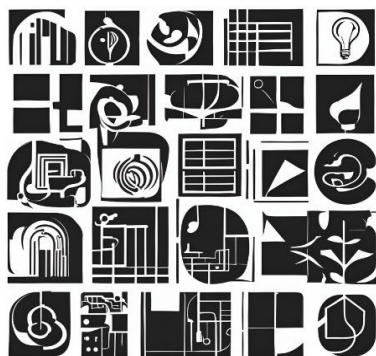


BEATRIZ BUGALLO MONTAÑO

# LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL URUGUAY



EDICIÓN REVISADA, ACTUALIZADA Y COMPLEMENTADA  
CON MÁS DE 150 SENTENCIAS URUGUAYAS

ACTUALIZACIÓN A ENERO 2025

*La presente obra está destinada a difundir los conceptos básicos que regulan la Propiedad Intelectual en el Uruguay. Se permite su copia en todo caso que no implique aprovechamiento comercial de la reproducción. Demás derechos de autor, uso bajo consentimiento.*

## PALABRAS DE LA AUTORA

Este libro se inició en el año 2005, siempre estuvo a disposición free on line. La idea original que lo motiva y que mantengo, es que los estudiantes de mis distintos cursos de Propiedad Intelectual puedan disponer del material conceptual básico para entender la materia.

Se enfatizó siempre en el Derecho uruguayo, salvo algunas referencias muy concretas – y escasas – a Derecho Comparado.

Lo actualicé varias veces, básicamente según las distintas reformas legislativas que hubo desde el 2005, que fueron muy pocas, por cierto. Con los años fui agregando algunas secciones y conceptos.

A dieciocho años de la versión inicial, en el 2023 (¿la mayoría de edad?), realizo nuevamente una revisión y actualización, pero con un agregado que hace tiempo me proponía hacer: insertando jurisprudencia uruguaya, citando párrafos, a lo largo de todos sus temas. Más de 150 sentencias nacionales ponen realidad a los distintos conceptos que se encuentran en las disposiciones uruguayas en materia de Propiedad Intelectual. Hago mención de algunos casos extranjeros también, muy pocos, con el link correspondiente para leerlo en forma completa.

Por muchas razones los casos prácticos son fundamentales para aprender Derecho: no solamente muestran la realidad, sino que también terminan asentando los conocimientos de cualquier materia jurídica. Vale la pena que la Jurisprudencia esté lo más cerca posible del material de enseñanza. Por si esto fuera poco, se puede encontrar en la jurisprudencia uruguaya sentencias que son muy destacables por su calidad de redacción y conocimientos, razón de más para que más allá de su función técnica de dirimir conflictos, puedan servir de fuente de estudio.

La Jurisprudencia uruguaya que analizo se encuentra, casi toda, en la página de la Base de Jurisprudencia del Poder Judicial de mi país. Allí se pueden ver in extenso. Algunas son algo más antiguas, del tiempo del papel; no son tan fáciles de conseguir. Tampoco lo son las sentencias de Juzgados Letrados, que ya me gustaría conocer más, pero no están en la base digital del Poder Judicial. No se facilitan al público de igual manera.

La presente edición se encuentra actualizada, con legislación y jurisprudencia del Poder Judicial al 22 de enero de 2025.

El desarrollo de estudio más intenso de todos estos conceptos se encuentra en los dos volúmenes del libro "Propiedad Intelectual", de mi autoría, que editó Fundación de Cultura Universitaria, ya en su segunda edición.

Por otra parte, los conceptos puntuales y comentarios de noticias en Propiedad Intelectual, como en Derecho Comercial, se pueden encontrar en mi blog:  
[derechocomercialbeatribugallo.blogspot.com](http://derechocomercialbeatribugallo.blogspot.com)

Finalmente, también está a disposición en mi blog, el Anexo Normativo PI actualizado con las disposiciones básicas en la materia y, aparte, otro archivo con un elenco extenso. No faltan, pues, recursos accesibles para estudiar Propiedad Intelectual.

## **LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL URUGUAY**

### *SUMARIO*

\* CAPÍTULO PRIMERO - CONCEPTOS GENERALES.

\* CAPÍTULO SEGUNDO - SIGNOS DISTINTIVOS

Sub-capítulo § 1. Marcas

Sub-capítulo § 2. Nombre comercial

Sub-capítulo § 3. Indicaciones geográficas

\* CAPÍTULO TERCERO - PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Sub-capítulo § 1. Protección de la información no divulgada

Sub-capítulo § 2. Patentes de invención

Sub-capítulo § 3. Modelos de utilidad

Sub-capítulo § 4. Biotecnología

Sub-capítulo § 5. Circuitos integrados

\* CAPÍTULO CUARTO - DISEÑOS INDUSTRIALES

\* CAPÍTULO QUINTO - DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS

Sub-capítulo § 1. Derechos de Autor

Sub-capítulo § 2. Derechos Conexos

Sub-capítulo § 3. Entidades de Gestión Colectiva

\* CAPÍTULO SEXTO – ALGUNAS CUESTIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Sub-capítulo § 1. El creador intelectual y su regulación jurídica

Sub-capítulo § 2. Transferencia de tecnología

Sub-capítulo § 3. Contratos tecnológicos

Anexo – Contratos

## LISTA DE ABREVIATURAS

AADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
CUB	Convenio de la Unión de Berna para la protección de la propiedad literaria, artística y científica de 1886
CUP	Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial y contra los actos de competencia desleal de 1883
DA	Derecho de Autor
DNPI	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
EGC	Entidad de Gestión Colectiva
EPO	Oficina Europea de Patentes
EUIPO	Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (está en inglés)
JL	Juzgado Letrado
JLC	Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo civil
JP	Juzgado de Paz
LDA	Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, N° 9.739
LM	Ley de Marcas, N° 17.011
LP	Ley de Patentes, N° Ley 17.164
OMC	Organización Mundial de Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
PCT	Patent Cooperation Treaty
PI	Propiedad Intelectual
SCJ	Suprema Corte de Justicia
TAC	Tribunal de Apelaciones en lo Civil
TAF	Tribunal de Apelaciones de Familia
TAP	Tribunal de Apelaciones en lo Penal
TAT	Tribunal de Apelaciones de Trabajo
TCA	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
USA	Estados Unidos de América
USPTO	Oficina de patentes y marcas de USA

## **- CAPÍTULO PRIMERO - CONCEPTOS GENERALES**

### **SUMARIO**

I - PROPIEDAD INTELECTUAL. A) Concepto y clasificación de la Propiedad Intelectual. B) El derecho del mercado y la función de la Propiedad Intelectual.

II - ORIGEN HISTÓRICO

III - PROTECCIÓN INTERNACIONAL

IV - PROTECCIÓN NACIONAL. A) Normas legales. B) Organización de la protección de la propiedad industrial. C) Organización de la protección de los derechos de autor y conexos.

### **I - PROPIEDAD INTELECTUAL.**

#### **A) Concepto y clasificación de la Propiedad Intelectual.**

Se denomina propiedad intelectual al régimen jurídico de los institutos jurídicos que refieren a las distintas creaciones del intelecto humano.

El artículo 33 de la Constitución uruguaya establece que serán reconocidos y protegidos por la ley "el trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista". De esta forma, podemos decir que en el derecho uruguayo el creador intelectual tiene protección

constitucional específica como trabajador<sup>1</sup>.

Los institutos de la propiedad intelectual constituyen bienes de naturaleza incorporal y, según dispone el artículo 491 del Código Civil uruguayo - vigente desde 1868 -, las producciones del talento o del ingenio son propiedad del autor y se regirán por leyes especiales.

En la consideración de la doctrina universal, posición clara en el Uruguay, la propiedad intelectual se subdivide, en dos ramas: la propiedad industrial y la "propiedad literaria y artística", llamada actualmente en forma más divulgada derecho de autor.

La **propiedad industrial** constituye el conjunto de creaciones intelectuales de aplicación industrial, ya sea aquéllas cuyo régimen está específicamente previsto en nuestra normativa (patentes, modelos de utilidad, modelos o diseños industriales), como aquellas otras que no aparecen expresamente consideradas (biotecnologías, chips, know how). Por otro lado, será planteada la regulación de los signos o expresiones gráficas distintivas de bienes, en los casos que existe reglamentación legal (marcas, nombre comercial), y mencionando aquéllos de los cuales se carece de normas específicas (indicaciones geográficas).

La propiedad literaria y artística o **derechos de autor y derechos conexos** comprende la protección de los autores de un muy variado elenco de obras, pues se son obras protegidas todas las creaciones del ingenio humano. Nos referimos a obras literarias, musicales, dramáticas, dramático musicales, plásticas, arquitectónicas, audiovisuales de todo tipo, entre muchísimas otras. Esto incluye también la protección del software, que está amparada en la legislación uruguaya por el régimen de los derechos de autor.

El derecho protector de la Propiedad Intelectual tiene una doble consideración:

- normas que regulan bienes incorporales en particular;
- normas reguladoras de la competencia en el mercado.

Veremos algunas pautas de lo que implica el régimen jurídico de protección de la Propiedad Intelectual para el mercado pues su ubicación moderna como parte del derecho de la competencia explica y justifica las tendencias actuales de regulación.

## **B) El derecho de mercado y la función de la Propiedad Intelectual.**

<sup>1</sup>

El mercado es el ámbito de encuentro entre la oferta y la demanda que determina la fijación del precio de bienes y servicios. La ley procura la protección de la competencia entre los distintos operadores a efectos de que no se desvirtúe su mecanismo en base a la libertad de empresa que hoy es de aplicación prácticamente universal.

En este marco, las normas de la propiedad intelectual que conceden derechos a los titulares de creaciones intelectuales, están estableciendo monopolios en función de la valoración del pensamiento y obra humanos aplicados tanto a la industrial como a las artes.

Esta expresión “consagrar monopolios” implica la concesión por la ley de un derecho exclusivo para la explotación y comercialización de su creación, según la legislación vigente.

La calificación como monopolio no implica necesariamente traba a la libertad de competencia ni vulneración a las disposiciones de defensa de la competencia.

Para que un derecho monopolístico se ejerza de manera ilícita debe ser ejercido de manera abusiva, quedando fuera de los parámetros que la ley concede para su titular. Nunca será ilícito el acto por el cual un titular de derechos de autor, sea autor o sucesor en el derecho, rechace la autorización de explotación de su obra por una determinada persona. Se encuentra dentro de las facultades que, precisamente, en retribución a su aporte al patrimonio mundial de las creaciones, la ley concede a quienes las realizan. Sería abusivo un acto mediante el cual se supeditara la explotación de una obra a la adquisición de productos no imprescindibles para su explotación, por ejemplo, si esto afectare el interés general. Al respecto rige la ley N° 18.159 de 20 de julio de 2007, que reglamenta en el Uruguay la Defensa de la Competencia.

Desde el Derecho de la Propiedad Intelectual, los conflictos o tensiones entre ésta y derechos de fundamental importancia como enseñanza, investigación científica, entre otros, se equilibran a través de la inclusión y reglamentación de excepciones o limitaciones al titular en determinados casos que prevé la ley. Son llamados las “flexibilidades” del sistema de la PI. Desde el Derecho de la Competencia, particularmente de la Defensa de la Competencia<sup>2</sup>, corresponderá también la aplicación de los principios correspondientes, sin dejar de lado las particularidades de los derechos de exclusiva, como fomento de la competencia misma, a la que da lugar la aplicación de las normas del propio sistema de la Propiedad Intelectual.

## **II - ORIGEN HISTÓRICO**

---

<sup>2</sup> En el mundo anglosajón se habla de Derecho Antitrust.



La protección de las creaciones data de tiempo atrás<sup>3</sup>. El reconocimiento del trabajo intelectual, de la genialidad de los autores, ha existido en paralelo con la Historia humana. La diferencia estriba en las posibilidades de documentación de la realidad de tiempos remotos y en la tecnología de cada tiempo.

Con las características actuales, desde el siglo XIX la propiedad intelectual se ha regulado en diversas leyes nacionales, habiendo llegado a todos los países en el siglo XX. Si bien en sus raíces históricas consistió en la atribución de privilegios, siglos adelante se fue desarrollando la concepción de derecho atribuido al creador.

Podemos decir que la protección de la propiedad intelectual surge con el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, en la Antigüedad y hasta Gutenberg, un libro era copiado en muchos años y por muy pocas personas, dado que muy pocos sabían leer. La piratería de obras surge recién cuando aparecen medios tecnológicos que facilitaron progresivamente, por tiempo y por costo, la publicación. Algo similar sucede con la música ¿quién iba a preocuparse de la piratería antes de la posibilidad tecnológica de grabación del sonido? en todos los tiempos ha existido el plagio, de ello existe documentación abundante en distintos libros de Historia y de Literatura. A su manera, aún sin la concepción autoralista de hoy, siempre también fue sancionada.

El aumento progresivo de los intercambios internacionales y los avances en materia de comunicaciones provocaron, en los últimos años del siglo pasado que se planteara la necesidad de que la protección de la propiedad intelectual trascendiera el ámbito nacional de protección.

La solución a esta necesidad generó diversos encuentros internacionales y, concretamente, la elaboración de Normas Internacionales, fundamento primario de la protección.

### **III - PROTECCIÓN INTERNACIONAL**

Los primeros textos fueron el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 1883 y el Convenio de la Unión de Berna para la protección de la propiedad artística y literaria de 1886. Ambas asociaciones de Estados parte de los consiguientes Tratados Internacionales estaban unidas por una Secretaría administrativa.

Se trata en ambos casos de acuerdos marco que fueron objeto de diversas modificaciones o actualizaciones a lo largo del tiempo. Además, se han ido complementando con diversos

---

<sup>3</sup> Un elenco de hitos de la Historia de la PI se puede encontrar acá:  
<http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/p/hitos-historia-de-la-pi-hhpi.html>

acuerdos o “arreglos” en la terminología unionista, referidos a aspectos parciales de los institutos de la propiedad intelectual: clasificación de marcas, clasificación de diseños, protección de las indicaciones geográficas, protección de las denominaciones de origen, entre otros.

El cambio fundamental lo encontramos, en cuanto a la estructura de apoyo e implementación de estas normas. Se constituyó la OMPI, **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**, tomando base en la Secretaría administrativa anterior, entidad que, con sede en Ginebra, promueve el desarrollo normativo y administra tratados que organizan la marca y la patente internacional<sup>4</sup>.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es una organización intergubernamental integrada por 157 Estados. Es una de las 16 agencias especializadas del sistema de organización de las Naciones Unidas. Tiene a su cargo la promoción de la Propiedad Intelectual en el mundo, a través de la cooperación entre los Estados (atendiendo fundamentalmente los países en desarrollo) y de la administración de varios tratados multilaterales referentes a los aspectos legales y administrativos de la Propiedad Intelectual<sup>5</sup>.

El Tratado internacional constitutivo de la OMPI surgió de la Conferencia Diplomática de Estocolmo, que se firmó en 1967 y entró en vigor en 1970. Su sede se encuentra en Ginebra, y está constituida por los siguientes órganos: Asamblea general, Conferencia, Comité de coordinación y el “International Bureau” (Secretariado). Reconoce sus antecedentes en la BIRPI, dos Secretarías que, hasta el momento de entrada en funcionamiento de la OMPI, atendían la gestión de los dos Convenios fundamentales de la Propiedad Intelectual: el Convenio de la Unión de París y el Convenio de Berna.

Pueden sintetizarse sus actividades como:

- a. actividad relacionada con el registro de creaciones de la propiedad industrial, PCT por ejemplo;
- b. promoción de la cooperación intergubernamental en la administración de la propiedad intelectual;
- c. actividades programáticas en relación con la difusión y desarrollo de la propiedad intelectual.

Como toda organización de las Naciones Unidas, una de sus tareas principales es la de

---

<sup>4</sup> La web de la OMPI es muy interesante con datos y información de actualidad en la materia:  
<https://www.wipo.int/portal/es/>

<sup>5</sup> El conjunto de Tratados sobre Propiedad Intelectual administrados por la OMPI, varios de ellos ratificados o adheridos por el Uruguay se encuentra en el sitio web de la mencionada Institución:  
<https://www.wipo.int/treaties/es/>

cooperar con los países en vías de desarrollo, en sus esfuerzos de desarrollo; y en este sentido, uno de sus objetivos primordiales, es el de asistir a dichos países en el establecimiento o modernización de sus sistemas de PI:

a desarrollando recursos humanos;

b facilitando la creación o mejora de las legislaciones nacionales o regionales y su cumplimiento efectivo ("enforcement");

c incentivando las invenciones domésticas y la creatividad artística, así como la explotación de su resultados;

d promoviendo el intercambio de experiencia e información de los distintos legisladores de PI.

El debate respecto de los derechos de la propiedad intelectual en sus planos comerciales, dio lugar a la formulación de un Anexo al Tratado constitutivo de la **Organización Mundial del Comercio** denominado "Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio", AADPIC<sup>6</sup>. Se le conoce frecuentemente por su sigla TRIPs, correspondiente al título del documento en inglés.

Trata aspectos generales de la propiedad intelectual, así como de los diversos institutos en particular.

En cuanto a los derechos de autor y derechos conexos, se destaca el problema de las diferentes concepciones jurídico autorales de "obra", autoría-titularidad y originalidad y en el reconocimiento de los derechos patrimoniales (reproducción, traducción, comunicación pública y modificación de la obra), y los morales (divulgación, paternidad, integridad y retiro de la obra). Estos últimos, contrariamente a la tradición anglosajona han venido siendo tradicionalmente reconocidos por los países con tradición civilista como inalienables, irrenunciables e imprescriptibles.

Se plantea, asimismo, un nuevo problema: aparición de nuevas tecnologías, en particular las desarrolladas en el área de la reprografía (fotocopias), transmisiones por satélite y cable, programas de computación, bases de datos, digitalización que dificultan la delimitación entre el derecho autoral y los derechos conexos.

El AADPIC sólo enfoca en nuevas normas una pequeña parte de los conflictos originados con la aparición de estas nuevas tecnologías, no tanto en el derecho sustantivo, sino más bien en lo que se refiere al cumplimiento de los derechos autorales y conexos y al arreglo de disputas

---

<sup>6</sup> Portada de la OMC relacionada con el ADPIC y demás temas de Propiedad Intelectual:  
[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/trips\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm)

entre los Miembros. Esta carencia ha sido suplida por los Tratados Internacionales de OMPI de 1996.

Asimismo reglamenta diversos aspectos sobre las marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, topografías de los circuitos integrados, secretos industriales o comerciales, licencias contractuales.

De todos estos tópicos, como incidente en nuestro derecho positivo, hemos de destacar la ampliación de la materia patentable a los productos químico-farmacéuticos, de polémica inclusión pero, en definitiva, impuestos ya en las sucesivas reformas a que está dando lugar este Acuerdo.

En el ámbito de la OMC también se analiza y califica el cumplimiento de cada Estado Parte a las disposiciones contenidas en el AADPIC, incluso sancionando económicamente en caso de incumplimiento.

Corresponde destacar, además de los diversos Tratados Internacionales de alcance mundial, las iniciativas de derecho comunitario a nivel regional. La más desarrollada es la aprobada por la Unión Europea. A nivel de MERCOSUR se aprobaron dos Protocolos relacionados con la materia:

- a. MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 8/95, de 5 de agosto de 1995, Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen;
- b. MERCOSUR /CMC/ DEC Nº16/98, de 10 de diciembre de 1998, Protocolo de Armonización de Normas en materia de Diseños Industriales.

Ninguno de ellos ha sido aprobado ni siquiera por los cuatro países fundadores del Mercosur. El correspondiente a las marcas fue internalizado por Uruguay y Paraguay, rige solamente en las relaciones entre ambos. Argentina y Brasil comunicaron que no tienen intenciones de aprobarlo. En el caso del Protocolo de Diseño ningún país lo ha internalizado.

Destacamos que a diferencia de la Unión Europea en la cual las disposiciones comunitarias tienen aplicación generalizada entre los miembros (con o sin plazo), en el Mercosur sin aprobación legislativa no adquieren fuerza de ley las normas comunitarias que aprueben los órganos regionales.

## **IV - PROTECCIÓN NACIONAL**

### **A) Normas legales**

El régimen jurídico uruguayo de la Propiedad Intelectual es un complejo normativo heterogéneo, compuesto por numerosas normas internacionales, leyes y decretos. Desde el siglo XIX ha sido preocupación del legislador nacional esta materia, que ha ido regulándose al compás de los requerimientos nacionales e internacionales<sup>7</sup>.

Por su temática se pueden calificar como normas de derecho comercial y se lo incluye en Tratados de Derecho Empresarial. De todas maneras son abundantes las normas de derecho administrativo que lo componen en virtud del rol fundamental de la inscripción de tales derechos.

Plantearemos una idea general de cada instituto de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual en general, enunciando la legislación correspondiente a cada uno de ellos, tanto la de origen nacional como la internacional incorporada a nuestro ordenamiento.

## **Legislación**

PROPIEDAD INDUSTRIAL - se refiere al régimen legal de protección de bienes de aplicación en la industria o en el comercio.

En términos generales, en materia de propiedad industrial rigen las disposiciones internacionales contenidas en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, habiendo sido aprobada el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, modificativa de dicho Convenio, por Decreto-Ley Nº 14.910 de 19 de julio de 1979. Asimismo, desde la ratificación del Uruguay en diciembre de 1994 del Acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, tienen vigencia las normas del AADPIC, Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Ley 16.671 de 13 de diciembre de 1994, publicado en el DO 11/11/1994).

El Procolo de armonización en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen fue aprobado por Ley Nº 17.052 de 14 de diciembre de 1998. Dicho Protocolo fue aprobado solamente por Paraguay y Uruguay por lo cual no tiene fuerza alguna para modificar la ley uruguaya.

Rigen asimismo, en el ámbito internacional regional, el Tratado sobre marcas de Comercio y de Fábrica de Montevideo (1889) y el Tratado sobre patentes de invención de Montevideo (1889). No han sido derogados, si bien sus disposiciones ha sido superadas en cuanto a su aplicación por las normas internacionales posteriores.

En cuanto a normas nacionales correspondientes a cada instituto en particular, mencionamos

---

<sup>7</sup> Se puede encontrar una síntesis de principales disposiciones legales uruguayas, actualizada en el siguiente LINK: Propiedad Intelectual. Marco Normativo. Síntesis.  
<http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2013/02/propiedad-intelectual-normas-uruguayas.html>

a continuación la base legal correspondiente a cada una de ellos.

**PATENTES DE INVENCION** - título que se expide por el derecho de exclusividad en la explotación de una invención

Constituyen fuente normativa de las patentes: la Ley Nº 17.164 de 2 de setiembre de 1999, sobre patentes de invención y su Decreto reglamentario de 13 de enero de 2000.

También se encuentra aprobado por el Uruguay el Arreglo de Estrasburgo que contiene la Clasificación Internacional de Patentes (de 24 de mayo de 1971, y enmendado el 28 de setiembre de 1979), elenco organizado que permite clasificar una invención en todo el campo de la tecnología. La ley de aprobación es la Nº 17.146 de 9 de agosto de 1999, publicada en el Diario Oficial el 18 de agosto siguiente.

**MODELOS DE UTILIDAD** - invenciones que consisten en dar a un objeto una nueva configuración de la que resulta alguna utilidad práctica

Se regulan según también según la Ley Nº 17.164 de 2 de setiembre de 1999, sobre patentes de invención y su Decreto reglamentario de 13 de enero de 2000.

**MODELOS O DISEÑOS INDUSTRIALES** - disposición o conjunto de líneas o colores, de carácter ornamental, aplicables con un fin comercial

Aparecen regulados en la Ley Nº 17.164 de 2 de setiembre de 1999, sobre patentes de invención y su Decreto reglamentario de 13 de enero de 2000.

También se encuentra aprobado por el Uruguay el Arreglo de Locarno que contiene la Clasificación Internacional de diseños industriales (de 8 de octubre de 1968, tal como fue modificado el 28 de setiembre de 1979), elenco organizado que permite clasificar un diseño en todo el campo de la tecnología. La ley de aprobación es la Nº 17.146 de 9 de agosto de 1999 mencionada.

**MARCAS** - todo signo o medio diferenciador de productos o servicios de un empresario en el mercado de los similares o idénticos de otra persona

Las normas fundamentales del sistema marcario uruguayo están contenidas en la Ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998 sobre marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas y el Decreto reglamentario de esta Ley, de 3 de febrero de 1999.

También se encuentra aprobado por el Uruguay el Arreglo de Niza que contiene la Clasificación Internacional de Marcas (de 15 de junio de 1957, y revisado en Estocolmo el 14 de junio de 1967, en Ginebra el 13 de mayo de 1977, y enmendado el 28 de setiembre de 1979), elenco organizado que permite clasificar una marca en el elenco total de productos y servicios. La ley de aprobación es la Nº 17.146 de 9 de agosto de 1999 mencionada. En línea similar Uruguay aprobó el Acuerdo de Viena que contiene la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas (de 12 de junio de 1973, tal como fue modificado el 1º de octubre de 1985), por la misma Ley Nº 17.146.

Se complementa la normativa con el Protocolo de armonización en materia de marcas del Mercosur ya mencionado.

**NOMBRE COMERCIAL** - nombre o expresión utilizada por el empresario en la actividad comercial

Ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998, artículos 67 a 72. La regulación del nombre comercial en la legislación urugua-ya aparece incluida en la Ley de Marcas, no siendo objeto de ninguna otra reglamentación.

**INDICACIONES GEOGRAFICAS** - empleo de nombres de la geografía en productos o servicios, ya sea como indicaciones de procedencia, denominaciones de origen o indicaciones geográficas propiamente dichas. Mientras las primeras aluden exclusivamente al lugar de fabricación y origen del producto, las segundas distinguen productos determinados con un nombre geográfico precisamente, en función del lugar donde se producen.

También se encuentran reguladas actualmente en la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998, modificada en el 2018, y su decreto reglamentario ya mencionado.

**DERECHO DE AUTOR** - o propiedad literaria o artística, protege el derecho moral del autor de toda creación literaria o artística, reconociendo un derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento o arte.

La protección de la propiedad artística y literaria surge, de disposiciones de jerarquía constitucional, así como de los siguientes Documentos jurídicos Internacionales, de los cuales Uruguay es Estado parte:

- Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, artículo 27. 1-2;
- Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas del 9 de setiembre de 1886 (el Acta de París de 24 de julio de 1971 fue aprobada por Decreto-Ley Nº 14.910 de

19 de julio de 1979);

- Convención Internacional sobre Protección de artistas intérpretes o ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión, Roma, 26 de octubre de 1961, (aprobada por Decreto-ley Nº 14.587 de 19 de octubre de 1976);

- Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no autorizada de sus Fonogramas, Ginebra, 29 de octubre de 1971, (aprobada por Decreto-ley Nº 15.012 de 13 de mayo de 1980);

- y el AADPIC, ANEXO 1C al Tratado constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, arriba mencionado.

También es Estado Parte del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) de 20 de diciembre de 1996 y declaraciones concertadas relativas al mismo (aprobado por Ley Nº 18.036 de 20 de octubre de 2006), así como del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF) de 20 de diciembre de 1996, y declaraciones concertadas relativas al mismo (aprobado por Ley Nº 18.253 de 20 de febrero de 2008).

Uruguay también ha aprobado, muchos años atrás una serie de Convenciones integrantes del conocido como Sistema Interamericano del Derecho de Autor: - Tratado sobre la propiedad literaria y artística (Montevideo 1889) y su Protocolo Adicional; - Convención sobre Derechos de Autor (Buenos Aires, 1910); - Tratado sobre Propiedad Intelectual (Montevideo, 1939). Este sistema no ha sido derogado, aunque ha sido superado por disposiciones internacionales posteriores de alcance mundial.

El derecho positivo nacional ha reglamentado estos derechos básicamente en la Ley de Derechos de Autor, Nº 9.739 del 17 de diciembre de 1937, modificada sucesivamente, en particular por la ley Nº 17.616 de 10 de enero de 2003, que reforma y actualiza varios de los artículos de la ley del '37. El decreto reglamentario vigente es el Nº 154/2004 de 3 de mayo del 2004. En el año 2004 se modificaron los artículos 22 a 24 por ley Nº 17.805.

La modificación más reciente en Derecho de Autor data del año 2019, con dos leyes que se refieren a temas puntuales:

- Ley Nº 19.857 de 23 diciembre de 2019, sobre ampliación del plazo post mortem auctoris a setenta años;

- Ley Nº 19.858 de 23 diciembre de 2019, que modifica la redacción dada del artículo 29 de la Ley Nº 9.739, cambiando su inciso cuarto.





## **B) Organización de la protección de la propiedad industrial**

### **a) Dirección Nacional de la Propiedad Industrial**

La organización nacional de la protección a la propiedad industrial tiene como Autoridad Nacional de aplicación a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial - DNPI, oficina sometida a jerarquía del Ministerio de Industria, Energía y Minería<sup>8</sup>.

