal por parte del solicitante, se pueden diferenciar, entre otras, las siguientes facetas de la mala fe:

- a) la **apropiación indebida de los derechos de terceras partes**: cuando el solicitante tenga como objetivo los intereses de un tercero específico;
- b) el **abuso del sistema de marcas**: cuando, incluso si no se dirige a un tercero específico, el solicitante ha procurado la marca impugnada para fines distintos de los que corresponden a las funciones esenciales de la marca.
- c) Cuando el solicitante evidentemente no podía desconocer un signo como perteneciente a un titular y susceptible de causar confusión.

### **3. Normas generales para la evaluación de la mala fe en solicitudes de marcas**

#### **3.1 Carga de la prueba**

Debe señalarse, en primer lugar, que, como se desprende de la jurisprudencia, existe una presunción de buena fe del solicitante hasta que se aporte la prueba en contrario. Por consiguiente, la carga inicial de la prueba recae en el solicitante de la nulidad.

Sin embargo, cuando la Oficina constate que las circunstancias objetivas del caso concreto puedan quebrar la presunción de buena fe, corresponde al titular del registro impugnado proporcionar explicaciones plausibles sobre los objetivos y la lógica comercial perseguidos por la solicitud de registro de dicha marca. Esto dará lugar a un cambio en la carga de la presentación de pruebas y alegaciones. La razón de este cambio es que es el titular del registro impugnado quien se



encuentra mejor posicionado para proporcionar información sobre sus intenciones en el momento de solicitar el registro de la marca controvertida.

Además, el silencio del titular del registro impugnado no debe considerarse indicativo de una intención desleal. No obstante, si las pruebas presentadas por el solicitante de la nulidad son lo suficientemente convincentes para refutar la presunción de que la solicitud se presentó de buena fe y el titular del registro impugnado no presenta ninguna explicación o prueba, se concluirá que existe mala fe.

### **3.2 El momento relevante para determinar si existió mala fe**

El momento pertinente para determinar si existió mala fe por parte del solicitante es el momento de la presentación de la solicitud de registro. Por lo tanto, una marca solicitada de mala fe, en cualquier momento y con independencia de si ha sido cedida a cualquier otra persona física o jurídica, seguiría considerándose hecha de mala fe en la fecha de presentación de la solicitud.

De este modo, en caso de cesión posterior de la marca, la apreciación de la mala fe tendría que tener en cuenta, en principio, la intención del solicitante y no la intención del titular actual. Sin embargo, al evaluar la mala fe también debe analizarse el vínculo/relación entre el solicitante y el titular actual.

La Oficina también podría tener en cuenta los hechos y pruebas anteriores o posteriores a la presentación, ya que pueden contener indicaciones útiles para interpretar la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud.

### **3.3 El solicitante**

A este respecto, es evidente que cualquier persona física o jurídica que aparezca como solicitante en el formulario de solicitud será considerada como tal. Sin



embargo, para evaluar la existencia de una intención desleal por parte del solicitante también debe tenerse en cuenta la presencia de un posible vínculo o conexión entre el solicitante y cualquier otra persona física o jurídica que pueda tener un interés real en presentar esta solicitud de marca, como por ejemplo, una persona jurídica que pertenezca al mismo grupo de empresas que el solicitante o una persona física que pertenezca al mismo círculo familiar que el solicitante.

#### **4. Factores comunes para la apreciación de mala fe en las solicitudes de marcas**

160

La lista de factores que se presenta a continuación consta de los ejemplos más frecuentes extraídos de la jurisprudencia. **Solo uno de los factores se considera obligatorio —la intención desleal del solicitante—** y, por lo tanto, deberá estar presente en todos los casos de mala fe.

##### **4.1 Intención desleal del solicitante**

a) Ejemplos de intención desleal en relación con la **apropiación indebida de los derechos de un tercero**:

- «aprovecharse gratuitamente» de la reputación del/de los derecho(s) anterior(es) de un tercero.
- usurpar los derechos sobre la marca del tercero;
- crear una falsa impresión de continuidad o un falso vínculo de herencia entre la marca impugnada y una marca histórica anteriormente renombrada o un derecho anterior/persona/empresa célebre que sigan siendo conocidos por el público destinatario.



b) Ejemplos de intención desleal en relación con la cuestión del **abuso del sistema de marcas**:

- para evitar el registro de otra marca solicitada por un tercero o para obtener ventajas económicas de esta posición de bloqueo;
- para reforzar la protección de otro derecho que también pertenece al solicitante y ampliar la cartera de marcas del solicitante sin ninguna lógica comercial honesta;
- para evitar la aportación de pruebas del uso de la(s) marca(s) registrada(s) anterior(es) (del solicitante) y ampliar el período de gracia de cinco años;
- para evitar las consecuencias de la cancelación (por ejemplo, una caducidad parcial o total por falta de uso).

#### **4.2 Conocimiento o presunto conocimiento del solicitante de que un tercero está utilizando/tiene un derecho anterior idéntico/similar.**

La lista no exhaustiva de ejemplos que figura a continuación se ha incluido para ilustrar algunas situaciones en las que puede inferirse el conocimiento o el presunto conocimiento de que un tercero está utilizando/tiene un derecho anterior idéntico o similar:

- Cuando exista un conocimiento general en el sector económico de que se trate del uso por un tercero de un derecho anterior idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares.
- Cuando las partes han mantenido una relación comercial entre sí y como consecuencia de ello el solicitante del registro impugnado no podía ignorar que el solicitante de la nulidad había estado utilizando la marca impugnada.



- Cuando el hecho de que la marca impugnada y el derecho o derechos anteriores sean idénticos o casi idénticos no puede ser una mera coincidencia.
- Cuando el solicitante del registro impugnado y el solicitante de la nulidad desarrollan su actividad en el mismo nicho de mercado; o los productos comercializados por ambas partes proceden del mismo país de origen.
- Cuando poco después del registro de la marca impugnada, su titular inició acciones contra el solicitante de la nulidad o su distribuidor, demostrando que estaba bien preparado para dirigirse contra ellos.
- Cuando el derecho anterior goza de renombre y como consecuencia de ello el solicitante sabía, o no podía razonablemente ignorar que el solicitante de la nulidad había estado utilizando la marca impugnada.

#### **4.3 Grado de protección jurídica del que goza el derecho anterior del tercero**

Este factor será especialmente relevante en un escenario de comportamiento parasitario, por ejemplo, al concluir que la intención del solicitante era aprovecharse indebidamente de la reputación de un derecho anterior o beneficiarse de su alto grado de carácter distintivo.

