

Ley 9.956 de marcas de fábrica, comercio y agricultura.

• Capítulo I	2
• Artículo 1	2
• Artículo 2	2
• Artículo 3	3
• Artículo 4	3
• Artículo 5	3
• Artículo 6	4
• Artículo 7	4
• Artículo 8	4
• Artículo 9	4
• Artículo 10	4
• Artículo 11	5
• Artículo 12	5
• Artículo 13	5
• Capítulo II .Formalidades para obtener el registro de las marcas	6
• Artículo 14	6
• Artículo 15	6
• Artículo 16	6
• Artículo 17	6
• Artículo 18	6
• Artículo 19	7
• Artículo 20	7
• Artículo 21	7
• Artículo 22	7
• Artículo 23	7
• Capítulo III .De los nombres de fábrica y comercio y de agricultura	7
• Artículo 24	7
• Artículo 25	8
• Artículo 26	8
• Artículo 27	8
• Artículo 28	8
• Capítulo IV .Disposiciones penales	8
• Sección I	8
• Artículo 29	8
• Artículo 30	8
• Artículo 31	8
• Artículo 32	8
• Artículo 33	9
• Artículo 34	9
• Artículo 35	9
• Artículo 36	9
• Artículo 37	9

• Artículo 38	9
• Artículo 39	9
• Sección II.	9
• Artículo 40	10
• Artículo 41	10
• Artículo 42	10
• Artículo 43.	10
• Artículo 44.	10
• Artículo 45	10
• Artículo 46	10
• Artículo 47	10
• Capítulo V .Disposiciones finales	11
• Artículo 48	11
• Artículo 49	11
• Artículo 50	11
• Artículo 51	11
• Artículo 52	11

Se establecen las disposiciones para el registro, se determinan penalidades a los infractores y se instituye la dirección de la propiedad industrial

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

Decretan:

Capítulo I. ➡

Artículo 1. ➡

Podrán usarse como marcas las denominaciones de los objetos o los nombres de las personas, bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas los grabados o estampados, los sellos, viñetas y relieves, las franjas, las palabras o nombres de fantasía, las letras y números con dibujo especial formando combinación, los envases y envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de las industrias agrícolas, extractiva, forestal y ganadera.

Artículo 2. ➡

No serán considerados como marcas:

La bandera y escudo nacionales, las letras, palabras, nombres, escudos o distintivos que usen o deban usar el Estado o las Municipalidades y los emblemas destinados a la Cruz Roja.

La forma que se dé a los productos o envases cuando ella implique alguna utilidad o conveniencia para el género de comercio o de industria a que se aplique.

El color de los productos y el de los envases. Podrán usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envases.

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

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

Los términos o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad y especialidad.

Los dibujos o expresiones contrario a la moral.

Las caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas y objetos dignos de respeto y consideración.

Los nombres o 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, el de pila seguido del patronímico y los seudónimos o los títulos cuando individualicen tanto como aquellos dos.

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

Las banderas, escudos, letras, palabras y demás distintivos que usen o deban usar los "Estados extranjeros", siempre que su uso comercial no esté autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del estado interesado.

Las palabras similares a un nombre comercial o a un nombre conocido con relación a productos determinados.

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

Artículo 3 . ➡

La propiedad exclusiva de la marca, así como el derecho de oponerse al uso o registro de cualquier otra que pueda producir directa o indirectamente confusión entre productos, corresponderá al comerciante o industrial que haya llenado los requisitos exigidos por esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.

Artículo 4 . ➡

La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos para que hubiera sido solicitada.

Artículo 5 . ➡

El uso de la marca es facultativo; sin embargo podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por ley.

Artículo 6 . ➡

La propiedad de una marca pasa a los herederos y puede ser transferida por contrato o por disposiciones de última voluntad.

Artículo 7 . ➡

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 le hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión.

