Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Dirección:
34, Chemin des Colombettes
C.P. 18
CH – 1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono:
+41 22 338 91 11

Fax:
+41 22 733 54 28

Correo Electrónico:
wipo.mail@wipo.int

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Dirección:
Rincón 719
C.P. 11.000
Montevideo
Uruguay

Teléfono:
+5982 902 57 71
+5982 903 09 23

Fax:
+5982 903 11 40

Correo Electrónico:
marcas@dnpi.miem.gub.uy

Publicación adaptada de la D.N.P.I. N° 1

La presente publicación se entrega en forma gratuita en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Serie "La propiedad intelectual y las empresas" | Numero: 1

El Secreto está en la Marca

Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DNPi
DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Presentación

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (D.N.P.I.) es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería, perteneciente a la Administración Central del Poder Ejecutivo.
Tiene a su cargo la dirección, planificación y ejecución de la política nacional en materia de Propiedad Industrial. Evalúa y propone la adhesión de Uruguay a acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de propiedad industrial.
Su cometido es administrar y proteger los derechos de propiedad industrial sobre marcas, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, en consonancia con los cambios tecnológicos y comerciales que se operan en el ámbito nacional e internacional.
Es responsable del registro de los derechos de propiedad industrial concedidos sobre la base de la normativa vigente. Este registro es único y tiene carácter nacional.
Cumpliendo con el objetivo de promover y hacer tomar conciencia acerca de la importancia que implica este pertinente amparo legal y de los beneficios que derivan del valor económico que conlleva el registro, la D.N.P.I. presenta esta Guía dedicada a marcas, en tanto elemento central de la estrategia de negocios de las empresas. En las páginas siguientes podrán descubrir el "secreto que se esconde detrás de las marcas". Por ello invitamos a utilizar esta publicación con el objetivo de integrar las estrategias marcarias en su desarrollo comercial global.
Esta guía se enfoca en la ley de marcas de Uruguay. Cuando se desee obtener la protección en algún país diferente a Uruguay, deberá familiarizarse con las leyes de ese país.

1. Las marcas

¿Qué es una marca?

Una marca es cualquier signo capaz de distinguir los productos o lo servicios de una persona física o jurídica con respecto a los de otras.

En Uruguay todo lo relacionado con la protección de las marcas está regulado por la Ley N° 17.011, y su Decreto Reglamentario N° 34/999. La ley aporta una definición muy amplia de los signos distintivos que pueden obtener protección como marca.
Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, etiquetas, o combinación de estos elementos, en tanto sirvan para diferenciar productos o servicios. En Uruguay, algunos nuevos tipos de signos distintivos también pueden constituirse como marcas:

- Las Frases publicitarias que podrán constituirse como marcas siempre que reúnan las condiciones requeridas por la ley de marcas.
- Las marcas tridimensionales (la forma de un producto o su embalaje) que deberán tener en cuenta el volumen. Por ejemplo, si se reivindica un cubo, se puede presentar mediante un gráfico con tres o cuatro planos.
- El registro de marcas no visibles (tal como sonidos u olores) que quedará condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados. El registro de las marcas sonoras deberá incorporar la representación gráfica del sonido a través del código de signos correspondientes que hagan factible su comprensión y comparación, acompañando, además, un soporte material (disco compacto) que permita la reproducción del sonido. En la actualidad las marcas olfativas y táctiles no son registradas debido a que el grado de desarrollo de la técnica no permite la representación gráfica inequívoca del signo reivindicado.

Ejemplos:

Logo:

MANOS
DEL URUGUAY

Registrada por: Manos del Uruguay

Marca tridimensional:

Registrada por Compañía Industrial de Tabacos Monte-Paz.
Por cortesía de Compañía Industrial de Tabacos Monte-Paz.

Palabra:

Clave Sol

Registrada por Ta-Ta S.A.
Por cortesía de Ta-Ta S.A.

Registrada por Banco de la República Oriental del Uruguay

Frase publicitaria:

DALE PEDAL A LA VIDA

Registrada por Motociclo S.A.

¿Para que sirven las marcas?

La principal función de la marca es permitir a los consumidores **identificar el producto o el servicio** de una persona física o jurídica, a fin de **distinguirlo de los productos o servicios idénticos** de la competencia. Los consumidores que están satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto. Para ello es necesario que puedan distinguirlo de otros productos o servicios idénticos.

Dado que permite diferenciar unas empresas de otras y los productos de los de la competencia, las marcas desempeñan un papel primordial en las **estrategias de desarrollo y comercialización,** y **contribuyen a proyectar** la **imagen** y la **reputación** de los productos de la empresa ante los consumidores. **La imagen y la reputación** de una empresa **inspiran confianza,** lo que a su vez constituye la base para la fidelización de los clientes y potencia el valor de la empresa. Con frecuencia, los consumidores se apegan a ciertas marcas, sobre la base de la predilección por una serie de cualidades o características inherentes a los productos que llevan esas marcas.

Asimismo, las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputación de los productos relacionados con una determinada marca.

El valor de las marcas

Para la mayor parte de las empresas, una marca elegida y utilizada con esmero representa un valioso activo comercial; para algunas puede ser incluso el activo más valioso que poseen. Se estima que el valor de marcas tan famosas como Coca-Cola o IBM supera los **50.000 millones de dólares.** Esto se debe a que los consumidores valoran las marcas, y **están dispuestos a pagar más por un producto de marca que reconocen y que responde a sus expectativas.** Así, el mero hecho de ser titular de una marca cuya imagen y reputación sean buenas, concede a la empresa una clara ventaja sobre sus competidores.

¿Por qué deben protegerse las marcas?

Si bien la mayoría de las empresas comprende el interés que reviste el uso de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus

competidores, no todas son conscientes de lo importante que es protegerlas a través del registro.