Son sus cometidos:

- a. el registro de las creaciones industriales (patentes, modelos de utilidad, modelos o diseños industriales) y de los signos distintivos de la actividad industrial o comercial, susceptibles de inscripción (marcas de fábrica, comercio o de servicio), así como la inscripción de las variaciones que se produzcan respecto de la titularidad de los derechos correspondientes;
- b. resolver las oposiciones o denuncias de terceros interesados u oponerse de oficio a inscripciones en caso de cuestionamiento de su legalidad, así como la resolución del recurso de revocación contra las inscripciones concedidas o denegadas;
- c. proporcionar información proveniente de la búsqueda de antecedentes de registros nacionales de marcas y de registros nacionales e internacionales de patentes de invención; asimismo desarrolla actividades en relación con la divulgación de información tecnológica.

Según lo dispone el procedimiento contencioso administrativo constitucional los actos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial pueden ser impugnados mediante los recursos de revocación (ante la propia Dirección) y jerárquico (ante el órgano a cuya jerarquía se encuentra sometida). Agotada la vía administrativa mediante los correspondientes recursos, se podrá deducir acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Las gestiones ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial pueden ser realizadas:

- a. por el mismo interesado, sea persona física o jurídica;
- b. por un mandatario con poder especial o general;
- c. por los Agentes de la Propiedad Industrial.

---

<sup>8</sup> LINKS para acceder a dicha oficina: [www.dnpi.gub.uy](http://www.dnpi.gub.uy)  
<https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/marcas-patentes>

## **b) Agentes de la Propiedad Industrial**

El Agente de la Propiedad Industrial es la persona que ejerce en forma principal o secundaria una profesión consistente en realizar gestiones ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en representación del interesado.

Su actividad se regula por las disposiciones contenidas en los artículos 90 a de la Ley Nro. 17.011 de 25 de setiembre de 1998 y en su decreto reglamentario.

Según el artículo 91 de la mencionada ley 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, lo que implica la existencia de un verdadero estatuto de derechos y obligaciones aún no formulado para el ejercicio de esta profesión.

El artículo 92 de la Ley de Marcas crea el Registro de la Matrícula de los Agentes de la Propiedad Industrial, que estará a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, debiendo estar inscriptos en este Registro quienes quieran ejercer dicha actividad.

La obtención de la matrícula implica cumplir con los requisitos que enumera el artículos 93:

- a. ser mayor de edad;
- b. tener domicilio legal constituido;
- c. acreditar buena conducta;
- d. ser bachiller;
- e. aprobar un examen de suficiencia, con excepción de los abogados, que será tomado por un Tribunal integrado por tres miembros designados por el Director Nacional de la Propiedad Industrial, artículo 94.

En el ejercicio de la actividad de Agente de la Propiedad Industrial, 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 Industria, se considerará falta grave, artículo 96. Asimismo, serán responsables por los hechos de sus empleados, conforme a lo dispuesto por el artículo 1324 del Código Civil, artículo 97.

La actuación de los Agentes se encuentra supervisada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, artículo 98, quien podrá aplicar las siguientes sanciones:

- a. apercibimiento;

- b. multa que variará de 10 (diez) a 100 UR (cien unidades reajustables) según la gravedad de la falta;
- c. suspensión por un plazo máximo de dos años;
- d. eliminación del Registro de Matrícula de la propiedad industrial.

Los Agentes de la Propiedad Industrial, se pueden integrar en la asociación civil denominada Asociación Uruguay de Agentes de la Propiedad Industrial – AUDAPI – para el fortalecimiento del ejercicio de su actividad<sup>9</sup>.

## **C) Organización de la protección de los derechos de autor y conexos**

### **a) Registro de Derechos de Autor**

Según lo dispuesto por el art. 53 de la Ley de Derechos de Autor, la Biblioteca Nacional lleva un Registro de Derechos de Autor, bajo la responsabilidad del director de la referida Institución (art. 1º del decreto reglamentario).

Sus funciones son las de recibir los depósitos de las copias de los originales, sean impresas o manuscritas, o ya se traten de fotografías o cualquier otro tipo de documentación, según la naturaleza de la obra. Además, previo el trámite reglamentario inscribirá a los titulares de obras literarias, artísticas o científicas, quienes están obligados a inscribirlas para obtener protección legal.

Se anotarán asimismo las transmisiones de los derechos de autor, a pedido de parte interesada, para que produzcan efectos legales (art. 53 de la ley).

### **b) Consejo de Derechos de Autor**

El Consejo de Derechos de Autor<sup>10</sup>, regulado en la ley N° 9.739 de diciembre de 1937 se encuentra a cargo de la vigilancia y contralor de las normas que regulan el derecho de autor y los derechos conexos, artículo 56.

Se encuentra integrado por cinco miembros honorarios designados por el Ministerio de Educación y Cultura, quien determinará cuál de ellos lo presidirá, artículo 57. Estos miembros

<sup>9</sup> LINK a la referida Asociación: [www.audapi.org.uy](http://www.audapi.org.uy)

<sup>10</sup> LINK respectivo:  
<https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/consejo-derechos-autor-uruguay>

durarán cinco años en sus funciones debiendo desempeñarlas hasta la designación de los nuevos integrantes. Dispone la ley, artículo 59, que gozará de personería jurídica.

Sus atribuciones se encuentran enunciadas por el artículo 61 de la referida ley, en la siguiente forma:

- 1) Administrar y custodiar los bienes literarios y artísticos incorporados al dominio público y al del Estado;
- 2) Deducir en vía judicial las acciones civiles y las denuncias criminales, en nombre y representación del Estado;
- 3) Actuar como árbitro en las diferencias suscitadas en los sindicatos o agrupaciones de autores o productores, cuando fuere designado en tal carácter;
- 4) Emitir opinión o dictamen en las controversias que se suscitaren ante las autoridades judiciales y administrativas, sobre materia vinculadas a la presente ley, siempre que les fueren requeridos;
- 5) Ejercer los demás cometidos que le confiara la reglamentación de la presente ley.

El artículo 24 del decreto reglamentario, Nº 154/004, añade que además de los cometidos que por ley se atribuyen al Consejo de Derechos de Autor, corresponderá a este organismo mediar en las diferencias que se produzcan entre las sociedades de gestión colectiva y entre éstas y otras asociaciones gremiales, cuando le sea requerido por los interesados.

### **c) Sociedades de gestión colectiva**

En la aplicación del derecho de autor juegan un rol fundamental las sociedades de gestión colectiva. Estas entidades representan a titulares de derechos de autor y conexos. Su función es gestionar la explotación de los derechos, otorgando licencias de uso y recaudando el canon correspondiente. Por las características de explotación nacional e internacional de obras como las musicales o las dramáticas, por ejemplo, sería imposible defender al creador sin este tipo de entidades.

Se trata, en el régimen uruguayo, de asociaciones civiles tales como AGADU, SUDEI, CUD.

Analizamos en particular este tema en el Capítulo correspondiente a Derechos de Autor y Conexos, más adelante.

## **BIBLIOGRAFÍA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN GENERAL - URUGUAY**

- "Del carácter declarativo o atributivo del Registro de la Propiedad Intelectual", Comentario a sentencias, en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y Legislación*, vol. 43, Montevideo, 1945.
- BARRIOS KUBLER, Andrea, HERNANDEZ, Elisa, PEYROU, Santiago, SADER, Mayid, "El rol de la propiedad intelectual en el desarrollo de Uruguay: diagnóstico y prospectiva", Montevideo : Agencia Nacional de Investigación e Innovación, 2012 (Propiedad Intelectual)
- BONET DE VIOLA, Ana Mária, "La propiedad intelectual como sistema asignativo moderno. Una genealogía crítica de las normas vigentes de acceso al conocimiento.", *Revista de la Facultad de Derecho*, Número 45 (jul.-dic.2018), p.[44]
- DARTAYETE, María Cristina, "Situación de la propiedad intelectual en el Uruguay.", *La Ley Uruguay*, Año 2, Número 3 (mar. 2009), p.272-275
- DELPIAZZO, Carlos, "Régimen administrativo de la actividad privada", Montevideo: Nueva jurídica, 1998.
- ETTLIN, Edgardo, "Estudios sobre justicia y propiedad intelectual", Montevideo: La Ley Uruguay, 2021.
- FERNANDEZ MASÍA, Enrique, HARGAIN, Daniel, "Protección internacional de la propiedad industrial e intelectual", Esplugues Mota, Carlos, coord; Hargain, Daniel, coord. *Derecho del comercio internacional: Mercosur - Unión Europea*. xxiv, 774 p. Montevideo : Reus; B. de F, 2005 p.169-206
- GALANTE, Diego, "Propiedad intelectual ante la Constitución y el derecho de las inversiones", en *Anuario de Propiedad Intelectual 2003*, Montevideo, 2003.
- GALANTE, Diego, "Propiedad Intelectual en el tratado de libre comercio de Uruguay con México", en *Anuario de Propiedad Intelectual 2004*, Montevideo, 2004.
- GONZALEZ, Ariosto J., "Valor en Aduana: Regalías y derechos de propiedad intelectual en supuestos en que el comprador adquiere las mercaderías no al otorgante de la licencia.", *Revista Tributaria*, Tomo 37, Número 214 (ene.-feb. 2010), p.67-77
- LABAURE, Carlos, "La propiedad intelectual: derechos de autor, su régimen administrativo", en *Revista de Derecho Público*, vol. 8, Nº 16, Montevideo, 1995.
- MENDEZ, Gonzalo, ROMERO, Juan Diego, STEFANOLI, Nicolás, "Cuestiones en torno a la tutela precautoria de la propiedad intelectual.", en *Revista Uruguaya de Derecho Procesal*, Número 1-2 (2021), p.97-108
- PECOY TAQUE, Martín, "Protección penal de la propiedad incorporal en el Uruguay: con especial énfasis en internet, los derechos de autor y el derecho penal mínimo garantista", Montevideo : Universidad de Montevideo, 2008
- PORTEIRO REPETTO, Paula, "Normativa regulatoria de los derechos de propiedad intelectual en Uruguay p.429-437", Tomé Gómez, Miguel Angel, coord. *El Derecho entre dos siglos: estudios conmemorativos de los 25 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay*. 598 p.T.1 Montevideo : Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Derecho, 2015
- RIPPE, Siegbert y colaboradores, "La propiedad industrial en el Uruguay", Montevideo: FCU, 1992.
- RODRIGUEZ MORO, Luis, "El impacto del modelo social, económico y tecnológico de la sociedad actual en la tutela civil y penal de la propiedad intelectual.", *Revista de Derecho Penal*, Número 21 (dic. 2013), p.93-110
- TUVI HELGUERA, Omar, "Naturaleza jurídica y competencias del Consejo de Derechos de Autor, conforme a las leyes 9739, 17616 y su Decreto Reglamentario.", en *Anuario de Propiedad Intelectual*

2004, Montevideo, 2004.

WEGBRAIT, Pablo, "La compartimentación de mercados en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial (derecho de comercialización, agotamiento e importaciones paralelas).", Revista de Derecho Universidad de Montevideo, Año 4, Número 7 (2005), p.31-78

## LINKS

"Aprovechar al máximo el sistema de propiedad intelectual: Algo más que el "derecho a excluir"", Christopher Kalanje, Consultor, División de la OMPI de Pequeñas y Medianas Empresas  
[http://www.wipo.int/sme/es/documents/leveraging\\_ip.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/leveraging_ip.htm)

## SÍNTESIS

### I) PROPIEDAD INTELECTUAL.

#### 1. Concepto y clasificación de la Propiedad Intelectual.

- Protección jurídica de creaciones intelectuales
- Base en Constitución uruguaya - art. 33.
- Dos categorías de creaciones o ramas:

propiedad industrial,      creaciones de aplicación industrial  
patentes de invención, M.U.  
diseño industrial  
signos distintivos

derechos de autor y conexos      gran variedad de creaciones del  
ingenio humano

#### 2. El derecho del mercado y la función de la Propiedad Intelectual.

- Propiedad Intelectual como uno de los componentes de la regulación del mercado
- Coordinación entre sectores el derecho de la competencia en sentido amplio, es decir, coordinación de Propiedad intelectual con Derecho contra la competencia desleal y Defensa de la competencia, fundamentalmente.

## **II) ORIGEN HISTÓRICO**

Primera etapa: privilegios concedidos por el soberano

Luego: derecho del creador con alcance internacional

Acompaña el desarrollo tecnológico, siendo una necesidad derivada de los bienes que actualmente existen.

## **III) PROTECCIÓN INTERNACIONAL**

Dos momentos fundamentales.

Siglo XIX - década de los '80:

- surgen dos Convenciones fundamentales cuyas actualizaciones se encuentran vigentes, Convenio de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial y Convenio de Berna de 1886 para la protección de la propiedad literaria y artística;
- respuesta a la Revolución Industrial y a la expansión del comercio.

Siglo XX - último cuarto de siglo:

- en respuesta para la utilización de la propiedad intelectual como barrera no arancelarias se debate el tema en foros de comercio mundial;
- se aprueba el AADPIC, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Marruecos 1994, Apéndice 1C al Tratado constitutivo de la OMC;
- en el ámbito de la OMC se exige cumplimiento de obligaciones internacionales de respeto de la propiedad intelectual y se puede sancionar pecuniariamente su incumplimiento.

## **IV) PROTECCIÓN NACIONAL.**

### **1. Normas legales.**

Normas internacionales: Uruguay ha aprobado el elenco fundamental de los tratados y convenciones internacionales en la materia, Convenio de París, Convenio de Berna, Convenio



de Roma, AADPIC y demás relevantes.  
Integra la OMPI.

Normas nacionales fundamentales:

- Ley Nº 17.011 25 de setiembre de 1998, de marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas;
- Ley Nº 17.164 2 de setiembre de 1999, de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales;
- Ley Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937, sobre derechos de autor y conexos, actualizada por ley Nº 17.616 de 10 de enero de 2003 y por ley Nº 17.805 de 26 de agosto de 2004.

## **2. Organización de la protección de la propiedad industrial.**

- Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, MIEM - órgano competente en el ámbito nacional. Tiene a su cargo los registros constitutivos de los derechos.
- Agentes de la Propiedad Industrial, profesionales específicos en la materia.

## **3. Organización de la protección de los derechos de autor y conexos.**

- Registro de Derechos de Autor, inscripción facultativa, no determina existencia de derechos.
- Consejo de Derechos de Autor, MEC, - órgano competente en el ámbito nacional.
- Entidades de Gestión Colectiva, en el área privada, hacen implementan el sistema.

# **ESQUEMA**

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

I - Conceptos generales sobre propiedad intelectual y propiedad industrial

Propiedad Intelectual

Régimen jurídico de las diversas creaciones del intelecto humano:  
tanto aquéllas artísticas,

como aquéllas de aplicación industrial

PI - OMPI

Derechos de origen legal, que derivan de la actividad intelectual en campos industriales, científicos, literarios y artísticos.

### **PI Concepto normativo**

Tratado OMPI art. 2

Obras literarias, artísticas, científicas

Presentaciones de artistas, intérpretes, ejecutantes, fonogramas, radiodifusoras

Invencciones en todos los campos

Descubrimientos científicos

Diseños industriales

Marcas, nombres comerciales, designaciones

Protección contra competencia desleal

### **PROPIEDAD INTELECTUAL**

Derechos de Autor y conexos

Propiedad Industrial

### **DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**

Realidades de diversa naturaleza

Protege al autor de obras literarias, plásticas, audiovisuales, musicales, arquitectónicas, así como a los intérpretes, ejecutantes y productores. También se incluye la protección del software en este sistema.

### **PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Creaciones intelectuales de aplicación industrial

Hablamos de: patentes, modelos de utilidad, modelos o diseños industriales, marcas, nombre comercial, así como denominaciones de origen, entre otros aspectos.

### **Propiedad Industrial**

Sector de la propiedad intelectual que se dedica especialmente a proteger las aportaciones técnicas que enriquecen las posibilidades del hombre en el dominio de las fuerzas naturales, para la satisfacción de sus necesidades sociales. (Baylos Corroza)

### **PROPIEDAD INTELECTUAL**

Doble enfoque:

Como bienes incorpóreos

Como atribución de monopolio en el mercado

### **P. Industrial - Evolución**

FASE DE PRIVILEGIOS  
FASE DE IDEAS LIBERALES

FASE DE INTERNACIONALIZACION  
Ambito ONU  
Ambito OMC

## **II - Internacionalización de la propiedad industrial**

Internacionalización

Ambito ONU: Convenio de París, 1883 Revolución Industrial

Ambito OMC: ADPIC, 1994 Revolución de la sociedad de la información

Convenio de París - CUP

Normas básicas de articulación de la protección de los derechos de propiedad industrial y estándares mínimos de protección aplicables, en su caso, directamente en los Estados parte.

Razones del CUP

Internacionalización del comercio;

Falta de leyes uniformes;

Necesidad de solicitar derechos simultáneamente en diversos países;

Peligro de perder derechos en exhibiciones internacionales.

ADPIC

Marco de la Propiedad Intelectual actual, en el cual el CUP se inserta dimensionado según la negociación diplomática de la Ronda Uruguay. Se ven reforzados algunos de sus preceptos. Se dirige a los Estados miembros de la OMC que se encuentran obligados, sin posibilidad de reserva, a legislar e implementar las normas en consecuencia.

Razones del ADPIC

Globalización del comercio mundial;

Falta de leyes uniformes e insuficiencias en los parámetros de protección que dificultan la circulación de bienes y servicios;

Novedades tecnológicas de la era de la información;

Falta de ámbito de sanción para incumplimientos de los Estados en la protección de la Propiedad Intelectual.

ADPIC - CUP

En ambos casos hay normas mínimas

CUP se encuentra integrando la estructura del ADPIC (art. 1 a 12 y 19)

ADPIC amplía estándares de protección

ADPIC consagra exigencias procesales

### **III - Derecho uruguayo**

PROPIEDAD INDUSTRIAL

LEY DE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES E INDICACIONES GEOGRAFICAS Ley 17.011 de 25/setiembre/1998

LEY DE PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES Ley 17.164 de 2/setiembre/1999

LEY DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS, Ley N 9739 de 1937 reformada por ley 17.616 de 2003

## **EVALUACIÓN**

- \* ¿Cómo define la Propiedad Intelectual?
- \* ¿Qué ramas de la Propiedad Intelectual puede distinguir?
- \* Consideración de la Propiedad Intelectual como una rama del Derecho integrada al Derecho del Mercado.
- \* Mencione 5 de los principales Tratados de protección internacional de la Propiedad Intelectual de los que el Uruguay es Estado Parte, caracterice el ámbito de protección de cada uno.
- \* ¿Qué institutos de la PI se regulan en el Derecho Uruguayo? Explicar cada uno.
- \* ¿Qué organismos públicos implementan la gestión de derechos de la Propiedad Intelectual?

## **- CAPÍTULO SEGUNDO - SIGNOS DISTINTIVOS**

### **SUMARIO**

#### **Sub-capítulo § 1. Marcas**

I - CONCEPTO LEGAL DE MARCA

II - CLASES DE MARCA. A) Marcas colectivas. B) Marcas de certificación o de garantía.

III - PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

IV - DERECHOS CONFERIDOS AL TITULAR DE UNA MARCA

V - ACCIONES DE OPOSICIÓN, ANULACIÓN Y REIVINDICACIÓN DE LAS MARCAS. A) Acciones de oposición y anulación. B) Acción de reivindicación.

VI - EXTINCIÓN DE LAS MARCAS

VII - ACCIONES DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA

REGISTRADA. A) Acciones penales. B) Acciones civiles. C) Plazo para la interposición de las acciones civiles y penales. D) Otras acciones con fundamento fuera de los artículos precedentes. E) Desaplicación del acto administrativo de registro de marca al accionar judicialmente. F) Iniciativa de la Aduana en materia de persecución de ilícitos marcarios (extensible a toda la propiedad intelectual)

#### **Sub-capítulo § 2. Nombres comerciales**

I - CONCEPTO.

II - ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL

III - DERECHOS OTORGADOS POR EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL

IV - TÉRMINO DEL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

#### **Sub-capítulo § 3. Indicaciones geográficas**

I - CONCEPTOS

II - ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON LOS NOMBRES GEOGRÁFICOS

III - RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

IV - RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN.

## Sub-capítulo § 1. Marcas

### I - CONCEPTO LEGAL DE MARCA

#### Alcance del concepto legal de marca

En el derecho uruguayo, se entiende por marca “todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra”, según dispone el artículo 1º de la ley.

Este concepto comprende tanto a signos visibles como no visibles, los cuales serán protegibles por el registro cuando sea posible, en función de la disponibilidad de medios técnicos adecuados que determinará y reglamentará el Poder Ejecutivo por decreto, artículo 2º. Comprende también a las frases publicitarias o eslóganes, tal como expresamente declara el artículo 3º las cuales se protegen como marca en Uruguay; si bien la norma legal destaca esta expresión literal, no genera un estatus específico o distinto de signo distintivo al efecto, por lo que se aplicarán al respecto las mismas reglas y disposiciones legales de las marcas a su respecto. Ello implica la valoración, respecto de las frases publicitarias, de los aspectos que veremos se incluyen en los artículos 4 y 5 de la Ley de Marcas, así como las consideraciones eventuales de notoriedad.

Carácter de **marca notoria de la frase publicitaria**, eslogan, “LLAME YA” en las dos instancias del juicio.

“11- En términos coincidentes, se ha dicho con sumo acierto que la marca notoria es la marca usada, aún cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por el extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una reputación importante, sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz Propiedad intelectual, cit.,pág. 111).-

12- De esta manera, existe una ampliación de la protección conferida a la marca renombrada, otorgándose contra actos que dañan el carácter distintivo o el renombre de este tipo de marcas (FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos Estudios sobre la protección de la marca renombrada, Marcial Pons, Madrid, 2014, pág. 61).-

13- En la causa litigandi, considero que el signo “LLAMEYA”, asume la condición de marca notoria, puesto que desde hace décadas el particular modus operandi de comercialización de los productos y servicios se ha impuesto por la actora en el mercado nacional. La penetración es tan grande, que incluso ha desbordado su campo de actuación original.-

14- No desconozco que originalmente la marca registrada fue “TELESHOPPING”, pero por la fuerza de los hechos a través de la difusión masiva, y mecánica en la compra, en realidad se ha asimilado a “LLAMAYA”.-

15- Esta frase, slogan o signo distintivo, ha sido introducida en el mercado por la actora y no por la demandada que pretende beneficiarse de la omisión en el registro. Basta simplemente contemplar que en la gráfica agregada (fojas 9 a 21), además de “TELESHOPPING”, también se incorpora el signo “LLAMAYA”. Lo mismo sucede en los anuncios en la televisión de fojas 5 que se encuentran en el DVD agregado, especialmente en el identificado con “03 Sonic 2000 Llame ya!! Teleshopping”, la primera

referencia que aparece es "LLAME YA" en los minutos 1.07 y 1.28, para concluir la publicidad con la placa característica (minuto 1.38) con la identificación de TEleshopping, pero en forma más pequeña en la pantalla que el propio eslogan LLAMEYA al que se le otorga mayor relevancia. Lo mismo sucede en el aviso "07 Double Gym Llame ya!! Teleshopping" ya que el LLAMEYA en el minuto 01.27 es mucho más grande que TEleshopping. Lo importante de estas publicidades, es que tienen más de dos décadas, puesto que el No. telefónico que se menciona 41 21 21, tiene sólo seis números, habiéndose cambiado hacia 7 y luego 8 números, hace tiempo. A su vez, en la publicidad "05 Frigi Diet Llame ya!! Teleshopping" en los minutos 0.35 y 1.35 ya aparece LLAME YA, figurando TEleshopping al final en la placa, pero en tamaño más pequeño. En el "04 Super Slicer Llame ya!! Teleshopping" en los minutos 1.02 y 1.59 ya aparece LLAME YA, figurando TEleshopping al final en la placa, pero en tamaño más pequeño. También en la publicidad "01 AB Magic Llame ya!! Teleshopping" en minuto 1.35 en la placa final, LLAME YA, es más grande que TEleshopping, amén de que por el No. telefónico de 7 cifras, claramente tiene más de una década. Lo propio sucede en "02 Plantillas Slim Llame ya!! Teleshopping" en la placa final minuto 2.07 nuevamente es más grande LLAMEYA, al igual que en "12 Lap Vision Llame ya!! Teleshopping" placa final minuto 2.03. De algunas de estas publicidades, existe impresión en el escrito de fojas 186 in fine.-" (...)

"19- Como se ve, hubo una importante inversión económica de la parte actora, para imponer la marca en el mercado, no siendo lícito que la demandada se beneficie solapadamente de esa circunstancia.-

20- Me explico. Aquí no se trata de limitar la competencia, ni impedir esta "modalidad de venta, que se llama directo al consumidor" (Pista 6 minuto 7.03 audiencia del 08/05/2018). El emprendimiento para utilizar la capacidad ociosa del Call Center de la demandada es completamente válido. Incluso, es plenamente entendible el haber concurrido a ferias internacionales para desarrollar el producto como se reconoció en la declaración de la parte demandada. Lo que no es admisible es lo que sigue; "nosotros nos dimos cuenta que ese latiguillo incorporado en el show, estaba libre como sitio web y lo tomamos y a su vez nos asesoramos con nuestro agente de marcas....y nos dijo que si que se podía registrar y tal fue así que se concedió la marca" (Declaración de parte demandada minuto 2.43 a 3.08 audiencia del 22/05/2018).-

21- Si se piensa en esto, no es difícil entender, que el demandado explota un eslogan impuesto en el mercado por la competencia que es la actora en el proceso. Desde hace más de dos décadas, la actora usa la frase "LLAMEYA" en la venta de sus productos. El hecho que se haya popularizado, incluso vulgarizado, no perturba la circunstancia que la original incorporación a la plaza comercial obedece a un esfuerzo e inversión de la actora, en cuyo caso, no puede ser utilizado por terceros. Nada impide la venta directa de productos, sea telefónica, o vía web, incluso de bienes y servicios similares, empero en esa modalidad, parece razonable que esté vedado usar el "LLAMEYA", por el riesgo de confusión y asociación.-

22- En última instancia, pero sin ser menos importante, ya que se dio por sobreentendido, ha de tenerse en cuenta, la posibilidad de categorizar al eslogan como signo distintivo, asumiendo la calidad de una marca. Así pues, la fuerza publicitaria de un signo o su capacidad como indicador de calidad pueden ser incluso de mayor arraigo en los consumidores que la propia fuerza distintiva, según el caso, pero siempre se requiere que el eslogan como signo posea capacidad distintiva para ser calificable jurídicamente como marca (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz La protección jurídica del eslogan publicitario en el Derecho comparado Universidad de Montevideo, Montevideo, 2005, pág. 121).-"

JLC 5, Sentencia N° 44/2018 de 28 de agosto de 2018, Juez: Benítez Caorsi.

"3) El punto de la titularidad del eslogan "LLAME YA" y su carácter de notoriamente conocido fue elucidado favorablemente por la Sala en ocasión de resolver la interlocutoria relativa a la medida cautelar (SEI- 18/2018) a lo que cabe remitirse, sin perjuicio de señalar que se trata de un hecho admitido por la demandada al contestar la demanda (fs. 288/289) así como hace lo mismo en el correspondiente escrito de apelación en el cual la demandada reconoce que el "Llame ya" está implantado" (fs. 510, nal. 7º; fs. 511, nal. 9º). Tales extremos fueron como correctamente señalados por el Sr. Magistrado "A quo".

Y sin perjuicio de lo dicho, se puede convocar la opinión favorable de MERLINSKY y SALAVERRY (Las marcas en el Uruguay, p. 11) al comentar el art. 3 de la Ley No. 17.011 sobre las frases publicitarias y concluir la imposibilidad de negar la aptitud distintiva e identificatoria inherente a una frase publicitaria. De allí que el cuestionamiento de la recurrente, el Tribunal entienda que no es de recibo.

4) En cuanto a la protección de ese eslogan como "marca notoria", se dijo oportunamente y se reitera, que la misma se halla en el art. 6 bis del Convenio de París, así como -se añade ahora- en el art. 3 de la Ley mencionada. No está en discusión que el eslogan de la actora es bastante anterior en el tiempo al de la demandada y ello lleva a desestimar el agravio relacionado a la legitimación activa sobre este accionamiento.

En efecto, tal como afirman MERLINSKY y SALAVERRY (op. cit., p. 29), la ley no exige que la marca notoria esté registrada en nuestro país, a efectos de su protección. Alcanza con que sea ampliamente conocida, lo que normalmente ocurre a través de la publicidad con efectiva difusión en el país. Esto último es reconocido por la demandada en su contestación de demanda."

TAC 2, Sentencia N° 51/2019 de 3 de abril de 2019, Ministros: França -r., Sosa, Pérez.