Artículo 8 . ➡

La transferencia total o parcial del derecho de propiedad de la marca, podrá hacerse por instrumento público o privado; pero para que surta efectos contra terceros deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial justificando, el adquirente, su calidad de comerciante o industrias.

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.

Artículo 9 . ➡

El registro de la marca, de acuerdo con el artículo 18, establece la presunción legal de que el comerciante o industrial a cuyo nombre se verificó la inscripción es el propietario de ella.

Transcurridos dos años a contar desde la fecha del registro y estando resueltas a favor del registrador las acciones que eventualmente se hubieran intentado sobre nulidad de la inscripción, la marca inscrita en el registro no podrá ser objeto de ninguna otra reclamación fundada en razón de similitud o uso anterior.

Artículo 10 . ➡

Cualquier interesado y la Dirección de la Propiedad Industrial podrán oponerse por las causales del artículo 2º al registro que se intentara, o gestionar la anulación de las inscripciones que se hubieran efectuado. La anulación podrá pedirse en cualquier tiempo.

Además, los propietarios de marcas nacionales o extranjeras en uso en el país, pero no registradas, o que, habiéndolo sido no se hubiera renovado el registro de ellas, así como los propietarios de marcas registradas podrán oponerse al registro que se intentara de marcas idénticas o semejantes a las suyas o gestionar la anulación de las inscripciones si se hubieran efectuado.

Tanto al deducirse el recurso de oposición como el de anulación, habrán de acompañarse las pruebas respectivas, y, no siendo esto posible, se expresará la causa que lo impide y cuál es la prueba que se ofrece presentar. Cuando la oposición o anulación se entable por aquel que habiendo tenido una marca registrada no la hubiera renovado, se considerará demostrado el uso por el tiempo en que dicha marca ha permanecido registrada.

El recurso de oposición al registro deberá ser deducido dentro del término fijado en el

artículo 18 y el de anulación, cuando se funde en uso anterior, dentro de los dos años contados desde el día de la inscripción de la marca cuya anulación se solicita.

El recurso de anulación no suspende el uso ni tampoco las acciones que corresponden a la marca registrada.

El recurso de oposición excluye al posterior de anulación por la misma causal. La anterioridad de uso deberá ser normal y no podrá aducirse cuando la marca en uso viola las disposiciones del artículo 2º cuando él sólo se hubiere verificado simultáneamente con la permanencia en el registro de la marca atacada. Declarada la prelación de la marca que dió mérito a la acción si no estuviere inscrita el opositor deberá solicitar dentro de los treinta días, el registro de la misma cumpliendo con todos los requisitos exigidos en esta ley. La omisión en presentar esa solicitud será causal suficiente para deducir los recursos establecidos en el artículo 13.

Artículo 11 . ➡

La protección que acuerda el registro de una marca durará diez años, siendo este plazo indefinidamente prorrogable por períodos iguales, a pedido escrito del propietario y previo pago de la tasa establecida en el artículo 23.

Recibida la solicitud si fuera presentada en forma y acompañada del certificado de inscripción, se concederá la renovación, anotándose en el certificado y en el registro.

La renovación deberá solicitarse antes de vencer el registro o dentro de los ciento veinte días subsiguientes a dicho vencimiento, pero, en este último caso se concederá si no existieran marcas semejantes registradas o en trámite de registro. La renovación de una marca significa la renuncia con respecto a las clases o productos comprendidos en el registro anterior, que no hubieran sido reivindicados.

Artículo 12 . ➡

El registro de las marcas caduca:

Por extinción del término acordado en el artículo anterior, salvo el caso de renovación.

Por voluntad del propietario comunicada por escrito a la Dirección de la Propiedad Industrial, y

Por declaración de nulidad dictada por la autoridad competente.

Artículo 13 . ➡

Contra toda resolución administrativa, que se cumplirá provisoriamente, concediendo, denegando o cancelando un registro, habrá recurso de reposición, por una sola vez que deberá deducirse dentro de los treinta días de dictada la resolución.