El registro de una marca otorga a la empresa el **derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión.**

Si la empresa no registra la marca, las inversiones que realice en la comercialización de un producto pueden resultar infructuosas ya que sus rivales podrían utilizar la misma marca o una tan similar que pueda confundirse para comercializar productos idénticos o de naturaleza similar. Si un competidor adopta una marca similar o idéntica, los consumidores podrían comprar por error el producto del competidor. Esto no solo disminuirá las ganancias de la empresa y confundirá a sus clientes, sino que dañará su reputación e imagen, especialmente si los productos rivales son de calidad inferior.

Dado el valor de las marcas y la importancia que una marca puede tener para el éxito de un producto en el mercado, es crucial asegurarse de que está registrada en el mercado o en los mercados donde se pretenda comercializar.

Además, **puede concederse una licencia sobre la marca** a otras empresas, lo que representaría una fuente adicional de ingresos. Las marcas también pueden ser objeto de **acuerdos de franquicia.**

Una marca que goce de buena reputación entre los consumidores también puede emplearse para obtener financiación de instituciones financieras, que cada vez son más conscientes de que el éxito comercial de las empresas depende en gran medida de las marcas.

Registrada por: Compañía Industrial de Tabacos Monte-Paz
Por cortesía de Compañía Industrial de Tabacos Monte-Paz.

Las marcas:

- Garantizan que los consumidores distingan los productos;
- Permiten a las empresas diferenciar sus productos;
- Son un instrumento de comercialización y permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa;
- Pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de regalías;
- Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia;
- Pueden ser importantes activos comerciales;
- Incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto;
- Pueden ser útiles para obtener financiamiento.

2. La protección de las marcas

¿Cómo proteger la marca o marcas de su empresa?

La protección de las marcas se obtiene mediante el registro, y en algunos países, también a través de su utilización (este no es el caso de nuestro país). Aún en los países en los que las marcas pueden protegerse a través de su uso, es recomendable registrarlas presentando la solicitud apropiada en la oficina nacional de marcas. El registro de una marca redundará en una mayor protección, especialmente en los casos en que exista un conflicto con una marca idéntica o tan similar que pueda causar confusión. Para efectuar el registro suele resultar muy útil contratar a un agente de marcas lo que, si bien en algunos países es obligatorio, no es el caso de nuestro país.

Registrada por Compañía Salus S.A
Por cortesía de Cia. Salus S.A.

¿Basta con registrar el nombre comercial de la empresa?

Mucha gente cree que registrando la empresa y el nombre comercial en el registro de comercio, el nombre quedará automáticamente protegido como marca. Se trata de un error bastante común. Es importante entender la diferencia entre los nombres comerciales y las marcas.

El **nombre comercial** puede ser el nombre del empresario individual o la designación de la sociedad, titular de la empresa, o la sigla o el nombre de fantasía que hayan adoptado para individualizarla. Adquiere el carácter de propiedad industrial desde el momento que comienza la actividad comercial y en la medida que ese nombre se use para identificar la actividad de la empresa.
Los nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de la ley de marcas y gozan de protección, sin necesidad de registro, en la medida que sean utilizados en el ejercicio de actividades comerciales.

El uso del nombre comercial es una cuestión de hecho sujeta a ser probada.

Una marca, en cambio, es el signo distintivo del producto o productos de la empresa. Una empresa puede ser titular de varias marcas, como es el caso de CASABÓ S.A., que puede vender unos productos bajo el nombre de CASABÓ y otros bajo el de TATÚ. Las empresas pueden utilizar una determinada marca para identificar todos sus productos, una línea de productos en particular, o un tipo específico de producto fabricado por la empresa. Algunas empresas también usan una parte de su nombre comercial, en cuyo caso, deberá registrarlo como marca para obtener protección.

¿Quién tiene derecho a solicitar el registro de la marca?

Cualquier persona, física o jurídica, de derecho privado o de derecho público (estatales, municipales y no estatales), puede solicitar el registro de una marca.

Registrada por Mercedes Teresita Morales Perez. Por cortesía de Mercedes Teresita Morales

¿Es obligatorio registrar las marcas?

Si bien no **es obligatorio, sí es sumamente recomendable,** dado que el registro otorga **derechos exclusivos que prohíben el uso no autorizado de la marca.**

¿Cuáles son los principales motivos por los que se deniega una solicitud?

A la hora de elegir una marca es útil conocer las categorías de signos que no son registrables como marca. Las solicitudes de registro de marca se desestiman sobre la base de las denominadas "nulidades absolutas", principalmente, en los siguientes casos:

- Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. Por ejemplo "ACIDO" para caramelos;
- Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios, o la clase, el género o la especie a que pertenecen. Por ejemplo "PANTALÓN" para vestimenta;
- 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. Por ejemplo "ULTRA" para la gran mayoría de los productos y de los servicios;
- El nombre del Estado y de los Gobiernos Departamentales, los símbolos nacionales o departamentales, los escudos o distintivos que los identifiquen;

Registrada por Ana María Alves. REGISTRADA

Solicitada por Graciela Borges. DENEGADA

- Los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago;
- 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;
- La forma que se dé a los productos o envases, cuando reúna los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad;
- Las letras o los números individualmente considerados sin forma particular;
- El color de los productos considerados en si mismos, aunque sí son registrables las combinaciones con aptitud distintiva.
- Tampoco son registrables los envases y las etiquetas monocromáticas, permitiéndose el registro de combinaciones de colores para los envases y las etiquetas;
- Los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres;
- Las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración.

