



---

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA  
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Montevideo, diciembre de 2019.



# INTRODUCCIÓN

El 25 de setiembre de 1998 se promulgó la Ley N° 17.011, que sustituyó a la Ley N° 9.956 de la década del 40 del siglo XX. En su momento la ley 17.011 significó una modernización radical de la normativa marcaria en nuestro país.

Pero no hace falta decir que, así como sucedió entre el año 1940 y 1998, entre 1998 y la actualidad el mundo avanzó, evolucionó y los marcos normativos fueron desfasándose de las necesidades de las personas, emprendedores y empresas.

En ese espíritu y aprovechando el vigésimo aniversario de su promulgación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM-DNPI) inició un proceso de reforma integral y modernización de la misma, a efectos de adaptarla a los tiempos que corren.

Como parte de ese proceso se conformó un equipo de trabajo con integrantes de la oficina, el Poder Judicial, la academia, representantes de los agentes de la Propiedad Industrial y otros actores interesados en la materia.

El resultado de ese equipo de trabajo es un borrador de proyecto de reforma integral de la Ley de Marcas que busca actualizar y modernizar la regulación de los diversos institutos. Éste ajusta las hipótesis de nulidades absolutas y relativas - circunstancias que impiden el registro marcario - buscando solucionar algunos problemas que se han presentado en la aplicación práctica y aclara puntos de redacción que han dado lugar a diversas interpretaciones prácticas.

Pero además aborda el tema de las diversas acciones previstas en la ley - reivindicación, anulación, cancelación - dando nuevas redacciones a las mismas en aras de facilitar su utilización por los interesados y en otras, aclarando puntos que han dado lugar a dudas en la aplicación a los particulares.

En este sentido, el inciso 2 del art. 28, introduce una nueva hipótesis en la que procede la acción de reivindicación, esto es, cuando el registro se hubiere solicitado u obtenido por una persona física o jurídica en fraude a los derechos de un tercero o en violación de una obligación contractual, en forma abusiva o en aquellos casos de imitación o reproducción de una marca ajena de mala fe.

En el caso de la acción de cancelación por falta de uso, a la que hace referencia el art. 19, se amplía la casuística, se clarifica la redacción en las diferentes hipótesis de cancelación, y se deja planteada la posibilidad de incluir en la futura ley la cancelación parcial que no está prevista.



En lo que tiene que ver con la acción de anulación, este primer borrador exime de la prueba de notoriedad al oponente, recurrente o peticionante que acredite que el solicitante o el titular de la marca en cuestión, la conocía cuando impetro su registro, como así también establece plazo a fin de deducción tal acción.

También se plantean propuestas en materia de acciones civiles y penales, buscando mecanismos que faciliten las acciones de observancia por parte de los particulares y la tarea de los operadores judiciales, específicamente en el área de la liquidación de daños y perjuicios emergentes de infracciones marcarias.



## **Reforma Ley 17.011**

### **CAPÍTULO I - DE LAS MARCAS**

**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.

**Artículo 2.** El registro de los signos no visibles quedará condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo determinará la oportunidad y reglamentará la forma de su instrumentación.

~~Artículo 3. Podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley.~~

**Artículo 3.** Podrán registrarse las frases publicitarias que cumplan con las condiciones establecidas en la presente ley.

Se entiende por frase publicitaria al signo distintivo, compuesto por dos o más palabras, sin otros aditamentos gráficos, escritas en idioma español o extranjero, que transmite un mensaje al consumidor y cuya función primordial es publicitar los bienes o servicios de una empresa en el mercado, o transmitir cualidades del proveedor de dichos productos o servicios.

**Artículo 3-1.** Se entiende por marca tridimensional una forma, expresada en sus tres dimensiones y que resulta distintiva en sí misma.

### **CAPÍTULO II - DE LAS NULIDADES**

#### **SECCIÓN I - NULIDADES ABSOLUTAS**

**Artículo 4.** A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:

1º) El nombre del Estado y de los Gobiernos Departamentales, los símbolos nacionales o departamentales, los escudos o distintivos que los identifiquen, excepto respecto de ellos mismos, de las personas públicas no estatales, de las sociedades con participación del Estado y en los casos de los artículos 73 y siguientes de la presente ley.

A efectos de esta disposición, se entiende por nombre la designación oficial de los referidos organismos. Serán registrables como parte de un conjunto marcario las representaciones estilizadas de los escudos o distintivos siempre que se solicite por personas físicas o jurídicas domiciliadas en Uruguay.



2º) Los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago, nacionales o extranjeros, así como los diseños o punzones oficiales de contralor y garantía adoptados por el Estado.

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

~~4º) Las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca.~~

4º) Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas reconocidas o registradas en el país, y las indicaciones de procedencia.

~~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.~~

5) No serán registrables las formas necesarias o que respondan a necesidades técnicas o funcionales.

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.

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

~~8º) El color de los productos y los envases y las etiquetas monocromáticos. Podrán usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envases y las etiquetas.~~

8º) Colores Individuales, considerados aisladamente o en abstracto. Podrán registrarse sin embargo, las combinaciones de colores; y los colores aplicados individualmente o en combinación sobre envases, productos o etiquetas

~~9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios.~~

~~10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen.~~

~~11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad.~~



~~12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes.~~

9º) Los términos o designaciones técnicas, comerciales o vulgares que indiquen cualidades o atributos de los productos o servicios, su clase, género o especie.

Esta disposición también resulta aplicable a los términos o designaciones en idiomas extranjeros cuya traducción al español encuadre dentro de las condiciones establecidas en el inciso precedente.

Alt. (AUDAPI). El inciso precedente podrá no aplicarse en aquellos casos en que el solicitante acredite (fehacientemente) que la traducción no es conocida por el consumidor promedio de acuerdo al producto o servicio de que se trate.

10º) Los términos o designaciones que hayan pasado al uso general o que por su propia naturaleza no resulten apropiables en exclusiva por ninguna persona física o jurídica.

11º) Las marcas que carezcan de fantasía y no resulten distintivas para los productos o servicios que se pretenden proteger.

~~13)~~ 12) Los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres.

~~14)~~ 13) Las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración.

## SECCION II - NULIDADES RELATIVAS

**Artículo 5.** A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa:

1º) Las banderas, los escudos, las letras, las palabras, **nombres** 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.