Una vez agotada la vía administrativa, podrá entablarse la acción judicial que corresponda, dentro de los sesenta días.

Los procedimientos administrativos interrumpen la prescripción de dos años establecida en el artículo 10.

Capítulo II . Formalidades para obtener el registro de las marcas ➡

Artículo 14 . ➡

Todo el que desee obtener el registro de una marca de fábrica, comercio o agricultura, deberá solicitarla, del Ministerio de Industrias y Trabajo, justificando que ejerce el comercio o la industria. Bastará en todo caso, para comprobarlo la presentación de la patente de giro.

Para el registro de las marcas extranjeras se exigirá la presentación del certificado de inscripción en el país de origen. Los propietarios de ellas o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro.

Artículo 15 . ➡

La solicitud para obtener el registro de una marca deberá, además, ser acompañada:

Del número de ejemplares de la marca y en la forma que lo exija el decreto reglamentario. De dos descripciones en papel sellado y una en papel simple, de los signos emblemas o grabados que constituyan la marca, debiendo indicarse el número de la clase o clases que cubrirá, de acuerdo con la nomenclatura que adopte el Poder Ejecutivo al reglamentar la ley.

Del recibo en que conste haberse depositado en Tesorería General el importe del derecho establecido.

De un poder o carta-poder certificado por escribano si se actuara por apoderado. Si la carta-poder procede del extranjero deberá traer legalizada la firma del otorgante, de cuya autenticidad podrá dar fe el cónsul del Uruguay de la residencia de aquél.

Artículo 16 . ➡

Las solicitudes que se presentaren se harán constar en un libro por medio de un acta breve que exprese en resumen, su contenido y la fecha y hora de la presentación.

Artículo 17 . ➡

Labrada el acta a que se refiere el artículo anterior, se procederá por los interesados, dentro del término perentorio de 10 días, a publicar un extracto de la solicitud con indicación de la fecha de la presentación, nombre del interesado, grabado de la marca y artículo o artículos que cubrirán. La publicación se hará por diez días consecutivos en el "Diario Oficial".

Artículo 18 . ➡

Si vencido el término de veinte días, contados de la última publicación prescrita por el artículo anterior, nadie se hubiera presentado oponiéndose a la concesión y no se hubiere otorgado antes a terceros marcas iguales o semejantes en las condiciones expresadas en los artículos 3 y 4, ni tampoco existieran solicitudes en trámite en esas condiciones, se registrará, por la Dirección de la Propiedad industrial, la solicitada si no contraviene a lo dispuesto en le artículo 2, expidiéndose el certificado correspondiente.

Si hubiere oposición de particular o de las autoridades, se elevará el expediente al Ministerio de Industrias y Trabajo para resolución, recaída la cual, volverá a dicha Dirección, a sus efectos.

Artículo 19 . ➡

El certificado de registro será expedido por la Dirección de la Propiedad industrial con la firma del Director, acompañado de un duplicado de la descripción.

Artículo 20 . ➡

En los casos en que se denegara la inscripción de la marca, se devolverá al interesado el derecho cobrado sólo cuando la denegatoria se fundamente en la existencia de una marca confundible.

Artículo 21 . ➡

Las resoluciones judiciales, basadas en autoridad de cosa juzgada, serán notificadas de oficio al Ministerio, remitiéndosele testimonio de dichas resoluciones.

Artículo 22. ➡

El Registro de Marcas es público.