Además, existe la posibilidad que una solicitud de registro de marca sea desestimada con fundamento en las denominadas "nulidades relativas", entre las que encontramos:

- Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios;
- Las banderas, los escudos, las letras, las palabras y demás distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros o a las entidades internacionales e intergubernamentales, siempre que su uso comercial no esté autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del Estado u organismo involucrado;
- Las obras literarias y artísticas, las reproducciones de las mismas y los personajes de ficción o simbólicos que merezcan protección por el derecho de autor, excepto que el registro sea solicitado por su titular o por un tercero con su consentimiento;
- Los nombres o los retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y de los fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos;
- El solo apellido cuanto haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan.

¿Qué debe tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?

La elección o creación de una marca adecuada es un factor determinante, ya que constituye un elemento importante de la estrategia de comercialización de su empresa. Por lo tanto, ¿cómo ha de procederse para elegir una marca que sea apropiada para un producto o productos determinados? Evidentemente, no hay reglas universales, aunque los cinco puntos enumerados a continuación pueden resultar de utilidad:

Cinco puntos que hay que tener presentes al elegir una marca

- Compruebe que la marca elegida cumple todos los requisitos legales de registro.
- Realice una búsqueda de marcas registradas o en trámite para asegurarse de que la marca no es idéntica o similar a otra que pueda inducir a confusión.
- Asegúrese de que la marca sea fácil de leer, escribir, deletrear y recordar y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.
- Asegúrese de que la marca no tiene connotaciones negativas ni en nuestro idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales.
- Compruebe la posibilidad de registrar el nombre de dominio correspondiente, es decir, la dirección de Internet.

CANARIAS

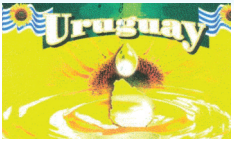
Registrada por: Canarias S.A.
Por cortesía de Canarias S.A.

A la hora de seleccionar las palabras de su marca, tome también en consideración las consecuencias que conllevará la elección de los tipos de palabras siguientes:

- **Palabras inventadas o de "fantasía"**: son palabras sin ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de registrar, dado que es más probable que se consideren distintivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores les resultará más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación.

CONTRAPEDAL

Registrada por: Gabriel Turielle
Por cortesía de Gabriel Turielle



Registrada por Aceiteras del Uruguay y Cidac Unidas.
Por cortesía de Aceiteras del Uruguay y Cidac Unidas.

Marcas arbitrarias: son palabras cuyo significado no guarda relación con el producto. Aunque estos tipos de marcas también son fáciles de proteger, es probable que requieran mucha más publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmente la marca y el producto.

Ejemplo: la marca ARBOL para comercializar automóviles.

Registrada por Gianni S.A.

Marcas sugerentes o evocativas: son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas evocativas es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que se considere que la marca es demasiado descriptiva y se deniegue su registro.

Ejemplo: la marca SOLAR para comercializar radiadores eléctricos insinuaría el hecho que el producto está pensado para irradiar calor y mantener su casa a buena temperatura. Sin embargo, las oficinas de marcas de algunos países podrían considerar que la marca es muy descriptiva y ser reacias a registrarla.

Independientemente del tipo de marca que usted elija, es importante que evite imitar marcas ya existentes. Es probable que no le permitan registrar ni una marca que varíe ligeramente de la marca notoriamente conocida o famosa de un competidor, ni una que esté mal deletreada.

Ejemplo: SCHNEK es una marca de alimentos chacinados. No sería prudente tratar de vender el mismo tipo o un tipo similar de productos usando la marca SHNEC, ya que podría considerarse que causa confusión y probablemente no se admita para el registro.

Registrada por Los Nietitos S.A.
Por cortesía de Los Nietitos S.A.

Registrada por Industria Papelera Uruguaya S.A.
Por cortesía de Industria Papelera Uruguaya S.A

El registro de una marca paso a paso
El solicitante

Deberá presentar una solicitud para la clase o las clases en que se solicite la marca, en el formulario correspondiente, donde figuren los datos del solicitante. Además deberá pagar la tasa de solicitud y el precio de la publicación correspondiente.
Si la marca es **denominativa** (no reivindica características gráficas o color específico) se deberá consignar su denominación en escritura normal, si es mixta o figurativa (reivindica tipografía y/o figuras) deberá adherir una etiqueta a la solicitud (en formato mínimo de 3 cm x 3 cm y máximo de 6 cm x 8 cm) y adherir cuatro etiquetas idénticas, en cada una de las copias de la solicitud.
Con respecto a la protección de los productos o servicios a distinguir, se acepta la letra "X" TODA LA CLASE (se interpreta que pretende todos los productos o servicios incluidos en la Clase) y "S/D", SEGÚN DETALLE (debiéndose describir los productos o servicios que se pretenden incluir o excluir respectivamente). Si desea más información sobre el trámite de solicitud puede dirigirse a la D.N.P.I., sito en la calle Rincón 719, o por medio de la página estática: http/dnpi.gub.uy.
El formulario de solicitud debe adquirirse en las oficinas de la D.N.P.I. para ser presentado en formato papel en la sede de la D.N.P.I.

La División Marcas (D.N.P.I.)

El proceso de tramitación comprende las siguientes etapas:

Examen de forma: la División Marcas examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades de carácter administrativo (es decir, que se ha pagado la tasa de la solicitud y el precio de la publicación y que el formulario de solicitud está debidamente llenado).

Publicación y plazo para oposiciones: 1 a 2 meses luego de la presentación, se publica la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial por una única vez. Luego, se abre un período de 30 días dentro del cual podrán presentarse las oposiciones de terceros al registro solicitado.

Examen de fondo: la División Marcas examina la solicitud para verificar que cumple todos los **requisitos sustantivos** (por ejemplo, que la marca solicitada no pertenece a una categoría que conforme a la legislación de marcas no puede registrarse, y que no está en conflicto con una marca ya existente).