Se entienden incluidos dentro de este artículo los nombres oficiales así como las designaciones usuales que identifiquen a los Estados Extranjeros y las entidades u organizaciones internacionales e intergubernamentales, así como las siglas correspondientes.



Tratándose de estados extranjeros, se entiende que existe autorización si la marca fue registrada en el estado de que se trate.

Alternativa: Mover la redacción del artículo como una nulidad absoluta a efectos de parificar la solución a los nacionales.

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 o que tales obras hayan pasado al dominio público.

La titularidad de los derechos se acreditará de acuerdo a la normativa en la materia y tratándose de solicitud por un tercero se deberá presentar consentimiento del titular con firma certificada o documento de cesión de derechos firmado por el titular con firmas certificadas, traducido y legalizado o apostillado si correspondiera.

~~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.~~

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; a tales efectos, se requerirá el consentimiento de los herederos hasta el tercer orden de llamamiento. Cesa la obligación de recabar el consentimiento en caso de indignidad, desheredación o repudiación de la herencia.

Cesa esta obligación cuando la herencia haya sido declarada yacente o luego de transcurridos 100 años desde el fallecimiento del causante.

Se entiende por nombres a los efectos de esta disposición, los de pila seguidos del patronímico, así como el solo apellido, los seudónimos o los títulos cuando individualicen tanto como aquéllos.

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

5º) Las marcas de certificación o de garantía comprendidas en la prohibición del artículo 54 55 de la presente ley.

~~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.~~

6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida.

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

8º) En general los signos 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 o que resulten engañosas para el consumidor.

### CAPÍTULO III - DE LAS CONDICIONES DE REGISTRABILIDAD

**Artículo 6.** Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.

*Alternativa: plantear el artículo como una nulidad relativa.*

**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.

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

~~**Artículo 8.** 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 esos productos o servicios.~~

~~Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto por el inciso precedente, no podrá volver a ser registrado por terceros.~~

~~El inciso primero del presente artículo será de aplicación también a las marcas registradas antes de la entrada en vigencia de la presente ley, que reúnan las condiciones previstas en el mismo.~~





**Artículo 8.** Cuando un signo, de los comprendidos en las prohibiciones de los numerales 7, 8, y 9 del artículo 4° de la presente ley, haya 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 esos productos o servicios.

Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto por el inciso precedente, no podrá volver a ser registrado por terceros.

Podrá intentarse nuevamente el registro del signo, por otra persona física o jurídica, si se acredita el cumplimiento de las condiciones establecidas en el inciso 1° del presente artículo.

## **CAPÍTULO IV - DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO**

**Artículo 9.** El derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley.

El registro de la marca importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verificó la inscripción es su legítima propietaria.

**Artículo 10.** Para solicitar el registro de marcas registradas en el extranjero están habilitados exclusivamente sus propietarios por sí o a través de sus agentes debidamente autorizados, o quien acredite estar debidamente autorizado a registrar la marca a su nombre.

**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.~~

**Artículo 12.** No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos y su presentación, así como sus envases o sus embalajes que estuvieren en contacto inmediato con ellos, no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos.

**Artículo 13.** Concedido el registro de una marca, su titular adquiere la protección que confiere el mismo, no pudiendo solicitar un nuevo registro por idéntica marca y



respecto de las mismas clases, totales o parciales, sin que en forma anterior o concomitante haya renunciado al registro anterior total o parcialmente, según corresponda.

**Artículo 14.** El derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios, corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la presente ley.

*Alternativa (AUDAPI): incluir concepto de dilución marcaria.*

**Artículo 15.** El cambio de nombre o domicilio, la modificación del tipo social o cualquier otra que afecte la titularidad del registro, deberá inscribirse en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.

**Artículo 16.** Los derechos emergentes de un registro o de una solicitud marcaria pueden ser transferidos total o parcialmente por acto entre vivos, por disposición de última voluntad, por ejecución forzada o por la acción de reivindicación y, en caso de fallecimiento del titular o del solicitante, los mismos se transmiten a sus herederos.

*Los actos de conservación y defensa del registro podrán ser ejecutados por uno o todos los titulares de la marca, beneficiando a los demás, y los actos de disposición deberán contar con el consentimiento de todos los titulares salvo pacto en contrario.*

La cesión total o parcial del derecho transferido deberá constar por escrito. Para que surtan efectos frente a terceros, los actos contemplados en el inciso primero deberán inscribirse en el correspondiente Registro.

La prelación para la inscripción de derechos y de gravámenes relativos a registros o a solicitudes de propiedad industrial, cuando correspondan, estará dada por la fecha y la hora de presentación del documento respectivo, no pudiendo inscribirse ningún otro derecho o gravamen hasta su resolución.

*Hasta la resolución de inscripción, el cedente o el cesionario podrán solicitar medidas provisionales o cautelares en defensa de sus derechos.*

*Alternativa: Aprobada la transferencia se retrotraerán sus efectos hasta la fecha de presentación ante el Registro.*

**Artículo 17.** Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de la presente ley, en el caso de transferencia, el cedente está obligado a declarar si posee otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. El silencio o la ocultación de tales marcas importa para el cedente la pérdida de la protección que a las mismas acuerda el



registro, la que será declarada de oficio o a petición de parte.

**Artículo 18.** La protección que acuerda el registro de una marca durará diez años, siendo este plazo indefinidamente renovable por períodos iguales, a solicitud del titular o su representante.

La renovación deberá solicitarse dentro de los seis meses previos al vencimiento del registro. Sin embargo, se dispondrá de un plazo de gracia de seis meses a contar del día siguiente a dicho vencimiento.

En el caso de renovación de una marca, las clases, productos o servicios comprendidos en el registro anterior que no sean reivindicados se tendrán por renunciados.

**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.~~



**Artículo 19.** El uso de la marca registrada, es obligatorio.

El registro de una marca podrá ser cancelado en cualquiera de los siguientes casos:

- 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.
- B) El uso de la marca se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos.
- C) Cuando el signo, término o designación haya pasado al uso general.

En los casos de los literales A y B el registro no podrá ser cancelado cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor.

En la hipótesis del literal C, el registro no podrá ser cancelado cuando el titular pruebe haber realizado los esfuerzos razonables, de acuerdo al estándar del buen hombre de negocios, para impedir la vulgarización del signo.

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) o B) o C). Dicha acción será resuelta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Tratándose de las hipótesis de los literales A o B 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.