#### **4.4 Identidad/similitud entre la marca impugnada y el derecho o derechos anteriores**

El hecho de que la marca impugnada y el/los derecho(s) anterior(es) en cuestión sean idénticos o similares puede constituir un factor pertinente para determinar si el solicitante actuó de mala fe al presentar la solicitud de marca. Sin embargo, la valoración de este factor puede diferir en función de la faceta de mala fe ante la que nos encontremos o del derecho anterior en el que se fundamente la solicitud de mala fe.



#### **4.5 Productos o servicios en cuestión**

En los casos en que se trate de varias marcas, podrá llevarse a cabo una comparación de los productos o servicios de que se trate. En función de las circunstancias del asunto pertinente, podría ser suficiente analizar, por ejemplo, si los productos o servicios en cuestión pertenecen a un segmento de mercado vecino/relacionado, o ampliar la evaluación a la comparación del sector de mercado o el ámbito de la actividad comercial en el que opera el solicitante de la nulidad. Sin embargo, no es necesario acreditar la existencia de identidad o similitud entre los productos o servicios de que se trate para aplicar las disposiciones de mala fe y, por ejemplo, la mala fe también podría acreditarse en los casos en que los productos o servicios de que se trate sean diferentes.

#### **4.6 Riesgo de confusión**

En el contexto de la apreciación global de la mala fe y de las circunstancias específicas del caso concreto, en algunos casos podría ser pertinente determinar si el derecho o derechos anteriores pueden confundirse con la marca impugnada. Por lo tanto, dependiendo de las circunstancias del caso concreto, puede ser importante tener en cuenta si existe riesgo de confusión entre la marca impugnada y el/los derecho(s) anterior(es).

Sin embargo, cabe destacar de nuevo que a la hora de apreciar la mala fe en las solicitudes de marca, el riesgo de confusión no es una condición o requisito previo de la mala fe.

#### **4.7 Relación previa entre las partes**

Según la jurisprudencia, la existencia de una relación directa o indirecta entre el solicitante de la nulidad y el solicitante del registro impugnado antes de la



presentación de la solicitud también puede ser un indicio de mala fe por parte del solicitante.

A modo de ejemplo, las siguientes relaciones previas (un cierto vínculo) entre el solicitante de la nulidad y el solicitante del registro impugnado podrían tenerse en cuenta a la hora de apreciar la mala fe:

- relaciones informales entre las partes, como las negociaciones (contractuales);
- relaciones directas entre las partes, como contactos para explorar las posibilidades de resolución comercial de un litigio;
- una relación comercial, basada en acuerdos verbales, consistente en la importación y venta de productos específicos y en el uso de la marca impugnada como marca a tal efecto;
- la existencia de un acuerdo de distribución o de un contrato de licencia;
- el hecho de que el solicitante sea un accionista con un interés significativo en el capital social del solicitante de la nulidad y sus ejecutivos formen parte de su consejo de administración.

#### **4.8 Origen de la marca impugnada y su uso desde su creación**

En el marco de la apreciación global de la mala fe, también puede constituir un factor pertinente el origen o las circunstancias en las que se creó la palabra, el logotipo o la representación gráfica que constituye la marca impugnada, así como el uso anterior (incluido el uso «histórico») de la misma en el tráfico económico, en particular por empresas competidoras.

#### **4.9 Cronología de los acontecimientos que han llevado a la presentación de la marca impugnada**



Los siguientes acontecimientos o circunstancias, extraídos de la jurisprudencia de la UE, podrían tenerse en cuenta en el contexto de este factor.

- Si existía algún tipo de litigio entre el solicitante de la marca impugnada y el solicitante de la nulidad antes o en el momento de la presentación de la marca impugnada.
- El estado de la relación comercial entre las partes en el momento de la solicitud de la marca impugnada: si esta había finalizado o si había sufrido deterioro/tensiones durante algún tiempo.
- En los casos en que la relación entre las partes haya finalizado, el tiempo transcurrido entre la finalización de dicha relación comercial y la solicitud de la marca impugnada.
- Si la posición del solicitante de la nulidad en el mercado había cambiado, incluyendo, por ejemplo, su situación económica y el nivel de su renombre durante el período que precedió a la presentación de la marca impugnada.
- El momento de presentación de la solicitud de la marca impugnada. Este análisis será importante, en particular, en el caso de solicitudes repetidas, en el que debe comprobarse si el hecho de que el solicitante haya vuelto a presentar la marca impugnada en un determinado momento es un indicador pertinente.

#### **4.10 La lógica comercial honesta que subyace a la presentación de la marca impugnada**

La falta de lógica comercial honesta incluida la estrategia empresarial que subyace a la presentación de la marca impugnada también puede ser un factor pertinente para determinar si se presentó de mala fe.



A modo de ejemplo, esta circunstancia se podría dar cuando una de las principales razones invocadas por el titular para justificar la nueva presentación de la misma marca es la reducción de la carga administrativa en los procedimientos de oposición (evitando tener que presentar, en cada oposición, la prueba del uso cuando se solicitase).

#### **4.11 Solicitud de compensación financiera**

La solicitud de compensación económica realizada por el solicitante de la marca impugnada al solicitante de la nulidad también puede ser un factor pertinente en la apreciación de la mala fe; en particular, si existen pruebas de que el solicitante de la marca impugnada conocía la existencia del derecho anterior y podía esperar recibir una oferta de compensación económica del solicitante de la nulidad.

Por lo tanto, puede existir mala fe cuando resulta evidente que la solicitud de marca se presentó de forma especulativa o únicamente con el fin de extorsionar monetariamente a un tercero, y no con la intención de que la marca cumpla su función esencial como marca.

#### **4.12 Patrón del comportamiento o las acciones del solicitante**

El hecho de que el comportamiento o las acciones del solicitante sigan un patrón concreto puede ser un factor pertinente que debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la mala fe en las solicitudes de marcas. Por ejemplo, los siguientes patrones de comportamiento o acciones del solicitante, extraídos de la jurisprudencia, se consideraron pertinentes para determinar la existencia de una intención desleal por parte del solicitante:

- el hecho de que el solicitante, el mismo día en que se presentó la solicitud de registro de la marca



controvertida «NEYMAR», también presentó la solicitud de registro de otra marca que también consistía en el nombre de otro famoso futbolista;

- El hecho de que el solicitante hubiera presentado varias marcas de terceros, que gozaban de cierto renombre, sin el consentimiento de los titulares de dichas marcas o sin la existencia de un contrato de licencia firmado con ellos.