Registro: una vez que se ha decidido que no hay motivos para denegar la solicitud, se concede el registro de la marca y se entrega un Título de Marca Registrada a solicitud del titular.

Duración de la protección: el registro se mantendrá vigente por 10 años, y podrá renovarse indefinidamente en subsecuentes períodos de 10 años.

Renovación: la marca puede ser renovada, pagando las tasas de renovación correspondientes, a solicitud del titular o de su representante.

¿Cómo se averigua si la marca elegida puede estar en conflicto con otras marcas ya registradas? ¿Qué es una búsqueda de marcas?

Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de que se ha llevado a cabo una **Búsqueda Preliminar de Antecedentes Fonéticos** para estar seguro de que la marca que piensa utilizar, o una similar, no ha sido ya registrada o solicitada previamente por otra empresa para productos o servicios dentro de la misma clase de productos o servicios que Ud. pretende cubrir con el registro. Esta búsqueda no es obligatoria para el interesado ni vinculante para la oficina.

Puede realizar la búsqueda usted mismo o contratar a un agente de marcas. En ambos casos, la búsqueda se efectúa a través de la D.N.P.I. (pagando una tasa). Sea cual sea el método elegido, recuerde que esa búsqueda sólo es preliminar. Quizá sea difícil asegurarse de que la marca elegida no es "similar" hasta el punto de generar confusión con una marca ya existente cuyo registro sea válido. De ahí la utilidad de contar con la orientación de un agente especializado en marcas que esté familiarizado con los trámites que exige la Dirección de Marcas y con la jurisprudencia en ese ámbito.

Las marcas están agrupadas por "clase" con arreglo a los productos o servicios que identifican. Por consiguiente, hay que comenzar primero por familiarizarse con las 45 clases diferentes de marcas.

¿Cuánto tiempo lleva registrar una marca?

El tiempo requerido para registrar una marca es de aproximadamente doce (12) meses.

¿Qué costos entraña la protección de una marca?

Es importante tener en cuenta y presupuestar adecuadamente los costos asociados a la creación y el registro de la marca.

- La creación de un logotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrañar costos, ya que algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.
- Realizar una búsqueda de marcas también puede ocasionar costos.
- El proceso de registro acarrea costos que varían en función de las clases a registrar.
- Las empresas que recurran a un agente de marcas para tramitar el registro incurrirán en gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos.

PRINCIPALES TASAS EN UNIDADES REAJUSTABLES QUE COBRA LA DNPI

				U.R.
1	1) Solicitud de registro de marcas	Denominativa	1 clase	5
2		Denominativa	Por cada clase adicional	3
3		Emblemática o mixta	1 clase	7
4		Emblemática o mixta	Por cada clase adicional	4
5	2) Búsqueda de antecedentes fonéticos		Por clase	1
6	3) Marcas de certificación o de garantía	Denominativa	1 clase	12
7		Denominativa	Por cada clase adicional	6
8		Emblemática o mixta	1 clase	15
9		Emblemática o mixta	Por cada clase adicional	7
10		Modificaciones		
		reglamentos de uso		3
11	4) Marcas colectivas	Denominativa	1 clase	12
12		Denominativa	Por cada clase adicional	6
13		Emblemática o mixta	1 clase	15
14		Emblemática o mixta	Por cada clase adicional	7
15		Modificaciones		
		reglamentos de uso		3
16	5) Denominaciones de origen		Por 1 clase	12
17			Por cada clase adicional	7
18	6) Oposición		Por 1 clase	7
19			Por cada clase adicional	3
20	7) Recursos			4
21	8) Acciones de anulación			6
22	9) Renovaciones	Denominativa	Por 1 clase	5
23		Denominativa	Por cada clase adiciona	3
24		Emblemática o mixta	Por 1 clase	7
25		Emblemática o mixta	Por cada clase adicional	4

Consulte los valores actuales de la Unidad Reajustable y del Dólar Estadounidense en Uruguay: http://www.bhu.com.uy

Un sistema de clasificación adecuado

Uruguay adhirió formalmente a la clasificación internacional de Niza por ley 17.146, del 9 de agosto de 1999. A partir del 1° de enero de 2007 la D.N.P.I. aplica la 9° edición de la clasificación internacional de Niza. Por clases se entienden las que incluye el **sistema de clasificación de marcas,** que permite almacenar ordenadamente información sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios. Se facilita así la búsqueda de información en las bases de datos sobre marcas. Es esencial registrar la marca en todas las clases en las que se piense usarla.

El sistema de clasificación más utilizado es el sistema internacional de clasificación de marcas (el sistema de Niza que rige la clasificación de marcas compuestas por palabras), que consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios. Para mayor información sobre el Sistema de Clasificación de Niza puede consultar el sitio Web de la OMPI: www.wipo.int/classifications/es

Ejemplo:

¿Cómo se clasifican los productos? Tomemos un ejemplo: si su empresa fabrica cuchillos y tenedores, deberá solicitar la marca para los productos correspondientes a la clase 8. Sin embargo, si desea comercializar otro tipo de utensilios de cocina (como recipientes, sartenes y ollas) con la misma marca, deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21.

¿Durante cuánto tiempo queda protegida la marca?

Las marcas están protegidas durante 10 años. El registro puede renovarse indefinidamente (durante períodos consecutivos de 10 años). Asegúrese de que alguien de su empresa se ocupe de renovar puntualmente los registros de marcas. Nuestras disposiciones establecen que la renovación podrá presentarse en un plazo de seis meses previos al vencimiento del registro.

Sin embargo, se dispone de un plazo de gracia de seis meses a contar del día siguiente a dicho vencimiento. En el plazo de gracia referido, el registro mantendrá su plena vigencia.

¿Es necesario contratar a un agente de marcas para presentar la solicitud de marca?