*Alternativa: posibilidad de prever la cancelación parcial.*

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

El uso de la marca y la vulgarización se acreditarán por cualquier medio de prueba admitido por la ley.

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

La cancelación deberá promoverse en escrito fundado, pudiendo rechazarse sin más trámite las pretensiones de cancelación que resulten manifiestamente improponibles.

Presentada una cancelación, se dará traslado al titular del registro por el término de 30 días corridos y perentorios, aplicándose el procedimiento de oposición en lo pertinente.



## CAPÍTULO V - DE LAS ACCIONES DE OPOSICIÓN, ANULACIÓN Y REIVINDICACIÓN

**Artículo 20.** El titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, podrá oponerse al registro que se intentare o solicitar la anulación de las marcas ya inscriptas, cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley.

**Artículo 21.** La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro o anular el registro de marcas, cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley.

**Artículo 22.** La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6º de la presente ley, en defensa de los derechos del consumidor.

**Artículo 23.** Los propietarios de marcas registradas o en trámite de registro, podrán oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas, o gestionar la anulación de las ya inscriptas.

La oposición al registro deberá ser deducida dentro de los treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

**Artículo 24.** 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.

**Artículo 25.** Si al deducirse la acción de anulación basada en lo preceptuado por los numerales 6º) o 7º) del artículo 5º de la presente ley, el propietario de la marca no hubiere solicitado el registro en el país, deberá impetrarlo dentro de los noventa



días de instaurada la acción. La omisión será causal suficiente para desestimar la acción de anulación de pleno derecho.

**Artículo 26.** La oposición excluye la acción de anulación por la misma causal.

**Artículo 27.** La acción de anulación basada en el artículo 4º de la presente ley podrá deducirse en cualquier tiempo.

Transcurridos quince años desde la fecha de concesión del registro de la marca caducará el derecho a deducir la acción de anulación basada en el artículo 5º de la presente ley, salvo en el caso de marca notoria, cuando haya sido registrada de mala fe, en cuyo caso la acción podrá deducirse en cualquier tiempo.

Podrá eximirse de la prueba de la notoriedad de la marca al oponente, el recurrente o el petitionante que acrediten que el solicitante o el titular la conocían cuando impetraron su registro.

La acción de anulación prevista en el artículo 23 de la presente ley, podrá ser deducida en un plazo de cinco años contados a partir de la Resolución definitiva.

**Artículo 28.** Cuando el registro de una marca se hubiere solicitado u obtenido por el agente, el representante, el importador, el distribuidor, el licenciatario o el franquiciado de la misma, a nombre propio y sin autorización del titular, éste podrá iniciar, sin perjuicio de las acciones de oposición y anulación, acción de reivindicación del derecho ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a fin de que se le reconozca como solicitante o titular del derecho y que le sea transferida la solicitud en trámite o el registro concedido.

Fuera de los casos previstos en el párrafo anterior, en general, también podrá promoverse la reivindicación cuando el registro se hubiere solicitado u obtenido por una persona física o jurídica en fraude a los derechos de un tercero o en violación de una obligación contractual, en forma abusiva o en aquellos casos de imitación o reproducción de una marca ajena de mala fe.

Esta acción de reivindicación no podrá iniciarse después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.

## CAPÍTULO VI - DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA

**Artículo 29.** La solicitud de registro de una marca se hará ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y será acompañada de los recaudos que ésta requiera a sus efectos.

**Artículo 30.** La prelación en el registro estará dada por la fecha y la hora de la presentación de la solicitud respectiva.



**Artículo 31.** Presentada la solicitud de registro, no se admitirá ninguna modificación del signo marcario. Toda pretensión de modificación en este sentido será motivo de un nuevo pedido de registro.

**Artículo 32.** 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.

~~**Artículo 33.** Al deducirse la acción de anulación fundada en las causales de los numerales 6º) y 7º) del artículo 5º de la presente ley, será preceptiva la agregación de la prueba, la que se podrá efectuar por cualquier medio idóneo que lo demuestre razonablemente, sujeto a las reglas de la sana crítica y a lo que establezca la reglamentación.~~

~~Podrá eximirse de la prueba de la notoriedad de la marca al oponente, el recurrente o el peticionante que acrediten que el solicitante o el titular la conocían cuando impetraron su registro.~~

**Artículo 34.** La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial adoptará resolución sobre las solicitudes de registro de marcas, concediéndolo o desestimándolo, total o parcialmente, según corresponda, en atención a las clases a las que dichas solicitudes refieran.

**Artículo 35.** Concedido el registro, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expedirá el título respectivo.

**Artículo 36.** Los plazos otorgados a las partes son perentorios e improrrogables, salvo disposición reglamentaria en contrario.

**Artículo 37.** La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá, a solicitud de parte, expedir segundo título en la forma que establezca el decreto reglamentario de la presente ley.

## CAPÍTULO VII - DE LAS MARCAS COLECTIVAS

**Artículo 38.** Marca colectiva es aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad.

Las asociaciones, **cooperativas o agrupaciones** de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus miembros, de los productos o los servicios de quienes no forman parte de dicha



asociación.

A efectos del presente artículo por asociación o agrupación se entiende una pluralidad de personas físicas o jurídicas o unas y otras.

**Artículo 39.** La solicitud de registro de marca colectiva deberá incluir un reglamento de uso en el que además de los datos de identificación de la asociación solicitante, se indicarán las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse la utilización de la marca a un miembro. ~~de la asociación.~~

**Artículo 40.** El titular de la marca colectiva deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda modificación al reglamento de uso, la que deberá publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.

La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su presentación ante el Registro de la Propiedad Industrial.

**Artículo 41.** La marca colectiva podrá ser cancelada de oficio o a pedido de parte en los siguientes casos:

1º) Cuando la marca colectiva sea usada por el titular en contravención al reglamento de uso.

2º) Cuando la marca colectiva sólo sea usada por su titular o sólo por una de las personas autorizadas.

**Artículo 42.** La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas, ni autorizarse su uso a aquellas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.

**Artículo 43.** Respecto de la marca colectiva rigen todas las disposiciones de la presente ley, salvo disposición en contrario prevista en el presente

## CAPÍTULO VIII - DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN O DE GARANTÍA

**Artículo 44.** Marca de certificación o de garantía es el signo que certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo.

Sólo podrán 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.