### **Valoración comparativa entre marcas y frase publicitarias alusivas de un lugar geográfico.**

En definitiva se mantuvo la marca "NATIVA EL AGUA DE LA SIERRA DE LAS ÁNIMAS" que inicialmente se había revocado por la DNPI cuestionada sobre la base de la existencia de titularidad sobre otras ("Virgen de las Animas, N° 403.801; Orgánica de las Animas, N° 410.417; Sublime de las Animas, N° 411.532; Virgen de las Animas by Premiumbevs, N° 424.725; y Virgen de las Animas, N° 457.204").

"A juicio de la Corporación, el registro de la marca "NATIVA EL AGUA DE LA SIERRA DE LAS ÁNIMAS", fue ilegítimamente revocado por la resolución impugnada.

En lo inicial, debe tenerse presente que la marca cuyo registro se concedió originariamente, constituye una frase publicitaria. " (...)

"Partiendo de tales entendimientos, se estima que las marcas en pugna no resultan confundibles.

En efecto, al apreciarse el signo, de acuerdo a la impresión del conjunto que genera la observación de la solicitada, enfrentada a las marcas pre-registradas, de modo sucesivo, teniendo presente las semejanzas y desde el lugar del presunto consumidor, tanto gráfica como fonéticamente surgen diferencias suficientes de acuerdo a lo requerido legalmente para proceder a su registración.

No puede desconsiderarse, en el caso, que entre las marcas en pugna, el aspecto denominativo central en el que podría producirse la confusión es "(...) EL AGUA DE LAS ANIMAS" con relación a la familia de marcas de PREMIUMBEVS S.A., a saber, "VIRGEN DE LAS ANIMAS"; "ORGÁNICA DE LAS ANIMAS", "SUBLIME DE LAS ANIMAS", "VIRGEN DE LAS ANIMAS BY PREMIUMBEVS" y "VIRGEN DE LAS ANIMAS".

Sin embargo, a criterio de la Sede, existen otros elementos -denominativos- que aportan diferencias. En tal sentido, el elemento preponderante de la solicitante está constituido por el término "NATIVA" el que, en un contexto de debilidad general de las frases objeto de examen comparativo, deviene en factor diferencial decisivo.

Al respecto, se comparte lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que, "en la frase NATIVA, EL AGUA DE LA SIERRA DE LAS ÁNIMAS, se destaca la palabra NATIVA, que es precisamente el nombre por el cual el producto es conocido y que se constituye en el elemento denominativo principal y preponderante, "mot vedette", como lo llama la doctrina".

En tal sentido, como explican BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ocurre a veces que los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de concitar sobre el mismo toda la atención que debiera merecer el signo completo. En estos casos excepcionales, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado; ésta es la teoría denominada del *mot vedette*, que con mayor justeza podría llamarse del *élément vedette*. (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: "Derecho de marcas", Tomo II, Editorial Heliasta, 2ª Edición, Buenos Aires, 2003, p. 48).

En la emergencia, se debe concluir que el elemento preponderante resulta la marca "NATIVA", la



que, indudablemente, goza de clara notoriedad en el mercado e, incluso, es anterior a las de la opositora.

Tal aserto, emerge acreditado ampliamente de la prueba diligenciada en autos. En este sentido, cabe convocar el informe contable que obra a fs. 99 (carpeta de documentación en 99 fs.), el que ilustra sobre la presencia que tiene en el mercado la marca *NATIVA* en relación a la opositora, arrojando el referido informe, a modo de ejemplo que, en el año 2019, *NATIVA* representaba el 12,3% del mercado de aguas vendidas al público en el Uruguay, mientras que "*VIRGEN*" de PREMIUMBEVS representaba el 0,0015%. Asimismo, emerge del citado informe que, el 43% de los comercios auditados tuvieron presencia de la marca *NATIVA*, mientras que la marca *VIRGEN*, estuvo en el 0.21% de los mismos comercios.

Todo lo cual resulta ratificado por las respuestas a los oficios librados por las cadenas de supermercados, TIENDA INGLESA a fs. 61 *infolios*; TATA a fs. 64 a 65 *infolios*, que refieren a que no comercializan las aguas de la marca *VIRGEN DE LAS ÁNIMAS*, *ORGÁNICA DE LAS ÁNIMAS* y *SUBLIME DE LAS ÁNIMAS* y en cambio, sí lo hacen con relación a la marca *NATIVA*, informando incluso sobre el volumen de ventas de esta última.

Lo antes expuesto, conduce a que la posibilidad de confusión, deba descartarse en atención al consumidor presunto, en el entendido de que éste conoce la marca *NATIVA* y por ende, el uso de esa frase no va a provocar que incurra en error alguno. Ello, aún, tratándose de un consumidor no discriminador, en atención al tipo de producto que la marca protege.

Como contrapartida, y en la misma línea de razonamiento, no puede desconocerse que, las marcas cuya titularidad ostenta la opositora, son de reconocido prestigio y un elevado costo y, por ende, están dirigidas a un público, eminentemente selectivo, quienes, por tal motivo, tendrán una mayor sensibilidad para diferenciar los signos. "

"Por otro lado, en cuanto a las semejanzas entre los signos en pugna, aquellas exclusivamente fincan en la coincidencia de los términos "*DE LAS ANIMAS*".

Sobre el punto, la actora, señaló que ella tiene que ver con el lugar geográfico "*SIERRA DE LAS ANIMAS*", donde está ubicado el pozo donde se extrae el agua. En tanto, la opositora extrae el agua del "Cerro de Arequipa" (sito en Lavalleja, totalmente fuera de la Sierra de las Ánimas), por lo que su origen, nada tiene que ver con el origen del agua *NATIVA*.

Se estima que en este aspecto, también asiste la razón a la actora.

En efecto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 74 de la Ley 17.011, en la redacción dada por el art. 140 de la Ley No. 19.670 de 15 de octubre de 2018: "*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."***

TAC, Sentencia N° 518/2022 de 11 de agosto de 2022 , Ministros: Simón, Vázquez, Corujo, Klett -r., Salvo

## **Causales de nulidad de los registros marcarios (oposición al registro)**

La determinación del concepto legal de marca se completa con la enumeración de las causales de nulidad absoluta y relativa de los registros marcarios que establecen, definitivamente, cuáles signos serán protegibles.

Constituyen causal de nulidad absoluta, por lo que no podrán ser considerados como marcas los siguientes signos que enumera el artículo 4 de la ley de marcas:

- 1) 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 del artículo 73 y siguientes de la ley.
- 2) 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 controlar y garantía adoptados por el Estado.
- 3) Los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional, signo que cuentan, respectivamente, con sendos tratados internacionales que protegen y reglamentan su uso.

Cruz Roja Uruguaya, asociación civil, accionó contra la empresa titular de la Escuela de Enfermería de Colón, por el uso confusorio del emblema de la Cruz Roja. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda entendiendo que el uso que hacía la demandada no daba lugar a confusión con la pertenencia al Movimiento Internacional de la Cruz Roja. La sentencia de segunda instancia confirmó dicha apreciación, en la valoración de los hechos que efectúa. Sin perjuicio de ello aclara que no se trata de comparación entre marcas porque la Cruz Roja no tiene su signo registrado como marca, pero igual tomó el colegiado sentenciante la valoración de la Ley N° 17.011.

TAC 1, Sentencia N° 123/2023 de 7 de junio de 2023, Ministros Dres. Messere, Venturini, Rivas (red.)

- 4) 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.

**Caso solicitud de marca "Cavas de Garzón".** Había sido denegado por la DNPI, en virtud de la protección europea de la expresión "cava", aludiendo al vino spumante español, como denominación de origen. Se admitió por el máximo órgano jurisdiccional en materia administrativa, el registro de la marca mencionada.

" V) Resulta un hecho no controvertido que CAVA o CAVAS no se encuentra registrado en nuestro país como denominación de origen.

El término tiene diversas acepciones según el Diccionario de la Real Academia Española una de las cuales es la de *"En palacio, dependencia donde se cuidaba el agua y del vino que bebían las personas reales"*.

En el caso, conforme lo expresa la parte actora, este es el significado que se le quiso atribuir, el sentido que de forma evocativa se le quiso dar a la marca en análisis.

Por lo tanto, la palabra CAVAS, nada tiene que ver con la denominación de origen que alude a un determinado lugar geográfico de España, sino que refiere a un determinado lugar físico, en el que se almacena el vino en condiciones óptimas.

VI) Tampoco se consideró al término como “indicación de procedencia”, la que gozaría de protección aún sin necesidad de registro, según establece el art. 74 de la ley. Y ello, porque entendiendo a la indicación de procedencia como *“el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio, en tanto que lugar de procedencia”* (art. 74); se advierte que la procedencia del producto es Garzón; nombre geográfico que puede constituirse en marca en la especie, por cumplirse los requisitos dictados por los arts. 77 y 78 de la ley.

Como expresa el accionante, la marca deja muy en claro el origen del producto: DE GARZÓN. Por lo que el consumidor nunca pensaría que es un producto español, ya que evaluando la marca en su globalidad, no sería coherente aludir a ambas regiones (región española y Garzón) al mismo tiempo. Conforme señala la parte actora en vía administrativa, Garzón no es un lugar donde por naturaleza se proceda a la explotación de los productos que comercializa su firma, sino que ésta ha sido totalmente innovadora en la elección como lugar de establecimiento a Garzón, siendo la empresa más conocida en la zona. De modo que resulta aplicable lo expresado por CHIJANE, en cuanto entiende que: *“sería factible conceder derechos de marca sobre el signo geográfico al innovador que estableció primeramente en la zona un determinado tipo de producción; actividad que luego desarrollarán nuevos productores por el principio de libre imitación...”* (CHIJANE, Diego. “Derecho de Marcas”, Editorial B de F, pág. 132).

Por otra parte, debe convenirse que, conforme se ha señalado por este Tribunal, *“el consumidor de vino de calidad preferente, es un consumidor selectivo, atento, que no incurre fácilmente en confusión. Ese tipo de comprador de vinos finos, se interesa detenidamente en el origen del producto, los detalles de la cata, la descripción enológica, verificando en la etiqueta, su procedencia particular. Estas personas de refinado paladar, no son consumidores susceptibles de engaño, de incurrir en confusión, entre una marca y otra; tienen un celo particular en escoger del estante del comercio, una buena botella, una cosecha determinada, una cepa especial, etc.”* (Cf. Sentencia No. 128/2009).

VII) Por último, se precisa una conducta errática de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial al haber concedido a otros solicitantes marcas en la misma clase que contienen el término CAVA (CAVA DE VARZI 1895 No. 400.939 y CAVA DI PAOLO No. 328.449 a favor de las empresas nacionales VINOS FINOS JUAN CARRAU S.A. y VIRGINIA STAGNARI respectivamente) y lo propio se le niega a la actora, comprometiendo de ese modo el principio de igualdad, así como el deber de coherencia que debe estar presente en el comportamiento de la Administración.”

TCA, Sentencia de 16 de junio de 2015, Ministros: Sassón, Harriague, Gómez Tedeschi - r, Tobía, Echeveste.

Considerando el nombre de los ríos como una referencia geográfica, no habiendo respecto de ellos ninguna particularidad en relación con los productos o servicios que se incluyan entre los abarcados por la marca en la solicitud, el principio es que pueden ser marca.

**Nombre de los ríos** y el alcance de su inclusión en registros marcarios. Caso Río de la Plata.

La DNPI concedió el registro de la marca *“KM.0 RIO DE LA PLATA CARMELO URUGUAY RESERVA TANNAT SINGLE VIENYARD 1913 FAMILIA IRURTIA”* (mixta), en la clase 33 “por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “RESERVA”, “TANNAT”, “SINGLE”, “VINEYARD” y “FAMILIA” (art. 7 Ley de marcas 17.011) y con el alcance de lo dispuesto en el art. 74 Ley 17.011 sobre las expresiones “RIO DE LA PLATA”, “CARMELO” y “URUGUAY” (fs. 31 AA).” Contra dicho registro se opuso – y llega la acción de anulación al TCA – la titular de la marca “RIO DE LA PLATA”, entre otras que incluyen dicha expresión, para distintas clases incluyendo la clase 33, aduciendo que se trata de una familia de marcas que hace referencia a una de las expresiones del conjunto marcario referido con diversos argumentos, entre ellos el de riesgo de confusión. El TCA entiende que corresponde mantener la resolución impugnada sobre los siguientes argumentos.

“IV) Ingresando entonces en el análisis de confundibilidad de las marcas, a fin de ver si existen entre

ellas las claras diferencias a que alude la Ley 17.011 en su art. 6 a fin de coexistir en el registro, procede realizar el cotejo entre la marca mixta concedida "KM.0 RIO DE LA PLATA CARMELO URUGUAY RESERVA TANNAT SINGLE VIENYARD 1913 FAMILIA IRURTIA" y las marcas también mixtas propiedad de la actora en la misma clase "RIO DE LA PLATA" y "RIO DE LA PLATA FRANJA ORO CPA".

Conforme fuera señalado por este Tribunal en numerosas sentencias, la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de recaer, obviamente exige un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (RIPPE, S. La propiedad industrial en el Uruguay pág. 313 y ss., particularmente pág. 322; Sents. 648/96; 118/02; 663/04 y 255/05). En consecuencia, dado que el art. 6º de la Ley 17.011 no establece pautas, a la hora de analizar el concepto de confundibilidad, conforme a doctrina compartida por la Corporación, debe apreciarse las marcas en el conjunto, en forma sucesiva y no simultánea, y observar los elementos que la componen, comparando las eventuales similitudes con la óptica del consumidor presunto atendiendo a la naturaleza del producto (GUTIERREZ CARRAU, J. M. Manual teórico-práctico de marcas, pág. 87 y ss; Sents. 351/88, 522/90).

No puede desconsiderarse que entre las marcas en pugna, el aspecto denominativo central en el que podría producirse la confusión es "Km. 0 RIO DE LA PLATA" y "RIO DE LA PLATA". Sin embargo, existen otros elementos (denominativos y figurativos) que aportan diferencias.

Es así que la marca concedida está compuesta por una figura que asemeja el mapa del Río de la Plata con un punto indicando la zona de Carmelo. En el logo, figuran las palabras "KM.0 RIO DE LA PLATA CARMELO URUGUAY RESERVA TANNAT SINGLE VIENYARD 1913 FAMILIA IRURTIA", distribuidas en el extremo superior derecho en distintas posiciones, tipografía y tamaño de la letra empleada (AA fs. 2).

La pre-registrada está compuesta de otros elementos, en donde predomina la expresión RIO DE LA PLATA.

En atención a las diferencias gráficas y fonéticas, debe descartarse la posibilidad de confusión atendiendo al consumidor presunto, que a juicio de la Sede, no debe reputarse masivo y desatento.

En efecto; en relación al consumidor de productos de la clase 33, ha dicho el Tribunal: "*El riesgo de la confundibilidad ha sido analizado por la teoría del "discriminating purchaser" (comprador discriminador), en el sentido que en aquel consumidor cuyo juicio es sofisticado y exigente, desaparecen los riesgos de confusión.*

*Los consumidores de vino de calidad preferente, buscan el valor propio de cada botella, se interesan por la procedencia, los detalles de cata y la descripción enológica; además, verifican en la etiqueta su procedencia particular. No son consumidores susceptibles de engaño por una marca, tienen un celo particular en escoger una buena botella, una cosecha determinada, una cepa especial, etc.*

*Las características de estos consumidores no refieren al standard medio; por el contrario, refieren a un consumidor selectivo o "discriminador", ubicado en la probabilidad de adquirir el producto en "algunas tiendas especializadas de vinos" donde el público está dispuesto a pagar sumas elevadas de dinero por cada botella, circunstancia que aleja aún más el riesgo de confusión.*

*Por tanto, no se aprecia que, tratándose de productos como los que acá interesa, se pueda inducir en engaño, por un elemento terminológico únicamente, a consumidores atentos como son los destinatarios de esta clase de vinos" (Cfme. Sentencia N° 429/2013).*

Por otro lado y en relación con la notoriedad de la marca o familia de marcas de la actora invocada en la demanda, ninguna prueba se ha movilizado al respecto. En consecuencia, ni siquiera desde ese punto de vista podría referirse a una reproducción parcial del signo pre-registrado, en violación de la prohibición legal establecida en la Ley Marcaria en su artículo 5, numeral 6."

TCA, Sentencia N° 565/2019 de 27 de agosto de 2019, Ministros: Corujo, Gómez -r., Echeveste, Vázquez, Klett

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

**Marca tridimensional. Confusión con imitación.** Importación y venta en el mercado uruguayo de bombones "Love Story" cuyo packaging, presentación comercial e impresión general corresponden a una imitación de los bombones Rocher, marca notoria propiedad de la empresa Ferrero SPA. Las marcas denominativas eran distintas, pero la forma protegida como marca de los bombones Ferrero Rocher impidió que se continuara la comercialización de sus imitadores.

"No se trata de que dicha confundibilidad exista entre la denominación Ferrero Rocher y Love Story – que notoriamente no existe- sino que es en la forma de presentación de los productos donde existen similitudes que generan confusión a la clientela.

Es claro que un sector del público puede ser inducido en error y adquirir bombones Love Story cuando su intención era comprar bombones Ferrero Rocher.

La denominación de los productos en si no son confundibles pero sí la presentación de los mismos (trade dress).

Existe la posibilidad de confusión, elemento en el que resulta totalmente compatible el detenido análisis efectuado por la distinguida Sra. Juez "a quo".

TAC 4, Sentencia SEF-0009-000124/2013 de 24 de julio de 2013, Ministros: Maggi -r., Gatti, Turell.

Hay casos destacables en el Registro europeo de marcas (EUIPO) en los cuales se ha negado el registro como marca tridimensional a objetos que tienen una funcionalidad. Uno de esos casos fue el "**cubo de Rubik**"<sup>11</sup>, cuyo inicial registro se anuló cuando tuvieron en cuenta los elementos funcionales internos del cubo, dado que rotan los pequeños cubos que lo integran. Por su parte, fue rechazado el registro de "**Lego**"<sup>12</sup>, la pieza del juego, como marca tridimensional, por entenderse que el bloque (forma presentada a registro marcario) está constituido "exclusivamente" por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. De concederse se estaría habilitando un monopolio ad perpetuam sobre soluciones técnicas.

Valoración de la protección como **marca tridimensional** del calzado de goma eva conocido por su marca **CROCS**. Se solicitó la nulidad de la resolución que concedió la marca sobre la base de que el accionante consideró que se había banalizado y que el consumidor refería a esa categoría de productos llamando por su marca, pluralizada, a todos.

Ello no fue compartido por el TCA, que como corolario de un extenso estudio formal y de contenido que expone en una sentencia de treinta páginas expresa:

"Ahora bien, teniendo en cuenta la plataforma fáctica y argumental que esgrimieron las partes, así como los elementos probatorios reunidos, la Sala considera que la actora no logró demostrar su *mejor derecho* basado en la *falta de novedad y distintividad* a partir de una *vulgarización o generalización* de la *marca tridimensional* concedida que no fue tal.

Por el contrario, la abundante prueba presentada por CROCS INC. resulta demostrativa que el *signo tridimensional* cuestionado reúne condiciones que hacen a un *diseño* que reúne las características de *novedad y distintividad* que permiten que su consumidor los identifique inequívocamente con los productos CROCS.

No se está ante el diseño de un "*zueco utilitario de goma eva*" que haya pasado al *dominio público* como producto de su *banalización o pérdida de distintividad*.

---

11

Se puede ver el pronunciamiento, acá: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222015&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11466044>

<sup>12</sup> Sobre el caso Lego como marca: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&num=T-395/14>  
La posición sobre registro de pieza Lego como diseño fue totalmente distinta.

Por el contrario, se está ante la presencia de *marcas y diseños tridimensionales*, con plena vigencia en la mente de los consumidores, que inequívocamente los asocian con los renombrados productos CROCS, los que ciertamente reúnen las características de *notoriedad*.

Esta *notoriedad*, que la accionante no controvierte respecto de la marca CROCS también se verifica respecto de la *marca tridimensional* de autos." (...)

"En el caso, la accionante no logró demostrar la *generalización o vulgarización* que pretende a partir de una comercialización de *zuecos utilitarios de "goma eva"* que sostuvo se venía verificando en nuestro país desde el año 2008 de manera previa al registro de sus marcas por parte de CROCS INC.

Y ello porque se está ante la presencia de *marcas notorias*, con el alcance antes anotado, que no se limitan exclusivamente a la marca CROCS sino que comprenden también a los particulares *diseños tridimensionales* que los consumidores identifican con renombrados productos CROCS.

El *reconocimiento popular y masivo del público* respecto del diseño de los zuecos de *goma eva* presentados asociados a la firma CROC'S resultó plenamente acreditado.

En este sentido, la encuesta realizada por la EMPRESA CIFRA en junio 2015, respecto de la identificación de *la marca constituida por la forma del calzado* CROCS entre los consumidores, resultó concluyente en que más del 60% de los entrevistados identifica el zapato exhibido con una CROCS (fs. 166 a 179 Pieza I A.A.).

Deriva de ello, que el diseño registrado por CROCS repelido por la actora no es igual a cualquier zapato zueco de *goma eva*, sino que, *por su forma y diseño particular*, es asociado en *forma notoria* con la empresa registrante.

Por otra parte, no todos los zuecos de *goma eva* han sido objeto de accionamientos por parte de CROCS INC, como ha sido el caso de las marcas NIKE y ADIDAS, que ofrecen productos que se distinguen claramente del *diseño peculiar y característico* de los productos CROCS." (...)

"Para culminar el análisis de este apartado, resulta trasladable lo expresado por la Corporación en la Sentencia N° 586/2020, en cuanto concluyó: *"No hay dudas que el nombre "CROCS" es una marca notoria, como los mismos actores manifiestan en sus demandas, por lo tanto, está protegida por nuestra ley marcaria.*

*Como bien lo dice el Organismo demandado "esto no implica un monopolio por parte de la firma norteamericana sobre todos los zuecos realizados en goma eva o materiales afines, sino únicamente le da el derecho de impedir la comercialización de diseños iguales o similares a los suyos que pudieran inducir a confusión..."* (...)

*Los actores no han podido demostrar que sus diseños, en los modelos que han importado tienen los caracteres de originalidad, novedad y fantasía que permitan distinguirla de la marca CROCS INC."*

TCA, Sentencia N° 26 de 9 de febrero de 2021, Ministros: Salvo -r.,Gómez,Vázquez ,Corujo, Klett

MA/M/00001/00449559 –  
marca tridimensional,  
cl. 25 (sentencia año 2021)



Argumentos de los opositores al registro del calzado de gomaeva **CROCS como marca tridimensional** y fundamento al respecto, en esta Sentencia, del TCA.

"Tanto COLIMAN S.A. como TA-TA S.A. demandan la nulidad de la resolución de 29 de junio de 2017, que vuelve a conceder la marca a la empresa CROCS INC., que fue dictada, a su juicio, en clara violación de la normativa vigente y con desviación de poder.

Ambos solicitaron la suspensión de la ejecución que corren por piezas separadas N° 820/2017 y N° 653/2017, respectivamente.

Es un hecho no controvertido que el 8 de agosto de 2013, CROCS INC. solicitó el registro de un modelo de zueco como marca TRIDIMENSIONAL N° 447.758 para proteger "calzado" de la Clase Internacional 25.

El 28 de abril de 2014, la DNPI la concedió la marca a CROCS INC y el 3 de febrero de 2015, COLIMAN S.A. solicitó la anulación.

La empresa TA-TA S.A. a raíz de un procedimiento judicial que le inició CROCS INC. en el mes de junio del año 2015, (secuestro de mercadería) la empresa decidió realizar un acuerdo que implicaba el pago de una importante suma de dinero; la destrucción de la mercadería en presunta infracción y el reconocimiento del derecho de CROCS INC. sobre sus marcas, así como el compromiso de no importar modelos iguales o semejantes. Optó por importar un modelo totalmente diferente a cualquiera de los registrados y solicitó el registro de dicho modelo como marca tridimensional. La marca solicitada corrió



con el N° 461.879 de 29 de enero de 2015, que no tuvo, en principio oposición de CROCS INC.

El 28 de abril de 2015, recibe intimación extrajudicial de CORCS INC. mediante la que se consideró que se ha incumplido con el acuerdo transaccional y se le exigió el pago de la multa pactada y la incautación de dicha mercadería.

El 28 de octubre de 2015, solicitó la anulación de la marca por considerar que la forma tridimensional que se había registrado no tenía la originalidad y distintividad requerida por la ley de marcas para poder ser apropiada en exclusividad por una empresa y además el modelo venía comercializándose libremente en plaza desde hacía varios años, teniendo diferentes orígenes empresariales circulando libremente con diversas marcas denominativas.

La cuestión es saber si la marca TRIDIMENSIONAL de CROCS INC. es una marca distintiva o al ser registrada tardíamente en nuestro país su diseño estaba vulgarizado y pertenecía al dominio público.

Como reconocen los actores, CROCS INC. es una marca notoria que identifica al calzado no formal, en particular zuecos fabricados en goma Eva. Ello, referido a la denominación para identificar el calzado y no a los zuecos de goma Eva de diversos diseños.

Los actores sostienen que a las marcas tridimensionales les es aplicable el art. 4 núm. 11 de la Ley de Marcas que establece: *"A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (...) 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"*.

Entienden que, si una marca pierde capacidad distintiva, deja de ser marca, aunque antes la hubiera tenido y hubiera estado registrada como ser: aspirina, calefón, gomina, agua jane, etc.

Para ellos, el caso de obrados es una marca denominativa CROCS INC. que sufre un proceso de vulgarización, al punto que mucha gente habla del calzado "tipo CROCS" para referirse a los zuecos de goma Eva.

Es una marca tridimensional que es la forma del zueco pero que carece de distintividad *per sé*, que no puede registrarse como una marca tridimensional por el hecho de que se le hayan agregado algunos elementos ornamentales secundarios." (...)

El TAC no hace lugar a la acción anulatoria del registro como marca tridimensional de CROCS, por una serie de argumentos, entre los cuales destacamos en este Sentencia los siguientes:

"No hay dudas que el nombre "CROCS" es una marca notoria, como los mismos actores manifiestan en sus demandas, por lo tanto, está protegida por nuestra ley marcaria.

Como bien lo dice el Organismo demandado *"esto no implica un monopolio por parte de la firma norteamericana sobre todos los zuecos realizados en goma eva o materiales afines, sino únicamente le da el derecho de impedir la comercialización de diseños iguales o similares a los suyos que pudieran inducir a confusión..."*

La testigo de la parte tercerista es socióloga de la empresa CIFRA desde 1994. Fue contratada por la empresa para realizar un trabajo de investigación. El objeto de dicha investigación fue indagar entre la población cómo se identificaba el calzado de estilo y forma de CROCS. Se encuestó en cuatro zonas diferentes de Montevideo, que se caracterizaba por un amplio público y heterogéneo, durante una semana. Se entrevistaron a quinientas noventa y cuatro personas mayores de 18 años. Los resultados fueron que el 62% de los encuestados denominó CROCS al calzado que se le mostraba (fs. 133 a 135 infolios).

A la pregunta del letrado de la parte actora respecto de si el calzado exhibido a los efectos de la encuesta contenía los emblemas o denominación de CROCS INC. (o la figura del cocodrilo), la respuesta fue: *"el calzado tenía el pin similar al de CROCS, pero otro dibujo y no tenía la palabra CROCS en el talón, en ningún lado, pero si tenía un pin similar con un dibujo distinto"*.

Surge de los antecedentes administrativos que la transacción que realizó CROCS INC. con TA-TA S.A. el 22 de diciembre de 2014, mediante el que se reconoce a CROCS INC. como titular de diferentes modelos de CROCS de acuerdo con la Ley N° 17.011 (fs. 2690 a 2697 de la Pieza 9 de los A.A. en la ficha N° 565/2017).

Los actores no han podido demostrar que sus diseños, en los modelos que han importado tienen

MA/M/00001/00447758 – marca tridimensional, cl. 25 (sentencia año 2020)



los caracteres de originalidad, novedad y fantasía que permitan distinguirla de la marca CROCS INC.

De lo que viene de decirse, la Administración actuó ajustada a derecho, en la emergencia no se observa que existiera desviación de poder por lo que se impone la confirmación del acto impugnado en ambos expedientes. "

TAC, Sentencia N° 586/2020 de 8 de setiembre de 2020, Ministros: Klett -r., Gómez, Echeveste, Vázquez, Corujo

6) Los nombres de las variedades vegetales que se encuentren registradas ante el Registro de Propiedad de Cultivares, creado por la Ley Nro. 16.811 de 12 de febrero de 1997, respecto de dichas variedades en la clase correspondiente.

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

8) 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.

- 9) 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.