No se exige la contratación de un agente de marcas para presentar la solicitud: usted mismo puede realizarla. Sin embargo, para ahorrar tiempo puede recurrir a un agente especializado en el registro de marcas que esté familiarizado con los detalles del trámite de registro, asegurándose así de solicitar protección en la clase o clases de marcas apropiadas y sin correr el riesgo de que la solicitud sea denegada sobre la base de motivos absolutos.

La contratación de servicios externos para crear la marca

El diseño de una marca es un proceso creativo. El creador se convierte automáticamente en titular del derecho de autor sobre la obra creativa o artística, como es la obra de arte de una marca.
Cuando confíe la creación de una marca a terceros, será conveniente que aclare la cuestión relativa a la titularidad del derecho de autor en el acuerdo original, y se asegure de que se ceda oficialmente a su empresa el derecho de autor sobre la marca.

¿Tiene validez internacional la marca registrada en su país?

Los derechos que confiere una marca registrada se limitan a nuestro territorio por lo que el registro de una marca con validez en el país sólo conferirá derechos en nuestro país.

¿Debería considerar la posibilidad de proteger su marca en el extranjero?

Las principales razones por las que debe registrar la marca en nuestro país son, también, aplicables a la comercialización de sus productos en mercados extranjeros. Por consiguiente, si efectúa operaciones de exportación o tiene proyectado hacerlo en un futuro próximo, es sumamente recomendable que registre su marca en el extranjero.
Los productos exportados que llevan una marca registrada distintiva se reconocen en los mercados extranjeros y por lo tanto permiten a la empresa labrarse una reputación y una imagen entre los consumidores de otros países, lo que probablemente redunde en mayores beneficios.

¿Cómo se registra la marca en el extranjero?

Si ya ha registrado su marca en Uruguay y posteriormente decide exportar los productos o servicios o conceder una licencia de uso de la marca en otros países, es conveniente que registre la marca en los países en cuestión.
A través del Convenio de París, goza de un derecho de prioridad, pudiendo hacer prevalecer la fecha de presentación de su solicitud en nuestro país, en cualquier país miembro del Convenio de la Unión de París, si la presenta dentro de los primeros 6 meses a partir de aquella.

Existen tres maneras principales de registrar una marca en otros países:

La vía nacional: Se puede solicitar el registro en las oficinas de marcas de los países donde desee obtener protección, presentando, una a una, la solicitud correspondiente en el idioma que se exija y pagando las tasas estipuladas. Algunos países podrán exigir que para tal fin utilice los servicios de un agente local de marcas.

La vía regional: Si desea solicitar protección en países que formen parte de un sistema regional de marcas, puede solicitar un registro que surta efecto en los territorios de todos los estados miembros, presentando con ese fin una solicitud en la oficina regional competente.

Las oficinas regionales de marcas son:

- Oficina de Marcas del Benelux (BTO)
- Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI)
- Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)
- Oficina Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO)

La vía internacional: El Sistema de Madrid ofrece al titular de una marca la posibilidad de protegerla en varios países (Miembros de la Unión de Madrid) mediante la presentación de una solicitud única directamente en su propia oficina de marcas nacional o regional.
Sólo pueden presentar solicitudes de registro internacional las personas que posean un establecimiento industrial o comercial o tengan su domicilio o la nacionalidad de un país que sea miembro del Sistema de Madrid.
En este momento, Uruguay no es miembro del Sistema de Madrid. Por lo tanto, la única forma de obtener protección en el extranjero es por la vía nacional o regional. Encontrará más información acerca del registro internacional de marcas en la página correspondiente del sitio Web de la OMPI: www.wipo.int/madrid/es.

3. Tipos de marcas

Marcas de productos

Las **marcas de productos** indican que un producto ha sido fabricado por una empresa determinada.

Registrada por: Pedro Antonio Natero.

Marcas de servicios

Las **marcas de servicios** indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada. Los servicios pueden ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, publicidad, restauración, etc.
Las marcas de servicios pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujeción a las mismas condiciones que las marcas de productos.

Registrada por: Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay

Marcas colectivas

Registrada por: Vaquería del Este

En Uruguay las **marcas colectivas** son las que indican que el producto o el servicio ha sido fabricado o es suministrado por los miembros de una asociación.

Los titulares de marcas colectivas generalmente son asociaciones o cooperativas cuyos miembros tienen derecho a usar la marca colectiva para comercializar sus productos o sus servicios.

La asociación establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad o de localización), y ofrece, a cada uno de sus integrantes la opción de usar la marca a condición de cumplir dichas normas.

Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos o los servicios de un grupo de empresas que por separado tendrían dificultades para que los consumidores reconozcan sus marcas y que los principales minoristas las distribuyan.

Marcas de certificación

En Uruguay las **marcas de certificación** son las que indican que los productos o servicios cumplen un conjunto de normas y han sido certificados por una autoridad de certificación. Las marcas de certificación se conceden cuando un producto o un servicio satisface unas normas definidas, pero no están restringidas a un grupo en particular.
Puede usarlas todo el que pueda certificar que sus productos o sus servicios cumplen ciertas normas establecidas por el titular de la marca.

La principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las primeras sólo pueden ser usadas por un grupo específico de empresas, por ejemplo todos los miembros de una asociación, mientras que las marcas de certificación pueden usarlas cualquiera que cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certificación.

Registrada por: Instituto Nacional de Carnes
Por cortesía de Instituto Nacional de Carnes

Uno de los requisitos más importante para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro sea "competente para certificar" que los productos en cuestión cumplen las normas.