**Artículo 45.** No podrán ser registradas como marcas de garantía las denominaciones de origen reguladas por la presente ley, las que en todo caso se registrarán por sus disposiciones específicas.

**Artículo 46.** La solicitud de registro de una marca de certificación o de garantía deberá incluir un reglamento de uso en el que se indicarán la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, sobre los productos elaborados o distribuidos, o los servicios prestados a juicio del titular.

El reglamento de uso fijará, asimismo, las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de certificación o de garantía y el régimen de sanciones.

**Artículo 47.** El reglamento de uso será elaborado por el organismo público o paraestatal, o la persona privada a que refiere el artículo 44 precedente, en el ámbito de sus competencias, y se presentará en la forma prescripta en el artículo 46, ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, la que verificará la adecuación del mismo a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

**Artículo 48.** El incumplimiento del reglamento de uso por parte de los usuarios podrá ser sancionado por el titular con la revocación de la autorización para utilizar la marca o con otras sanciones establecidas en el referido reglamento.

**Artículo 49.** El titular de la marca de certificación o de garantía deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda modificación al reglamento de uso, la que deberá publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su presentación en el Registro de la Propiedad Industrial.

**Artículo 50.** El registro de una marca de certificación o de garantía tendrá una duración indefinida, extinguiéndose por su anulación, y en el caso de la disolución o desaparición de su titular se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 54 de la presente ley.

El registro podrá ser cancelado en cualquier momento a pedido de su titular.

**Artículo 51.** El uso de una marca de certificación o de garantía por toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca, deberá ser autorizado por el titular de la misma.



**Artículo 52.** La marca de certificación o de garantía no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

**Artículo 53.** La marca de certificación o de garantía es inalienable. Asimismo, no podrá ser objeto de gravamen o carga, embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

**Artículo 54.** Disuelto o desaparecido el titular de la marca de certificación o de garantía, la misma pasará al organismo estatal o paraestatal, o persona privada a que refiere el artículo 44 de la presente ley, al que se le atribuya la competencia del organismo disuelto o desaparecido, conforme a derecho, previa comunicación a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

En el caso de que la actividad de certificación de calidad por cuenta del Estado, a cargo del organismo o la persona disuelto o desaparecido, no fuera atribuido a otra entidad, el registro de la marca de certificación o de garantía caducará de pleno derecho.

**Artículo 55.** La marca de certificación o de garantía cuyo registro fuese anulado, o que dejara de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser adoptada, usada ni registrada como marca u otro signo distintivo comercial, hasta transcurridos diez años de anulado, disuelto o desaparecido su titular, salvo lo dispuesto en el inciso primero del artículo 54.

**Artículo 56.** Respecto de la marca de certificación o de garantía rigen todas las disposiciones de la presente ley salvo disposición en contrario prevista en el presente Capítulo.

## **CAPÍTULO IX - DE LOS DERECHOS QUE AFECTAN LAS MARCAS, LICENCIAS, PRENDA, EMBARGO Y PROHIBICIÓN DE INNOVAR**

### **SECCIÓN I - LICENCIAS**

**Artículo 57.** Créase el Registro de Licencias de Marcas que estará a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

**Artículo 58.** A los efectos de la presente ley, licencia es un contrato accesorio al registro marcario, por el que se concede el derecho al uso, total o parcial, de una marca registrada o en trámite de registro, por un tiempo determinado, en forma exclusiva o no.

*Alternativa: Eliminar referencia a tiempo determinado.*



Si el contrato careciera de cláusula de exclusividad, se presumirá que no se han otorgado derechos exclusivos al licenciatario.

**Artículo 59.** La licencia tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

**Artículo 60.** Se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial un extracto de las partes sustanciales del contrato de licencia.

A partir de la publicación el licenciante o el licenciatario podrán solicitar medidas provisionales o cautelares, en defensa de sus derechos, sin perjuicio de las condiciones establecidas en la propia licencia.

**Artículo 61.** El licenciatario no podrá hacer cesión de sus derechos, ni parcial ni totalmente, sin la autorización expresa del licenciante.

**Artículo 62.** Cualquier modificación en el contrato de licencia o sublicencia, deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y le será aplicable lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la presente ley.

**Artículo 63.** Los contratos de franquicias que contengan una licencia de marca se registrarán, en lo pertinente, por las disposiciones de esta Sección.

## SECCIÓN II - PRENDA INDUSTRIAL

**Artículo 64.** A partir de la vigencia de la presente ley se transfiere a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial la competencia registral relativa a prendas sin desplazamiento de registros marcarios establecidas en el numeral 2º del artículo 2º de la Ley N° 8.292, de 24 de setiembre de 1928, y disposiciones concordantes, complementarias y modificativas.

## SECCIÓN III - EMBARGOS Y PROHIBICIONES DE INNOVAR

**Artículo 65.** La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará un registro de los embargos y prohibiciones de innovar comunicados por el Poder Judicial que afecten a las marcas registradas o en trámite.

## CAPÍTULO X - DE LA EXTINCIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA

**Artículo 66.** El registro de la marca se extingue:

1º) Por haber expirado el plazo previsto en el artículo 18 de la presente ley, salvo en caso de renovación.



2º) Por voluntad del propietario comunicada por escrito a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En caso de existir contrato de licencia registrado, el titular de la marca licenciada deberá acreditar la comunicación fehaciente al licenciataria de la voluntad de renunciar al registro previa inscripción de la renuncia.

3º) Por declaración de nulidad dictada por la autoridad competente.

4º) Por la causal del artículo 17 de la presente ley.

5º) Por cesar la participación del Estado en las sociedades a las que alude el numeral 1º) del artículo 4º de la presente ley.

6º) Por cancelación a falta de uso o por vulgarización, previstas en el artículo 19 de la presente ley.

## CAPÍTULO XI - DE LOS NOMBRES COMERCIALES

**Artículo 67.** Los nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de la presente ley.

Por nombre comercial se entiende la designación empleada por un proveedor de productos o servicios para identificar su actividad industrial, comercial o de servicios.

El derecho exclusivo al nombre comercial queda circunscripto al ámbito geográfico donde se lleve adelante la actividad económica, se provean los productos o se presten los servicios

**Artículo 68.** Si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o con la misma designación convencional, en el mismo ámbito geográfico, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente.

**Artículo 69.** La acción judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caducará a los cinco años desde el día que se empezó a usar por otro.