**Expresiones genéricas o usuales incluidas en las marcas**, cuando constituyen un conjunto marcario de signos (sean palabras, imágenes o cualquier otro), permanecen integrando la marca que se inscribe, pero no se les acuerda derechos de exclusiva. Es decir, en términos usuales, se concede como marca el conjunto "sin derechos privativos" respecto de algunos de los signos. Eso sucedió cuando se concedió la marca "Campeón del Siglo Club Atlético Peñarol", que se concedió sin derechos privativos sobre: campeón, siglo, club y atlético. Frente a tal declaración, presentó acción de nulidad el Club Nacional de Fútbol entendiendo que la forma de expresar las exclusiones de la fuerza marcaria que había realizado la DNPI no alcanzaba expresiones usuales como "campeón del siglo" y "club atlético". Es decir, el recurrente no consideró que la exclusión de vocablos aisladamente enunciados, alcanzara eficazmente a las expresiones usuales que menciona.

Llega al TCA el planteo, quien interpreta que la exclusión realizada por la DNPI es suficiente para que las expresiones que preocuparon al Club Nacional de Fútbol se entiendan que quedan libres del alcance monopólico marcario asignado al conjunto registrado. Es decir, que puede cualquier otra persona usar las expresiones "club atlético", "campeón del siglo" o cualquier otra combinación.

Expresa el TCA: "En puridad, reflexionando acerca del planteamiento de la parte actora sobre los términos en que se ha dictado el acto recurrido, y teniendo presente lo dispuesto por la normativa vigente en la materia y, en especial, las normas transcritas supra, es dable concluir que para que el acto en cuestión tuviera el alcance que recela el demandante, la Administración debía haber comprendido como derecho privativo también cualquier otra combinación de palabras que las propuestas por el solicitante. En realidad, las prohibiciones establecidas en el artículo 4º de la Ley 17.011 sólo ceden ante la particular solución prevista en el artículo 7º y con el singular alcance que la misma le asigna. Toda otra combinación, variación, etc., queda comprendida en las prohibiciones referidas, desde que, como señala la Señora Ministra, Doctora Selva Klett, no es de recibo obtener por vía indirecta, lo que directamente está prohibido."

En definitiva, el TCA no hace lugar al recurso planteado por el Club Nacional de Fútbol, pero de la explicación del alcance de la resolución de la DNPI deja claro que es posible la utilización por terceros. De manera que la finalidad aclaratoria quedó igualmente cumplida.

Por último quiero agregar respecto de este caso que, el uso que cualquier tercero vaya a realizar de las expresiones no alcanzadas por la fuerza marcaria no podrá llevar a confusión o engaño, es decir, también habrá de respetar reglas, en este caso, que no constituyan actos de competencia desleal.

TCA, Sentencia N° 541/2019 de 15 de agosto de 2019, Ministros: Corujo, Gómez -r., Echeveste, Vázquez, Klett.

Conflicto por la expresión GIFT CARD. La empresa Henderson & cia S.A demanda a la Comisión Administradora de Punta Carretas Shopping Center SA en virtud del uso de la demanda en promociones comerciales de la misma expresión que ella (entre otras...) Gift Card. Al punto se analiza la generalidad de la expresión, aún en inglés, en el uso promocional en el mercado nacional, concluyendo que no puede ser monopolio marcario.

"A nuestro juicio entonces, quedó plenamente acreditado que la denominación "GIFT CARD" no puede ser nunca una marca, pues es una expresión cuyo uso se ha generalizado, al punto que es utilizado mundialmente para designar un servicio, que es la identificación de una tarjeta prepaga para regalo. Ello surge de la documentación glosada con la contestación de la demanda y de la inspección judicial realizada por la suscrita en presencia de las partes, en la que se autorizó a agregar la impresión de las páginas de internet vistas en la audiencia (fs. 425 y 425 vta.).

Los numerales 10 y 11 del Art. 4º de la Ley No. 17.011 corroboran lo antes mencionado, pues prohíben expresamente como ya se viera, “*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*” (subrayado propio).“

JLC 1, Sentencia N° 75/013 de 6 de diciembre de 2013, Juez

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.

Cuando una denominación o expresión de cualquier tipo se encuentra registrada como marca sufre un proceso social de uso generalizado puede perder la fuerza distintiva y deja de cumplir las funciones de marca. Se habla en estos casos de vulgarización.

**Caso de valoración de marca a la luz de numerales 10 y 11 art. 4 en escenario Judicial.**

Transcribimos Resumen de la sección Jurisprudencia del Poder Judicial al respecto.

“El actor en calidad de titular de la marca ARAZÁ promovió demanda de prohibición de uso de marca y el pago de los daños y perjuicios correspondientes derivados de dicho uso contra Nafirey S.A., en dichos términos quedó fijado el objeto del proceso (fs. 550).

Surge de autos que el actor tiene registrado ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual la marca mixta ARAZÁ y la marca denominativa ARAZÁ, bajo los números de actas 256640 y 284281 de acuerdo con la prueba por oficios diligenciada (fs. 245-441).

Sostuvo el actor en la demanda que la demandada -NAFIREY- ha comercializado un producto identificado con la marca “ARAZÁ de la Planta” el cual se traduce en una comercialización ilegítima. Estima el Tribunal que la demanda promovida no podía progresar. En primer lugar porque no caben dudas que analizada la inscripción registral de la marca ARAZÁ, encuadra dentro de las previsiones de las excepciones del art. 4 inc. 10 y 11 de la Ley 17.011, lo que conduce al Tribunal a disponer la no ampliación de la referida inscripción registral por considerarla ilegítimo.

En segundo lugar porque resultó acreditado en autos que ARAZÁ es la materia prima con la cual se elabora un aperitivo, pero no tiene elementos distintivos que los puedan identificar como marca propiamente dicha.

En tercer lugar porque al encuadrar la inscripción registral en las excepciones previstas en el art. 4 de la multicitada ley, la actora se encontraba inhabilitada de poder ejercer el derecho inherente a la protección de la marca comercial de acuerdo con el art. 14 de la referida ley.

Por último, la parte actora en sede de apelación muda en forma indebida y totalmente extemporánea el fundamento de su pretensión, sosteniendo que la marca ARAZÁ tiene fuerza distintiva y se encuentra protegida por el art. 14 de la Ley 17.011, argumentos que no merecen ser considerados por resultar totalmente extemporáneos.

Se confirma la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda.”

TAC 4, Sentencia SEF-0009-000146/2013 de 2 de octubre del 2013, Ministros: Martínez – r., Gatti, Turell.

Hay expresiones que originalmente son marcas pero que, por el uso que se viene dando en el mercado internacional, cuando llegan a Uruguay no puede ya admitirse su fuerza distintiva y se convierten en expresiones genéricas o descriptivas. Eso sucedió con la marca TEFLÓN cuando pretendió su registro en Uruguay.

“La controversia estriba en decidir sobre si el término TEFLÓN encuadra dentro de las prohibiciones establecidas por el **art. 4º, numerales 9 a 11**, de la Ley No. 17.011, que vedan el registro de signos que no se consideren de fantasía, por carecer de novedad y especialidad y, también de aquellos que expresan cualidades o atributos de los productos y servicios. C A D E 6686.

La clase 21, sobre cuya totalidad de productos la actora pretendió identificar con el signo TEFLÓN comprende: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases. C A D E 6686.

La Administración consideró que dicho término encuadró en las nulidades establecidas en los numerales 9, 10 y 11 del art. 4 de la ley marcaria. Esta disposición consigna que no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:

"9) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. C A D E

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. C A D E 6686.

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." C A D E 6686.

De modo que se concluyó que en el caso, aun cuando el signo se encuentra registrado en otras clases, aconteció un proceso denominado "vulgarización" o "banalización" que determinó la pérdida de su poder distintivo o individualizante al transformarse en la propia designación genérica del producto. C A D E 6686.

La discusión entre las partes se centra, en lo medular, en lo concerniente a la aptitud distintiva del signo presentado al registro para los utensilios de cocina y en la calificación de TEFLÓN como denominación técnica, comercial o vulgar, empleada para expresar cualidades o atributos de los productos. Se trata de la designación usualmente empleada para indicar la naturaleza de los productos, clase, género o especie a la que pertenecen; y de palabra o locución que pasó al uso general, carente de fantasía puesto que no presenta las necesarias características de novedad, especialidad y distintividad. C A D E 6686.

El Tribunal por unanimidad comparte el enfoque de la Administración, en el sentido que el término TEFLÓN ha pasado al dominio vulgar, para designar los utensilios de cocina que tienen un material antiadherente; careciendo, por ende, de distintividad y novedad"

TCA, Sentencia N° 312/017 de 11 de mayo de 2017 , Ministros: Castro, Gómez, Tobía, Echeveste, Vázquez.

Sobre la posibilidad de que la **expresión DECANO** exclusivamente pueda ser marca.

Fue desestimada la solicitud de marca presentada por el Club Nacional de Fútbol respecto del registro de la marca denominativa "Decano" en las clases solicitadas, incluso luego de haber dejado constancia de que no incluía educación en relación com la educación terciaria (donde Decano tiene un significado institucional).

El TCA confirmó la resolución que la desestimó en los siguientes términos.

"La Corporación se ha pronunciado sobre la falta de idoneidad marcaria de las acepciones meramente descriptivas o de uso común. Al respecto, en términos pacíficamente replicables para la dilucidación de obrados, se ha señalado que: *"A juicio del Tribunal, el término SELECT se aprecia como un vocablo descriptivo de las cualidades y/o atributos de prácticamente cualquier producto, careciendo del necesario requisito de distintividad.*

*Ello porque se está frente a un vocablo que puede aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, que no permite diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante, y respecto del cual no puede pretenderse y menos aún otorgarse uso monopolístico (Cf. Ricardo Merlinsky y Lucía Salaverry, "Las Marcas en el Uruguay", Editorial Carlos Álvarez, Montevideo, año 2000, p 37) (sentencia N° 23/2019). "* (...)

"Por último, no puede dejar de observarse, tal como fuera recabado en el citado dictamen de la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que la actora pretende abrogarse en exclusividad el término "DECANO" como distintivo marcario.

En efecto, otra sería la situación si hubiese requerido una *marca mixta*, en donde la expresión

"DECANO' hubiera sido integrada a la *denominación, colores y escudo del club*.

Así, la conformación de un conjunto marcario, por imperio de lo dispuesto en el art. 7º de la citada Ley No. 17.011, hace ceder el campo de las nulidades regladas por el art. 4º de la Ley de Marcas. Dicho supuesto aconteció en el registro de la *marca mixta*: "CAMPEÓN DEL SIGLO CLUB ATLÉTICO PEÑAROL' cuya legitimidad fue confirmada por el Tribunal, ya que, pese a integrarse por vocablos de uso ordinario, conformaba un *conjunto marcario*, lo que le concede carácter distintivo a efectos de la registración (véase en este sentido la sentencia No. 541/2019).

Pues bien, la expresión "DECANO' de por sí, desgajada de cualquier otro término, *carece del carácter distintivo y original propio de los signos marcarios*, lo cual informa a la legitimidad de lo actuado por parte de la Administración. "

TCA, Sentencia N° 272/2022 de 12 de mayo de 2022, Ministros: Simón, Vázquez -r., Corujo, Klett, Salvo

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

Sobre inclusión de **términos genéricos en marcas registradas que incluyen expresiones en idioma extranjero**.

"En el informe agregado a fs. 1631 y que sirvió de base a la resolución antes referida, se señala que DENTO es una palabra que carece de distintividad, significa "DIENTE" y por tanto es un término genérico o descriptivo en relación a los productos a que se aplica, es no apropiable por una persona física o jurídica, debiendo quedar libres para ser usadas por cualquier persona en particular. La palabra DENTO resulta alcanzada por la prohibición del art. 4 numeral 12 de la ley 17.011. Se agrega que la clase internacional 21 comprende productos directamente vinculados a lo dental. Las marcas en conflicto están compuestas por términos genéricos y descriptivos y por tanto no monopolizables en exclusiva, lo que la caracteriza como una marca débil, debiendo tolerarse la coexistencia con otras marcas conformadas por los mismos términos, no pudiendo por tanto basar en ello el impedimento del registro correspondiente la aplicación del art. 7 ley 17.011 .

El artículo 4 de la ley 17.011 numerales 9, 10, 11 y 12 consigna que no serán considerados como marcas y por tanto irrogarán nulidad absoluta: las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios, las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie de a que pertenecen, 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, las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9, 10 y 11 precedentes.

El artículo 7 de la referida ley 17.011 establece que los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4 de la ley, podrán sin embargo formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos.

La doctrina señala que el numeral 12 del art. 4 traslada las prohibiciones (numerales 9, 10 y 11) a las palabras o combinaciones de palabras en idioma extranjero. Se trata de una innovación en los textos legales nacionales. La consideración de las palabras en idioma extranjero se puede calificar en función de su descriptividad, generalidad o vulgarización en el idioma que se trate. En el caso de la ley nacional, la claridad de la norma determina que cualquier expresión del idioma extranjero que pretenda ser utilizada como marca y participe de las características de los numerales indicados, deberá ser rechazada (Cfme Beatriz Bugallo Montañó. Propiedad Intelectual. p.99)."

TAC 4, Sentencia 94/2022 de 14 de junio de 2022, Ministros: França, López - r, Besio

Desde el ámbito administrativo el cuestionamiento de la **marca DENTO llegó al TCA**, a través de la

acción de nulidad contra DIENTES MÁS BLANCOS SIEMPRE INTRA DENTO (mixta) registrada en la clase 3. La accionante es titular de la marca DENTO, interponiendo acción contra un conjunto marcario que incluye la expresión DENTO. El TCA confirmó el acto objeto de impugnación, manifestando entre otras, las siguientes consideraciones.

“Se trata, a partir de su propio concepto y de lo que evoca en los potenciales consumidores (una inmediata conexión con el vocablo “diente”), de un término débil desde el punto de vista distintivo. Y aún sin desconocer que la parte actora ostenta exclusividad sobre el mismo, en principio, para la Clase Internacional No. 21, es claro que el uso del término no puede ser apropiado por una sola empresa.

En casos como el de autos, el Tribunal ha señalado la necesidad de utilizar criterios benevolentes a efectos de la comparación de elementos de uso común. Así, en conceptos plenamente replicables a la emergencia, dijo en Sentencia No. 721/2015: *“Desde la academia, Otamendi hace hincapié en que una partícula semejante, de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la confundibilidad. Sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores que la incluyan y con las posteriores que también la tomen. Por ello se ha dicho que los elementos de uso común son marcariamente débiles y los cotejos entre marcas que los contengan deberán ser efectuados con criterio benevolente.*

*Consecuentemente, el elemento de uso común, por lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo (OTAMENDI, Jorge, Derecho de marcas, ps. 189/200)”*

Por otra parte, no ha de perderse de vista que el único vocablo en el que se basa la empresa accionante para postular la confundibilidad es “DENTO”. Sin embargo, dicho término se compone e integra en la marca de la tercerista con otros que, al tiempo que alcanzan el grado de diferencia exigido por la ley, disipan el riesgo de confusión respecto al signo pre-registrado.

En este sentido, no puede soslayarse que la marca registrada en favor de INTRADEVCO se trata de una marca mixta, compuesta por un logo distintivo con expresiones y grafías especiales: el vocablo “DENTO” en grandes letras; en su parte superior la frase “DIENTES MÁS BLANCOS SIEMPRE”, en letras pequeñas con un color y tipografía diferente; y, a la izquierda, la palabra “INTRA”.

Igualmente, abona a esta conclusión la particular situación del público consumidor, ya que se trata de productos relacionados con la salud e higiene bucal, lo que relativiza la afirmación de la actora de que estamos frente a un consumidor desatento o desprevenido. Por el contrario, el hecho de que los productos que comercializan ambas marcas integren las mismas góndolas, no excluye que los consumidores presten particular atención a las cualidades de los bienes ofrecidos, además, claro está, del origen empresarial al que pertenecen.

Sobre la referida cuestión, se comparten las expresiones de la sentencia glosada en carpeta de prueba en 40 fs., en particular en cuanto destaca que *“...el consumidor de pastas y cepillos dentales no es un comprador desprevenido, puesto que adquiere la marca de su preferencia, y fácilmente distingue los productos que contienen la palabra COLGATE de aquellos que incluyen la palabra DENTO; mucho más de los que comprenden la marca registrada “DIENTES MÁS BLANCOS SIEMPRE INTRA DENTO” (fs. 32).*

VI) En definitiva, para el Tribunal, analizadas las marcas en pugna a la luz de los postulados sentados por doctrina y jurisprudencia, puede concluirse que la genericidad y baja distintividad del término “DENTO”, las particularidades que dotan a la marca mixta respecto de la denominativa, y las características del potencial público consumidor, permiten una coexistencia pacífica en el registro y en el mercado de las marcas de INTRADEVCO y COLGATE-PALMOLIVE. ”

TAC, Sentencia N° 304/2022 de 19 de mayo de 2022, Ministros: Simón, Vázquez, Corujo, Klett -r., Salvo

### **Expresión genérica en idioma extranjero para los productos de la clase internacional elegida por el solicitante.**

Se desestimó el registro de la marca “RING” solicitado por la empresa RING LLC de Estados Unidos de América, para productos de la clase 9, por lo que el interesado presenta los recursos correspondientes y

llega al TCA, el cual desestimó la acción anulatoria por los siguientes fundamentos, entre otros.

"IV.1) A juicio del Tribunal, el término en idioma inglés *RING*, que en idioma español significa *TIMBRE o ANILLO*, es una denominación típicamente *genérica* en idioma extranjero dentro de la clase internacional que se pretendió registrar la marca y, en consecuencia, carece de las improntas de *novedad, distintividad y especialidad* suficientes y razonables, habilitantes para la concesión del registro marcario (artículos 1º y 6º de la Ley No. 17.011).

Y ello porque se está frente a un vocablo que se puede aplicar con idéntica finalidad a todos o a cualquier producto igual o similar, que no permite diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante, y respecto del cual no puede pretenderse y, menos aún, otorgarse uso monopólico (cf. Ricardo Merlinsky y Lucía Salaverry, "Las Marcas en el Uruguay", Editorial Carlos Álvarez, Montevideo, año 2000, p 37).

IV.2) A la vez, se estima que el término *RING* carece de fantasía.

Sobre las palabras o nombres de fantasía, destacaba Breuer Moreno que:

*"(...) es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa (...)*

*En resumen, una denominación debe reputarse de fantasía: a) cuando no tiene ninguna relación con el producto que distingue (por ejemplo, "TIGRE", "EL PUENTE", aplicados a productos alimenticios), o b) cuando aun despertando la idea de la naturaleza o composición del producto, no puede considerarse como su denominación precisa y admitida corrientemente"* ("Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio", Editorial Robis, 2ª Edición, Buenos Aires, 1946, p. 83 a 84).

Nada de ello surge demostrado en autos. "

TAC, Sentencia N° 631/2022 de 15 de setiembre de 2022, Ministros: Simón, Vázquez, Corujo, Klett, Salvo -r.

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

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

Los signos que se encuentren comprendidos en los numerales 9º), 10), 11) y 12) arriba enumerados, podrán formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos, tal como lo dispone el artículo 7º.

Además, cuando una palabra o expresión comprendida en los numerales mencionados haya adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, será admitidos como marca para esa personas física o jurídica y respecto de esos productos o servicios, artículo 8. A tales efectos, el artículo 11 del decreto reglamentario determina que se entiende por fuerza distintiva "el hecho de que el signo haya perdido su significado literal en la mente del público, asociándose instantáneamente con el producto o servicio del solicitante, ya sea porque se haya usado públicamente durante un largo tiempo o porque se haya usado con la suficiente intensidad y exclusividad que den por configurada la hipótesis".

Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto por el inciso precedente, no podrá volver a ser registrado por terceros a menos que pruebe fehacientemente la readquisición de dicha calidad.



Por su parte, constituyen causales de nulidad relativa y no podrán ser registrados como marcas, los signos que enumera el artículo 5º.

1) Las banderas, los escudos, las letras, las palabras y demás distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros o las entidades internacionales e intergubernamentales, siempre que su uso comercial no esté autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del Estado u organismo interesado.

2) 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.

Sobre la **nulidad de registro del título de un periódico como marca**, sin autorización de quien fuera titular de la empresa que lo publicaba, aún cuando en dicho momento no se publicaba.

" IV.- La parte actora, en la etapa de prueba cumplida en este juicio, logró acreditar fehacientemente ser titular de un interés directo, personal y legítimo, que resulta violado por el acto administrativo que impugna, estando fuera de la controversia que se plantea en la litis, que el Sr. Modesto Llantada Fabini ha sido el continuador, durante mucho tiempo, de la trayectoria y prestigio adquirido en el medio periodístico y particularmente en el departamento de Salto, por el mentado periódico (art. 309 de la Constitución Nacional). Por tanto, el acto administrativo impugnado ha sido dictado en abierta violación de una regla de derecho, desconociendo las normas internacionales y nacionales que, de rango legal, protegen los derechos de autoría intelectual. Esa autoría intelectual proyecta a toda la obra, incluyendo el título identificador de la misma. Piénsese tan solo por un instante, lo que significa para los uruguayos, la directa referencia a Diarios o Periódicos, que forman parte de la Historia Nacional; piénsese en nombres como "El Día", "El Diario", "La Mañana", "El Debate", "Acción", "Marcha" o "El Popular" y piénsese, por añadidura, si resulta moral y legítimo, que alguien, sin la debida autorización de los legítimos titulares de esos derechos intelectuales, pretendiere valerse del prestigio y fama adquiridas por ese tipo de obras intelectuales. La respuesta no admite dos alternativas: se está vulnerando un derecho individual, claramente protegido por la legislación nacional y quien permita tal atropello, da cima a un fallo anulatorio.

Y como lo destaca en su voto uno de los Sres. Ministros firmantes del presente fallo, "ha sido convenientemente acreditado en autos, a partir de la agregación de los antecedentes administrativos, que el diario Tribuna Salteña fue publicado por la empresa del accionante por muy largos años, ganándose en el medio (Salto) un prestigio y notoriedad incontestable (fs. 25/28, 42, 49 y 65). Realmente considero, que para una publicación casi centenaria, una interrupción de 13 años no perjudica la noción de notoriedad, pensada ella en el restringido ámbito geográfico que la recibía (AA fs. 2/82, 91 y 95/107); ante lo cual, el registro cuestionado violenta sin duda, lo establecido en el art. 5 num. 6 de la ley 17011."

"Pero, más allá de esta circunstancia indudable, es correcto lo que dice el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que según lo establecido en el art. 5 de la ley Nº 9739, la publicación de un periódico resulta ser una obra literaria, que recibe la protección del art. 5 num. 2 de la ley de Marcas."

V.- En otros términos, el acto administrativo impugnado se ha dictado en violación de una regla de derecho; específicamente, en abierta colisión con las previsiones normativas de los arts. 1, 2 y 46 de la ley Nº 9739; y ello porque en la ley 17011 la protección recae no sobre el contenido de la obra, sino sobre la utilización comercial de determinados elementos o aspectos individualizadores de esas obras. Estos elementos pueden ser, por ej., el propio título de la obra que se trate o el de algún personaje. Estos elementos son perfectamente pasibles de una explotación de índole o de contenido

comercial, si se les utiliza, por ej., como marca de un producto o servicio y en los casos que la ley quiere evitar este tipo de explotación por un tercero no autorizado, según lo ponen de manifiesto los citados autores en su reconocida obra "Las Marcas en el Uruguay", p. 26.

En cambio, en la sub-causa lo que está en juego es la protección de un derecho intelectual, que ha sido desconocido por el acto administrativo, dictado en abierta violación de normas legales que protegen los derechos de autoría intelectual."

TCA, Sentencia N° 232 de 15 de marzo de 2006, Ministros: Rochón, Battistella, Lombardi , Preza -r., Harriague.

Tiempo atrás el titular de una empresa de productos gastronómicos intentó registrar una marca con la expresión "**Mafalda**" y se presentó como opositor Joaquín Lavado, el autor de la archinotoria serie del personaje "Mafalda". El solicitante del registro marcario se defendió aduciendo que no había confusión entre los consumidores de sus productos en relación con el origen del personaje de nombre Mafalda, diciendo también que dicho nombre tenía un origen histórico que se remontaba a algunos siglos atrás.

"En el caso, no se ha acreditado que mediara consentimiento o autorización del autor del personaje evocado para la utilización de la marca que se pretende registrar y no cabe duda de que tal asociación en la mente del consumidor conduzca a un aprovechamiento injustificado de la fama y de las connotaciones positivas que rodean al personaje Mafalda sobre las que sólo el opositor tiene derecho."

Los otros casos de registro del nombre Mafalda como marca incluyen dicha expresión en un conjunto marcario, no es la única palabra involucrada en el registro.

TCA, Sentencia N° 5/2017 de 7 de febrero de 2017, Ministros: Castro -r., Gómez , Tobía, Echeveste, Vázquez

3) 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 en cuanto individualicen tanto como aquellos.

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

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

6) 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.

Un caso interesante de **defensa de la marca notoria** tuvo lugar en el contradictorio surgido por el intento – desestimado – de registro de la marca TESLA denominativa para la clase internacional 12, por alguien distinto de la titular de la marca de autos eléctricos reconocidos a nivel mundial, Tesla Motors Inc. -.

"En el *casus*, es de público conocimiento la existencia de los afamados automóviles identificados con la marca TESLA a nivel mundial, razón que habilita a la Administración a presumir que quien pretendió inscribir idéntico signo para identificar productos de la clase internacional N° 12 lo hizo con la finalidad de beneficiarse de su prestigio, en un claro supuesto de concurrencia desleal.

Al respecto, no puede dejar de advertirse la disponibilidad de información existente a nivel mundial con referencia a los automóviles TESLA, extremo que desacredita -por inverosímil- que el actor

se haya inspirado en el nombre del célebre inventor Nikola Tesla, sin tener en cuenta la existencia de estos.

Por el contrario, la lógica de lo razonable indica que éste es un intento de beneficiarse del prestigio mundial de la reconocida marca de automóviles para identificar productos del mismo segmento en el mercado nacional.

Cabe replicar aquí lo expresado por el Tribunal en **sentencia N° 345/2014**, en donde ante un caso análogo se señaló: "(...) ***“FCUK” era una marca de fama y prestigio internacional cuyo conocimiento en nuestro país en el ramo de actividades que comprende la Clase Internacional N° 25 debe reputarse cierto, ya que la lógica de lo razonable así lo indica, en un mundo donde impera la globalización de las comunicaciones, al socaire de las probanzas movilizadas. Conocimiento, que necesariamente debió ocurrir con antelación suficiente a la fecha en que BAZAR ORIENTE S.A. llevó a cabo la solicitud de registro de la marca en cuestión, el 13 de noviembre de 2006.***

Por otra parte, resulta indisimulable la mala fe, la conducta parasitaria de aprovechamiento del prestigio ajeno de que hizo gala esta última empresa al proceder al registro de la marca de referencia -ya que es imposible atribuirlo a una mera casualidad pues **resulta impensable que al comerciante uruguayo se le haya ocurrido en su imaginación ese signo que pertenece a otra firma -en tanto la misma resulta ser un signo marcario dotado de una particular fantasía y originalidad**, dado que sus letras componentes FCUK responden al acrónimo de FRENCH CONECTION (letras FC), a las que se agrega UK (de: UNITED KINGDOM) lugar de inicio de la actividad comercial de la firma; **todo lo cual se traduce en un acto de competencia desleal, también obstativa al registro marcario pretendido (art. 5, num. 7, Ley N° 17.011 y art. 10 bis del Convenio de París)** (...)” (la negrilla y el subrayado no está en el original).

Similar consideración cabe realizar con relación a la réplica del nombre comercial de Tesla Inc. Tal como lo pusiera de manifiesto el Área de Asuntos Jurídicos de la DNPI: **“No puede ser mera casualidad que el solicitante pida el registro de una marca idéntica al término principal de la razón social del opositor, fundada en 2003 y que opera en el rubro de la fabricación de los automóviles eléctricos.”** (fs. 64, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original).

Dicho de otro modo: **“(...) el sentido común indica que, existiendo un rico vocabulario, resulta realmente impensable que, fortuitamente, a una empresa, se le haya ocurrido adoptar una marca, cuya parte denominativa es idéntica a la de la actora, todo lo cual indica que ha existido un velado intento de concurrencia o competencia desleal prevenido en el numeral 5° del art. 7° de la Ley de Marcas (Sents. Nos. 503/07 y 1021/10).”** (sentencia N° 349/2014) (la negrilla y el subrayado no están en el original)."

TCA, Sentencia N° 617/2019 de 19 de setiembre de 2019, Ministros: Corujo, Gómez, Echeveste, Vázquez -r., Klett

### **Marca notoria del extranjero y causales de rechazo de registro en otro país.**

Se desestimó el registro de la marca ***“RING” solicitado por la empresa RING LLC*** de Estados Unidos de América, para productos de la clase 9, por lo que el interesado presenta los recursos correspondientes y llega al TCA, el cual desestimó la acción anulatoria por los siguientes fundamentos, entre otros.