## **Sección XI. Ejecución de Sentencias**

### **Jurisdiccionales**

167

Por disposición constitucional, todo acto administrativo dictado por una autoridad resulta impugnabile con los recursos correspondientes; también por disposición constitucional, determinados actos administrativos resultan impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, órgano de contralor de creación constitucional.

Si bien todo acto administrativo resulta en principio impugnabile, no todos son procesables ante la jurisdicción contencioso anulatoria. La Constitución dispone que son procesables los actos administrativos definitivos dictados por la Administración en el ejercicio de sus funciones. Esta acción de nulidad sólo puede ejercerse por el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, personal y directo afectado por el acto administrativo.

Como ya se señaló, las resoluciones de concesión – total o parcial – o las de desestimación resultan impugnables con los recursos respectivos, y una vez agotada la vía administrativa – por Resolución expresa de los recursos o por



vencimiento de los plazos respectivos – queda abierta la vía para que quien se sienta agraviado solicite la anulación del acto en vía jurisdiccional.

El proceso ante el TCA, en la generalidad de los casos, concluye con una sentencia que, o anula el acto – en forma total o parcial – o lo confirma. Frente a la sentencia firme del órgano jurisdiccional, se impone a la Administración el cumplimiento de la misma, cuya instrumentación variará, no sólo de acuerdo al contenido de la propia sentencia – si anula o confirma, que puede ser en forma total o parcial – sino también de acuerdo al contenido del acto originario; de acuerdo a la siguiente esquematización:

168

<b>Contenido del Acto Impugnado</b>	<b>Contenido de la Sentencia TCA</b>	<b>Acciones para Ejecución</b>
Desestimación de Registro de Marca	Confirma	Ninguna
Concesión de Registro de Marca	Confirma	Ninguna
Concesión de Registro	Anula	Dictado de Nueva Resolución
Concesión Parcial de Registro	Anula	Dictado de Nueva Resolución
Concesión Parcial de Registro	Confirma	Ninguna



Todas las Resoluciones	Anulación Parcial	Dictado de nueva Resolución
Todas las Resoluciones	Anulación por cuestiones de motivación o forma	Reconstrucción del Procedimiento

Si la sentencia del TCA da razón a la Administración, el acto adquiere firmeza y no se requiere una nueva actividad de la Dirección; en cambio, si la sentencia anula el acto, este deja de existir en el mundo jurídico pero a efectos del registro se impone que la Administración dicte una nueva resolución que adecue la realidad registral en el sentido de lo resuelto por la sentencia, habida cuenta que en Uruguay el contencioso administrativo no es de los llamados de “plena jurisdicción”, y el órgano jurisdiccional no puede sustituir al administrador.

Especialmente relevante en este punto es el determinar qué hacer cuando la sentencia anula, pero de la parte expositiva surge que dicha anulación se debió a una cuestión de motivación o por vicios formales en el procedimiento. En estos casos de la anulación por el TCA no puede inferirse que el registro controvertido resulta admisible o no; la única alternativa viable para la Administración en estos casos es reconducir el procedimiento a efectos de subsanar el defecto reseñado por la Sede Anuladora. Tratándose de una anulación por falta o insuficiencia de motivación, hasta qué punto deberá retrotraerse el procedimiento dependerá de cuál fue el itinerario de la solicitud dentro de la DNPI. Esto es, si el TCA entiende que hubo un vicio de procedimiento durante la tramitación de la prueba en la oposición, por ejemplo, por no abrir el procedimiento a prueba o por no haberse diligenciado un medio de prueba solicitado o admitido, frente a la anulación del



acto de concesión/desestimación por el TCA, corresponde retrotraer las actuaciones disponiendo la apertura a prueba en el primer caso – dictando la resolución respectiva y notificando a las partes – diligenciando los medios probatorios, dando vista de lo actuado y, en definitiva, dictando una nueva resolución que podrá o no ser del mismo tenor que la anulada, de acuerdo a las resultancias de obrados. Si la causal de la anulación fue la falta de diligenciamiento de un medio probatorio específico, al reconstruir las actuaciones se deberá diligenciar dicho medio probatorio únicamente, volver a dar vista de lo actuado y dictar una nueva resolución sobre el fondo del asunto.



## Sección XII. Marcas Tridimensionales

El artículo 4° de la ley 17.011, dentro de las nulidades absolutas establece en el numeral 5 que la forma de los envases y los productos, cuando pueda protegerse por patente de invención o modelo de utilidad.

La ley de patentes – Ley 17.164 – en su artículo 87 referido a los diseños industriales, establece que la protección por tal régimen no excluye ni afecta la protección que pudiera corresponder en virtud de otros regímenes de propiedad intelectual.

171

Por su parte, el tantas veces citado artículo 1° de la ley 17.011, da un concepto amplio de marca, siendo el único condicionante el que el signo tenga aptitud para distinguir los productos o servicios de un proveedor de otros del mercado.

La interpretación armónica de las disposiciones citadas lleva a admitir dentro de las categorías registrables a las marcas tridimensionales, siempre que la forma solicitada no pueda protegerse como patente de invención o modelo de utilidad, pudiendo acumularse – por disposición expresa de la ley – la protección como diseño industrial con el registro marcario sobre el mismo signo.

Por la circular 9/2015 – aplicable a todas las solicitudes presentadas a partir del 15 de agosto de 2015 – la DNPI estandarizó los criterios para considerar una solicitud como de registro de marca tridimensional. En tal sentido, se restringe la categoría de marca tridimensional a aquellos signos cuya distintividad esté dada exclusivamente por la forma en sí misma considerada, esto es, ancho, alto y profundidad, sin que se admita la inclusión de otros elementos, como ser colores, denominaciones u otros elementos figurativos.



Si se solicita un signo distintivo que combina una representación en tres dimensiones, acompañada de otros elementos gráficos o denominativos, a partir de la circular que viene de citarse, tal marca no se categorizará como tridimensional, sino deberá indicarse como “marca mixta”.

En materia de marcas tridimensionales – en el sentido definido por la Circular – a efectos de evaluar la distintividad de una forma, resultan aplicables algunos criterios generales.

En primer término, corresponde determinar si la forma solicitada es una forma necesaria o habitual para el producto o servicio cuya protección se pretende o, por el contrario, si la misma resulta arbitraria, esto es, que no posee una relación directa, necesaria o evidente con el objeto que se pretende proteger.

Si la forma – considerada en su totalidad - que se pretende proteger es la necesaria para el producto o servicio, las posibilidades de su efectiva registración serán menores, y habrá que examinar si la forma posee elementos que la doten de características que permitan a primer vista su individualización por los consumidores, por ejemplo líneas o relieves en la propia superficie.