Cuando se alegue la existencia de un nombre comercial a efectos de oponerse o solicitar la anulación de un registro marcario, el titular del nombre comercial deberá acreditar el uso preexistente del mismo, de por lo menos un año previo a la presentación de la solicitud de marca.

**Artículo 70.** La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo



estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de ella aunque fuera nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión.

*Alternativa: Se plantea mover la disposición a la sección de transferencia de marcas.*

**Artículo 71.** El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, se extinguirá con la actividad con fines comerciales que lo lleve.

**Artículo 72.** No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por la presente ley, salvo el caso en que forme parte de la marca.

## **CAPÍTULO XII - DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS**

**Artículo 73.** Son protegibles las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

**Artículo 74.** Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto o servicio como originario de un país, una región o una localidad, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Se entiende por indicación de procedencia el uso de un nombre geográfico en un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción, fabricación o prestación del mismo. Estas gozarán de protección sin necesidad de registro.

El uso de una indicación de procedencia no obsta a su empleo por parte de otros proveedores afincados en el lugar siempre que sea un uso de buena fe y siempre que no genere confusión.

**Artículo 75.** Se entiende por denominación de origen el nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad, que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

**Artículo 76.** Créanse los registros de indicaciones geográficas y denominaciones de origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. ~~sin perjuicio del Registro en la órbita del Instituto Nacional de Vitivinicultura, respecto a indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productores nacionales.~~

**Artículo 77.** El uso de una indicación geográfica, denominación de origen o indicación de procedencia está limitado a los productores y prestadores de servicios establecidos en el lugar geográfico del que se trate.



~~El otorgamiento de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, corresponde al Organismo competente en la materia. En materia vitivinícola nacional es el Instituto Nacional de Vitivinicultura.~~

Para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se exigirá, además, el cumplimiento de requisitos de calidad.

El registro de una indicación geográfica o denominación de origen no confiere a su titular derechos exclusivos sobre aquellos términos genéricos o descriptivos que la integren, y no obstará al uso de buena fe por terceros de dichos términos genéricos o descriptivos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79 de la presente ley, se prohíbe todo uso de indicaciones geográficas que constituya un acto de competencia desleal o que sean confundibles con otras registradas o en trámite de registro.

**Artículo 78.** El nombre geográfico que no constituya una indicación geográfica, una denominación de origen o una indicación de procedencia podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

**Artículo 78-1.** Presentada una solicitud de registro de indicación geográfica o denominación de origen, luego del examen de forma se publicará la misma en el Boletín de la Propiedad Industrial.

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial determinará las formalidades a cumplir a los efectos de la presentación de una solicitud de indicación geográfica o denominación de origen.

Dentro del procedimiento podrán solicitarse informes técnicos adicionales a instituciones públicas y privadas relacionadas con el producto o servicio de que se trate.

Dentro de los treinta días corridos y siguientes a la publicación, los titulares de un interés directo, personal y legítimo podrán deducir oposición a la solicitud de registro.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ya registradas, el titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar su anulación, cuando se hayan concedido en contravención a los requisitos establecidos en la presente ley.

Esta anulación podrá solicitarse dentro de los cinco años siguientes a la concesión del registro de la indicación o denominación, salvo que el registro se hubiere solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción no caducará.

El titular de un interés legítimo, personal y directo podrá solicitar la cancelación de



aquellas denominaciones de origen o indicaciones geográficas que dejen de cumplir con las características exigidas por la presente ley.

**Artículo 79.** Se exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, a quienes la hayan utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de diez años antes del 15 de abril de 1994.

## CAPÍTULO XIII - DEL BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

**Artículo 80.** Créase el Boletín de la Propiedad Industrial, en el que se publicarán:

1º) La solicitud de registro de la marca y del reglamento de uso, cuando corresponda, en la forma que se reglamentará.

2º) Todas las resoluciones que se adopten en relación a la marca.

3º) El extracto del contrato de licencia, sublicencias y sus modificaciones, previstos en los artículos 58, 59, 60 y 62 de la presente ley.

4º) Las notificaciones que, debiendo realizarse personalmente, no pudieran cumplirse por causa imputable al gestionante, salvo lo previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República.

5º) Los emplazamientos.

6º) La inscripción en el Registro de Agentes.

7º) Los demás actos que se establezcan en el reglamento o cuando así lo disponga la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

## CAPÍTULO XIV - DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES

~~**Artículo 81.** El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscrita en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.~~

**Artículo 81.** El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca, frase publicitaria, nombre comercial, una denominación de origen o una indicación geográfica, propiedad de otra persona, sin autorización, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Alternativa: El que sin autorización del titular de los derechos conferidos por esta ley use, reproduzca, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca, nombre comercial, indicación geográfica o indicación de origen, será castigado con seis meses de



prisión a tres años de penitenciaría.

Alternativa. Descriminalizar nombre comercial.

~~**Artículo 82.** Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.~~

**Artículo 82.** Los que rellenen con productos espurios envases identificados con una marca, indicación geográfica o denominación de origen ajena sin autorización, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

La misma pena será aplicable para quienes utilicen envases o envoltorios identificados con una marca, indicación geográfica o denominación de origen ajena, sin autorización, para sus propias mercaderías.

Alternativa: El que sin autorización del titular de los derechos conferidos por esta ley rellene con productos espurios envases o envoltorios con marca, nombre comercial, indicación geográfica o denominación de origen ajenos, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

~~**Artículo 83.** El que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.~~

**Artículo 83.** El que a sabiendas fabrique el producto con el distintivo, almacene, distribuya o comercialice mercaderías, envases o envoltorios señalados con las marcas, indicaciones geográficas o denominaciones de origen a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Alternativa: El que sin autorización del titular de los derechos conferidos por esta ley fabrique, almacene, transporte, distribuya, exponga, ofrezca, publicite o comercialice las mercaderías señaladas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Alternativa 2: El que sin autorización del titular de los derechos conferidos por esta ley fabrique, almacene, utilice, coloque, transporte, distribuya, exponga, ofrezca, o comercialice embalajes, envoltorios, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad, dispositivos de autenticidad u otros soportes, de signos y nombres protegidos por esta ley para ser utilizados en relación con determinados productos o servicios, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

~~**Artículo 84.** Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados.~~





~~Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.~~

~~Una vez establecida la calidad apócrifa de la mercadería mediante las pericias técnicas correspondientes, las mismas serán destruidas a costo de los denunciantes o adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.~~

**Artículo 84.** Las marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y los envases y envoltorios a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados. En el caso de los instrumentos, los mismos podrán ser adjudicados a instituciones de beneficencia pública o privada, siempre que por su naturaleza puedan ser utilizados para actividades lícitas.

Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.

Una vez establecida la calidad apócrifa de la mercadería, marcas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, envases o envoltorios, mediante las pericias técnicas correspondientes, las mismas serán destruidas a costo de los denunciantes o adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.

La destrucción podrá ordenarse aún antes del dictado de sentencia definitiva, y en caso de no poder realizarse la pericia por falta de un ejemplar original indubitado del producto se conferirá vista al denunciante.

En todos los casos al ordenar la destrucción o adjudicación de la mercadería en infracción, el Juez actuante deberá tomar en consideración que no se perjudique la salud o seguridad de la población ni se afecte desproporcionadamente el medioambiente, pudiendo requerir los informes pertinentes a las autoridades competentes.

La presente disposición establece un régimen especial para las infracciones a los derechos establecidos en la presente ley y se aplicará sin perjuicio de la normativa existente en materia de lavado de activos.

~~**Artículo 85.** Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo serán aplicables, en lo pertinente, a los que hicieron uso, sin derecho, de las denominaciones de origen previstas en el artículo 75 de la presente ley.~~

~~**Artículo 86.** Los delitos previstos en la presente ley serán perseguibles, a instancia de parte, en la forma regulada por los artículos 11 y siguientes del Código del Proceso Penal.~~



**Artículo 86.** Los delitos previstos en la presente ley serán perseguibles, a instancia de parte, en la forma regulada por la sección II del Capítulo I del Código del Proceso Penal (Ley N° 19.293 y sus modificativas).

*Alternativa: Que los delitos establecidos en la ley sean perseguibles de oficio.*

**Artículo 87.** Los damnificados por contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 81 a 85 de la presente ley, podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente, cómplices y partícipes extraños.

**Nuevo artículo propuesto:** *A petición del Ministerio Público o de la Defensa, el Juez podrá sustituir la pena privativa de libertad a que refieren los delitos previstos en los artículos anteriores por la pena de multa, en razón equivalente de 10 UR (diez Unidades Reajustables) por cada día de reclusión (artículos 83 y 84 del Código Penal).*

La prescripción de los delitos establecidos en los artículos anteriores seguirá el régimen general establecido en el Código Penal.

~~**Artículo 88.** Los titulares de marcas registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya.~~

**Artículo 88.** Los titulares de marcas, nombres comerciales, frases publicitarias, indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca, frase publicitaria, indicación geográfica o denominación de origen no registrada, o de un nombre comercial, idéntico o semejante al suyo.

~~**Artículo 89.** No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez. Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común.~~

**Artículo 89.** La acción civil por daños y perjuicios prescribirá a los cuatro años contados desde que el titular de la marca, frase publicitaria, indicación geográfica, denominación de origen o nombre comercial, tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

La acción de prohibición de uso de marcas, frases publicitarias, indicaciones geográficas, denominaciones de origen o nombres comerciales prescribirá a los cuatro años desde que el titular tuvo conocimiento del hecho por primera vez, salvo



tratándose de utilización de mala fe, en cuyo caso la acción no prescribirá.

Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados en el código de comercio.

Tratándose de acciones civiles por daños y perjuicios por infracción de marcas, frases publicitarias, nombres comerciales, indicaciones geográficas o denominaciones de origen, el demandante inicial o demandante en la reconvención podrá optar, a efectos de la determinación de la cuantía de los perjuicios entre:

- a) Un 20% (veinte por ciento) sobre el precio de venta neto de cada producto en infracción; con un máximo de 100.000 UI.
- b) El valor de una licencia de uso, otorgada por el plazo durante el cual se cometió la infracción, acordada en condiciones razonables de mercado.

El accionante podrá optar por no invocar ninguno de los criterios precedentes y seguir el régimen general de determinación de la cuantía de los perjuicios. Esta opción deberá realizarse al momento de deducir la demanda o la reconvención y será irrevocable.

**Alternativa: Art. ...- La infracción de los derechos que consagra esta ley obliga en todo caso a responder de los daños y perjuicios.**

Para fijar la indemnización civil correspondiente se tendrá en cuenta, en forma independiente o concurrente, entre otros factores:

a) Las pérdidas sufridas, como también las ganancias dejadas de obtener por el titular del derecho como causa de la violación;

b) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación;

c) Una cantidad que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho;

d) Los gastos de investigación y periciales en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial;

e) La indemnización del daño moral, aun cuando el reclamante se trate de una persona jurídica y aun cuando no fuere probada la existencia del perjuicio económico o la pérdida de mercado.



Para la fijación de la indemnización se considerará, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio, y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

Art. ...- A petición de parte legitimada, o del Ministerio Público en su caso, el Juez actuante en la causa respectiva podrá decretar medidas cautelares contra el uso indebido y sobre los productos, mercaderías y servicios en infracción a los artículos anteriores, así como sobre sus envases, envoltorios, etiquetas, material publicitario, documentación, los implementos, accesorios o instrumentos utilizados en su fabricación y comercialización. Entre otras, se podrá disponer la prohibición o el cese de uso, la detención, la incautación, el embargo, el inventario, el secuestro o el depósito.

La titularidad o el derecho se acreditarán sumariamente.

Las autoridades administrativas competentes podrán de oficio suspender el despacho o circulación de mercaderías cuando se tenga motivos válidos para sospechar que se encuentran en infracción a las disposiciones de esta ley, debiendo dar cuenta en el término de veinticuatro horas a la autoridad judicial competente, al Ministerio Público y al titular o representante de los derechos correspondiente en nuestro país, estándose a lo que éstos dispongan o soliciten.

Las personas en cuyo poder se encuentren objetos en infracción a esta ley facilitarán a la autoridad aprehensora en el momento del procedimiento, bajo apercibimiento de incurrir en desacato, toda la información y documentación necesarias para acreditar o individualizar la procedencia, unidades fabricadas, almacenadas o comercializadas, implementos e instrumentos empleados, las personas que pudieren estar involucradas, como también su ubicación o paradero.

Esta información podrá ampliarse o completarse ante la Sede judicial competente tanto a iniciativa del propio interesado como por requerimiento del Juez o del Ministerio Público.