Marcas notorias

Las **"marcas notorias"** son aquellas que gozan de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados. De acuerdo a lo establecido en el Convenio de la Unión de París, del que nuestro país es parte, se les otorga una mayor protección.
Además, mientras que las marcas, en general, están protegidas contra la utilización de otras marcas que, no siendo claramente diferentes, puedan causar confusión sólo si se usan en productos o servicios idénticos; las marcas notoriamente conocidas están protegidas contra la utilización de toda marca similar que puedan inducir a confusión, incluso si se aplica a productos o servicios de otro tipo, siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones.
La finalidad principal de esa especial protección es impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida y dañen su reputación o renombre.
En Uruguay, la ley de marcas establece como causa de "nulidad relativa" si el registro que se pretende esta constituido por signos o palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial, así como cuando el registro que se pretende esta constituido por palabras, signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal.

Registrada por: Cooperativa Nacional de Productores de Leche - Conaprole
Por cortesía de Cooperativa Nacional de Productores de Leche

4. Uso de la marca

¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?

Se puede solicitar y obtener el registro antes de usar la marca, aún cuando la misma no se use. En efecto, Uruguay es uno de los pocos países en el mundo que no ha impuesto el uso como requisito ni antes ni después del registro.

¿Cómo deben usarse las marcas en publicidad?

Si su marca está registrada con un diseño o tipo de letra específico, asegúrese de que sea utilizada conforme a cómo fue registrada. Es importante que vigile de cerca su utilización, ya que la marca es un elemento vital de la imagen de los productos de su empresa. Conviene además evitar que la marca se use como verbo o sustantivo de manera de impedir que los consumidores perciban la marca como un término genérico.

¿Puede utilizar la empresa la misma marca para productos diferentes?

Es posible utilizar marcas distintas para líneas diferentes de productos de una misma empresa. Dependiendo de cuál sea la estrategia de marca de su empresa, será libre de decidir si usa la misma marca para todos sus productos, ampliando así el número de productos de la marca cada vez que se lance uno nuevo, o si usa una marca diferente para cada línea de productos.

Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirá que el nuevo producto se beneficie de la imagen y reputación de la marca. Sin embargo, el uso de una marca nueva, más específica y relacionada con el nuevo producto, ofrece la ventaja de que la empresa podrá dirigir ese producto a un grupo específico de consumidores (por ejemplo: niños, adolescentes, etc.) o crear una imagen determinada para la nueva línea de productos.

Muchas empresas optan por usar una marca nueva conjuntamente con una marca existente.

Las estrategias de las empresas varían de un caso a otro. Sea cual sea la opción elegida, hay que asegurarse de que la marca esté registrada en todas las clases de productos o servicios, o ambos, a los que se aplique.

Registrada por: Oca S.A.

¿Qué hay que tener presente cuando se use una marca en Internet?

El uso de las marcas en Internet ha generado una gran polémica jurídica cuya solución no será fácil de encontrar ni de adaptar a todos los casos.
Uno de los problemas más importantes reside en el hecho de que los derechos de marca son de naturaleza territorial (es decir, la marca sólo está protegida en el país o región donde se registre o utilice), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas a la hora de dirimir conflictos entre personas o empresas que son titulares legítimos de marcas idénticas o extremadamente similares en países diferentes. La legislación en este campo aún está en fase de elaboración.

¿Qué son los nombres de dominio y qué relación guardan con las marcas?

El conflicto entre las marcas y los **nombres de dominio** plantea un gran problema. Los nombres de dominio son direcciones de Internet que habitualmente se utilizan para hallar sitios Web. Por ejemplo, el nombre de dominio "dnpi.gub.uy" se usa para localizar el sitio Web de la D.N.P.I. Con el paso del tiempo, los nombres de dominio han llegado a convertirse en identificadores comerciales, por lo que a menudo entran en conflicto con las marcas.

Por consiguiente, es fundamental que elija un nombre de dominio que no sea una marca de otra empresa y aún menos una marca notoriamente conocida, ya que muchas legislaciones o tribunales nacionales consideran como infracción el registro de la marca de otra empresa o persona como nombre de dominio, actividad que popularmente se conoce por ocupación ilegal del ciberespacio o "ciberocupación". Si esto sucede, su empresa podría verse obligada no sólo a transferir o invalidar el nombre de dominio sino a pagar una indemnización por daños y perjuicios o una multa elevada.

Para averiguar si un nombre de dominio ya está protegido como marca, puede ponerse en contacto directamente con la D.N.P.I. y realizar una Búsqueda de Antecedentes Fonéticos.

Por otra parte, si la marca de su empresa está siendo usada como nombre de dominio o es objeto de "ciberocupación" por otro individuo o empresa, podrá emprender acciones para poner fin a tal uso ilegítimo o impedir que se vulneren los derechos de su empresa. En ese caso puede recurrir al conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece en línea para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, remitiéndose a la dirección"http://www.wipo.int/amc/es/index.html". En esa página de la OMPI figura una

demanda tipo, así como un índice jurídico de los miles de casos relativos a nombres de dominio de la OMPI que ya han sido resueltos.

Registrada por:
Fábricas Nacionales de Cerveza S.A.

¿Pueden concederse licencias sobre la marca a otras empresas?

Sí, se pueden conceder licencias sobre marcas a otras empresas. La D.N.P.I. cuenta con un Registro de Licencias de Marcas. Si esto ocurre, el titular de la marca mantiene la titularidad y simplemente autoriza a una o más empresas a utilizar la marca. Habitualmente esto se hace mediante el pago de regalías y requiere el consentimiento del titular de la marca, que suele especificarse en el acuerdo oficial de licencia. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el licenciante puede ejercer cierto control sobre las actividades del licenciatario, a fin de garantizar que se mantenga la calidad del producto o servicio.

En nuestro país la licencia tendrá efecto frente a terceros a partir de su inscripción ante la D.N.P.I.