Si la forma no es necesaria ni habitual, y además no posee una relación directa y evidente con el producto o servicio a distinguir, la distintividad de la misma y por ende su registrabilidad como marca, va a ser mayor, tratándose de un signo “fuerte”.

Durante el procedimiento de solicitud de registro de una marca tridimensional, y previo a la búsqueda de antecedentes, la división signos distintivos remite las actuaciones a la División Patentes a efectos de que informe si la forma que se pretende cumple con los requisitos para ser considerada patente de invención o modelo de utilidad. Si División Patentes informa que se dan tales circunstancias,



Signos Distintivos deducirá oposición de oficio en base al numeral 5° del artículo 4 de la ley 17.011.

## **Sección XIII. Marcas no tradicionales**

- a.** El art. 1 de la Ley de Marcas 17.011 establece una definición amplia y no taxativa de qué constituye una marca, al señalar que: "Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra."
- b.** Que dicha definición amplia de marca permite contemplar, además de los subtipos marcarios tradicionales, nuevos subtipos o categorías de marcas "no tradicionales" que surgen en virtud de los avances tecnológicos o los desarrollos de la ciencia del marketing.
- c.** Que sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a los signos no visibles, el art. 2 de la Ley de Marcas condiciona su registro a la "disponibilidad de medios técnicos adecuados.", para lo cual se establece que "el Poder Ejecutivo determinará la oportunidad y reglamentará la forma de su instrumentación".
- d.** Que la normativa vigente ha regulado el registro de diversos subtipos marcarios no tradicionales, como ser, las marcas tridimensionales, sonoras, de posición, de patrón, de movimiento y multimedia.
- e.** Que, al igual que los signos tradicionales, para poder ser registrados como marcas los signos no tradicionales deben cumplir con todas las disposiciones de la Ley de Marcas 17.011.



## Marcas Sonoras

Respecto a los signos sonoros, teniendo en cuenta el concepto amplio de marca que da el artículo 1° de la Ley de Marcas 17.011, no existen impedimentos para la registración de signos sonoros en nuestro país.

Existiendo medios técnicos para disponer la admisibilidad de su registro, en aplicación del art. 2° de la Ley de Marcas 17.011 el Poder Ejecutivo reglamentó a través del Decreto 146/001 de fecha 3 de mayo de 2001 este tipo de signos marcarios.

174

Esta norma reglamentaria reafirma que puede inscribirse como marca sonora “cualquier signo perceptible por el oído que permita distinguir o identificar un producto o servicio a través de su difusión por algún medio idóneo” y que cumpla con los requisitos exigidos por la Ley de Marcas 17.011 para que pueda constituirse en marca (art. 1)

El Decreto establece en su artículo 2 que, a efectos de la inscripción, al presentar la solicitud deberá acompañarse la representación gráfica del sonido de tal forma que permita su comprensión y comparación (por ejemplo, representación en pentagrama), y de ser posible una breve descripción del sonido en cuestión, que facilite la identificación.

También deberá acompañar el solicitante un soporte material que permita la reproducción del sonido, como, por ejemplo, un archivo de audio.

Por otra parte, se delega en el artículo 3 en la DNPI la determinación de la forma o soporte idóneo a efectos de que los solicitantes agreguen los signos sonoros cuyos registros pretenden (Circular 15/2024).



El artículo 5 del Decreto 146/001 establece que, la DNPI podrá dar vista al interesado para la realización de una pericia siendo aplicable el Decreto 500/991 en subsidio.

En caso de determinarse por la DNPI – de oficio o a instancia de parte interesada – que existe una discordancia entre la representación gráfica y el sonido cuyo registro se pretende, el artículo 6 del Dec. 146/001 dispone la facultad de la DNPI de desestimar la solicitud previa vista por diez días perentorios e improrrogables.

Para el caso que hubiera una oposición de oficio o de terceros con base a otra marca sonora – ya registrada o aún no registrada pero cumpliendo con los requisitos del artículo 24 – el examen seguirá pautas similares a las mencionadas más arriba: la comparación debe hacerse en forma sucesiva y no simultánea, analizando el conjunto, prestando más atención a las grandes semejanzas que a las diferencias de detalle, y en definitiva si ambas marcas presentan “a simple vista” y en una escucha “no atenta” las claras diferencias que permitan su coexistencia en el mercado, considerando el tipo de producto y el consumidor relevante.

En todas las solicitudes de registro de marcas sonoras deberá agregarse el consentimiento del intérprete, compositor de la música y ejecutantes o del titular de los derechos patrimoniales dado que, en términos generales y salvo que se trate de sonidos de la naturaleza, todas las marcas sonoras encuadran dentro de la categoría de obras protegidas por el derecho de autor, por lo que resulta aplicable el numeral 2° del artículo 5 de la ley 17.011. Lo que viene de decirse aplica tanto para la utilización de una obra en su totalidad, como de partes de la misma, y en el caso de realizarse una adaptación (otros arreglos, remixes, etc.), se



requerirá tanto el consentimiento del adaptador, como del titular de la obra original.

Tratándose de obras en el dominio público resulta aplicable la circular 1/2012.

Como ya se mencionó en una sección anterior, el repositorio online de marcas sonoras presentadas ante la DNPI puede consultarse en el siguiente enlace:

<https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/repositorio-marcas-sonoras>

## **Marcas de posición**

176

Los requisitos establecidos por la DNPI para el registro de marcas de posición se encuentran regulados por la Resolución 18/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023.

El artículo 1 de la Resolución 18/2023 establece que “se entiende por marca de posición la caracterizada por la ubicación particular que ocupa el signo en un producto determinado”.

En el artículo 6 de dicha Resolución se estipulan los requisitos de representación obligatoria para estas marcas. Así, a los efectos de la presentación de una marca de posición al momento de adjuntar la representación gráfica del signo, deberá indicarse la silueta externa en forma de línea punteada y el elemento a proteger mediante líneas sólidas.

En la “Información Adicional”, campo “Observaciones” deberá hacerse mención de que se trata de una marca de posición.



Al momento del Dictado de Resolución se dejará constancia expresa de que se trata de la solicitud de una marca de posición y se dejará constancia de ello en el campo "Notas" del sistema.

Ejemplos de representaciones que son aceptables como marcas de posición:



177

Marca Unión Europea 13575244

## **Marcas de patrón**

Los requisitos establecidos por la DNPI para el registro de marcas de patrón se encuentran regulados por la Resolución 18/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023.

El artículo 2 de la Resolución 18/2023 indica que "se entiende por marca de patrón aquella que se compone de un conjunto de elementos que se repiten secuencialmente".