Estas medidas se ejecutarán a costa del presunto infractor.

El Poder Ejecutivo proporcionará los auxilios presupuestales y medios para facilitar a las autoridades competentes la ejecución de las medidas cautelares de protección contra el uso y de erradicación de los bienes en infracción a la presente ley. Las autoridades competentes podrán reclamar contra los infractores, el importe por los desembolsos correspondientes.

Quienes aleguen derechos sobre la marca protegida tendrán la carga de colaborar con las autoridades para el cumplimiento de las medidas dispuestas por este



artículo, sin perjuicio de la posibilidad de poder repetir por los gastos incurridos contra los infractores.

En caso de que la conservación de los bienes sea dispendiosa, a petición del legitimado o del Ministerio Público en su caso, y establecida la calidad apócrifa de la mercadería mediante las pericias correspondientes, las mercaderías, sus envases, envoltorios, etiquetas, material publicitario, documentación, los implementos o los instrumentos utilizados en su fabricación y comercialización, serán destruidos o inutilizados. Podrán asimismo ser comercializados mediante concurso de precios o subasta pública sobre cuyo producido se dispondrá en oportunidad de la sentencia definitiva, o ser entregados a instituciones de promoción social públicas o privadas por razones humanitarias, cuando ello no genere perjuicio a la marca, indicación geográfica o denominación de origen protegida. Se seguirá para ello el procedimiento correspondiente a los incidentes.

En todo lo que no estuviere previsto se aplicarán las disposiciones del Código General del Proceso, del Código del Proceso Penal o del Código Aduanero, según la jurisdicción y materia competencial de que se tratare.

Art. ...- La sentencia definitiva dispondrá, además de las condenas penales, fiscales o indemnizatorias que correspondan, el cese de los actos violatorios del derecho objeto de protección bajo eventual imposición de conminaciones.

Asimismo resolverá sobre el destino de los bienes en infracción y de los materiales, implementos o instrumentos usados para su fabricación y comercialización.

Según las circunstancias y entre otras medidas, podrá disponerse la inutilización o la destrucción de los bienes, envases, envoltorios, etiquetas, material publicitario, documentación, implementos o los instrumentos usados en su fabricación y comercialización, o su adjudicación a instituciones de promoción social públicas o privadas por razones humanitarias, siempre que ello no genere un perjuicio a la marca, indicación geográfica o denominación de origen protegida.

En el caso de mercaderías o instrumentos incautados en procedimientos penales o aduaneros, podrá disponerse su venta mediante concurso de precios o remate, siempre que ello no genere un perjuicio a la marca, indicación geográfica o denominación de origen protegida, cuyo producido se destinará a cubrir los gastos del proceso, y el resto se entregará a instituciones públicas o privadas involucradas en la persecución de las contravenciones contra los derechos que acuerda esta ley.

El actor beneficiario de una sentencia condenatoria por daños y perjuicios podrá perseguir la ejecución en vía de apremio sobre los instrumentos o bienes utilizados en la fabricación o comercialización de los productos en infracción, o sobre el dinero producido por realización de los bienes incautados.

También podrá la sentencia disponer la atribución en propiedad al actor ganancioso,



de los productos, materiales e instrumentos cautelados a cuenta de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, si así lo hubiere solicitado en su demanda. En caso de que el valor mencionado excediere el importe de la indemnización concedida, el actor deberá compensar el exceso.

A pedido de parte interesada o del Ministerio Público según su caso, se dispondrá la publicación de la sentencia mediante los anuncios y notificaciones que se determine.

Los gastos que originen las condenaciones accesorias dispuestas en este artículo serán de cargo de la parte condenada, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 6º y 7º del artículo anterior.

En todo lo que no esté previsto por este artículo será aplicable en lo pertinente y según la materia de jurisdicción, lo dispuesto por las normas pertinentes del Código General del Proceso, del Código Penal o del Código Aduanero.

Art. ...- Cuando se disponga la destrucción, inutilización, venta judicial, remate o adjudicación de bienes que por su naturaleza pudieran afectar la salud humana o el medio ambiente, se deberá comunicar al organismo competente a efectos de coordinar los procedimientos necesarios, de acuerdo al destino final que corresponda.

Art. ...- En caso de sentencia desestimatoria de la demanda, de absolución o de sobreseimiento según el proceso que corresponda, cesarán las medidas cautelares de pleno derecho. Los gastos correrán a cargo de quien hubiere solicitado las medidas si se hubieren dispuesto a petición de parte o querellante, según corresponda. Todo ello sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieren ser pertinentes.

No existirá responsabilidad solidaria o "in solidum" entre quienes hubieren solicitado las medidas cautelares y el Estado en aplicación de la presente ley, excepto en el supuesto de dolo (art. 1331 inc. 2º del Código Civil).

Art. ...- Las acciones y medidas previstas por este Capítulo se regularán, en lo que no fuere expresamente dispuesto en el mismo, conforme a las disposiciones pertinentes acorde a la materia o fuero de la jurisdicción interviniente.

Art. ...- Las acciones civiles y criminales en relación a las infracciones contra los derechos tutelados por esta ley prescriben después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Los actos que interrumpen o suspenden la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común.





Las acciones de cese de uso de marcas, indicaciones geográficas o denominaciones de origen utilizadas de mala fe, no están sujetas a prescripción.

Art. ...- La infracción de los derechos que consagra esta ley obliga en todo caso a responder de los daños y perjuicios.

Para fijar la indemnización civil correspondiente se tendrá en cuenta, en forma independiente o concurrente, entre otros factores:

a) Las pérdidas sufridas, como también las ganancias dejadas de obtener por el titular del derecho como causa de la violación;

b) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación;

c) Una cantidad que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho;

d) Los gastos de investigación y periciales en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial;

e) La indemnización del daño moral, aun cuando el reclamante se trate de una persona jurídica y aun cuando no fuere probada la existencia del perjuicio económico o la pérdida de mercado.

Para la fijación de la indemnización se considerará, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio, y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

## **CAPÍTULO XV - DE LA ACTUACION ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**Artículo 90.** Están habilitados a realizar las gestiones inherentes a los trámites previstos en la presente ley:

1º) Los interesados por sí, hayan otorgado o no representación.

2º) Los agentes de la propiedad industrial inscriptos en la matrícula respectiva, con personería debidamente acreditada.



3º) Los mandatarios autorizados por poder suficiente.