“VI) Finalmente, el hecho que la marca se encuentre registrada en otros países, o se trate de una marca notoria en el extranjero, no impide el rechazo del registro en nuestro país.

En efecto, según lo establece el artículo 6 literal B del Convenio de París:

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

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

2. ***cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres***

***leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;***

3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis (...)” (el destacado no luce en el original).

La hipótesis descrita en el numeral segundo de la norma citada es la que se configura en el caso de autos.

Como acertadamente sostienen Merlinsky y Salaverry, “el carácter distintivo de la marca al ser registrada “tal cual” debe considerarse a la luz de la situación existente en el país donde se intenta tal registro” (op. cit., p. 160).”

TAC, Sentencia N° 631/2022 de 15 de setiembre de 2022, Ministros: Simón, Vázquez, Corujo, Klett, Salvo -r.

***Cómo probar la notoriedad de la marca.***

“En esta senda, es insuficiente el conocimiento que puedan tener las grandes superficies y canales de televisión, con relación a la propiedad de la marca, por la sencilla razón que lo saben porque contratan directamente con “Barraca Deambrosi S.A.”.

Sin embargo, esa circunstancia no se logró acreditar con relación al público consumidor; esto es, que este espectro asocie directamente la propiedad de la marca “Gourmet” con la empresa “Barraca Deambrosi S.A.”.

La ley adjetiva establece que (arts. 137 y 139 CGP) corresponde probar los hechos que las partes invocan y sean controvertidos, vale decir, corresponde probar a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión.

En el subexámine, la carga de la prueba pertenece a la demandante, siendo un imperativo de su propio interés que le permitirá, para el caso de lograrlo, desembarazarse con éxito de dicha carga, convencer efectivamente al Tribunal de la veracidad de sus afirmaciones de hecho.”

TAC 1, Sentencia N° 323/2024 de 15 de octubre de 2024. Ministros: Rivas, Venturini, Messere -r.

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

**Prueba de la competencia desleal**

Este caso trata de actores reclamando contra el “uso de la marca “Mercado Viajes” para identificar una plataforma de comercio electrónico, sin contar con la autorización de Mercado Libre, quien es titular de dicha marca y de toda una familia de marcas previamente registradas, que giran en torno al término “Mercado.” Entendían que se trata de un acto de competencia desleal, como base de su reclamo judicial. Se hace referencia en la sentencia de accionamiento respecto de registros y solicitudes marcarias en paralelo al accionamiento que da lugar a la sentencia.

Confirma la segunda instancia que no se puede considerar probada la competencia desleal. “En obrados surge claramente que las partes no compiten por el mismo servicio en el mercado. Los demandados utilizan las plataformas y sus servicios en Agencia de Viajes y Paquetes, campo en el que no opera MERCADO LIBRE. Por lo tanto, no se configura la posibilidad de concurrencia o competencia desleal, porque se trata de servicios diferentes. No se aprecia la posibilidad de que el público sea desviado de los servicios de la parte actora, para preferir los que brindan los demandados, o que pueda ser captado por confusión. No es posible sostener que existe competencia desleal si no estamos en las mismas ramas o sectores de actividad.” Tampoco admite otros agravios presentados.

“De acuerdo a los fundamentos reseñados y los elementos de prueba recabados en la causa, se concluye que la aludida infracción marcaria no ha operado por el accionar de la demandada. No hay

riesgo de dilución de la marca notoria MERCADO LIBRE. En primer lugar, porque puede advertirse que los servicios de la parte demandada no pueden ser asociados a los que brinda la parte actora. Si bien MERCADO VIAJES opera básicamente en la Clase 39 (fs. 49), apuntan hasta ahora a servicios diferentes. En segundo lugar, porque muchas empresas y marcas usan los términos MERCADO, que no es original de MERCADO LIBRE (fs. 486-494, 587-670). Por otra parte, MERCADO LIBRE fue concedida, como se dijera ut-supra, sin derecho de uso exclusivo sobre los términos que conforman la sigla, por tratarse de términos genéricos.

Puede discutirse si MERCADO LIBRE es marca notoria o no o incluso si sus términos, aún siendo genéricos, habrían adquirido distintividad por el uso. Lo cierto es que en la plaza muchas empresas operan en las clases 35, 39 y 42 usando la palabra MERCADO."

TAC 7, Sentencia N° 122/2023 de 14 de junio de 2023, Ministros Dres Cabrera (red.), Pera, Ettlin

Valoración de **competencia desleal como causal de oposición**, para el caso de la oposición presentada por la empresa titular de la marca RED BULL y demás marcas de la familia contra la marca TAURO, todas ellas coincidiendo en las clases de marcas solicitadas para el alcance de la fuerza marcaria. Se presentó, en definitiva, una acción de nulidad contra la marca concedida TAURO, indicando como una de las razones de fundamento el propósito de verificar concurrencia desleal por parte de la empresa titular de la marca atacada. No fue considerada una fundamentación pertinente.

"VII) Finalmente, en lo referido al agravio de concurrencia desleal, a juicio del Tribunal, tampoco le asiste razón a la promotora.

En efecto, la marca cuyo registro se impugna presenta diferencias de entidad suficientes para concluir que la empresa NOVAPLUS S.A. no está intentando aprovecharse del prestigio de las marcas de RED BULL GmbH. No se vislumbra, en el caso, ni siquiera la posibilidad de un riesgo de asociación indirecta, habida cuenta de que la marca inscripta "TAURO" presenta elementos de fantasía, innovación y distintividad con respecto a la opositora "RED BULL" y "TORO ROJO".

Lo señalado anteriormente, conduce al convencimiento del Tribunal, que la marca "TAURO", cuyo registro fuera concedido por el acto en causa para las clases internacionales 30 y 33, satisfizo los requisitos esenciales de *originalidad* y *novedad* que exige el art. 6 de la Ley No. 17.011, en la medida que no es posible detectar a su respecto similitud o parecido que induzca a confusión con otra marca ya existente, pasibles de ser apreciables de un vistazo, al golpe de vista ("*in ictu oculi*"), que son las que se graban en la memoria del consumidor (Cfme. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. Op. Cit. pág. 93)."

TCA, Sentencia N° 140/2020 de 27 de febrero de 2020, Ministros: Echeveste, Gómez, Vázquez, Corujo -r., Klett

Se presentó un caso en el cual **se registró como marca el título de un programa de radio y televisión específico T**, con temas científicos y de salud, y que inició juicio contra una empresa que adquirió la licencia de derechos de explotación de un programa de televisión argentino, para transmitir en Uruguay, que tiene el mismo título T.

La sentencia analiza la cuestión solamente como conflicto de marcas para descartar su aplicación y se pronuncia **desde la perspectiva de la competencia desleal** posible, pero es un tema analizable también desde la doble perspectiva, es decir, de la existencia de obras protegidas por el Derecho de Autor que tienen un título igual. El propio planteo de los interesados, según surge de la sentencia de primera instancia, dejó por discutir muchos temas.

"Ingresando al primer punto, o sea el desvío de clientela se dirá que para la época en que coincidieron los productos, el del actor se transmitía por radio y el que emitía la demandada por televisión. Si bien puede haber competencia entre los medios, debe tenerse presente que quien quería ver televisión no necesariamente se plantearía escuchar la radio. Del mismo modo para quien quiera escuchar radio o quien pueda hacerlo pero no puede acceder (por motivos laborales o del que fuera) a la televisión, las opciones no eran escuchar radio o mirar televisión.

En otras palabras no es lo mismo el planteamiento de desvío de clientes entre dos programas de televisión que entre un programa de radio y uno de televisión. Hecha esta precisión se debe decir que

de la prueba documental aportada, (instrumentos y videogramas) pero fundamentalmente de los propios dichos del actor surge en forma indubitante que si bien el público por el que competirían libremente los programas pudo sentir un instante de confusión, apenas se tome conciencia de las abismales diferencias entre un programa y otro no puede concluirse que se verificara un riesgo de desvío de clientela posible. La cuestión es al menos dudosa y quien alega que eso efectivamente pasó debía probarlo y no lo hizo. Efectivamente, el espectador que tenga interés en el programa del actor podrá dirigir su atención al de la demandada porque le interese más el contenido pero no por efecto del nombre ni de ninguna similitud. Son tantas las diferencias de enfoque, contenido y de desarrollo de los programas que no es posible confusión apenas se les escucha o se les vea. No corresponde al Despacho ingresar en valoraciones culturales pues las opciones son todas ellas respetables pero es indudable que los valores involucrados en uno y otro producto son absolutamente diferentes.

Tanto que ningún televidente podría razonablemente pasar mucho tiempo confundido sobre similitudes de las entregas. Lo único que tienen de parecido son el nombre y determinados recursos estéticos en la presentación y música empleada por el programa de Canal x. Pero esos parecidos se reducen al nombre a la época de co existencia de emisiones en Canal Z y Radio R. De allí en adelante, las diferencias son tan grandes que puede decirse sin temor a errores que están dirigidos a públicos con diferentes necesidades e intereses. Véase que la testigo DN calificada por ser de profesión socióloga y haber participado en la producción de "T", cuando fue preguntada por la Sede si la publicidad de "T antes y después" le evocaba alguna similitud, fue terminante "No en absoluto. Yo estuve en el programa de Radio, no tenían nada que ver, son cosas diferentes. La promoción era elocuente con lo que era el programa" (fojas 274 a 275). Mas adelante preguntada si hubo alguna confusión de los consumidores dijo que no lo podía afirmar. En realidad la única confusión que advirtió era el de profesionales a invitar pero claramente señaló que había que explicarles la diferencia y salvo algunos casos lo lograba. Lo mismo puede decirse del testigo G (fojas 275 a 276 vuelto) que pensó que podría ser un programa del actor ante ciertas similitudes pero se dio cuenta por los contenidos que no. Cuando se le preguntó si podía haber confusión del espectador, señaló que dependía de la persona pero que superado el momento del nombre y la presentación los contenidos aparecían como diferentes." (...)

" Como no se demanda por la producción sino por la puesta en el aire de un producto comprado en otro país, el hecho ilícito sería que la demandada compró un producto a sabiendas que tenía aptitud para sembrar confusión y atraer clientela que era de otro empresario. Por lo dicho en las anteriores consideraciones y excluido cualquier accionamiento en base a la Ley No. 17.011, no queda demostrado en autos la actitud culposa de la Sociedad demandada. Adquirió un producto que no podía modificar y a pesar del nombre y de ciertas similitudes en algunos aspectos de la presentación en determinados y ya lejanos tiempos, las diferencias con la creación del actor eran muchas y no puede atribuirse la culpabilidad atribuida en la demanda."

JLC 11, Sentencia N° 18/011 de 14 de marzo de 2011, Juez

En la apelación el Tribunal mantuvo esta sentencia en decisión anticipada.

TAC 3, Sentencia N° 380/011 de 8 de diciembre de 2011, Ministros: Chalar -r., Alonso, Cardinal

8) Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios<sup>13</sup>.

Valoración de **carácter descriptivo de expresión incluida en un conjunto marcario**. Para levaduras en particular.

"II) La *quaestio decidendi* consiste en determinar si la marca concedida por el acto impugnado en favor de Molino Americano S.A. resulta violatoria de lo dispuesto por el num. 8 del art. 5 de la Ley No. 17.011 (en la redacción dada por la Ley No. 18.172) en cuanto prevé que no podrán ser registrados como marcas, irrogando nulidad relativa: "*Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la*

<sup>13</sup> Numeral 8 agregado por Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, art. 193

*calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios."*

A juicio del Tribunal, los agravios planteados en la acción anulatoria, relativos al carácter descriptivo de la marca concedida, resultan enteramente de recibo. " (...)

"Desde estas pautas, no puede más que concluirse que la locución "RINDEMÁS", que compone la marca en examen, resulta ser descriptiva de la aptitud, utilidad, calidad y característica de los productos que pretende proteger (levadura); así será percibido por el consumidor final, que en el caso es un consumidor medio, poco atento o poco discriminador quien va a asociar la locución principal de la marca (*mot veddette*) a una aptitud del producto, más precisamente, al rendimiento de éste en comparación con los productos concurrentes ofrecidos en el mercado. " (...)

"En el caso, es claro que la locución "RINDEMÁS", en tanto globalmente compuesta por las palabras "RINDE" y "MÁS", no puede reputarse como novedosa, de fantasía o distintiva, pues la "nueva" construcción lingüística no difiere sustancialmente de los términos que individualmente la componen. Esta conclusión, además, deriva tanto del diseño gráfico imprimido al aspecto figurativo de la marca (ambas palabras "RINDE" y "MÁS" proyectadas en distinto color y tamaño) como del hecho de que la propia Administración concedió el registro sin derechos privativos sobre los términos que la componen. A tales efectos, basta con ver el expreso reconocimiento por parte de la Asesoría Jurídica, que sobre el punto manifestó: **"Cabe señalar que teniendo en cuenta la clase que se procura proteger, los términos "RINDE", "MÁS", "SECA" e "INSTANTÁNEA" son términos descriptivos, de uso común, y el término levadura es genérico. Por tanto, dichos términos no pueden ser individualmente apropiables, por lo que se aconseja su limitación en los términos del artículo 7 de la Ley n° 17.011 (fs. 135 A.A.; la negrilla no pertenece al original)**

En consonancia con lo anterior, no resulta de recibo la defensa de la demandada fincada en la aplicación de la teoría del comprador discriminador. En cuanto a ello, debe verse, por sobre todo, que la marca bajo análisis fue concedida por el acto impugnado para proteger todo el universo de productos comprendidos en la Clase Internacional N° 30, sin distingos de ningún tipo. De ahí que, más allá de que se argumente que la levadura que comercializa Molino Americano S.A. es de uso industrial, nada impida que en el futuro la empresa en la actualidad titular de la marca la emplee para identificar otro tipo de levadura de uso doméstico.

Pero hay más, la teoría del comprador discriminador no excluye una aplicación estricta de la normativa, que prohíbe la inscripción, sin puntos medios, de *"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"*.

En último análisis, la ausencia de distintividad del signo marcario concedido, dada por la evidente alusión a la calidad, característica, utilidad o aptitud del producto, hace que dicha marca se torne intrínseca y potencialmente engañosa; siendo susceptible de incurrir en una hipótesis de competencia desleal con las marcas de productos propiedad de la accionante."

TCA, Sentencia N° 409/2021 de 7 de setiembre de 2021, Ministros: Salvo, Vázquez, Corujo, Klett, Simón -r.

## Riesgo de confusión, riesgo de asociación

Las marcas, además, deberán ser **claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro para evitar confusión**, tanto respecto de los mismos productos, como respecto de productos o servicios concurrentes, artículo 6º. Se denomina esta característica para ser analizada confundibilidad marcaria o riesgo de confusión. No es lo mismo que el conocido como riesgo de asociación, que implica que por la vinculación de signo/producto en dos o más casos, el consumidor pueda deducir una vinculación entre dos

productos o servicios que no es tal, si no un deliberado intento de aprovechamiento de reputación ajena a través de los signos.

La doctrina tradicionalmente ha elaborado algunas reglas para el análisis de los signos marcarios a efectos de facilitar o estandarizar la comparación. A mi entender es conveniente aplicar las siguientes reglas<sup>14</sup>:

PRIMERA Para calificar si existe confusión debe analizarse la impresión de conjunto que provocan los signos marcarios en conflicto.

SEGUNDA El examen debe realizarse en forma sucesiva y no simultánea.

TERCERA La apreciación de la semejanza deberá realizarse desde la posición o perspectiva de un presunto consumidor (según la naturaleza del producto o servicio).

CUARTA Se valorarán las semejanzas y no las diferencias entre las marcas que sean comparadas, para determinar la posibilidad de confusión.

**Aplicación de las reglas de análisis de marcas para el caso de confundibilidad** analizando el registro concedido a MI FARMACIA YA, cuestionado por la titular de PEDIDOS YA y familia de marcas sobre la base de la expresión literal "ya".

"IV) En el presente, la actora argumenta la existencia de **confundibilidad** entre los **signos mixtos** de **PEDIDOS YA** y la **marca mixta MI FARMACIA YA!**, con énfasis en el empleo del término "YA", que considera como el **mot vedette** de su **"familia de marcas"**.

---

<sup>14</sup> En el volumen I del libro "Propiedad Intelectual" (2da edición, Montevideo, FCU, 2022) se justifican y explican con más detalle los diversos extremos correspondientes a efectos del análisis de la confusión marcaria.



MA/M/00001/00486874 - por el conjunto, sin derechos  
privativos sobre los términos "FARMACIA" y "YA!",  
artículo 7 de la ley 17.011



Sin embargo, el análisis de las marcas enfrentadas en autos, efectuado en concordancia con los criterios precedentemente expuestos, arroja como conclusión, que se verifican las diferencias que la Ley Marcaria exige para proceder al registro de la marca solicitada (artículo 6º de la Ley No. 17.011).

En primer lugar, corresponde señalar que, de conformidad con la **primera regla** del cotejo de signos marcarios, no procede el enfoque que divide los signos marcarios por partes.

En este sentido, la coincidencia que se presenta en el empleo del vocablo "YA", no es suficiente para concluir que pueda existir confundibilidad entre ambos conjuntos marcarios.

Como explica Rippe, *"El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, la que provoca confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas (...)"* (Cf. Siegbert Rippe, "La Propiedad Industrial en el Uruguay", p. 319) (la negrilla y el subrayado no están en el original).

Por otra parte, tampoco parece procedente alegar la teoría del **mot vedette** cuando es claro que los signos marcarios de PEDIDOS YA S.A. se concedieron sin derechos privativos sobre los términos "PEDIDOS" y "YA", los cuales son de carácter descriptivo y de uso común.

A tal punto ha sido así, que tanto la tercerista como la propia Administración Marcaria pusieron

de relieve que en la clase Nº 35 para la cual se concedió la marca MI FARMACIA YA! preexisten otras que emplean el término "YA", siendo de uso generalizado en la clase mencionada y que por lo tanto no posee notas de distintividad, ya que carece de fantasía.

Entre las mismas, cabe destacar la denominada SERVICIOS YA (fs. 3, A.A.), que es notoriamente amplia en cuanto a lo que ofrece, y que, sin embargo, ha coexistido pacíficamente en el mercado.

Continuando con el cotejo entre los conjuntos marcarios, en aplicación de la **segunda regla**, estos deben ser examinados **en forma sucesiva**. Aquí tampoco se aprecia que la marca denominativa MI FARMACIA YA! pueda evocar en el consumidor la impresión de los signos de la familia de marcas de propiedad de PEDIDOS YA S.A. y los productos que esta comercializa ni viceversa.

Con relación a la **tercera regla**, si bien el consumidor de la clase internacional Nº 35 no puede ser considerado como discriminador, la marca resistida es bien específica en cuanto al servicio que ofrece, de farmacia, por lo que se entiende que el riesgo del consumidor es muy bajo.

En cuanto a la **cuarta regla**, se observan claras diferencias al golpe de vista (**"in ictu oculi"**) entre la concedida, MI FARMACIA YA! y los signos de PEDIDOS YA que plantea la actora en su demanda.

En el **aspecto ortográfico**, las marcas comparten únicamente la expresión "YA", que como ya se manifestó, es de uso generalizado en la clase Nº 35 y fue concedida sin derechos privativos, tanto en las marcas de la actora como en las otras.

En el **plano gráfico**, se observa claramente el empleo de diseños distintos, particularmente en la "P" y en la configuración de la palabra Pedidos Ya de los signos de la actora y el gráfico de Mi Farmacia, con un diseño muy particular de la palabra "YA", utilizando otro tipo de letra.

En el **aspecto fonético**, la pronunciación entre ambas suena distinto.

Por último, en el **plano conceptual**, una marca evoca la característica de los productos comercializados por la tercerista, que son de venta en farmacias ("MI FARMACIA") y la otra a los que comercializa PEDIDOS YA, cuyo núcleo está centrado fundamentalmente en el rubro de alimentos (aunque además pueda tener una vertical de productos farmacéuticos). En este sentido, empleo del término "YA" no hace otra cosa que aludir a la inmediatez con que uno y otro producto es entregado por las respectivas empresas y nada más."

TCA, Sentencia Nº 633/2022 de 22 de setiembre de 2022, Ministros: Simón, Vázquez-r., Corujo, Klett, Salvo

Valoración de la **posible confusión** entre una expresión de significado general descriptivo que para una parte es marca y para otra integra su conjunto marcario por su significado usual, sin derechos privativos.

"IV) Ahora bien, en la especie, efectuada una valoración conforme a las reglas de la sana crítica y tomando en consideración los parámetros definidos anteriormente, no se verifica - a juicio de la Sala - la confusión alegada por la actora en su pretensión.

En efecto, no debemos perder de vista que, es de esencia de un conjunto marcario tener por finalidad aportar novedad y fantasía, dándole un atributo de originalidad a la marca de manera que los consumidores en forma inequívoca individualicen el producto con la marca (TCA No. 413/08). A juicio del Tribunal, en autos ese requisito se encuentra suficientemente satisfecho, en tanto la expresión GOURMET utilizada por CONAPROLE no dice relación con la marca en sí misma, registrada por la actora, sino de una cualidad del producto - exquisito, refinado, sofisticado - cuyo expresión principal - CONAPROLE - es la que resalta y la palabra en cuestión es la que menos destaque tiene (fs. 101), otorgando así la novedad exigida que se traduce en originalidad.

V.- Debe tenerse presente que el fenómeno marcario de autos se decide considerando no sólo el efecto en el consumidor (como fue resuelto en el grado precedente aunque exiliado de esta instancia) sino, además, atendiendo a la realidad del mercado y, a juicio de la Sala, no impresiona que la expresión GOURMET utilizada por la demandada en su producto -queso parrillero- conlleve perjuicio alguno para la

actora. Lo que ésta pretende es que se haga un desmembramiento del conjunto marcario, circunstancia improcedente conforme la doctrina citada.

VI.- Por otra parte, ya ingresando al núcleo del agravio, en nada incide que la promotora de marras tenga el registro de la marca GOURMET a su favor - aún con derechos privativos - porque la marca de la accionada es CONAPROLE y porque la expresión que es la marca de la actora es empleada por la reclamada para conformar un conjunto marcario y dentro de éste, ocupa un lugar de escaso grado de exposición que otras palabras."

TAC 2, Sentencia N° 254/2019 de 18 de diciembre de 2019, Ministros: Hernández -r., França, Pérez.

La sentencia de primera instancia en el referido caso, por su parte, enseña lo siguiente.

Derechos de los titulares de la **marca "Gourmet"** y otra empresa que incluye tal expresión en una marca: **"Conaprole Queso Parrillero y Gourmet"**

"4 Ahora bien, sin dejar de reconocer la seriedad de las fundadas consideraciones desarrolladas por la distinguida Defensa de la prestigiosa empresa accionante, entiende este decisor que una correcta interpretación de las disposiciones normativas contenidas en la ley 17.011 en especial de sus arts. 4 (numerales 9º, 10º, 11º y 12º) y art. 7 y una adecuada valoración de los elementos probatorios incorporados al proceso, conducen a desestimar la demanda entablada.

5 En efecto, en el caso la demandada solicitó ante la DNPI el registro del 'conjunto marcario', sin derechos exclusivos sobre los términos "Queso, Parrillero y Gourmet" traduciéndose en la propia solicitud, a la palabra 'Gourmet' como 'gastronómico'.

6 Así las cosas, entiende este sentenciante que el uso de la denominación 'Gourmet' de la forma que lo está haciendo la demandada es legítimo, pues el término 'Gourmet', constituye una palabra que ha pasado al uso general, y es utilizado dentro de un 'conjunto marcario' para designar una cualidad del producto (queso parrillero), esto es, se evoca la idea de un queso 'para paladar refinado', todo lo cual se encuentra expresamente permitido por el art. 7 de la ley 17.011.

7 Por otra parte, entiende este sentenciante que la denominación 'Gourmet' de la forma que lo está haciendo la demandada, tampoco es "confundible" con la marca registrada por la accionante.

8 En efecto, se coincide plenamente con la demandada cuando señala que el elemento preponderante del conjunto marcario "CONAPROLE QUESO PARRILLERO GOURMET" es la expresión "CONAPROLE" en la medida que se trata de una marca notoria, y ocupa un lugar destacado dentro del conjunto marcario.

9 Por otra parte, y tal como lo expresa la demandada, la marca 'CONAPROLE' no es fácilmente confundible con otra marca, no existiendo por ende, riesgo de asociación de empresas.

10 En tal sentido, se observa que Barraca Deambrosi no produce queso parrillero y por ende no existe riesgo de desvío de clientela en perjuicio del titular de la marca 'Gourmet', ni riesgo de que se cree una confusión en el público respecto del producto que está comprando pues, el logo del producto se distingue claramente y la nota preponderante del conjunto marcario es el texto CONAPROLE, circunstancias éstas que conducen a desestimar la demanda formulada en todos sus términos. "

JLC 14, Sentencia N° 16/2019 de 23 de abril del 2019, Juez: Tovagliari

Marca **GOURMET frente a expresiones marcarias que incluyen la expresión GOURMET**, en las mismas clases.

La marca GOURMET, denominativa, fue concedida tiempo atrás, con exclusividad, reconociendo en su momento que era una expresión novedosa para los productos de la clase relacionada con alimentos para los cuales fue solicitada. En esta ocasión se opuso y llegó con acción de nulidad ante el TCA, contra el registro marcario de *CAFÉ IGUAÇU GOURMET*, cuyo registro fuera concedido para clases donde ya estaba registrada la marca GOURMET. El TCA acompañó la posición de la DNPI, admitiendo el registro cuestionado.

"Adviértase que el numeral 11, específicamente, prescribe que acarrearán nulidad absoluta los registros de marcas que entrañen palabras o locuciones que **"hayan pasado"** al uso general. El texto legal no utiliza el giro: **"que sean de uso general"**, lo que podría conducir a la conclusión de que la valoración de si las palabras involucradas son de uso general o no, debe efectuarse únicamente al

momento en que se concede el registro, como sugiere la actora. Por el contrario, se vale de la expresión **"hayan pasado"**, lo cual transmite la idea de un devenir, de una circunstancia que acaece con el paso del tiempo, y que no necesariamente debe existir al momento del registro.

Por lo señalado anteriormente, la Corporación entiende que con la concesión de la marca "Gourmet" ha ocurrido lo previsto por el aludido numeral 11): la locución "gourmet" ha pasado al uso general y, por lo tanto, su registro se encuentra abarcado por las causales de nulidad establecidas en la ley marcaria.

A ello, debe adicionársele que la nulidad de su concesión en exclusividad también puede reputarse producida, en virtud de lo previsto por los numerales 9, 10 y 12 de la mentada ley.

Como manifiesta la Administración demandada en sus informes: *"...el término "GOURMET" es de uso generalizado y no puede ser monopolizado por nadie; ya que el mismo describe a una persona con gusto refinado; por lo que, aplicado a comida significa que es de buen gusto, que da placer comer. Es decir, describe sus cualidades, por lo tanto, nunca pueden obtenerse derechos exclusivos sobre el término".* (Fs. 47 de los A.A. en 80 fs.).

Es así que, de la prueba diligenciada, surgen actas que refieren a productos cuyas marcas mixtas registradas contienen el término "gourmet", como ser: "MICA GOURMET", "POPETAS CRISPETAS DE MAIZ GOURMET", "PÁLPITO TÉ GOURMET", "TABLAS GOURMET PICARDIE", "MULTIAHORRO GOURMET", entre otras, cuyo registro fue concedido sin derechos privativos sobre el término "gourmet" (fs. 126 y ss. del expediente principal). Lo que claramente advierte un uso generalizado de dicha palabra. " (...)

"Ingresando a la apreciación de la posible similitud existente entre los signos en pugna, en una consideración de conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva; relevándose sus semejanzas más que sus diferencias, la Corporación es de la opinión que, entre las marcas en pugna, "CAFÉ IGUAÇU GOURMET" y "GOURMET" -la primera de tipo **mixto** y la segunda de tipo **denominativo**- se observan indudables diferencias que habilitan su coexistencia pacífica tanto en el registro como en el mercado (art. 6 de la Ley 17.011) (Ver en este sentido los gráficos lucientes a fs. 9 vto. *infolios*).

En el ámbito **gráfico** resultan imposibles de confundir, ya que la combinación de palabras del signo que se resiste y las diferentes tipografías que se aprecian, lo alejan claramente de las marcas de la actora, las cuales son todas de tipo denominativo.

De lo dicho, se refleja que con un simple golpe de vista (como el consumidor corriente examina las marcas) se advierte que los signos en pugna no dejan la más mínima impresión de similitud.