En la práctica, las licencias de marca se conceden con frecuencia en el marco de acuerdos más amplios, como son los acuerdos de franquicia, o los acuerdos que incluyen la concesión de una licencia sobre otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los conocimientos especializados y la asistencia técnica con miras a producir un determinado producto.

¿Qué relación hay entre los acuerdos de franquicia y las marcas?

Una de las principales condiciones de los acuerdos de franquicia es la concesión de una licencia sobre la marca. En los acuerdos de franquicia, el grado de control que ejerce el titular de la marca sobre el concesionario de la franquicia es generalmente superior al de los acuerdos estándares de licencia sobre una marca. En el caso de la franquicia, la empresa cedente permite a un tercero (el concesionario de la franquicia) utilizar los medios de que dispone su empresa (marcas, conocimientos especializados, servicio al consumidor, programas informáticos, decoración del local, etc.) con arreglo a una serie de normas y a cambio de una compensación o de regalías.

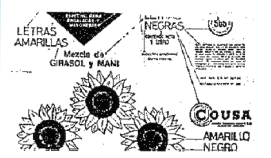
Registrada por: Radancor S.A.

¿Existen restricciones respecto a la venta o cesión de la marca de la empresa a una tercera?

Cada vez existen más posibilidades de vender o ceder una marca, sea cual sea la empresa titular. En los casos de venta o cesión de una marca, para que tenga efectos frente a terceros, la transferencia debe ser registrada ante la D.N.P.I.

¿Es obligatorio registrar toda modificación, por leve que sea, que se realice en la marca?

Muchas marcas, incluidas algunas de las más famosas, han cambiado ligeramente a lo largo de los años con el propósito de modernizar la imagen de la empresa o adaptarse a los nuevos medios de publicidad. En este caso esta marca así modificada deberá registrarse como una nueva marca para poder gozar de la protección que brida la legislación.



Registradas por: Compañía Oleaginosa Uruguaya S.A.I.C.
Por cortesía de Instituto Compañía Oleaginosa Uruguaya S.A.I.C.

5. Cómo hacer valer los derechos sobre una marca

¿Qué medidas debe tomar la empresa frente al uso no autorizado de su marca por terceros?

Incumbe ante todo al titular de la marca registrada velar por que se respeten los derechos que confiere la misma. Su empresa, en calidad de titular de la marca, debe esforzarse por detectar toda infracción que se cometa y decidir las medidas que han de adoptarse para hacer valer sus derechos.

Si considera que se han infringido los derechos que provienen de su marca, conviene pedir asesoramiento a un experto.
Un abogado especializado en cuestiones de marcas es la persona indicada para informarle sobre las opciones que existen en nuestro país para defender a su empresa en los casos de falsificación e infracción, así como para asesorarle sobre la manera de hacer valer sus derechos.

Frente a una **violación** de los derechos que confiere su marca, puede empezar por enviar una carta (comúnmente denominada "intimación a cesar en el uso") al presunto infractor, informándole de la posible existencia de un conflicto. Para escribir esta carta, conviene que solicite la ayuda de un abogado especializado en cuestiones de marcas.

En este mismo sentido, el damnificado puede ejercer acciones civiles ante el Poder Judicial, que pueden consistir en:

- acción de prohibición de uso de una marca no registrada idéntica o semejante a la del damnificado (acción de cese de uso);
- acción por daños y perjuicios por infracciones perseguidas por el derecho penal.

También el damnificado puede solicitar al juez civil el embargo de los bienes así como todas las medidas cautelares establecidas con carácter general y contenidas en los artículos 311 y siguientes del Código General del Proceso.

Además de las acciones civiles mencionadas, el titular puede ejercer una acción penal que puede aparejar de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, en los casos siguientes

- usurpación de marca ajena;
- relleno de envases con marca ajena;
- distribución de marcas adulteradas o de envases rellenados.

Los delitos previstos son perseguibles a instancia de parte, siendo competentes los Juzgados Penales de Montevideo, y en el interior los Juzgados Letrados a los que la Suprema Corte de Justicia asigne dicha competencia y con jurisdicción en el lugar en el que se cometió el presunto delito.

La empresa puede solicitar al juez las siguientes medidas:

- inventario de los objetos;
- incautación de los objetos en presunta infracción;
- decomiso y destrucción de los objetos incautados, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicados a instituciones de beneficencia pública o privada;
- destrucción o inutilización de las marcas así como de los instrumentos usados para su ejecución.

La acción penal es pública, aunque el delito es perseguible a instancia de parte por lo que el Ministerio Público no actúa de oficio, sino por denuncia o querella promovida por el ofendido. La ley de marcas no faculta a la D.N.P.I. para ejercer función represiva alguna en materia de ilícitos marcarios, sin embargo, por su carácter de Funcionarios Públicos, los integrantes de la D.N.P.I. están obligados a realizar la denuncia de los delitos que lleguen a su conocimiento.

En todo caso la ley dispone que 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.

En algunos casos, las infracciones pueden tratarse recurriendo a la mediación o el arbitraje. El arbitraje ofrece la ventaja de ser un procedimiento menos formal, más breve y más barato que los procedimientos judiciales y además, a nivel internacional es más fácil exigir el cumplimiento del laudo arbitral. Una de las ventajas de la mediación es que las partes siguen muy de cerca el proceso de solución del litigio, lo que puede contribuir a mantener buenas relaciones comerciales con la parte infractora por si se desea establecer una colaboración en el futuro. Para más información sobre el procedimiento de arbitraje y mediación, véase el sitio Web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en "http://arbiter.wipo.int/center/index-es.html."