**Artículo 91.** Los agentes de la propiedad industrial tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades que los mandatarios, de acuerdo con las disposiciones de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Título VIII del Código Civil.

## **CAPITULO XVI - DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**Artículo 92.** La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará el Registro de la Matrícula del Agente de la Propiedad Industrial creado por Decreto 685/968, de 14 de noviembre de 1968.

**Artículo 93.** Para obtener la matrícula de agente de la propiedad industrial el interesado deberá cumplir, además de las formalidades que determine la reglamentación, los siguientes requisitos:

1º) Ser mayor de edad.

2º) Tener domicilio legal constituido.

3º) Acreditar buena conducta.

4º) Ser bachiller.

5º) Aprobar un examen de suficiencia, con excepción de los abogados.

De la inscripción podrá expedirse certificado al interesado, si así lo solicitare y a su costa.

**Artículo 94.** El examen requerido por el numeral 5º del artículo precedente será tomado por un Tribunal integrado por tres miembros designados por el Director Nacional de la Propiedad Industrial.

**Artículo 95.** Se ratifican las matrículas otorgadas a los agentes de la propiedad industrial a la fecha de promulgación de la presente ley.

**Artículo 96.** La realización de propaganda o el ofrecimiento de servicios por parte de los agentes o sus empleados en los locales de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial se considerará falta grave.

**Artículo 97.** Los agentes de la propiedad industrial serán responsables por los hechos de sus empleados, conforme a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 1324 del Código Civil.

**Artículo 98.** La supervisión de la actuación de los agentes de la propiedad industrial





será ejercida por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, quien podrá aplicar las siguientes sanciones:

1º) Apercibimiento.

2º) Multa que variará de 10 (diez) a 100 UR (cien unidades reajustables) según la gravedad de la falta.

3º) Suspensión por un plazo máximo de dos años.

4º) Eliminación del Registro de Matrícula de la Propiedad Industrial.

Las sanciones se aplicarán teniendo presente la reglamentación respectiva.

## CAPITULO XVII - DE LAS TASAS

**Artículo 99.** La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial percibirá por sus actuaciones las siguientes tasas, cuyo valor se establece en unidades indexadas: (siguen tasas)

**Artículo 100.** Los propietarios de marcas en uso pero no registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y quienes habiéndolas tenido registradas no las hubieran renovado en los términos del inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 9.956, de 4 de octubre de 1940, dispondrán de un plazo de gracia de dos años, a partir de la promulgación de la presente ley, para hacer uso de las acciones marcarias previstas en ésta, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 24.

Al deducirse estas acciones, el accionante deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar el accionamiento de pleno derecho.

**Artículo 101.** Las publicaciones establecidas en la Ley N° 10.089, de 12 de diciembre de 1941, y en el Decreto-Ley N° 14.549, de 29 de julio de 1976, y sus decretos reglamentarios, deberán efectuarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por la presente ley.

Todas las publicaciones previstas por la presente ley se realizarán por una sola vez.

## CAPITULO XIX - DISPOSICIONES FINALES

**Artículo 102.** La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Minería, es el organismo competente en las



materias reguladas por la presente ley.

**Artículo 103.** Los registros previstos en la presente ley son públicos.

**Artículo 104.** Los procedimientos establecidos en la presente ley constituyen un régimen particular en razón de su especialidad, y como tal se regulan por sus disposiciones y por la reglamentación que se dicte, y sólo supletoriamente por las que regulan el procedimiento administrativo con carácter general.

**Artículo 105.** El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de ciento veinte días contados desde el siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

**Artículo 106.** A partir de la vigencia de la presente ley, deróganse la Ley N° 9.956, de 4 de octubre de 1940, la Ley N° 10.089, de 12 de diciembre de 1941, en lo pertinente, y el artículo 226 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

**Artículo 107.** El Poder Ejecutivo dispondrá los recursos necesarios para la implementación de la presente ley.

**Artículo 108.** Los ingresos generados por la ejecución de la presente ley serán aplicados a la mejora del servicio.

#### **Texto Alternativo propuesto:**

### **CAPITULO XIV - DE LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL.**

**Artículo XX.** Quienes posean un interés directo, personal y legítimo podrán promover las acciones que correspondan, y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, contra las infracciones de las disposiciones contenidas en la presente ley. Todo ello sin perjuicio de los compromisos arbitrales a que estuvieren vinculados.

Son legitimados los titulares de los derechos o los causahabientes a cualquier título, y los licenciarios.

Será suficiente para acreditar la titularidad la presentación del certificado expedido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Tratándose de derechos no registrados en el país, o de los que se alegue su renombre o notoriedad, deberá acompañarse los medios de prueba pertinentes para la justificación del derecho.

Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciario sólo podrá ejercer acciones relativas a la violación de un derecho protegido por esta ley con el consentimiento del titular de éste. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiéndole sido requerido, no



haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un término de treinta días.

Todo titular o causahabiente, licenciatario o sublicenciataria, tiene legitimación para ejercer las acciones civiles que considere idóneas para proteger los derechos que le confiere esta ley.

**Artículo XX.** Los delitos previstos en la presente ley serán perseguibles, a instancia de parte, en la forma regulada por el Código Penal y por el Código del Proceso Penal en todo lo que no estuviere previsto en la presente ley. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en materia de lavado de activos, que se regulará por las disposiciones especiales aplicables.


Los legitimados para ejercer los derechos que confiere esta ley podrán demandar ante la justicia con competencia civil la prohibición de su uso a terceros. Asimismo podrán reclamar ante dicha jurisdicción la indemnización de los daños ocasionados por el uso indebido, la competencia desleal o la infracción de sus derechos. Todo ello sin perjuicio de otras acciones civiles que le correspondan.

Los titulares, sus causahabientes y licenciarios, podrán denunciar ante la jurisdicción aduanera las mercaderías que estén circulando o transitando en presunta infracción a la presente ley.






**MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA**  
**Dirección Nacional de la Propiedad Industrial**

 Rincón 719, planta baja  
Montevideo, Uruguay - 11000

 [marcasypatentes@miem.gub.uy](mailto:marcasypatentes@miem.gub.uy)

 [www.miem.gub.uy/marcas-y-patentes](http://www.miem.gub.uy/marcas-y-patentes)

 (+598) 2900 0658 / (+598) 2902 5772

Fax (+598) 2903 1140