**Gramática y fonéticamente** también resultan ser bien diferenciables. Véase que, por un lado, se está en presencia de una marca compuesta por tres palabras: "CAFÉ IGUAÇU GOURMET"; mientras que la marca de la promotora se encuentra conformada por un solo vocablo "GOURMET" (...) "

"Por último, no es de recibo lo expresado por la actora, en cuanto a que el elemento que predomina en la marca solicitada es el término "GOURMET", sino que es evidente que el "mot vedette" del signo solicitado es el término "IGUAÇU", que aparece en un plano destacado, en mayor tamaño y con otro formato de letra, y es el que primero se percibe visualmente.

En suma, la Sala considera que las marcas en pugna, más allá de tener un término en común, ostentan disimilitudes que le otorgan a cada una su individualidad y características propias, por lo que el actuar de la Administración ha sido acorde a Derecho. "

TCA, Sentencia N° 280/2021 de 29 de junio de 2021, Ministros: Salvo, Vázquez, Corujo -r., Klett, Simón.

La segunda instancia que acabamos de ver, mantuvo la consideración sostenida precedentemente por la primera instancia al respecto.

"7 - Así las cosas, entiende este sentenciante, que la denominación Gourmet -de la forma que lo está haciendo la demandada- no es "confundible" con la marca registrada por la accionante.

8 - Y ello por cuanto, se coincide con la demandada cuando señala que la semejanza entre los signos CAFÉ IGUAÇU GOURMET y GOURMET no es tal como descartar la marca de la demandada en virtud del pre registro de la accionante. El elemento preponderante del conjunto marcario "CAFÉ IGUAÇU

GOURMET” es la expresión “CAFÉ IGUACU” en la medida que ocupa un lugar destacado dentro del conjunto marcario.

9 - Por otra parte, no surge de las probanzas diligenciadas que Barraca Deambrosi produzca café, y por ende no se advierte que exista riesgo de desvío de clientela en perjuicio del titular de la marca Gourmet, ni riesgo de que se cree una confusión en el público respecto del producto que está comprando pues, la nota preponderante del conjunto marcario es el texto CAFÉ IGUACÚ, circunstancias éstas que conducen a desestimar la demanda formulada en todos sus términos.”

JLC 14, Sentencia N° 61/019 de 26 de setiembre de 2019, Juez: Tovagliare

Valoración del **riesgo de confusión entre las marcas TAURO y RED BULL, incluyendo el análisis del consumidor**. Ante el registro de la marca Tauro (denominativa) se opuso la empresa titular de la marca RED BULL y demás familia de marcas, entendiendo que Tauro, en definitiva, indicaba la figura de toro, también incluida en las denominaciones y figuras de la reclamante. No entiende de recibo el cuestionamiento el TCA. Ambas marcas coincidentes en clases respecto de las cuales extender el alcance de sus marcas.

“En la especie, el Tribunal no comparte el planteo efectuado por la promotora que se finca en el hecho de que el término “TAURO” proviene del latín “TAURUS”, que significa “TORO”, y que a su vez se traduce al inglés como “BULL”. Dicho enfoque, además de desmembrar los elementos que componen las marcas de un modo antojadizo, recurre a inferencias que, a juicio de la Sala, difícilmente podría llegar a plantearse un consumidor medio al adquirir los productos que integran la Clase Internacional No. 30 y 33.

Lo antedicho, claro está, lo es más allá de la discusión centrada en si el término “TAURO” evoca un signo zodiacal o la palabra “TORO”, puesto que basta con comparar sucesivamente los signos para comprobar que son claramente diferentes en el plano fonético y ortográfico.

En lo que respecta a la confusión que podría llegar a existir entre la marca otorgada mediante el acto impugnado “TAURO” y la pre registrada “TORO ROJO”, debe verse que la composición de la aludida en última instancia contiene un término adicional (“ROJO”), que aventa cualquier riesgo de confusión y permite la coexistencia pacífica de ambas en el mercado y en el registro. En este sentido, el Tribunal al analizar la eventual confusión entre las marcas “RED BULL” y “RED HORSE”, indicó en términos pacíficamente reeditables al presente: “...al apreciarse las marcas de acuerdo a la impresión de conjunto que generan, de un modo sucesivo, teniendo presente las semejanzas y desde el lugar del consumidor, se concluye que, tanto gráfica como fonéticamente, aparecen las suficientes diferencias entre ellas, de acuerdo a lo requerido legalmente (art. 6° de la Ley 17.011), las que hacen posible su coexistencia pacífica tanto en el registro como en el mercado, sin posibilidad de caer en riesgo confusionista dentro del público consumidor” (Cfme. Sentencia No. 114/2019)

Adicionalmente, conviene incluir al análisis el tipo de consumidor al cual estos productos se encuentran dirigidos. En efecto, los consumidores de bebidas energizantes constituyen un público selectivo, por lo que difícilmente podrá confundirse al momento de optar por adquirir una u otra marca. Cabe señalar que los consumidores, frente a una marca, no efectúan el ejercicio mental de traducir el término cuando la misma está escrita en otro idioma, aunque si pueden diferenciarla por el valor de venta del producto a adquirir.

Al respecto, el hecho de que las marcas de RED BULL sean mundialmente reconocidas en el ámbito de las bebidas energizantes -tal como lo plantea la accionante en su demanda- produce que se identifiquen sus productos como “selectos” dentro de la oferta existente. Por ello, con más razón puede concluirse sobre la imposibilidad de confusión o asociación entre las marcas, desde que quien adquiere RED BULL o TAURO sabe perfectamente qué está comprando.”

TCA, Sentencia N° 140 de 27 de febrero de 2020, Ministros: Echeveste. ,Gómez,Vázquez ,Corujo -r., Klett

Admisión de la **teoría de la dilución** para el análisis comparativo de marcas por confundibilidad o riesgo de asociación.

"V) En cuanto a la posible dilución de la marca por asociación cabe consignar que la jurisprudencia especializada ha admitido la aplicación de la teoría de la "dilución" esgrimida por la accionante en múltiples pronunciamientos. Así en la sentencia No. 335/03 (y LJU 155041) el TCA señaló: "(...) la moderna teoría de la 'dilución' esgrimida por el accionante, y desarrollada por GUTIÉRREZ CARRAU en su Manual Teórico Práctico de Marcas pág. 103 y sgts., por la cual se reconoce y se busca proteger un determinado 'valor' que surge, o se da en el caso de las marcas notorias: 'la conexión de la marca y el titular de la misma, o en otras palabras la 'asociación' que el consumidor realiza entre la marca famosa y su titular. Señala el autor citado que la 'dilución' de marcas ha tenido dos grandes vertientes: a) la 'dilución propiamente dicha' del valor 'asociativo' de la marca; y b) la denominada 'dilución por decoloración o adulteración....', y señala que esta última puede ocurrir 'en aquellos casos en que se utilice la marca en un contexto perjudicial para el prestigio y reputación de la prerregistrada...'" (...)

"Ahora bien a juicio del Tribunal, no se advierte en el caso un supuesto de "dilución". Si bien estamos frente a idénticas clases internacionales en el caso de los perfumes, no se aprecia una hipótesis de asociación entre la marca de la actora y el titular de la empresa accionada; pese a la similitud monogramática, en el caso de la demandada sus productos contienen la leyenda relacionada y ello protege el producto de la actora, sin olvidar que el tipo de consumidor que escoge CHANEL es altamente improbable que los confunda con otros, pues bien los conoce desde hace más de una centuria, así como también es mundialmente conocida "Coco Chanel", aún fuera del círculo de la moda y en concreto de la perfumería, como bien se encarga de relevarlo la propia accionante. Varios otros factores influyen en ello para evitar no sólo la confundibilidad sino también la asociación, como ser la calidad de las fragancias de un perfume originariamente francés, la presentación, el precio, entre otros. A su vez, la "dilución" de CHANEL de sus titulares por la de quienes son dueños de DANIEL CASSIN, es francamente impensable por el renombrado prestigio internacional de la actora, ya mencionado por esta Sala al resolver anteriormente una incidencia por interlocutoria. Por eso es que el riesgo de asociación es, de haberlo, ínfimo y jurídicamente irrelevante, esto es, no se presenta idóneo para crear distorsiones de los actos de consumo.

De esta forma, la aplicación combinada de los criterios generales expuestos lleva a concluir que en la especie no existe confundibilidad de marcas ni de asociación, por lo que se cumple con el presupuesto legal de la especialidad. No se observa presencia de semejanzas muy fuertes entre las mismas, mucho menos identidad, circunstancia que no imposibilita la coexistencia pacífica de ambas en el registro y en el mercado."

TAC 2, Sentencia N° 97/2018 de 6 de junio de 2018, Ministros: Pérez – r., Sosa, Franca.

Sobre **dilución** y el concepto de **familia de marcas**. Una empresa titular de diversas marcas que incluyen la expresión "de mi país" solicita nulidad de una marca concedida para otra persona, en producto lejano de los suyos propios, que también incluyó la expresión "de mi país".

"No obstante, no se advierte un supuesto de "dilución" de la familia de marcas "LA YERBA DE MI PAÍS", "EL MATE DE MI PAÍS", "EL MATERO DE MI PAÍS", y "POSTALES DE MI PAÍS", propiedad de la actora y "PRONTO" EL PRESTAMO DE MI PAÍS", concedida. C A D E 6686.

No estamos frente a idénticas clases internacionales, ni tampoco se aprecia una hipótesis de asociación entre las mismas. Las marcas en cuestión protegen productos totalmente disímiles. Los productos y servicios de la parte actora refieren a las clases internacionales Nos. 9, 28, 30, 35 y 41 (fs. 60-63) y la clase protegida por la marca concedida es la No. 36 (Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios). No existe posibilidad de asociación entre "yerba" y "mate" con productos financieros.

En función de lo expuesto, resulta de estricta aplicación el principio de "especialidad" ya que ambas marcas, amparan productos totalmente distintos. C A D E 6686.

Por otra parte, no nos encontramos frente a una hipótesis de confundibilidad de acuerdo a lo establecido por el art. 6º de la Ley No. 17.011. Al apreciarse las marcas de acuerdo a la impresión de conjunto que genera la observación de la solicitada enfrentada a los antecedentes invocados, de un modo sucesivo, teniendo presente las semejanzas y desde el lugar del consumidor, se advierte la

existencia de diferencias de orden gráfico y fonético que habilitan su coexistencia pacífica en el mercado, sin que exista el más mínimo riesgo de confusión.

El elemento central de la marca solicitante está constituido por el término PRONTO, el cual en un contexto de debilidad general de las frases en comparación, deviene en un factor diferencial decisivo. C A D E 6686.

Por último, ha quedado acreditado en autos que la frase "DE MI PAÍS" ha sido utilizada en otras marcas como "REMATE TOTAL.COM LAS MEJORES OFERTAS DE MI PAÍS" y "TECHO. UN TECHO PARA MI PAÍS", desvaneciendo el argumento de la parte actora. "

TCA, Sentencia N° 269/017 de 20 de abril de 2017, Ministros: Castro, Gómez -r., Tobía, Echeveste, Vázquez

**Confusión por asociación de colores y expresión genérica** incluida en marca de un tercero.

"En la emergencia, la marca registrada "ESTACIÓN CELESTE" (mixta), se destaca sobre un fondo de color azul, la emulación de un estadio con banderas en color amarillo, dos balones y una cinta color celeste con la leyenda "ESTACIÓN CELESTE" (ver fs. 5 del ppal. y fs. 11 A.A.). C A D E 66

Pues bien, la actora precisa que la confusión opera por utilización de los colores asociados tradicionalmente a su marca, como es el azul y amarillo.

A juicio del Tribunal, le asiste razón a la reclamante en su planteo. C A D E 6686.

El juzgador al realizar el análisis comparativo de los signos distintivos y, en consecuencia, colocarse en el consumidor presunto, no puede desconocer que los destinatarios de los productos del sello ANCAP adquiridos en puestos de venta bajo su sello -estaciones de servicio- probablemente asocien signos que participan de colores similares como protectores de productos o servicios a cargo de ANCAP. C A D E 6686.

Como bien apunta OTAMENDI, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. C A D E La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores (Cfe. OTAMENDI, Jorge: "Derecho de Marcas", Lexis-Nexis-Abeledo Perrot, 4ª Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2002, pág. 149). C A D E 6686.

Tampoco puede obviarse que, en su función publicitaria de la marca, la beneficiaria del acto de concesión de la marca "ESTACIÓN CELESTE" (etq.), enmarca el signo en una publicidad que -bajo colores de fondo exactamente idénticos -o similares- a los de los signos distintivos de ANCAP- interpela a los clientes precisando "¿Te da la nafta para ir a la Copa América? (ver fs. 27 del ppal.) con el objetivo de participar de sorteo con todo pago para ir a ver a la selección uruguaya en dos partidos de la primera fase. C A D E 6686.

VI) Las reglas de la normalidad y experiencia indican que la utilización de determinados colores en un signo que los consumidores rápidamente vinculan con las marcas de ANCAP y que se solicita para proteger productos de la clase internacional No. 37, será considerado, cuanto menos, por su función publicitaria con respaldo o sello de ANCAP, lo que erosiona la esfera jurídica de la actora. C A D E 6686. Debe, por otra parte, tenerse presente que es muy común que en estaciones de servicio, en momentos de competición de la selección uruguaya de fútbol, se apele a "promociones" como regalos o canjes de pelotas, camisetas, etc., aprovechando la arraigada cultura futbolera de los uruguayos. C Razón por la cual, si un signo con colores similares a las marcas de ANCAP es utilizado por establecimientos que operan bajo su sello (ver fs. 27/28 del ppal.), corresponde preguntarse si es posible que la función publicitaria del signo escogido sea dimensionada por el consumidor como dependiente en exclusiva medida de MULTISERVICE S.R.L.?

A juicio de la Sede la negativa se impone, porque se estima que generalmente, las estaciones de servicio son asociadas respecto del sello bajo el cual operan y no por la razón social o nombre comercial del establecimiento"

TCA, Sentencia N° 255/017 de 18 de abril de 2017, Ministros: Castro, Gómez, Tobía -r., Echeveste, Vázquez

Para analizar la confundibilidad entre signos marcarios, además de las reglas que la doctrina enuncia tradicionalmente, se parte desde la mirada del **"comprador discriminador" o "discriminating purchaser"**. Ello implica analizar la cuestión calificando el perfil del comprador del producto y determinando lo más cercanamente posible su específica capacidad de atención y diferenciación o discernimiento.

En un caso de productos de vestir, zapatos, se valora en particular que el público que analiza y percibe las diferencias es un público femenino, como exigente en este rubro.

"Dicho análisis comparativo del público destinatario, hace presumir que los clientes de cada una de las empresas son diferentes, sobre todo en el grado de atención y selectividad del producto que elige comprar (véase testimonio de Sergio Kuyunjian de fs.233 y 234). Es así que lógico resulta que si una empresa se expande masivamente, no repara en ciertos detalles, dado que su interés es llegar a la máxima cantidad de interesados. Diferente es el vínculo de una empresa local con una línea de elementos concreta, dirigida a un público selectivo, el que además -dado el vínculo permanente, estable y basado en la confianza- no confunde los productos. Es decir, seguramente los actores tienen clientes fijos que consumen sus productos de forma estable y plenamente enterados de la existencia de la marca demandadas, no incurrir en confusión." (...)

"Estos consumidores no basan su interés en la empresa, ni parten de la seguridad y estabilidad de la empresa actora, sino que su atención es inmediata y dirigida exclusivamente al producto. De eso se trata el vínculo de masividad al que apuesta la empresa demandada a través de las diferentes modalidades de promoción.

En definitiva, en el caso concreto no se advierte siquiera una eventual confusión en los consumidores de "Marcel Ronel", pues este tipo de público, dada su relación fija y estable con la empresa, debe ser (por su condición de exclusivo) más exigente. También tiene conocimiento acabado de lo que adquiere, dado que se trata de un público femenino.

En tal sentido, es conveniente reparar en el término del "comprador discriminador" o "discriminating purchaser", empleado en la Sentencia T.A. Civil No. 221/007-2, dictada el 25 de julio de 2007, por el TAC 2do turno, en los autos IUE 2-22782/2005, citada en BJNP. Es así que se ha dicho "se ha expresado que como regla general, para los productos de "consumo masivo" como alimentos, vestimenta, artículos de limpieza, etc. el "comprado presunto" será el calificado como "consumidor medio y poco atento", el más proclive a la confusión; ahora, si se trata de productos o servicios más específicos, el consumidor será más atento y existirá mucho menor riesgo de confusión; es el tema del "comprador discriminador" (discriminating purchaser) que tanto la doctrina extranjera como nacional, plantea como uno de los factores de análisis de la confundibilidad (TCA Sentencia T.C.A. No. 24/004 en LJU c. 130031). GUTIÉRREZ CARRAU (Manual Teórico Práctico de Marcas, p. 89) establece que se ha desarrollado la teoría del "discriminating purchaser" como uno de los factores de análisis de la confundibilidad porque respecto de determinados artículos, el consumidor comprador realiza una verdadera discriminación al seleccionar las marcas, su análisis o juicio se hace sofisticado y exigente, con lo cual casi desaparecen los riesgos de confusión."

JLC 16, Sentencia N° 1/019 de 4 de febrero de 2019, Juez

Tratándose de un reclamo por confusión entre marcas registradas, el reclamante debe probar que efectivamente hay confusión. No basta con destacar ciertas similitudes entre las designaciones que componen las marcas que se trata para que pueda entenderse que existe propiamente confusión.

Caso en el que **se analizan dos marcas en conflicto y la eventual prueba presentada por el reclamante por confusión.**



"III.- Hechas tales precisiones, e ingresando al análisis de los agravios formulados por la recurrente, resulta como esencialmente relevante, determinar la existencia de posibilidad de confusión en el público consumidor, en punto a la utilización de las marcas propiedad de ambos contendientes, esto es "Infiniit perception" o "Infiniit" de la actora, e "Infiniit Servicios Opticos" de la demandada, ya que las demás consideraciones vertidas en el libelo introductorio de la presente instancia, solo cobrarían relevancia en el caso de verificarse tal confusión.

Ello por cuanto, tal como sostiene la a-quo, así como la propia recurrente en su libelo impugnativo, las funciones primordiales de la legislación marcaría radican en la protección de la propiedad intelectual, pero fundamentalmente en la del consumidor, poniendo límites a la competencia desleal (arts.5, 6, 14, 67, 68, 72, 81, 99 de la Ley 17.011).

Así las cosas, corresponde primariamente analizar la prueba de obrados en referencia a la existencia de tal posibilidad de confusión. Tal análisis, por su parte, ha de partir de que correspondía a la accionante probar la existencia de tal extremo, conforme con la distribución de la carga de la prueba emergente del art.139 CGP, y en tanto su afirmación consiste en un hecho constitutivo de su pretensión. Comparte esta Sala la conclusión de la sentenciante de primer grado, en cuanto la accionante no ha logrado acreditar aquel extremo. Sobre el punto cabe destacar que no existe una crítica razonada sobre la prueba de autos por parte de la apelante, que se limita a realizar afirmaciones en el recurso sin la menor referencia a los medios diligenciados, haciendo hincapié únicamente en lo relativo a la registración y las pretendidas prioridades que ella determina. Sin perjuicio de ello, que constituye motivo bastante para rechazar el agravio, se analizará la prueba sobre el punto.

En efecto, en primer término los logos de ambas marcas tienen diferencias notorias (fs.2 y ss y fs.10), tanto en el diseño, como en la inscripción del nombre de la marca, cuyos tipos gráficos son esencialmente diversos, y donde la palabra identificatoria incluso está en distintos idiomas. En segundo lugar, no se ha probado que ambas marcas compartan el mismo sector de mercado de adquirentes. En efecto, tal como se desprende de las propias registraciones así como de los dichos de los contendientes, la de la actora compite en un mercado determinado, dirigido básicamente al tema de diseño y moda, en tanto la de la demandada lo hace en un ámbito propio de la salud. Tal extremo emerge de las probanzas de fs.24, 54 y 58 -entrevistas hechas en medios de comunicación al actor-, así como de la frondosa prueba documental que ambas partes aportan.

Ahora bien; las consideraciones antes expresadas provienen de una apreciación directa de esta Sala, realizada conforme con los arts.140 y 141 CGP, que se ve corroborado por la prueba testimonial diligenciada en obrados, en lo que hace a la percepción de los testigos deponentes sobre las consecuencias de la coexistencia de ambas marcas.

De tal forma, de las declaraciones vertidas por los deponentes de fs.166, 168, los declarantes, que no merecen sospecha, refieren a la no confusión de las marcas, explicitando razonablemente el por qué de sus dichos; igualmente, el de fs.171 aclara que no se dirigen al mismo público. Por su parte, los testimonios a que hace referencia -sin el menor análisis- la recurrente, manifestando que no fueron tenidos en cuenta por la a-quo, carecen de eficacia convictiva; así el testigo de fs.163 dice no recordar hechos que sustenten su versión, y el de fs.165 dice desconocer extremos que hagan efectiva su declaración.

En consecuencia, y tal como se adelantara, no se ha acreditado por parte de la accionante el extremo en cuestión -posibilidad real de confusión en el público sobre la identidad de las marcas-, en tanto para apreciar tal circunstancia el intérprete de la prueba tiene que ubicarse en la situación del posible comprador, evaluando la naturaleza del producto o servicio, la capacidad económica, preferencias y circunstancias culturales del mismo (Cf. Rippe. La propiedad Industrial en el Uruguay, pp.319 y ss). Ello, por sí solo, es bastante para confirmar la recurrida."

TAC 3, Sentencia N° 28/2009 de 16 de febrero de 2009, Ministros: Chalar, Alonso, Cardinal -r.

A efectos de valorar la confundibilidad debe realizarse una **comparación global**.

"Analizando los elementos fácticos ingresados en primera instancia, se advierte que la actora acusa a la demandada de que usa en los paquetes de chocolate en polvo que comercializa, la imagen de dos

monjes, con un mismo fondo rojo, letras blancas y demás signos que indica a fs. 16 y vto. Por su parte, la demandada aduce que es titular de la marca LOS FRAILES y se encuentra facultada al uso de tal imagen, no existiendo en autos confundibilidad de marcas ni de diseño de paquetes.

Como resulta de fs. 8 y 9, la marca figurativa de la actora y la de la demandada, son semejantes, así como el diseño del paquete (fs. 24 y 35). La marca de la demandada es confundible con la de la actora.

La confundibilidad se aprecia en una comparación global, no estableciendo semejanzas y diferencias particulares, si bien se pueden apreciar más semejanzas que diferencias en el caso de autos.”

TAC 7, Sentencia N° 0008-000067/2015 del 15 de abril de 2015, Ministros: Couto, Cabrera -r., Ettlin.

**Confusión** entre la marca registrada VITRO y la marca no registrada en Uruguay VITRO 150°, para productos importados y vendidos por dos comerciantes.

“La cuestión debatida es, entonces, si con esa actividad de importación, comercialización y distribución en el país de pinturas VITRO 150° que realizan de MOSCA S.A. y DISMA S.A., violan los derechos marcarios de los actores.

Pues bien. Esta sentenciante entiende que con tales actividades de importación, comercialización y distribución, las demandadas están utilizando una marca no registrada semejante a la de los accionantes (artículo 88 de la Ley 17.011) en violación de los derechos que la Ley 17.011 otorga a los titulares de la marca VITRO por el hecho de haberla registrado (artículos 9 y 13 de dicha Ley), ya que, como se señala en la demanda, entre la marca registrada VITRO y el término VITRO 150° existe similitud fonética, visual y semántica (no existiendo controversia en relación a que ambas evocan el mismo concepto: vidrio) existiendo posibilidad de confusión en el público consumidor, la que también está dada por tratarse de un mismo producto (básicamente, pintura y afines), aunque se destine a diferentes fines: los productos marca VITRO están destinadas más bien a la industria de la construcción, ya que incluyen protector de madera para interiores y exteriores, pintura para cielos rasos, fijador sellador, acrílico color, látex acrílico, barniz sintético, esmalte sintético, fondo antióxido y sellador pigmentado (fojas 26 a 28), en tanto las pinturas VITRO 150° están destinadas al uso artesanal, artístico y recreativo, tratándose de “tinta para vidrio y porcelana”, cerámica y loza (fojas 6 a 8, 10 a 14, 184 vuelto y 185).

Esa posibilidad de confusión existe tanto en relación al producto en sí mismo, como respecto a su origen empresarial, esto es, con respecto a quien lo produce.

Por lo tanto, considerando que Alejandro Núñez y Eduardo Núñez son titulares de una marca registrada, que tienen “derecho de oponerse al uso... de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos...” (artículo 14 de la Ley 17.011) y que cuentan con habilitación legal para demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya (artículos 14 y 88 de la Ley 17.011), habrá de condenarse a las demandadas MOSCA HNOS. S.A. y DISMA S.A. a cesar en el uso de la marca VITRO, en especial, a cesar la importación, comercialización y distribución de productos identificados con dicha marca, así como en el uso de esa marca en medios de comunicación y en etiquetas o demás elementos que puedan ser vistos por los consumidores en parte de los productos o su presentación, tal como ha sido solicitado en la demanda.”

JLC 19, Sentencia N° 39/2019 de 29 de julio de 2019, Jueza: Rodríguez Marichal

**Confundibilidad de signos** entre “La Maleta Roja” y “La Maleta Sensual”.

“La actora es titular de la marca registrada “La Maleta Roja”, mientras que la demandada comercializa la marca no registrada “La Maleta Sensual”.

Se discute su confundibilidad.

No asiste razón a la apelante cuando, en el caso, pretende aplicar el art. 6 de la Ley nº17.011.

Tal norma establece que “...las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro...”.

Esa disposición refiere a las “condiciones de registrabilidad” ante la autoridad competente y no regula específicamente el cese de uso de marca registrada, hipótesis de autos en que resulta aplicable el art. 88 de la Ley citada.

Esta última norma autoriza al titular de una marca a demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya.

No se discute infolios que ambas marcas no son idénticas.

Por consiguiente, resta analizar si son "semejantes", sin exigir que sean "claramente diferentes", conceptos distintos..

El diseño de la marca "La Maleta Roja" surge de su registro (fs. 13) y del recaudo agregado a fs. 66; mientras que el diseño de la marca no registrada "La Maleta Sensual", surge del folleto de venta agregado a fs. 22.

Ambas marcas utilizan la locución individual "Maleta". Sin embargo, dentro del mercado al que apunta su comercialización, tal expresión individualiza un "género" de los productos que la integran ("productos sexuales"). En Europa se la conoce genéricamente como "Tupper sex" (fs. 218).

Teniendo en cuenta la "especie" de servicios o productos que la componen, se trata de una expresión o locución "genérica" que evoca un "concepto", "sistema o forma" de comercialización, inapropiable individualmente.

Tal como acertadamente refiere la demandada, con apoyo en la consulta agregada a fs. 64 y ss., en España, por ejemplo, coexisten marcas que utilizan la misma locución para la identificación del mismo servicio: "Maleta Erótica", "La Maleta Roja", "La Maleta Amanda", etc.

Entonces, la expresión "Maleta" refiere al sistema o forma de comercialización de los productos que la integran.

Tal como ha postulado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo: "...a partir de la palabra CAMBIO que se ubica en primer término en la marca pre-registrada "CAMBIO URUGUAY" y la desinencia CAMBIO del primer vocablo que conforma el signo solicitado "URUCAMBIO GOLD" "...nos lleva atribuir la calidad de marcas evocativas de los servicios que involucran ... lo cual les convierte en lo que la doctrina ha convenido en calificar como marcas débiles. Precisamente, un vocablo o elemento marcario cualquiera se reputa "débil" cuando es fuertemente evocativo del producto o servicio; se trata de una calidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre". "Lo que hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características. La debilidad deviene entonces del hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos" (Cf. Sentencia nº 65/2011).

Pues bien, el signo distintivo original estará entonces en el diseño de su gráfica, así como la expresión o locución que secunde la palabra "Maleta"; en el caso: "Roja" y "Sensual".

En este contexto, tales expresiones no resultan confundibles, ni aún para un público desatento.

Sin perjuicio de ello, la marca propiedad de la actora se lee fonéticamente como LMR (La Maleta Roja).

Según su diseño, la expresión LMR constituye un elemento predominante en el signo (ver fs. 13 y 66).

Asimismo, su diseño se presenta con un intenso y exclusivo color rojo, además de incluir el delineamiento de "parte del dorso de una figura femenina".

En cambio, en la marca (no registrada) de la demandada, es la expresión "Maleta Sensual" la que resalta en primer orden, sin perjuicio de que su color característico es el blanco, con fondo rojo, destacándose en su diseño el dibujo de una "maleta" (fs. 14 y 22).

Los elementos preponderantes o particulares que configuran la gráfica de cada una de las marcas aparecen como claramente diferentes.