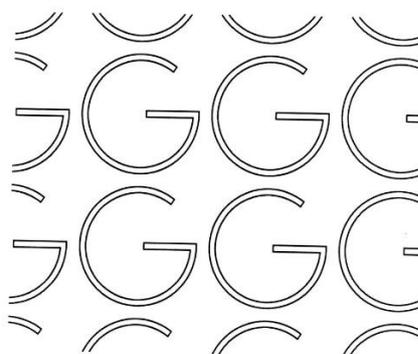
A los efectos de la presentación de una marca de patrón, según el artículo 7 de la Resolución, al momento de adjuntar la representación gráfica, podrá presentarse un ejemplo del patrón en abstracto, esto es, acompañando un recuadro con la aplicación del patrón o, a criterio del solicitante, aplicado sobre una superficie específica. En este último caso, la superficie de aplicación deberá ser señalada con líneas punteadas y el patrón en líneas sólidas.



En la "Información Adicional", campo "Observaciones" deberá hacerse mención de que se trata de una marca patrón.

Al momento del Dictado de Resolución se dejará constancia expresa de que se trata de la solicitud de una marca de patrón y se dejará constancia de ello en el campo "Notas" del sistema.

Ejemplos de representaciones que son aceptables como marcas de patrón:



## Marcas de movimiento

Los requisitos establecidos por la DNPI para el registro de marcas de movimiento se encuentran regulados por la Resolución 18/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023.

Se entiende por marca de movimiento, de acuerdo al artículo 3 de la Resolución 18/2023, "aquella que expresa un movimiento o exhibe un cambio de posición de los elementos constitutivos del signo".

Continúa el artículo 8 de la Resolución indicando que a los efectos de la presentación de una marca de movimiento, al momento de adjuntar la representación gráfica del movimiento deberá presentarse una secuencia de, como mínimo dos cuadros, que expresen el movimiento característico del signo.



El solicitante deberá acompañar un archivo de video del movimiento de la marca en cuestión. Deberá presentarse en formato MP4 y con una extensión de no más de treinta segundos. El cual será incorporado al "Repositorio de marcas multimedia y de movimiento" radicado en la web de la DNPI, para su descarga y consulta por los interesados.

En la "Información Adicional", campo "Observaciones" deberá hacerse mención de que se trata de una marca de movimiento.

Al momento del Dictado de Resolución se dejará constancia expresa de que se trata de la solicitud de una marca de movimiento y se dejará constancia de ello en el campo "Notas" del IPAS.

179

Ejemplos de representaciones que son aceptables como marcas de movimiento:

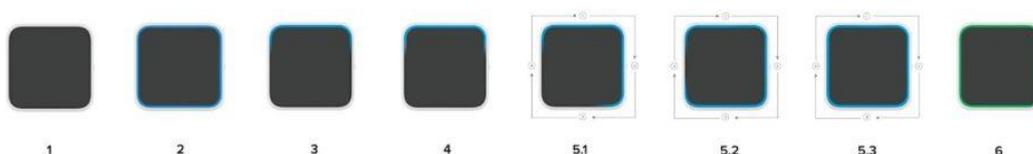


Marca de la Unión Europea 17894840

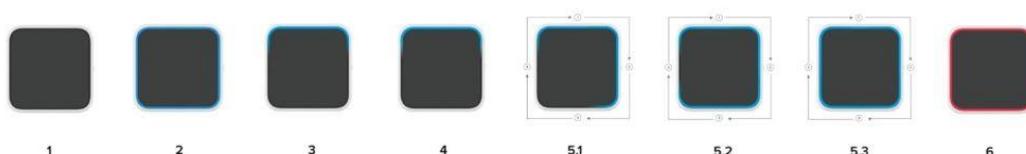
Boceto de un apóstrofo rojo sobre fondo blanco, sobre el que aparece el eslogan «The future is exciting», que luego se sustituye por la palabra «Ready?».

En Uruguay:

**Acta 545.074**



### Acta 545075



## Marcas multimedia

180

De acuerdo al artículo 4 de la Resolución 18/2023, marca multimedia es “aquella que se compone de combinaciones de imagen y sonido, o los incluye”.

Continúa el artículo 9 de la Resolución indicando que a los efectos de la presentación de una marca de multimedia deberá acompañarse una representación gráfica de, como mínimo dos cuadros representativos del signo.

El solicitante deberá acompañar un archivo conteniendo la marca en cuestión. Deberá presentarse el video en formato MP4 y con una extensión de no más de treinta segundos. El cual será incorporado al “Repositorio de marcas multimedia y de movimiento” radicado en la web de la DNPI, para su descarga y consulta por los interesados (<https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/politicas-y-gestion/repositorio-marcas-multimedia-movimiento>).

En la “Información Adicional”, campo “Observaciones” deberá hacerse mención de que se trata de una marca multimedia.



Al momento del Dictado de Resolución se dejará constancia expresa de que se trata de la solicitud de una marca multimedia y se dejará constancia de ello en el campo "Notas" del IPAS.

Ejemplos de representaciones que son aceptables como marcas multimedia:



181

Marca de la Unión Europea 17279704

## Sección XIV. Renovaciones

### Procedimiento de Renovación de Marcas

Las Marcas tienen una vigencia de 10 años, los cuales son renovables indefinidamente cada 10 años. La solicitud de Renovación se debe presentar dentro de los 6 meses antes de su vencimiento, o dentro de los 6 meses luego de su vencimiento (plazo de gracia). Una vez concluidos estos meses luego de su vencimiento la misma quedará caduca.

La renovación de marcas no puede presentar ningún tipo de cambio en el signo, ni agregar clases, o aumentar la protección de los productos y/o servicios ya



protegidos. Lo que se puede es renunciar a clases o limitar los productos y/o servicios dentro de las mismas.

En el Sistema en Línea (SPL) se sigue el mismo procedimiento que para el ingreso de Solicitud de Registro de marca:

- 1) Registrarse como usuario de acuerdo a lo establecido al comienzo de este manual.
- 2) Realizar el pago correspondiente a su solicitud de renovación ingresando a la solapa "PAGOS".

Si tiene dudas puede efectuar las consultas a través del mail [marcasypatentes@miem.gub.uy](mailto:marcasypatentes@miem.gub.uy), o por vía telefónica 28401234 internos 4413/4414.

182



Presione el botón "**NUEVO**", darle un nombre al pago y presione el botón "**CREAR**".