Artículo 23. ➡

Los derechos a cobrarse -sin perjuicio de los sellados y timbres correspondientes, que también son de cuenta del interesado- son:

Por registro primario y por cada clase de nomenclatura \$ 10.00

Por registro primario de una marca idéntica o semejante a otra caducada por expiración del plazo de diez años, solicitado por el dueño de ésta, dentro de los dos años subsiguientes a la fecha de caducidad y por cada clase de la nomenclatura \$ 25.00

Por renovación de registro y por cada clase de la nomenclatura \$ 25.00

Por inscripción de transferencia y por cada clase de la nomenclatura \$ 10.00

Por anotación de cambio de nombre del propietario de la marca \$ 5.00

Por testimonio de certificado, por hoja escrita \$ 2.00

Capítulo III . De los nombres de fábrica y comercio y de agricultura ➡

Artículo 24 . ➡

El nombre del comerciante o industrial, o el de la razón social o el título, rótulo o designación de una casa o establecimiento que negocie el artículos determinados,

constituyen una propiedad industrial, para los efectos de esta ley.

Artículo 25 . ➡

Si un comerciante o industrial quisiera ejercer una industria ya explotada por otras persona, con el mismo nombre o con la misma designación convencional deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto del que usare la casa preexistente.

Artículo 26 . ➡

Si el damnificado por el uso de un nombre de fábrica o de comercio, o industria de la tierra, no reclamase en el término de dos años desde el día en que se empezó a usar por otro, perderá su acción a todo reclamo.

Artículo 27 . ➡

El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, terminará con la casa de comercio que lo lleve o con la explotación del ramo de industria a que se refiera.

Artículo 28 . ➡

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

Capítulo IV . Disposiciones penales ➡

Sección I . ➡

Artículo 29 . ➡

El que con el fin de lucrar use, fabrique, falsifique, adultere o ejecute una inscripta en el Registro, correspondiente a otra persona, será castigado, a denuncia de parte, con prisión de doce a quince meses.

Artículo 30 . ➡

El que con el mismo propósito imite una marca, dibujo o modelo en condiciones que el consumidor puede confundirlos con productos cuyas marcas han sido registradas, será castigado, a denuncia de parte, con prisión de nueve a doce meses.

Artículo 31 . ➡

Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, o los que rellenen con productos que no correspondan al producto legítimo enunciado en la marca que lleva el envase. o los que mezclen productos legítimos con otros extraños o espurios serán castigados, a denuncia de parte, con prisión de nueve a doce meses.

Artículo 32 . ➡

El que a sabiendas venda o ponga en venta o se preste a vender o a hacer circular mercaderías señaladas con las marcas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado, a denuncia de parte, con prisión de seis a nueve meses.

Artículo 33 . ➔

Los que contra la voluntad del legítimo propietario, usen o pongan en venta marcas auténticas, serán castigados, a denuncia de parte con multa de cien a doscientos pesos.

Artículo 34 . ➔

Los que vendan o pongan en venta mercaderías con marca usurpada o falsificada están obligados a dar al comerciante o fabricante dueño de ellas, noticias completas por escrito sobre el nombre y la dirección del que haya vendido o procurado la mercancía, así como la época en que haya comenzado el expendio, y en caso de resistencia, podrán ser compelidos judicialmente, so pena de ser considerados como cómplices del delincuente.

Artículo 35 . ➔

Las mercaderías con marcas falsificadas que se encontrasen en poder del falsificador o de sus agentes, serán decomisadas y vendidas y su producido después de pagadas las costas e indemnizaciones establecidas por esta ley, se adjudicará a beneficio de las escuelas públicas del Departamento donde se hiciese el decomiso.

Artículo 36 . ➔

Las marcas falsificadas que se encontrasen en poder del falsificador o de sus agentes, serán inutilizadas así como los instrumentos que hubiesen servido especialmente para la falsificación.

Artículo 37 . ➔

Los damnificados por contravención a los preceptos de esta ley, podrán ejercer su acción por daños y perjuicio contra los autores y cooperadores del fraude.

Las sentencias de condenación serán publicadas a costas del contraventor.