No resultan entonces susceptibles de generar la confusión o confundibilidad alegada por la actora, máxime cuando los productos que integran la "Maleta", están destinados a un consumidor altamente selectivo en la materia."

TAC 5, Sentencia N° DFA-0004-000704/2014 de 12 de noviembre de 2014, Ministros: Simón -r., Gradín, Fiorentino.

**¿Confundibilidad entre Gol de Oro y Gol Celeste?** La Banca de Cubierta Colectiva de Quinielas de Montevideo obtuvo el registro de la expresión Gol de Oro para las mismas clases en las cuales Tenfield SA había registrado Gol Celeste, y está última recurrió tal resolución, llegando al TCA. Téngase presente

que ambas marcas se concedieron sin derechos de privativa sobre las expresiones que las componen. El TCA consideró lo siguiente:

"No se advierte que en el caso, el consumidor pueda ser confundido por la coexistencia de las marcas en pugna, que si bien amparan productos similares, son claramente diferenciables los signos utilizados para distinguir ambas, las que son distinguibles de acuerdo a la normativa marcaria. El hecho de que exista notoriedad no implica que se adquiera un derecho monopólico sobre los productos a ser comercializados.

No se acreditó una intención del registrante de aprovechar la fama de la empresa accionante como ella alegó. En definitiva, no existe riesgo cierto de confusión entre la marca previamente concedida GOL CELESTE y la ahora cuestionada, GOL DE ORO, dado que la marca cuyo registro fue otorgado por la impugnada, satisface el requisito esencial de originalidad y novedad que exige el art. 6º de la Ley 17.011, en la medida en que no es posible detectar a su respecto similitud o parecido, pasibles de ser apreciados de un vistazo, al golpe de vista ('in actu oculi'), que son las que se graban en la memoria del consumidor (Cf. Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: Op. Cit. Pág 93)." (...)

"Para poder encontrar una coincidencia deberían desmenuzarse los signos no siendo este un procedimiento que recoja la jurisprudencia o doctrina nacional. Siendo así, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias en las marcas en pugna, la palabra "GOL", no es de por si una causal de confusión siendo utilizada por varias marcas registradas, como surge del Informe de Antecedentes (fs. 15 AA). Al respecto, el Dr. Siegbert Rippe expresa "El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible" (Cfme Siegbert Rippe, "La Propiedad Industrial en Uruguay", pág. 319).

Fonéticamente, y siendo un criterio más subjetivo, se entiende que las marcas en su todo tienen una diferencia entre ellas que las distingue. Es claro el sonido de diferencial de las palabras utilizadas por las marcas en pugna al leerlas en su conjunto, más allá de la radical "GOL" común.

Ideológicamente no se comparte el criterio de la accionante de que se refieren a un color. El hecho a que hagan referencia a un color "dorado" y "celeste" no es un argumento suficiente para afirmar el riesgo de confusión ya que se entiende que en el caso de la marca "GOL DE ORO" se hace referencia a un metal y al valor que este indica y no al color en si como se percibe visualmente. Es decir, la idea va asociada al valor y no al color. De referirse al color debería referirse a dorado, lo que no es el caso.

Coincidentemente, ya ha expresado con anterioridad este Tribunal que, *"la utilización de un mismo radical no es relevante si las desinencias son lo suficientemente diferentes; si tiene aptitud distintiva como para evitar cualquier posible confusión"* (Sentencia No. 599/2001).

Respecto a la alegada notoriedad de la marca titularidad de la compareciente, no discutida por la parte demandada y siendo de público conocimiento su notoriedad. Se entiende que por la propia notoriedad de la marca, es que el consumidor es especialmente atento al momento de adquirir sus productos y que la existencia de la misma no implica per se que no puedan registrarse otras marcas similares que cumplan con el requisito de poseer diferencias necesarias que la hagan registrable por un principio de la libre competencia. "

TCA, Sentencia N° 211/2020 21 de abril de 2020, Ministros: Echeveste -r.,Gómez, Vázquez ,Corujo, Klett

Comparecen como actores CITIBANK N.A. y CITIGROUP INC., accionando contra ASIACITI TRUST URUGUAY S.A., reclamando el cese de uso del término ASIACITI así como al cese de uso de cualquier otro término que incluya la palabra CITI para referirse a los servicios que esta compañía ofrece. Ambas partes ofrecen los mismos servicios. Desde la perspectiva de la notoriedad de la expresión precedente en el registro marcario, correspondiente a los actores, entre otras contundentes razones, se hizo lugar a la demanda.

"Esta Sede entiende que la inclusión del término CITI en la denominación impugnada - ASIACITI TRUST - **denota claramente mala fe del usuario**, por los desarrollos que se efectúan seguidamente, lo cual torna imprescriptible el accionamiento." (...)

"En el caso que nos ocupa, la similitud es clara, en cuanto que ambas denominaciones emplean las letras "CITI", la cual, como bien destaca la parte actora, es una fantasía, ya que no existe en el idioma castellano y tampoco en el inglés, ya que la palabra que se le asemeja resulta ser CITY (ciudad). Lo cual incrementa las posibilidades de confusión para los consumidores.

Se verifica una hipótesis de posible confusión directa, atento a la denominación CITI que la demandada agregó a su nombre, con lo cual puede interpretarse que los servicios que presta, en la misma área - financiera - y en la misma clase -36 - tienen el respaldo y el prestigio de la marca CITI.

La confusión directa, se da cuando las marcas confundibles protegen los mismos productos o servicios, de forma tal que el consumidor adquiere o contrata uno pensando que es el otro, sería la que podría verificarse en la especie.

En lo que dice relación con la "familia de marcas" CITI, cuyo uso alega la parte actora, puede citarse el caso evocado en la demanda, que se entiende similar al de autos, - aun cuando la parte demandada controvierte la similitud - - concretado sobre la base de la titularidad de una "familia de marcas" con el término Ticket, que incluía: "Cestaticket", "Ticket Alimentación", "Ticket Restaurant", "Ticket Canasta", "Ticket Combustible", "Servicios Ticket", "Ticket Service", "Ticket Solidaridad". El T.C.A. sostuvo que tales marcas eran son conocidas y difundidas a nivel masivo del público consumidor, y por lo tanto deben gozar de la mayor protección que se concede a las marcas notorias. Por lo que la firma Argencard S.A. al pretender registrar la marca "Ticket Total (etq)" no cumplió con la obligación impuesta por el art. 6 de la Ley de Marcas Ley No. 17.011, de adoptar un signo "claramente diferente" de los registrados por Accor S.A. Inclusive, el significado primario de los términos comunes que, considerados en forma aislada, componen las marcas de su propiedad, se ha perdido, asociándose en forma indisoluble a los servicios prestados por Accor ("significación secundaria"). Siendo en definitiva la Resolución impugnada violatoria de los arts. 6 bis y 10 bis del Convenio de París, 16 de los ADPIC, 9 num. 4º del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, y 5 nums. 6º y 7º y 6 de la Ley No. 17.011". Y continúa el Tribunal de lo Contencioso Administrativo diciendo: "Siguiendo a Bertone - Cabanellas de las Cuevas, puede convenirse que la marca notoria es aquella que goza de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va aneja una reputación importante. Y, esa notoriedad es medida con relación a un territorio determinado, que no tiene por qué ser todo el orbe. Porque cuando, efectivamente, la notoriedad se extiende a todos los países, se puede hablar de una marca "mundialmente notoria", pero es perfectamente legítimo sostener que existen marcas notorias sólo en determinados países. De ahí que en doctrina se distinga pacíficamente los conceptos de "marca notoria", "marca célebre" (de alto renombre) y "marca mundialmente notoria. Debiéndose también despejar la confusión que muchas veces acaece, cuando se vincula el carácter notorio de una marca al uso de que ella se haya hecho en el territorio de referencia. Por cuanto, si bien el uso intensivo es uno de los medios para adquirir la notoriedad, ciertamente no es el único; así ciertas marcas nunca utilizadas en un territorio pueden, sin embargo, ser notorias en él (cf. Luis Eduardo Bertone - Guillermo Cabanellas de las Cuevas: "Derecho de Marcas/2" p. 108 y ss.). La ley prohíbe los casos de identidad total con la marca notoria y, aún, su mera similitud, imitación o traducción; y tampoco efectúa distinción entre las clases en cuanto a la protección de la marca notoria, estableciéndose de tal manera una excepción al "principio de especialidad"."

JLC 19, Sentencia N° 24/013 de 23 de abril de 2013, Jueza: Tommasino

**Confundibilidad y la expresión final "book"** respecto de marca cuyo registro fue admitido.

La DNPI admitió el registro de la marca TANGOBOOK, a nombre de un ciudadano argentino, denominativa, en la clase 38 (telecomunicaciones). Compareció el titular de la marca FACEBOOK oponiéndose sobre la base de las siguientes consideraciones, entre otras: "señaló que "FACEBOOK" es una marca mundialmente conocida, por lo cual, la marca "TANGOBOOK", al compartir el término

"BOOK", irremediablemente se asocia con "FACEBOOK". En la misma orientación, destacó que la expresión "BOOK" es netamente distintiva de los productos y servicios que brinda su representada, por lo cual no puede coexistir con marcas diversas con la misma terminación.

Por otra parte, refirió que "TANGOBOOK" brinda los mismos servicios que su representada, en tanto el registro comprende a los servicios de la clase internacional Nº 38 relativos a comunicaciones a distancia, acercamiento y contacto de usuarios a través del medio digital.

En consecuencia, ambas marcas presentan coincidencia total en los servicios prestados de redes sociales. Sobre el punto, especificó que del sitio web de TANGOBOOK surge que se trata de una red social para unir a los amantes del Tango, difundiendo los contenidos relacionados con ese género musical."

En definitiva, entendió el TCA lo siguiente.

"A juicio de la Corporación, contrariamente a lo que sostiene la pretensora, no se asiste a una hipótesis de confundibilidad entre los signos marcarios en pugna.

El cerno de la pretensión consiste en desentrañar la posibilidad de subsistencia de las marcas "FACEBOOK" (propiedad de la accionante) y "TANGOBOOK" (marca cuestionada).

A nivel de dogmática, a efectos de analizar la existencia de confundibilidad entre marcas, se ha señalado que: 1) las marcas deben ser apreciadas en su conjunto no siendo válido descomponerlas en sus elementos. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, integra la marca opositora: a) porque la marca es indivisible, b) porque el consumidor no la atomiza en sus elementos componentes para ver si la acepta sino que actúa en función del aspecto general de la marca; 2) Las marcas deben ser analizadas en forma sucesiva, no simultánea y reparando si la impresión que le provoca una, le evoca la impresión que le produjo la otra. Y si aplicado el método descrito entiende que el aspecto de las marcas le impresionan de la misma manera, las mismas son confundibles, y si no, ambas pueden coexistir; 3) Se debe tomar en consideración la naturaleza del producto o servicio que se quiere distinguir y la capacidad del público y cultura. En ese sentido se advierte que: a) una cosa es adquirir artículos al por menor de consumo masivo que implica examen rápido y superficial por parte de un público común y b) otra cosa es adquirir determinados artículos de alto precio y consumo limitado que exige un examen atento por parte de un público más exigente y capacitado; 4) Deben tomarse en cuenta las semejanzas determinando si son o no suficientemente importantes y característicos como para que la confusión sea posible (así: Siegbert RIPPE. "La propiedad industrial en el Uruguay", FCU, 1992, ps. 319-322).

En la emergencia, el signo marcario no puede desmembrarse como pretende la actora, sino que debe ser analizado en su globalidad, es decir, no se trata exclusivamente de la expresión "BOOK", sino del conjunto de las expresiones FACEBOOK y TANGOBOOK, lo cual, a simple vista, desde sus contenidos fonéticos y gramaticales informa a la distinción y posibilidad de pacífica coexistencia entre ambos signos. Por otra parte, no puede dejar de observarse que los signos a cotejar parten de la utilización de una partícula que, si bien de origen sajón, es de uso común, lo que determina criterios benevolentes a efectos de su comparación.

Al respecto, en términos replicables *mutatis mutandis* en obrados, la Corporación ha señalado que *"Desde la academia, Otamendi hace hincapié en que una partícula semejante, de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la confundibilidad. Sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores que la incluyan y con las posteriores que también la tomen. Por ello se ha dicho que los elementos de uso común son marcariamente débiles y los cotejos entre marcas que los contengan deberán ser efectuados con criterio benevolente. Consecuentemente, el elemento de uso común, por lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo (OTAMENDI, Jorge, Derecho de marcas, ps. 189/200)"* (sentencia Nº 526/2018 de 1º de noviembre de 2018).

En relación al argumento invocado en la demanda, respecto a que, dado la notoriedad de la marca "FACEBOOK", la hace merecedora de una especial protección, cabe sostener justamente lo contrario.

Así, se ha sostenido, en términos reeditables en obrados, que *"...la experiencia enseña que, cuando una*

*marca es muy conocida o presenta caracteres fuertemente individualizados, el riesgo de confusión con un signo posterior disminuye en vez de aumentar”* (así: Diego CHIJANE, *Derecho de Marcas*, Bdef, Montevideo, 2001, p. 409).

Por su parte, en lo que refiere a los consumidores de los servicios prestados por ambas marcas, el Dr. Gómez Tedeschi, en términos que el Tribunal hace suyos, expresó en su voto que *“...no se advierte en este caso que el consumidor pueda ser confundido por la coexistencia de las marcas en pugna que si bien amparan productos de comunicación, son claramente diferenciables los signos utilizados para distinguir ambas marcas (...) Es bien sabido que el consumidor de esta clases de servicios, si bien es un consumidor medio, es atento y discriminador por la propia naturaleza del producto a utilizar”*. "

TCA, Sentencia N° 519/2019 de 13 de agosto de 2019, Ministros: Corujo, Gómez, Echeveste, Vázquez, Klett -r.

Para valorar la confusión no basta con la identidad de una parte de las expresiones que se utilizan en el comercio, ha de valorarse el contexto en sus varias dimensiones, sea la totalidad de las expresiones y el peso de la o las palabras por las cuales se reclama así como las circunstancias de hecho de su uso. Es decir, se debe analizar para cuáles productos o servicios se utiliza la expresión que se trate. Si son distantes, se ha considerado que corresponde admitirlo. Es un pronunciamiento que deja flancos opinables cuando la marca que se defiende está registrada para una serie de productos o servicios aún cuando estos no se utilizan. De todas maneras, al respecto rigen las particularidades uruguayas de la normativa del artículo 19 sobre el accionamiento en caso de uso/no uso del signo marcario registrado.

En un caso de 2024 se definió el contencioso entre los titulares registrales de la marca “La Soñada” en clases 41 y 43, que utilizan la expresión como nombre comercial “La Soñada Chacra Marítima” (realiza actividades de organización de fiestas) contra otra empresa que utiliza la expresión como nombre comercial, también integrando su denominación social, “La Soñada Vivienda Asistida” (presta servicios relacionados con residencia para la tercera edad). Esta última fue demandada por los primeros.

En la sentencia que estamos analizando se admite la coexistencia entre ambos, sobre la base de consumidores destinatarios y contexto de desarrollo comercial, más allá de las identidades en las actividades que surgen de la clasificación internacional de la marca “La Soñada”. Se establece lo siguiente: *“Bajo esas coordenadas, no parece que en la especie los consumidores puedan confundir marcas que identifican servicios disímiles que reflejan, respectivamente, situaciones antagónicas.*

*Valoradas las probanzas allegadas a la causa individualmente y en su conjunto (tanto la documental como al inspección ocular y la declaración testimonial), racionalmente y de acuerdo a las reglas de la sana crítica (arts. 140 y 141 C.G.P.), se concluye como lo hizo la a quo, que no genera confusión, una está girando para fiestas, eventos y afines y otra para residencia de la tercera edad (principio de especialidad). Como señala la demandada al evacuar el traslado de la apelación, las actividades que cumplen las partes son diametralmente opuestas, ya sea en su naturaleza, en los usuarios que los requieren así como en las vías de comunicación y publicidad de éstas.*

*No hay posibilidad de confusión, no hay prueba de competencia desleal o el aprovechamiento de la marca de La Soñada ni de la actividad de la demandada importa dilución de la marca de la actora.*

*Además, la de los actores está en El Pinar y la de los demandados en Solymar.*

*Hasta el nombre que sigue a La soñada Vivienda Asistida SAS, no lleva a confusiones.”*

En definitiva, el Tribunal confirma la sentencia de primera instancia que no hace lugar al reclamo de la empresa actora.

TAC 6, Sentencia N° 82/2024 de 24 de abril de 2024, Ministros: Gómez Haedo (red.), Bortoli, Seguesa

Las llamadas marcas farmacéuticas, marcas correspondientes a productos tales como medicamentos, han merecido particular consideración en doctrina y jurisprudencia a la hora del análisis de confundibilidad. Ello se debe, por un lado, a que suelen incluir expresiones

generales vinculadas con la función del medicamento en cuestión ("cardio"... cuando se trata de medicamentos para el corazón, por ejemplo) y por la definición particular de su consumidor destinatario, que no es el paciente, sino un destinatario informado técnicamente, como el farmacéutico que vende o el médico que receta.

Valoración de confundibilidad para **marcas de productos farmacéuticos**.

"VI) En el caso, apreciadas de esta forma, en conjunto y atendiendo a las semejanzas desde la perspectiva de un consumidor, el cotejo de los signos marcarios "EPLECAR" y "ELECAR", ambos de naturaleza "denominativa", lleva a concluir que las diferencias de orden ortográfico y fonético son insuficientes para cumplir con la exigencia establecida en el artículo 6 de la Ley Marcaria: "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", lo que impide que puedan coexistir en el registro y en el mercado. C A D E 6686.

En efecto, la similitud gráfica y fonética entre los signos en pugna es evidente, desde que importan marcas denominativas similares en su constitución, en cuanto a cantidad de letras, ubicación de consonantes y vocales, difiriendo únicamente en una letra intermedia. Se verifica pues, lo que se ha denominado "confundibilidad ortográfica" y "confundibilidad auditiva". C A D E 6686.

Y como ha señalado el Tribunal, refiriéndose a los productos de la clase internacional N° 5: "... esa posibilidad de confusión "ortográfica" y "auditiva", debe ser apreciada, incluso, con sujeción a los productos de la Clase Int. 5". Siguiendo a RIPPE, distinguió tres posibles criterios o tendencias: a) un criterio riguroso o severo, en razón de que dichos productos pueden afectar la salud y poner en peligro la vida humana; b) un criterio benévolo, basado en que el riesgo de confusión se diluye por el hecho de tratarse de productos que se venden por prescripción médica y bajo receta profesional; y porque, por su tipicidad, el consumidor presta cuidadosa atención al adquirirlos; y, c) un criterio que el Tribunal categoriza como "intermedio" o "eclectic" desde que combina o dosifica los dos anteriores según cada caso. Por lo que se aplicará un criterio benévolo si se pretende distinguir productos cuya venta sólo es posible bajo receta; y un criterio riguroso en caso contrario (RIPPE, Siegbert. "La Propiedad Industrial en el Uruguay", p.322; GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel op.cit. p. 91/92; BREUER MORENO: "Tratado de Marcas", p.359/360). C A D E 6686.

En base a este tercer criterio, el Tribunal ha sostenido reiteradamente que cuando se trata de productos farmacéuticos o químicos (Clase Internacional 5) que se expendan bajo receta médica, la confundibilidad disminuye significativamente (Sentencia T.C.A. No. 507/996 y Sentencia T.C.A. No. 607/996; Sentencia T.C.A. No. 36/998, Sentencia T.C.A. No. 143/996, Sentencia T.C.A. No. 262/998, Sentencia T.C.A. No. 537/998 y 615/998, etc.). Pero en el caso a estudio, las dos marcas fueron solicitadas para distinguir cualesquiera productos dentro de la clase internacional N° 5 y la actora señala que los productos que identifica su marca se expenden con o sin receta. Tampoco se ha invocado por la Administración o la tercerista que los eventuales consumidores de estos productos sean tan selectivos o cuidadosos que sea imposible la confusión. Por cuyas razones se impone un criterio de valoración estricto, en protección de la salud de los eventuales consumidores (Sentencia T.C.A. No. 412/013). "

TCA, Sentencia N° 344/017 de 18 de marzo de 2017, Ministros: Castro -r., Gómez, Tobía, Echeveste, Vázquez

Cuando una expresión que básica o inicialmente tiene un significado literal se potencia por el uso en el mercado, por la inversión que se realiza en ella utilizándola como marca por parte del empresario que la elige para distinguirse, se puede llegar a acceder al registro y título marcario: debe probarse la adquisición del secondary meaning. Es decir, de un significado secundario al obvio, literal, que la pone en relación distintiva con productos o servicios. El derecho uruguayo prevé esta posibilidad en el artículo 8 de la Ley de Marcas, según el cual



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 Ley de Marcas, hayan adquirido “probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica”, podrán constituir marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios. Este registro no trasciende a la persona que logró ese cambio en la expresión de mercado: una vez extinguido no podrá volver a ser registrado por terceros.

Se transcriben elementos de valoración del **secondary meaning** de la expresión “Sabor en cubos”, que fue admitida a registro marcario sobre la base de haber adquirido fuerza distintiva, lo que no ha sucedido con la expresión “Sazón en cubos” y que, por lo tanto, pudo ser marginada del registro marcario por la precedencia de la primera indicada.

“X) Pues bien. Al abrirse a prueba el procedimiento administrativo que precedió al dictado del acto encausado, la solicitante de la marca presentó copiosa prueba documental, con la intención de acreditar la notoriedad del signo y la referida “distintividad sobrevenida” (“secondary meaning”). C A .

La prueba agregada luce incorporada al legajo de antecedentes a fs. 75 a 407 A.A., y fue exhaustivamente analizada en el fundado informe producido por la Dra. Yanet GONZÁLEZ, a cuyos desarrollos el Tribunal habrá de remitirse. C A D E 6686.

Se señala en tal sentido por la asesora letrada de la DNPI: “Quien pretenda la aplicación de la teoría de la significación secundaria, deberá probar: i) El uso del signo, intensidad del mismo, ii) Publicidad (distintas formas de hacer conocer el signo en el mercado comercial), y iii) La percepción asociativa de los consumidores (marca y origen empresarial) la que será esencial para determinar si superó la irregistrabilidad inicial. C A D E 6686.

Lo que viene de exponerse, es de aplicación al caso de autos, en cuanto a la prueba, el solicitante presenta varios documentos (...), los que acreditan que el producto se lanza al mercado uruguayo en 2004, acompañado de una difusión publicitaria destacada que se integra con los distintos aspectos que se mencionan seguidamente:

- Año 2004: Recetarios de cocina, cuyo ingrediente ‘vedette’ son los aderezos ‘sabor en cubos’ en sus distintos sabores. (Prueba identificada con la letra ‘A’). Y el programa micro ‘Los Mil Sabores de Knorr’ donde el recordado joven chef uruguayo Juan Pablo Capdepon, recomienda el uso de los distintos ‘sabores en cubos’ para preparar milanesas, tucos, puré, etc. Remata la idea de la forma de usar los ‘sabores en cubo’ con la frase ‘fundilo, disuélvelo y mézclalo’. Fotocopia simple de Diario La República de fecha 25 de abril de 2005, nota periodística sobre el programa ‘Los mil sabores de Knorr’ (señalada con la Letra ‘C’). C A D E 6686.

- DVD, (señalado con la Letra ‘B’) con spots publicitarios radiales y televisivos de los que se detallan a continuación:

Año 2008- Dos Spot Publicitario ‘Sabor en cubos a la distancia’, micro radial ‘como lograr un sabor tan rico en tus comidas disolver... sabor en cubos Provenza, albahaca y ajo, etc. Año 2009 micros radiales similar a los anteriores, promociona ‘sabor en cubos’ sabor crema y verdeo. Comercial televisivo en el que el chef argentino Ariel Rodríguez, recomienda la utilización de ‘sabor en cubos’ (...) Año 2010: Cortos publicitarios protagonizados por el chef argentino Ariel Rodríguez (...)

- Facturas de ventas del producto ‘sabor en cubos’ desde el año 2004 a distintos comercios de plaza (...)

- Catálogos originales de la línea de productos de Knorr dentro de los cuales se encuentra ‘sabor en cubos’ de los años 2005 a 2008, y testimonio notarial de los catálogos de los años 2008 a 2013 inclusive. C A D E 6686.

- Revista El Gourmet.com de fecha julio 2006, surge publicidad de

A juicio de la suscrita, la solicitante ha probado fehacientemente sus dichos en cuanto a la significación secundaria del signo que pretende, en atención que el uso del signo ‘sabor en cubos’ surge al mercado en el año 2004 con gran ímpetu con el fin de facilitar la elaboración sabrosa de alimentos de preparación casera, acompañada de publicidad específica y programas que lograron imponerse en el año 2004 en el horario central en el Canal 10, los jingles radiales captan la atención del público al promocionar salvar a

un alimento como el arroz, papas, etc. Publicidad que ha continuado a la fecha protagonizada por el chef argentino mencionado en el cuerpo de este escrito. Los extremos mencionados han logrado que el signo pretendido, se haya impuesto en el mercado nacional, de tal forma que los consumidores logran asociar el conjunto marcario 'sabor en cubos' con un aderezo que tiene un implícito origen empresarial logrado a través de la difusión, publicidad, recetas y demás prueba que surge agregada a estos obrados, ante lo cual el consumidor de 'sabor en cubos' asocia sin la más mínima duda que es un producto de Knorr. A su vez, se acredita la venta del producto 'sabor en cubos' desde su lanzamiento en distintos Departamentos del territorio nacional. (...)

En su mérito, y atendiendo a los extremos supra mencionados y por la aplicación del art. 8 de la Ley No. 17.011 de 25 de setiembre de 1998 y art. 11 del Decreto Reglamentario Decreto No. 24/999 de 3/2/99, se aconseja no amparar la oposición particular y conceder el registro solicitado" (fs. 66 a 68 A.A.). C A D E 6686.

Compartiendo plenamente lo dictaminado por la Asesoría en el dictamen citado, estima la Sede que resulta por demás relevante la prueba aportada por la solicitante, para concluir razonablemente que la marca "SABOR EN CUBOS" perdió en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico), para pasar a individualizarse como una marca que distingue los productos de las clases 29 y 30, y que el público la asocia directamente con la empresa que comercializa los mismos. C A D E 6686.

En suma, la "fuerza distintiva" de los términos (extremo exigido por el art. 8 de la ley marcaria) se verifica plenamente en relación a la marca de obrados, y por ende, es correcta la concesión de registro a su respecto. C A D E 6686.

Ante similar planteo, sostuvo la Corporación en una sentencia del año 2002: "(...) el art. 8 de la Ley No. 17.011 ha innovado con respecto al concepto de aptitud distintiva de los productos y, en el inc. 1º de este art. 8º, lo ha dejado plasmado. C A D E 6686.

En la obra de los autores citados (MERLINSKY - SALAVERRY), se señala: "... el carácter distintivo no es un requisito de límites inmutables. Es un requisito dinámico que como tal puede ser modificable con el pasaje del tiempo, en razón de circunstancias de diversa índole". La posibilidad de mutar que tiene esa aptitud distintiva puede verificarse cuando un signo carente de capacidad distintiva, prima facie, adquiere una fuerza distintiva que hace posible al público consumidor identificar los productos o servicios con empresario particular. Esta apreciación, puede ser de aplicación respecto de denominaciones genéricas, en su significado habitual que adquieren aptitud distintiva en la medida en que el público en general, vaya asociando en forma gradual, esa expresión descriptiva con determinado producto en particular y como consecuencia de esa asociación inmediata que vincula la denominación con el producto o servicio, pasa irremediabilmente a ser la forma de designación natural del mismo. (...) Cuando una denominación genérica o descriptiva pasa a ser asociada en la mente del público en general, no ya del público consumidor, con un producto o servicio determinado y no otro de iguales características, la denominación descriptiva deja de ser tal para pasar a tener un sentido propio, cuyo contenido es una identificación con aquél producto o servicio ("Las marcas en el Uruguay", A.M.F. pág. 19/20 y 37/38)" (Cfme. Sentencia T.C.A. No. 249/002). C A D E 6686.

"SABOR EN CUBOS" (que efectivamente es similar a "SAZÓN EN CUBOS"), tal conducta se fundó en el hecho de que dicha empresa invocó y probó ante la DNPI que los términos habían adquirido una significación secundaria que los hacía pasible de registro. En cambio, la actora no demostró que, al presentar su marca para la inscripción registral, haya invocado y acreditado la existencia de la distintividad sobrevenida, por lo que las situaciones que se intenta cotejar claramente no son iguales "

TCA, Sentencia N° 325/017 de 16 de mayo de 2017, Ministros: Castro, Gómez, Tobía, Echeveste -r., Vázquez

## **Marcas no tradicionales**

En materia de marcas la tendencia se orienta hacia el reconocimiento de fuerza distintiva a

signos denominados no tradicionales, con la consecuente ampliación de las posibilidades de encontrar marcas susceptibles de protección legal.