MIEM - DNPI

Bienvenido,

Escritorio

Solicitud

Pagos

Listado

Nuevo

Solicitudes

Nuevo pago

Información general

Nombre del pago: RENOVACION MARCA

Crear

Indicar “NUEVA LINEA”

183

MIEM - DNPI

Bienvenido,

Escritorio

Solicitud

Pagos

Solicitudes

Detalle de pago

02/08/2018 14:12

RENOVACIÓN MARCA

Estado: Editando

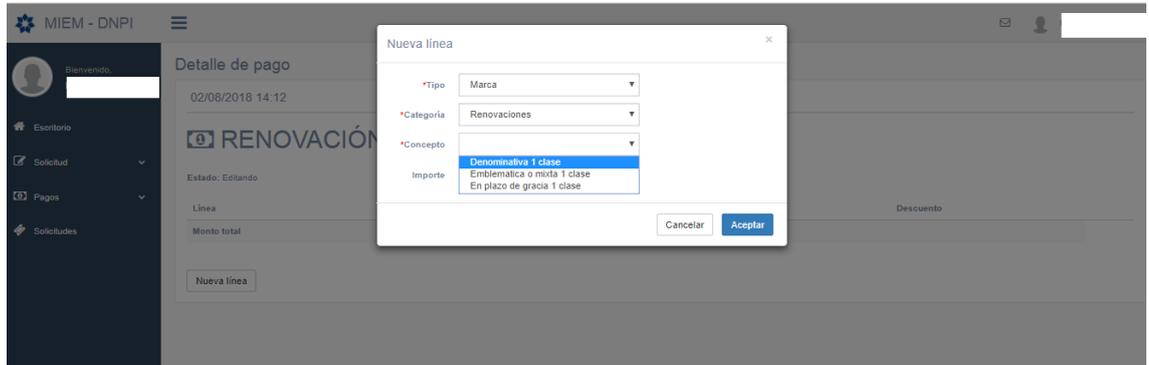
Línea	Concepto	Cantidad	Importe	Descuento
Monto total			\$ 0	

Nueva línea

“Tipo”: marca

“Categoría”: Renovaciones

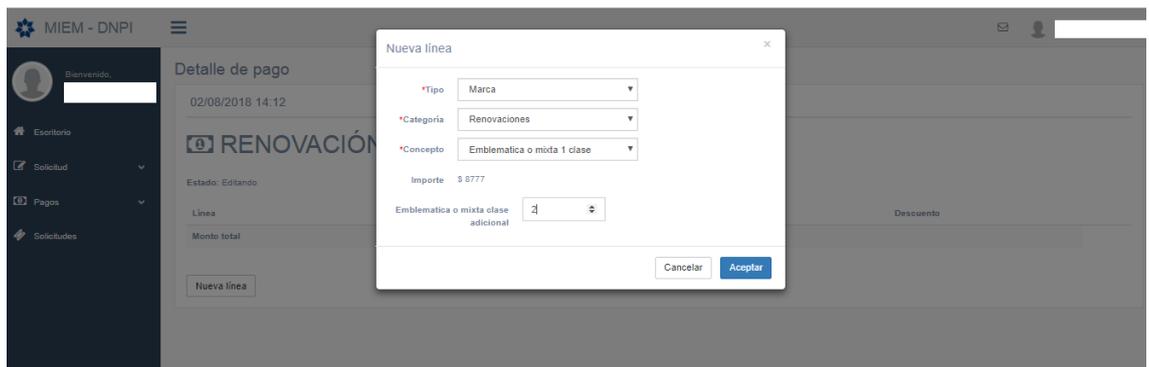
“Concepto”: dependiendo del tipo de renovación deberá indicar si es “denominativa” o “mixta” (en caso de que renueve dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento de la marca) o “en plazo de gracia” (si renueva dentro de los 6 meses posteriores al vencimiento, es decir si es una renovación en “plazo de gracia”).

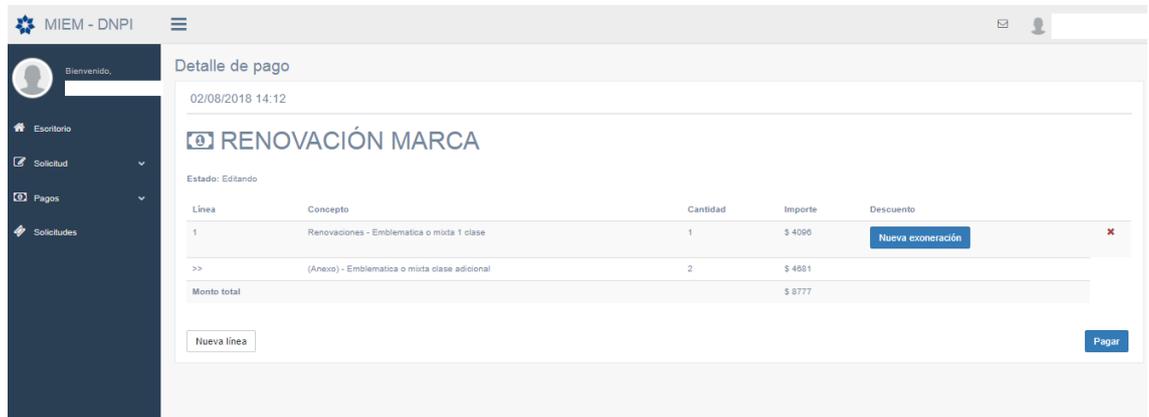


Luego se debe indicar la cantidad de clases de Niza a abonar con las **clases adicionales** (si correspondiere). Si es una sola clase de Niza, no se agregan adicionales. Si la marca tiene 2 clases de Niza, debe agregarse el pago de una adicional. Si tiene 3 clases de Niza, debe agregar 2 clases adicionales, y así sucesivamente.

184

Dar "ACEPTAR".