Artículo 38 . ➔

No se podrá intentar acción civil ni criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contados 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 39 . ➔

Las disposiciones contenidas en los artículos del presente capítulo serán aplicables a los que hicieren uso sin derecho de los nombres de un comerciante, industrial o de una razón social, de la muestra, o de la designación de una casa de comercio o fábrica, según lo establecido en los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 de la presente ley.

Sección II. ➔

Artículo 40 . ➡

Todo propietario de una marca de fábrica, de comercio o de agricultura, a cuyo conocimiento llegara la noticia de hallarse en la Aduana, Correo u otra repartición fiscal o sitio, etiquetas, cápsulas, envases o cualquier otro objeto similar a los que constituyen o pertenecen a su marca, podrá presentarse a la autoridad competente pidiendo el embargo de dichos objetos, y el Juez lo concederá bajo la responsabilidad del peticionante y las cauciones que juzgue necesarias para el caso de haberse pedido el embargo sin derecho. Será facultativo del juez dispensar las cauciones cuando el solicitante sea persona de notoria responsabilidad.

Artículo 41 . ➡

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley y las otras medidas que procedan en el juicio criminal, los dueños de las marcas usurpadas, falsificadas o imitadas, podrán solicitar bajo su responsabilidad, ante los Jueces competentes, que se proceda a practicar un inventario y descripción de las mercaderías o productos que se encuentren con dichas marcas en una casa de comercio o en otro sitio. Dicho inventario se practicará en forma legal labrándose el acta en que se consignará la descripción detallada de las mercaderías o productos y que será firmada por el solicitante si asistiese, por los funcionarios actuantes y por el dueño del negocio o depósito o dos testigos en su defecto.

Artículo 42 . ➡

Cuando hubiere de practicarse inmediatamente varios inventarios en diversos lugares, el juez podrá comisionar para el efecto a cualquier escribano público, y en todos los casos, disponer, si lo creyere necesario, que acompañen al funcionario a quien se comete la diligencia un perito para que intervenga en la descripción de las mercaderías inventariadas.

Artículo 43. ➡

Si en el acto del inventario se diesen las explicaciones prevenidas en el artículo 34 de esta ley se consignarán en el acta.

Artículo 44. ➡

Para que pueda ordenarse el inventario y embargo de que trata los artículos anteriores, se requerirá la presentación del certificado de marca.

Artículo 45 . ➡

Transcurridos quince días después de practicado el embargo, quedará este sin efecto si el dueño de la marca no dedujese la acción correspondiente.

Artículo 46 . ➡

Los juicios a que dieran lugar los delitos previstos por el artículo 29 y siguientes de esta ley, se sustanciarán con arreglo a los trámites ordenados por el Código de Instrucción Criminal.

Artículo 47 . ➡

La acción criminal no podrá iniciarse de oficio, y corresponderá solamente a los

particulares interesados, pero, una vez entablada, será continuada por el Fiscal de Crimen, si lo juzgare procedente.

Capítulo V . Disposiciones finales ➔

Artículo 48 . ➔

Desde la promulgación de la presente ley la Oficina de Patentes de Invención y Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura se denominará Dirección de la Propiedad Industrial.

Artículo 49 . ➔

Autorízase al Poder Ejecutivo para disponer del producido por los conceptos establecidos en el artículo 23 de esta ley, hasta la suma de treinta mil pesos (pesos 30.000.00), con destino a la organización del Fichero del Registro de Marcas de Fábrica, de Comercio y Agricultura, debiendo la Contaduría General de la Nación abrir al efecto una cuenta especial a favor de la Dirección de la Propiedad Industrial.

Artículo 50 . ➔

Deróganse la ley de 17 de julio de 1909 y demás disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo 51 . ➔

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Artículo 52 . ➔

Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 1º de octubre de de 1940.

Augusto Cesar Bado,

Presidente.

José Pastor Salvañach,

Secretario.

Ministerio de Industrias y Trabajo. Ministerio de Hacienda

Montevideo, 4 de octubre de 1940.