

## MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 1° de Octubre de 2014

**VISTO:** lo dispuesto por la Ley No. 19.149 de 24 de octubre de 2013, artículos 187 a 189.

**RESULTANDO:** I) que la norma citada, establece el uso obligatorio de la marca registrada, disposición prevista en la mayoría de las legislaciones modernas de marcas;

II) que teniendo presente ello, el uso obligatorio de la marca registrada, refleja una tendencia más adecuada a las necesidades de la economía actual;

III) que la obligación de usar una marca para mantener la validez del registro, permite evitar que registros marcarios que no son usados por el titular, impidan la presentación de nuevas solicitudes de marcas al registro;

IV) que la norma que establece la acción de cancelación del registro de la marca que no se hubiera puesto en uso por el titular, después de pasado un plazo de cinco años, confiere una mayor transparencia al sistema de protección marcaria;

V) que el plazo de cinco años que se exige, dentro del cual la marca registrada debe ser usada, se considera prudente, en atención a la gravedad de la sanción de cancelación del registro marcario, siendo asimismo, un plazo suficiente para que puedan efectuarse los estudios necesarios a fin de introducir la marca en el mercado.

**CONSIDERANDO:** que realizado el análisis pertinente con el sector involucrado, concretamente la Asociación Uruguaya de Agentes de la Propiedad Industrial (AUDAPI), nada obsta a dictar el acto administrativo que reglamenta los artículos 187 a 189 de la Ley No. 19.149 de fecha 24 de octubre de 2013.

**ATENTO:** a lo actuado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, lo informado por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería, lo establecido por los artículos 187 a 189 de la Ley No. 19.149 de fecha 24 de octubre de 2013 y lo preceptuado por el artículo 168 numeral 4 de la Constitución de la República.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA

**Artículo 1°.-** Sustitúyese el título de la Sección V del Decreto N° 34/999, de 3 de febrero de 1999, por el siguiente: "*Sección V- Anulación, cancelación y reivindicación del registro*".

**Artículo 2.-** Agréganse al artículo 22 del Decreto N° 34/999, de 3 de febrero de 1999, los siguientes incisos: "*La acción de cancelación prevista en el artículo 19 de la Ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 187 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013, se diligenciará por el mismo procedimiento del inciso precedente. La presentación de una acción de cancelación respecto de una marca en base a la cual se*

*tramita la oposición o la anulación de un registro suspenderá dicho trámite hasta tanto se resuelva la acción de cancelación".*

**Artículo 3.-** Agrégase al artículo 23 del Decreto N° 34/999 de 3 de febrero de 1999, el siguiente inciso: *"El mismo trámite podrá otorgarse a la acción de cancelación prevista en el artículo 19 de la Ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 187 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013".*

**Artículo 4.-** Agréganse al artículo 35 del Decreto N° 34/999 de 3 de febrero de 1999, los siguientes incisos: *"El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en las condiciones previstas en el artículo 19 de la Ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 187 de la ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013.*

*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".*

**Artículo 5.-** Modifícase el artículo 84 del Decreto N° 34/999 de 3 de febrero de 1999, el que quedará redactado de la siguiente manera: *"Se notificarán personalmente a las partes: las vistas por defectos formales y sustanciales en las solicitudes de registros; las oposiciones de oficio y las particulares; el traslado de los recursos, de las acciones de anulación, de cancelación y de reivindicación; las aperturas a prueba y las resultancias de las mismas, cuando correspondiera; las resoluciones que conceden, deniegan, mantienen, revocan, anulan, cancelan, reivindicán o renuevan los registros".*

**Artículo 6.-** La acción de cancelación de marca registrada, prevista en el artículo 66 numeral 6° de la Ley N° 17.011 de 25 setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 188 de la Ley N° 19.149 de 24 octubre de 2013, podrá deducirse a partir del 1° de enero de 2019.

**Artículo 7.-** Comuníquese, publíquese, etc.

JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; ROBERTO KREIMERMAN.