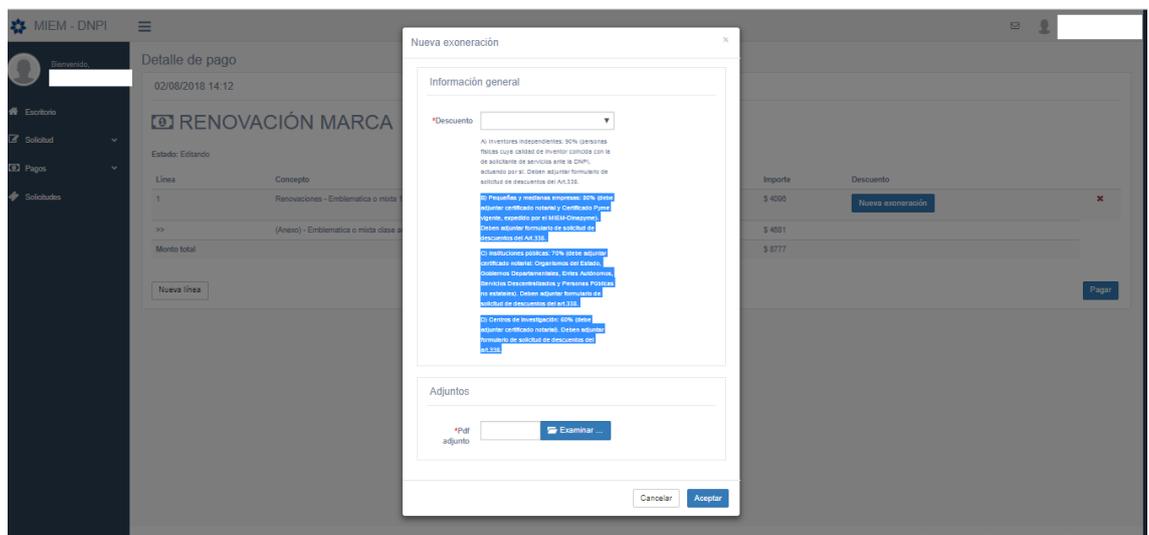




185

Finalmente: "PAGAR", seleccionando el medio de pago correspondiente y tomar nota del número de pago y línea correspondiente.

**ACLARACIÓN: Botón "NUEVA EXONERACION":** en el caso de renovaciones, si el titular está comprendido en los literales B, C o D del Decreto 158/017, puede apretar el botón "Nueva exoneración", seleccionando el descuento correspondiente, debiendo adjuntar la documentación detallada para acceder al mismo, según el caso.





IMPORTANTE: toda la documentación requerida para acceder a los descuentos del art. 338 de la Ley 19.355 y Decreto Reglamentario N° 158/017, se deberá adjuntar en un solo archivo en formato PDF.

**Literal B) del art. 2° del Decreto N° 158/017 (Pequeñas y medianas empresas) descuento del 80%:** debe adjuntar certificación notarial de la empresa, Certificado Pyme vigente expedido por el MIEM-Dinapyme y formulario de solicitud de descuentos del Art. 338.

**Literal C) del art. 2° del Decreto N° 158/017 (Instituciones públicas) descuento del 70%:** debe adjuntar certificación notarial de la Institución o Carta-Poder con certificación notarial de firmas y formulario de solicitud de descuentos del art. 338.

**Literal D) del art. 2° del Decreto N° 158/017 (Centros de investigación) 60%:** debe adjuntar certificación notarial del centro de investigación o Carta-Poder con certificación notarial de firmas y formulario de solicitud de descuentos del art. 338.

ACLARACIÓN 1: EL DESCUENTO DE "INVENTORES INDEPENDIENTES" DEL 90% NO APLICA PARA TRÁMITES DE MARCAS/RENOVACIONES.

ACLARACIÓN 2: EN CASO DE EXONERACIONES DEL ART. 337 DE LA LEY 19.355, DEBERÁ COMUNICARSE CON ATENCIÓN PERSONALIZADA A EFECTOS DE TENER UN USUARIO ESPECIAL.



Posteriormente le aparecerán las opciones de pago. Elija la que desee utilizar y presione el botón "continuar trámite". **En caso de seleccionar Abitab se le generará el recibo para imprimir y pagar en el local de cobranza.**

187

Seleccione la forma de pago de su preferencia:

Forma de Pago	Costo Total	Desglose del costo total
<input type="radio"/> Abitab	640,39	<a href="#">Ver</a>
<input type="radio"/> Banque Heritage	640,39	<a href="#">Ver</a>
<input type="radio"/> BANRED	640,39	<a href="#">Ver</a>
<input type="radio"/> BBVA	640,39	<a href="#">Ver</a>
<input type="radio"/> BROU	640,39	<a href="#">Ver</a>
<input type="radio"/> Red Nacional de Cobros y Pagos (CORREO)	640,39	<a href="#">Ver</a>
<input type="radio"/> RedPagos	640,39	<a href="#">Ver</a>
<input type="radio"/> Santander	640,39	<a href="#">Ver</a>

3) Luego de efectuado el pago, ingresar a la solapa "Solicitud":

The screenshot shows the user interface of the MIEM - DNPI system. On the left, there is a dark sidebar menu with the following items: 'Escritorio', 'Solicitud' (highlighted with a white arrow), 'Marcas', 'Patentes', 'Escritos', 'Pagos', and 'Solicitudes'. The main content area displays a welcome message: 'Bienvenido, para comenzar a utilizar el sistema seleccione la opción deseada del menú. Podrá realizar pagos, solicitudes y acceder a sus notificaciones.' The header of the page includes the logo and name of the 'Ministerio de Industria, Energía y Minería' and the 'Dirección Nacional de la Propiedad Industrial'.



#### 4) Ingresar a "Marcas"

#### 5) En Tipo de solicitud indicar "Marca".

En Subtipo de solicitud indicar "Renovación".

En "número de expediente original" digitar el número de expediente a renovar: **verifique previamente en la base de datos pública que el número de expediente a renovar sea el correcto.** Además debe tener en cuenta que si ésta no es la primera renovación de su marca, deberá indicar el número de expediente asignado a la renovación anterior.

188

#### 6) "Información adicional": son campos no obligatorios

"Traducción": si correspondiere.

"Observaciones": si correspondiere.

"Términos sobre los que se reivindican derechos": si correspondiere (puede indicar allí la palabra "Todos").



#### Información adicional

Traducción	<input type="text"/>
Observaciones	<input type="text"/>
Términos sobre los que se reivindican derechos	<input type="text"/>

### 7) TITULARES:

Si el usuario registrado es el propio titular: tildar "DESEA SER EL TITULAR",

189

Posteriormente completar todos los datos restantes y dar "ACEPTAR".

Si el titular es una persona diferente a la registrada como usuario o si existen varios titulares: debe presionar el botón "agregar titular".

Al presionar el botón "Agregar titular": deberá completar todos los campos obligatorios y dar ACEPTAR.

Si es más de un titular, ir agregando todos y dar aceptar a cada uno.



**IMPORTANTE:** En caso de ser más de un titular o si el titular no es la persona registrada como usuario, deberá adjuntarse **OBLIGATORIAMENTE** una Carta Poder con certificación notarial de firmas en formato PDF, en la cual el apoderado deberá ser la persona que está registrada como usuario. (En caso de que el apoderado sea Agente de la Propiedad Industrial deberá adjuntar la Carta Autorización correspondiente).

En caso de no disponer de dicho documento al momento de la presentación, se le dará vista de forma.

190

## 8) "REPRESENTANTE":

Por defecto, el representante será la persona registrada como usuario.

Completar todos los datos faltantes.