En relación con aspectos prácticos del registro de marcas en el país, consulte nuestro sitio "http://dnpi.gub.uy"

En relación con aspectos prácticos del registro de marcas, consulte la lista de sitios Web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que está disponible en "http://www.wipo.int/news/en/links/ipoweb.htm"

ANEXO I

Sitios web útiles que ofrecen información adicional

Para mayor información:

- Acerca de otras cuestiones relativas a la propiedad intelectual desde la perspectiva de las empresas:
  www.wipo.int/sme/es/

- Sobre las marcas en general:
  www.wipo.int/about-ip/es/
  www.inta.org (Asociación Internacional de Marcas)

- En relación con aspectos prácticos del registro de marcas, véase el Anexo II o en:
  www.wipo.int/news/links/ipo

- Acerca del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas:
  www.wipo.int/madrid/es/

- Acerca de la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas en virtud del Arreglo de Niza: www.wipo.int/classifications/es/

- Acerca de la Clasificación internacional de elementos figurativos de las marcas en virtud del Acuerdo de Viena:
  www.wipo.int/classifications/es/

- Acerca del conflicto entre las marcas y los nombres de dominio los procedimientos alternativos de solución de controversias en materia de nombres de dominio:
  http://arbiter.wipo.int/domains/index-es.html
  www.icann.org

ANEXO II

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS EN VIRTUD DEL ARREGLO DE NIZA

9ª edición, 2007

TITULOS DE LAS CLASES

PRODUCTOS

CLASE 1

Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

CLASE 2

Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

CLASE 4

Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.

CLASE 5

Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material

para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

CLASE 6

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

CLASE 7

Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

CLASE 8

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

CLASE 9

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

CLASE 10

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

CLASE 11

Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

CLASE 13

Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

CLASE 14

Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

CLASE 15

Instrumentos de música.

CLASE 16

Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

CLASE 17

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18

Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

CLASE 19

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

CLASE 20

Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

CLASE 21

Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de

los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

CLASE 22

Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23

Hilos para uso textil.

CLASE 24

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

CLASE 25

Vestidos, calzados, sombrerería.

CLASE 26

Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27

Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.

CLASE 28

Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

CLASE 29

Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

CLASE 30

Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas

de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 31

Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

CLASE 32

Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33

Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

CLASE 34

Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

SERVICIOS

CLASE 35

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

CLASE 36

Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

CLASE 37

Construcción; reparación; servicios de instalación.

CLASE 38

Telecomunicaciones.

CLASE 39

Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

CLASE 40

Tratamiento de materiales.

CLASE 41

Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

CLASE 42

Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.

CLASE 43

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

CLASE 44

Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

CLASE 45

Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.

ANEXO III

FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

MIEMDNPI
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Rincón 719 - Montevideo - Uruguay

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS

Nº de SOLICITUD (210)

MARCA ☐ **MODIFICACIÓN** ☐

☐ - MARCA DE PRODUCTOS
☐ - MARCA DE SERVICIOS
☐ - MARCA COLECTIVA (551)
☐ - MARCA DE CERTIFICACIÓN O GARANTÍA (551)
☐ - FRASE PUBLICITARIA

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE (730)			Nº DOCUMENTO
CALLE Y Nº:	PAIS DE RESIDENCIA	LOCALIDAD – ESTADO	C. POSTAL

AGENTE O REPRESENTANTE – MATRICULA (740)	DOMICILIO CONSTITUIDO	TEL./FAX/E-MAIL

☐ **Denominativa**
☐ **Figurativa**
☐ **Mixta**
☐ **Tridimensional (554)**
☐ **Sonora (556)**

(540)
NOMBRE DE LA MARCA, REPRODUCCIÓN GRÁFICA Y/O REPRESENTACIÓN GRÁFICA, MARCA SONORA
(MÁXIMO 6 X 8 CM)
(MÍNIMO 3 X 3 CM)

CLASES (511)

1		16		31	
2		17		32	
3		18		33	
4		19		34	
5		20		35	
6		21		36	
7		22		37	
8		23		38	
9		24		39	
10		25		40	
11		26		41	
12		27		42	
13		28		43	
14		29		44	
15		30		45	

DESCRIPCIÓN MARCA SONORA:

PRIORIDAD:
PAÍS (330):
FECHA (320):
Nº (310):
ADJUNTA DOCUMENTO:

TRADUCCIÓN:

COLORES REIVINDICADOS (591):

CLASE	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A PROTEGER:

MIXTAS INDICAR DENOMINACIÓN:
TÉRMINOS SOBRE LOS QUE SE REIVINDICAN DERECHOS:

OBSERVACIONES/AUTORIZADOS PARA TRAMITAR:

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN (220)
FIRMA DEL RECEPTOR

FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE

MAR 03 V. 5

INDICE

Presentación…… ……..……1

Las marcas …….……3

La protección de las marcas……....……6

Los tipos de marcas……..…….……17

El uso de las marcas……..…….……19

Cómo hacer valer los derechos sobre una marca…….....……23

Descargo de responsabilidad:

La presente Guía no suple el asesoramiento jurídico, su principal propósito es proporcionar información básica sobre el tema objeto de estudio. Esta publicación no podrá ser reproducida o transmitida en forma alguna por ningún medio sin permiso previo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (D.N.P.I.).

La presente publicación ha sido adaptada y reproducida con la autorización expresa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es titular de los derechos de autor sobre la versión original en español, disponible en "www.wipo.int/sme/es/documents/guides/"

La OMPI no se responsabiliza del grado de precisión o corrección de la versión adaptada de la publicación; dicha responsabilidad recae exclusivamente en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

DNPI Copyright (2008). La OMPI es titular de los derechos de autor sobre la versión original en español (2003).

Existen otros materiales y publicaciones sobre propiedad industrial de interés para las empresas en la sección del sitio Web de la OMPI dedicada a las Pymes, "www.wipo.int/sme/es"

Además, la OMPI publica mensualmente un boletín electrónico gratuito de la División Pymes, disponible en "www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_sme_newsletter.html"