Si es una persona diferente al titular, deberá adjuntar Carta Poder con certificación Notarial de Firmas (en caso de que el apoderado sea Agente de la Propiedad Industrial deberá adjuntar la Carta Autorización correspondiente).



Debe constituir un domicilio en el Uruguay.

Representante

*Nombre completo	<input type="text"/>
*Nacionalidad	<input type="text"/>
Tipo de documento	<input type="text"/>
Documento	<input type="text"/>
*Domicilio constituido en Uruguay	<input type="text"/>
*Email	<input type="text"/>
*Teléfono	<input type="text"/>
*País de residencia	<input type="text"/>
*Localidad	<input type="text"/>
*Departamento	<input type="text"/>
Código Postal	<input type="text"/>

191

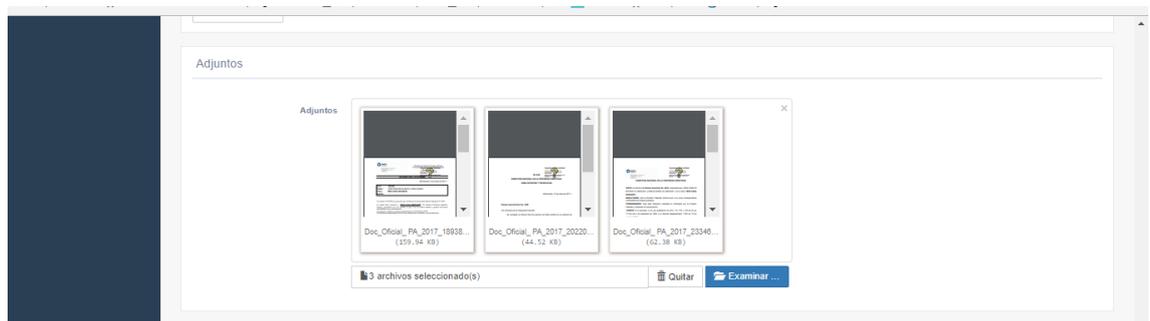
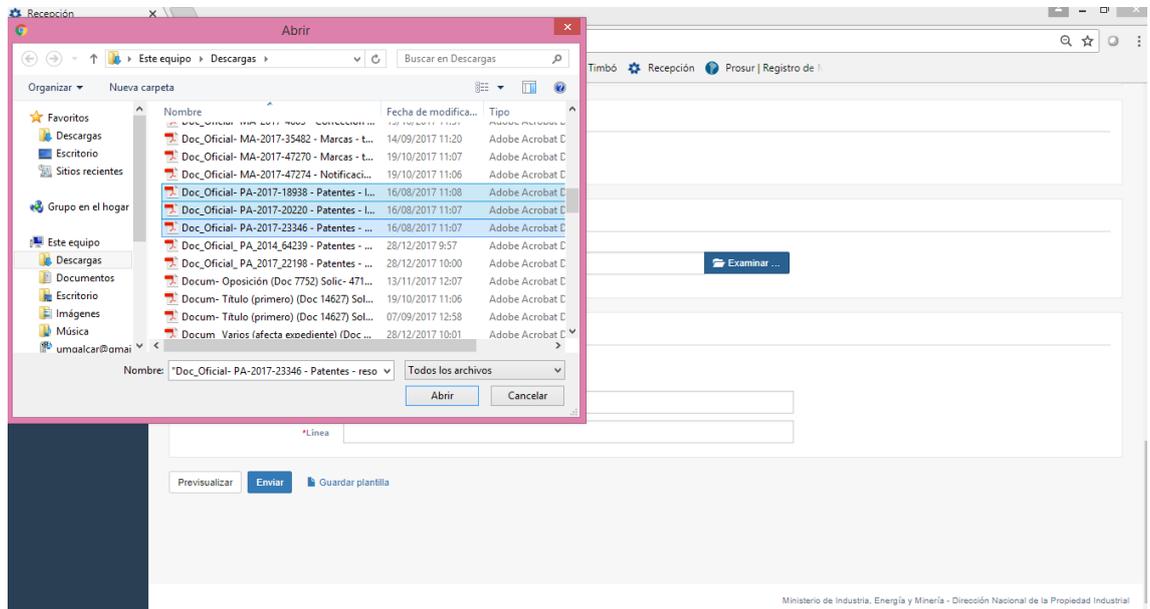
## 9) "ADJUNTOS"

Aquí podrá agregar todos los adjuntos en PDF (Cartas Poderes, Certificados notariales, etc).

Adjuntos

Adjuntos  [Examinar ...](#)

Presione el botón "EXAMINAR" y seleccione de una sola vez todos los archivos a adjuntar y apretar el botón "ABRIR". De lo contrario se adjuntará solo un archivo.



### 10) "DATOS DEL PAGO":

En "Número de recibo": poner el número de recibo correspondiente a su pago.

En "Línea" poner la línea correspondiente (si realizó un solo pago la línea es la 1).



Datos del pago

Ver listado de pagos

\*N° de recibo

\*Linea

Previsualizar **Enviar** Guardar plantilla

11) Puede "guardar plantilla" indicando un nombre a la misma y dar "aceptar" a efectos de no perder los datos o directamente apretar el Botón "ENVIAR".

193

Adjuntos

Crear plantilla

\*Nombre

Cancelar **Aceptar**

Doc\_Oficial\_PA\_2017\_18938... (159,94 kb)

Doc\_Oficial\_PA\_2017\_20220... (44,52 kb)

Doc\_Oficial\_PA\_2017\_23348... (62,38 kb)

3 archivos seleccionado(s) Quitar Examinar...

Datos del pago

Ver listado de pagos

\*N° de recibo

\*Linea

Previsualizar **Enviar** Guardar plantilla

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

MIEM - DNPI

Bienvenido,

Escritorio

Solicitud

Marcas

Patentes

Escritos

Pagos

Recepción de marca

Cargar plantilla

Plantilla creada con éxito

Datos generales

\*Tipo de Solicitud

\*Subtipo de solicitud

\*N° de expediente original



- 12) Finalmente presionar el botón "ENVIAR" y así podrá visualizar la solicitud creada con los datos generales (incluido el número de expediente de la Renovación), titulares y datos del pago.

MIEM - DNPI

Bienvenido,

Escritorio

Solicitud

Pagos

Solicitudes

Solicitud de Marca 201

Su solicitud ha sido enviada exitosamente

Fecha de creación  
03/08/2018 09:50

Datos generales Titulares Datos del pago

Tipo de solicitud	Marca	Subtipo de solicitud	Renovación
N° de expediente original	333333		
Número de acta	486669		