La doctrina denomina marcas no tradicionales a aquellas integradas por signos que pueden no tener registro gráfico y que van más allá de la clasificación recogida desde los inicios históricos del registro marcario, es decir: denominativas, emblemáticas, mixtas. Se trata de una categorización cuyo contenido evoluciona con la tecnología, pues los signos que constituían una innovación en su valoración marcaria hace algunas décadas y se podían llamar no tradicionales con el tiempo se normalizan. Por ejemplo las marcas tridimensionales fueron novedosas a mediados del siglo XX, hoy constituyen un registro normalmente aceptado. El punto crítico para entender que se trata de un signo cuyo registro constituye una innovación a la dinámica tradicional es que no tengan posibilidad de ser registrados gráficamente. Las marcas sonoras que se aceptan desde tiempo atrás en Uruguay, por ejemplo, se siguen denominando así.

Complementando las disposiciones legales y reglamentarias respecto de la posibilidad de registro de marcas no tradicionales la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial aprobó el 11 de diciembre de 2023 la Resolución N° 18/2023 para regular “las formalidades de presentación que no estuvieren reguladas en normas de superior jerarquía”, entendiendo que “se hace necesario establecer prescripciones en cuanto a la presentación de esos subtipos marcarios, que permitan su correcta identificación registral, a efectos de dar certeza a los usuarios y a terceros”, Considerandos II y III respectivamente de la Resolución<sup>15</sup>.

Se introducen los siguientes conceptos sobre marcas:

- a) marca de posición, “la caracterizada por la ubicación particular que ocupa el signo en un producto determinado”, artículo 1º de la Resolución;
- b) marca de patrón, “aquella que se compone de un conjunto de elementos que se repiten secuencialmente”, artículo 2º de la Resolución;
- c) marca de movimiento, “aquella que expresa un movimiento o exhibe un cambio de posición de los elementos constitutivos del signo”, artículo 3º de la Resolución;
- d) marca multimedia, “aquella que se compone de combinaciones de imagen y sonido, o los incluye”, artículo 4º de la Resolución.

A continuación la Resolución enmarca estas MNT o subtipos marcarios, como dice, en “los numerales 1.5 y 1.6 del artículo 99 de la Ley 17.011 en la redacción dada por la Ley 20.212”, artículo 5º de la Resolución. Es el artículo referido a las tasas que deben pagarse para el registro.

Finalmente, la Resolución explica para cada uno de los “subtipos” mencionados, cómo serán los aspectos que le compete para el registro. Los transcribimos a continuación.

**Marca de posición**, artículo 6º:

“6º) A los efectos de la presentación de una marca de posición al momento de adjuntar la representación gráfica del signo, deberá indicarse la silueta externa en forma de línea

<sup>15</sup> LINK a la Resolución comentada: <https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mineria/files/2023-12/RESOLUCION%2018%202023.pdf>

punteada y el elemento a proteger mediante líneas sólidas.

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

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

**Marca de patrón, artículo 7º:**

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

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

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

**Marca de movimiento, artículo 8º:**

"8º) A los efectos de la presentación de una marca de movimiento, al momento de adjuntar la representación gráfica del movimiento deberá presentarse una secuencia de, como mínimo dos cuadros, que expresen el movimiento característico del signo.

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

Luego de la presentación de la solicitud el solicitante deberá acompañar un archivo de video del movimiento de la marca en cuestión, lo que deberá coordinarse a través de la casilla [soporteDNPI@miem.gub.uy](mailto:soporteDNPI@miem.gub.uy).

Los videos que se pretendan presentar deberán presentarse en formato MP4 y con una extensión de no más de treinta segundos.

Ese video será incorporado al "Repositorio de Marcas multimedia y de Movimiento" a crearse en la web de la DNPI, para su descarga y consulta por los interesados.

Al momento de la publicación se incluirá en el Boletín la secuencia referida en el inciso 1º del presente numeral.

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

**Marca multimedia, artículo 9º:**

"9º) A los efectos de la presentación de una marca multimedia deberá acompañarse una representación gráfica de, como mínimo dos cuadros, representativos del signo.

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

Luego de la presentación de la solicitud el solicitante deberá acompañar un archivo conteniendo la marca en cuestión, lo que deberá coordinarse a través de la casilla [soporteDNPI@miem.gub.uy](mailto:soporteDNPI@miem.gub.uy).

Los videos que se pretendan presentar deberán presentarse en formato MP4 y con una extensión de no más de treinta segundos.

Ese video será incorporado al "Repositorio de Marcas multimedia y de Movimiento" a crearse en la web de la DNPI, para su descarga y consulta por los interesados.

Al momento de la publicación se incluirá en el Boletín la secuencia referida en el inciso 1 ° del presente numeral.

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

La fecha de vigencia, meses luego de la fecha de aprobación, para el *1 de marzo de 2024*, le está dando un buen margen para que funcionarios y operadores privados se familiaricen con la innovación.

Un caso típico, que hoy prácticamente no se discute en el mundo lo constituye el conocido como "trade dress". Se trata de la presentación comercial de un empresario en el mercado: el conjunto integrado de los colores que utiliza en la decoración, la puesta del mobiliario, el uniforme de su personal, la forma como se pintan los vehículos de trabajo. Todo ello puede hoy registrarse como marca en tanto cumpla con la nota de aptitud distintiva que exige la ley.

El leading case de la materia tuvo lugar en Estados Unidos de América, en relación con un conflicto por confusión entre dos cadenas de comida rápida mexicana **Taco Cabana vs Two Pesos**, la primera en el tiempo de las cuales debió defender su trade dress de la segunda que lo adoptó apropiándose de la caracterización material<sup>16</sup>.

La jurisprudencia uruguaya tiene presente al **trade dress como concepto** vinculado a las marcas desde tiempo atrás. Destacamos el caso Nestlé c. Monterrey, respecto del conflicto entre etiquetas de dos frascos de café soluble instantáneo, que dio lugar a la comparación de los elementos sobre la base de valorar si había riesgo de confusión. No es en el cuerpo de la sentencia, sino en una discordia, donde se hace referencia al trade dress. Una de las primeras expresiones de tal concepto, si no la primera.

"I) Si bien no puede dejar de reconocerse que la marca "Monterrey " en su enunciación aparece como diferente de la que se pretende proteger, y que, según se afirma por la sociedad "Corpora S.A. ", se ha acreditado que ambas marcas han coexistido durante muchos años en Chi le sin que se haya producido confusión algún (fs. 66 de A.A. Letra "A"). De todas formas y analizando las marcas en su conjunto, más aún por tratarse de marcas "mixtas" , se estima que aparecen significativas similitudes en la representación figurativa, que hacen pensar en la existencia de copia de elementos, realizados de tal forma, que pueden configurar un supuesto de confundibilidad o aún de competencia desleal.

Así la presentación general de los productos "Monterrey disposición de los colores, marrón, blanco y rojo, la figura de dos tazas rojas con interior blanco y la marca del producto en fondo blanco al centro de las etiquetas y envases, todo ella evoca a la empleada por los productos distinguidos por "Nescafé".

Si bien en los hechos no existe una distinción de tratamiento entre el envase " y "envoltorios ", corresponde intentar acercar la moderna figura del "trade dress " que ha cobrado gran notoriedad en los últimos años y se ha ido incorporando en las legislaciones de algunos países sea a través de la ley

<sup>16</sup> Se trata del caso Taco Cabana vs Two Pesos. Para más información al respecto se puede ver el artículo del siguiente blog:

<http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2016/12/trade-dress-se-puede-proteger-como-marca.html>

de Marcas o en Leyes especiales (GUTIÉRREZ CARRA U, Juan Manuel, Manual Teórico Práctico de Marcas ", 2 a Edición 1998).

Tras ese concepto, según señala el autor, se ha entendido tradicionalmente que "la apariencia visual de las etiquetas, envoltorios, envases o empaques de los productos, sin embargo modernamente el concepto incluye también la apariencia global del producto y su empaque llegando incluso a comprender el diseño y la forma del mismo. Vale decir que el "trade dress " abarca la imagen o impresión visual que provoca el producto y su empaque como un todo... " Dentro del que pueden incluirse medidas, formas, color o combinación de colores, textura, representaciones gráficas y hasta se ha llegado al extremo de comprender técnica de ventas.... " (G UTIÉRREZ CARRA U, Ob. y pág. Cit.).

Concluyéndose por parte del autor y la doctrina especializada más moderna, que de todas formas se trata de una cuestión que debe ser resuelta por el intérprete en cada caso."

La posición discordante consideró que correspondía anular el acto cuestionado.

TCA, Sentencia N° 528/2001 de 15 de agosto de 2001, Ministros: Brito del Pino. Baldi, Borges; discordes: Mercant, Bermúdez por los mismos argumentos.

**Valoración de confundibilidad entre el trade dress de los productos**, en este caso, barras de cereales de las partes enfrentadas.

"Hay que estar al " trade dress" ( imagen o impresión visual de ese "empaque" como un todo). Se define como la apariencia visual externa con que un producto se presenta en el mercado, apariencia que tiene aptitud distintiva y complementa en ese sentido la función del signo marcario que individualiza el producto, pudiendo constituir una nueva forma de competencia desleal (Merlinsky-Salaverry, Las Marcas en el Uruguay, pág. 34). Se limita a los detalles que son fantasía o novedad (TCA, Sentencia No. 218/2004, LJU caso 130 040).

Resulta menester preguntarse si existe riesgo de confusión para el consumidor masivo, excluyendo la configuración en el caso del " secondary meaning"-cuando una denominación, originalmente descriptiva y genérica pasa a ser asociada exclusivamente con un producto en particular ( Merlinsky-Salaverry, obra citada, pág. 38), ya que no se alegó.

Y como lo releva el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en caso donde existía clara diferencia de las marcas en la parte denominativa y ciertas similitudes en la presentación gráfica (imágenes, formas, colores), siguiendo al señor Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, "Existen ciertos elementos estructurales de la presentación gráfica que son algo similares como se advierte en la presencia de granos de café; la taza de color rojo; la coloración del fondo. Pero si bien esto es cierto, no es menos cierto que las denominaciones de ambos cafés son sustancialmente diversas. Uno alude a NESTLÉ y el otro a MONTERREY en tamaños destacados"... "La comparación del conjunto hace que las diferencias sean más importante que las semejanzas. Además, la mayor parte de la propaganda de los cafés utilizan la gráfica de los granos de café lo que en si no supone a criterio del dictaminante una fantasía exclusiva". En su virtud, si bien el elemento figurativo en la comparación de las marcas enfrentadas se aprecia algo similar, a primera vista; también no se discute que la diferente DENOMINACIÓN entre uno y otro registro marcario, es clarísima. Aspecto que es considerado en muchos de los fallos de la Corporación, determinante para permitir la coexistencia registral en ciertos casos. En ese marcario mixto como la "etiqueta", el elemento denominativo es el preponderante, ya que es el que atrae la atención del consumidor y se conservan su memoria, siendo en realidad el medio identificador del producto. ( Conf. Sentencia 160/95 del Tribunal)" (Sentencia No. 601/96)" (Sentencia No. 528 del 15 agosto de 2001 de fojas 216 a 222).

En el caso de autos, en conceptos trasladables, si bien existen elementos estructurales similares en la presentación gráfica (esencialmente entre los envases de las barras de sabor durazno entre sí, y los envases de las barras sabor miel y cereal mixto genérico, entre sí), fundamentalmente la ubicación espacial de las letras y la imagen del producto, así como algunos de los colores de fondo, no es menos cierto que las denominaciones son diferentes " MULTI CEREAL" de " RICARD" y " CEREAL MIX" de "ARCOR" (con diferencias tanto gráficas como fonéticas), y la comparación del conjunto hace que las

diferencias sean más importantes que las semejanzas; excluyéndose la confundibilidad, y en consecuencia la ilicitud.”

TAC 2, Sentencia N° 273/2007 de 5 de setiembre de 2007, Ministros: Sasson, Chediak -r., Sosa.

El camino lo están afianzando los colores per se, las marcas sonoras. La marca olfativa, a pesar de excepciones en cuanto a su admisión - como en la experiencia americana y en algún otro país - todavía no es admisible en el Uruguay. La aprobación de la Resolución del año 2023, sin dudas, deja claro que las posibilidades de protección en Uruguay de los signos marcarios es amplia.

## **Marca país**

La marca país es un concepto de marketing que busca representar la imagen y reputación de un país en el escenario internacional. Sus raíces se remontan a la antigua Grecia, donde las ciudades-estado ya utilizaban símbolos y atributos para diferenciarse.

Para su dimensión actual, la popularización recién se encuentra hacia fines del siglo XX.

El concepto de marca país abarca varios elementos intangibles, además de pretender colocar los productos y servicios característicos de cada país, especialmente los turísticos. Los beneficios trascienden al turismo y su promoción, pues también pueden derivar en atracción de inversiones, promoción de exportaciones y fortalecer la identidad nacional cultivando el espíritu de pertenencia entre los ciudadanos.

La marca país tiene una regulación ajena en algunos aspectos a la marca propiamente dicha, sin perjuicio de las fortalezas que como signo distintivo tiene en común. Es una marca cuyo titular es el Estado, pero no como bien privado del Estado, en realidad, porque su enfoque es de Derecho público.

Desde el año 2001, nuestra marca país es “Uruguay Natural”. Según lo dispuesto por el artículo 632 de la Ley N° 19924 de 18 de diciembre de 2020 promueve y gestiona su posicionamiento internacional la entidad Uruguay XXI, habiendo abierto varias marcas sectoriales según prioridades de exportación y promoción, como por ejemplo: Uruguay Natural Meats, Uruguay Natural Wine, Uruguay Natural Audiovisual, entre otras.

En cuanto a la marca país, se destaca que por Decreto N° 107/024 de 23 de abril de 2024 se reglamentó la creación y mantenimiento de las marcas sectoriales asociadas a la marca país, cumpliendo la reglamentación impuesta por el artículo 632 de la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020.

## **Principios en materia de marcas**

Finalmente, corresponde destacar que la marca se rige por dos principios:

a el principio de territorialidad;

b el principio de especialidad.

El principio de territorialidad es una proyección de la base territorial de la soberanía del Estado. La marca se concede en base a una norma legal que da lugar a una resolución administrativa. Por lo tanto, solamente tiene vigencia en el ámbito de imperio del Estado que se trata.

El principio de especialidad implica que la marca se concede solamente para los productos o servicios que se establecen en la resolución administrativa correspondiente. La titularidad de la marca no implica el derecho exclusivo de un signo en abstracto, sino el uso de un signo relacionado específicamente con productos o servicios solicitados por el interesado y enunciados expresamente en la resolución administrativa correspondiente.

Para organizarse de manera estandarizada, en todas las oficinas del mundo de igual forma, existe un Arreglo Internacional, documento de derecho internacional público que fija las distintas clasificaciones de productos y servicios para indicar preceptivamente al momento de registro del signo como marca en cuál se solicita la protección. Esa clasificación va evolucionando según las necesidades y surgimiento de nuevos productos o servicios en el mercado. Actualmente, se aplica en Uruguay la 12ª edición de la Clasificación de Niza de Productos y Servicios versión 2024 (NCL12-2024). Por Resolución Nº 20/2024 de 9 de diciembre de 2024 se dispuso que la versión 2025 de la Decimosegunda Edición de la Clasificación Internacional de Niza de Productos y Servicios, (NCL12-2025), Clasificación de Niza, aprobada por el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, será aplicable a todas las solicitudes de registro de marcas y renovaciones presentadas a partir del 1.º de enero de 2025. El sucesivo cambio de versiones se dispone por resolución de la DNPI.

De manera que el titular de la marca no tendrá más derechos que aquellos que surgen de la relación establecida cuando fue concedido su derecho por el Estado.

**Alcance del principio de especialidad** en un caso judicial, en el cual la marca base del reclamo no estaba inscrita para los productos por los cuales atacó a su demandada.

"Ahora bien en la especie la marca que motiva los presentes autos se halla registrada en una clase diferente ( clase 12) ,a la que corresponde al producto específico que vende el demandado (baterías) . Asimismo Multibat tiene registrada en la clase específica ( clase 9) el mencionado producto .-

En ese orden tenemos que la Clase 9 comprende : "Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores."

Mientras que según la definición de Niza : la Clase 12 protege : " CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Nota explicativa .

Esta clase comprende en particular:



- los motores para vehículos terrestres;
- los acoplamientos y elementos de transmisión para vehículos terrestres;
- los aerodeslizadores.

Esta clase no comprende en particular:

- ciertas partes de vehículos (consultar la lista alfabética de productos);
- los materiales metálicos para vías férreas (cl. 6);
- los motores, acoplamientos y elementos de transmisión que no sean para vehículos terrestres .

." Ahora bien como se expresa en la catalogación que antecede la protección no comprende las partes de vehículos protegidos por otra clase como se detalla en las notas explicativas, como es el caso de la batería de automóvil que se encuentra específicamente detallada en la lista alfabética de productos de la clasificación de dentro de la clase 9 "09 B 0233 baterías eléctricas para vehículos ".

Por consiguiente en virtud del principio de especialidad es meridianamente claro que la marca del actor no lo protegía respecto de su utilización en baterías de autos sino todo lo contrario.-

No debemos perder de vista que" no puede quedar el oponente en idéntica situación que si hubiera inscripto efectivamente su marca en la clase donde la pide su contrario, ya que ello implicaría borrar por completo la clasificación del nomenclator, lo que no corresponde. "( Cfm Otamendi ob cit pag 223).

En tal sentido como ha señalado reiteradamente el TCA "El Tribunal ha señalado en sus fallos que si bien "...es cierto que en determinadas situaciones el principio de especialidad no es absoluto y se ve limitado por las demás disposiciones de la propia ley y los principios generales del derecho. Y que, en mérito a ello, pueden existir situaciones en la cuales, aun cuando los productos protegidos sean diferentes, la relación entre los productos y las clases pueden llevar al consumidor a confusiones, no ya de los productos sino de quienes son sus fabricantes o comercializadores responsables" .

Tal es la situación aquí planteada en que, si bien las marcas son iguales, refieren a productos diversos y absolutamente diferenciados y en ambos casos sus titulares son empresas conocidas, por lo que no se advierte que pueda existir confusión, ni aún indirecta entre ellos" ( Cfm LJU 129010)

Es de hacer notar que no nos hallamos ante una Marca utilizada de gran difusión o que goce el carácter de notoria según se desprende de la prueba producida en autos .-

Tampoco puede hablarse de posible confusión cuando colocados en la posición de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz no puede existir la menor confusión posible entre ambos productos..-

Por otra parte no se advierte la existencia de un supuesto de parasitismo por parte de la firma demandada que habilite al resarcimiento de daños y perjuicios como consecuencia de la utilización del prestigio de la firma reclamante ."

TAC 2, Sentencia N° 216/2011 de 17 de agosto de 2011, Ministros: Sosa, Franca, Pérez -r.

### **Marca notoria y principio de Especialidad.**

Un caso **muy interesante** tuvo lugar en torno a la inscripción de la marca MAGISTRAL en el Uruguay, en relación con registros de la misma denominación de dos distintos titulares: uno de ellos se encuentra registrado en la clase 3 entre otras clases, y el otro titular en la clase 21.

MA/M/00001/00379334 – marca mixta, concedida en cl. 21



En el caso que estamos analizando se presenta acción de nulidad ante el TCA contra la Resolución de la DNPI de 3 de julio de 2018, que dispuso: "1º.- Revócase la Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, por la cual se concedió el registro de la marca "MAGISTRAL" (Etq.), presentada bajo expediente Nº379334, a nombre de Mercedes Álvarez, para distinguir las clases ints. 21 según detalle.

2º) En su lugar, desestímase el registro de la marca "MAGISTRAL" (Etq.) presentada bajo expediente Nº 379334, a nombre de Mercedes Álvarez, para distinguir las clases ints. 21 según detalle" (fs. 323 a 323 vto., en carpeta verde de 325 fojas, A.A.) (la negrilla no coincide con el original)." (...)

La reclamante, es decir quien presenta demanda de nulidad, explica los hechos de la siguiente forma: "la Resolución agravante se emitió en un proceso recursivo iniciado por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, dentro del cual la DNPI revocó el acto por el cual se le había concedido el registro de la marca MAGISTRAL, para la clase internacional Nº 21, desde el año 2008. De esta manera, con la notificación cursada el 4 de julio de 2018, se agotó la vía administrativa, habilitando a la compareciente a deducir la presente demanda de nulidad dentro del plazo de sesenta días.

La Resolución impugnada le causa lesión por cuanto desde hace años tiene presencia en el mercado nacional con productos (esponjas, franelas) identificados con la marca MAGISTRAL.

Se trata de una situación muy particular porque se interpusieron recursos luego de diez años de operada la concesión de la marca. Esto es así, porque la Oficina de Marcas cobra tasa para publicar concesiones de marcas que luego no producen efecto legal, pues se violenta la necesaria publicación en el Diario Oficial.

Aprovechándose de ello, se presentó la recurrente, que curiosamente no usaba la marca MAGISTRAL porque la de la COMPAÑIA BAO S.A. se lo impedía. Fue recién con la compra en remate que se legitimó su uso en Uruguay. Así pues, la única marca MAGISTRAL en uso al momento de la concesión era la de la actora, por lo que la de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY se aprovecha de su mercado. " (...)

Por su parte, Procter and Gamble, titular de la otra marca MAGISTRAL en cuanto a los aspectos sustanciales, declara lo siguiente: "La marca de la accionante fue concedida en la clase internacional Nº 21, la cual comprende, entre otros, esponjas y material de limpieza. Existe una estrecha vinculación

entre dichos productos y los comprendidos en la clase internacional Nº 3 que protege su marca MAGISTRAL. A saber, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y jabones. Ello determina el riesgo de confusión y asociación entre las marcas enfrentadas.

Por la naturaleza y tipo de productos involucrados, es altamente probable que un consumidor al encontrarse ante dos productos como pueden ser un detergente (de la clase Nº 3) y una esponja (de la clase Nº 21), que se comercializan mediante los mismos canales de venta, caiga en la falsa creencia que tienen el mismo origen empresarial.

En el caso concreto, el consumidor los ubicará en la categoría de limpieza. Un aspecto no menor, es la forma en que se disponen los productos de referencia en el mercado. En la mayoría de los supermercados los detergentes líquidos y las esponjas se encuentran ubicados en una misma góndola o en una contigua.

En otro orden, el signo MAGISTRAL de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, es una marca notoria. Es un hecho comprobado que toda marca similar a una notoria tiende a asociarse con esta. "

(...)  
El TCA se pronunció amparando la demanda anulatoria instaurada.

"VI) De conformidad con las pautas legales, doctrinales y jurisprudenciales que se vienen de reseñar, y sin desconocer la complejidad y opinabilidad de la cuestión, el Tribunal considera que en el **sub - lite** no surgen suficientemente acreditadas ninguna de las excepciones que habilitan a apartarse del principio de especialidad.

En primer lugar, y en lo que respecta a la **notoriedad** de la marca **denominativa** **MAGISTRAL**, **originariamente** otorgada a la **COMPAÑÍA BAO S.A.**, en el año 1986, para distinguir productos en varias clases internacionales dentro de las que se encuentra la Nº 3 (fs. 14, A.A.), y luego **cedida** a **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, con inscripción de transferencia autorizada el 18 de febrero de 2016 (fs. 158, A.A.), el Tribunal no advierte que surja probada la respectiva hipótesis de excepción que justifica apartarse del **principio de especialidad**.

En este sentido, resulta particularmente relevante el hecho que al tiempo en que sustanció la solicitud de inscripción de la marca **mixta** MAGISTRAL, para identificar productos en la clase internacional Nº 21, la COMPAÑÍA BAO S.A. no dedujo ninguna oposición o accionamiento considerando la existencia de un **aprovechamiento** de la reputación de una **marca notoria** de su propiedad.

Y tampoco lo hizo luego, durante el transcurso de un considerable espacio de tiempo hasta que finalmente se produjo la cesión de su marca **denominativa** MAGISTRAL a THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, mediante transferencia inscripta recién el 18 de febrero de 2016.

Normativamente, a los efectos de determinar la protección de las **marcas notorias** en nuestro país, la primera línea de análisis deberá realizarse a partir de lo dispuesto por el artículo 5 numeral 6º) de la Ley de Marcas, Nº 17.011, que establece que no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa: "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*".

A su tiempo, en el numeral 7º de la misma disposición, se prohíbe el registro como marca de "Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal".

Las disposiciones transcritas, corren en la misma línea que lo estatuido por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Concretamente, el referido convenio -aprobado e internalizado por la Ley Nº 14.910, dispone: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare **ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares**. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta" (la negrilla no pertenece al texto original).

Por su parte, el ADPIC, ratificado por Ley Nº 16.671, estatuye en los numerales 2º) y 3º) de su artículo 16 lo siguiente: "2. *El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.* 3. *El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) **se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada***" (la negrilla no pertenece al texto original).

Con tales entendimientos, era carga de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY acreditar la **notoriedad** de su marca en el territorio de la República, al tiempo en que se concediera el registro de la marca *mixta* MAGISTRAL, otorgada para identificar productos de la clase internacional Nº 21, lo que ciertamente no ocurrió.

A entender de la Corporación, la adquisición de la empresa tercerista por venta en remate judicial de la marca registrada por COMPAÑÍA BAO S.A. no supuso una extensión de la notoriedad a la familia de marcas MAGISTRAL registradas en el exterior a favor de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

En este sentido, debe de verse que la *compraventa* de la titularidad de la marca *denominativa* MAGISTRAL, concedida por la DNPI para proteger productos de la Clase Internacional Nº 3, determinó la transferencia de los derechos y la posición en el mercado de dicha marca, más no trajo aparejada una notoriedad sobre los productos que pertenecieran a la empresa tercerista.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, no puede pretender tener por probada la notoriedad de sus marcas en nuestro país, a partir de la identidad en la denominación de la marca que oportunamente adquiriera.

En esta instancia del análisis, conviene revalidar la opinión de Chijane, quien al analizar el requisito de la *territorialidad* de las marcas notorias ha dicho: "*Tal como sostiene la mayoría de la doctrina comparada, al tenor del art. 6º bis del CUP, **la notoriedad del signo debe ser en el Estado donde se pretende hacer valer; de nada sirve acreditar la notoriedad en el extranjero si no es comprobada en el territorio nacional.** Lo que mayoritariamente se entiende no necesario, es que la marca esté actualmente en uso en dicho Estado; la notoriedad por tanto se alcanzará como resultado de una difusión internacional del signo, básicamente a través de medios de difusión internacionales –televisión por cable, revistas extranjeras, films, eventos deportivos internacionales, etcétera–*" (Cf. Diego Chijane Dapkevicius, "Derecho de Marcas", Editorial B de F, Montevideo, 2007, p. 274) (la negrilla y el subrayado no están en el original).

Con base en lo expresado, los registros en otros países de sus marcas "MAGISTRAL", no acreditan la notoriedad de la familia de marcas de la tercerista en el territorio de la República; al menos no al tiempo en que fuera registrada la marca cuya concesión fuera revocada por el acto impugnado.

Así, se entiende que no surge probado que al solicitar la actora el registro de la marca *mixta* MAGISTRAL para identificar productos de la clase internacional Nº 21 en el año 2008, se haya intentado realizar un **aprovechamiento de la reputación ajena** de la marca *denominativa* de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, concedida para identificar productos de la clase internacional Nº 3, ni de ninguna otra marca MAGISTRAL de su familia marcaria."

TCA, Sentencia Nº 712/2020 de 22 de diciembre de 2020, Ministros: Klett, Gómez, Vázquez -r., Corujo, Salvo

## II) CLASES DE MARCAS

Además de las marcas tradicionales, de productos o servicios (cuyo régimen general

estudiamos a lo largo del presente Capítulo), la ley Nro. 17.011 prevé registros marcarios especiales que informan sobre a la procedencia o nivel de calidad de los productos o servicios que los signos identifican.

Se trata de las marcas colectivas y de las marcas de certificación o garantía.

MA/M/00001/00366143 – marca colectiva, mixta, cl. 35 y 41



### **A) Marcas colectivas**

El artículo 38 define a la marca colectiva como “aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad”. La colectividad aludida podrá constituirse de asociaciones de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, cuyos asociados podrá utilizar la marca colectiva 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.

Su registro se rige por las normas generales de las marcas, con la particularidad que la solicitud deberá incluir un reglamento de uso con datos particulares a la identidad de la asociación solicitante el cual deberá ser aprobado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, tanto como cualquier modificación, artículos 39 y 40.

Esta marca podrá ser cancelada de oficio o a pedido de parte en los siguientes casos:

- a. cuando la marca colectiva sea usada por el titular en contravención al reglamento de uso;
- b. cuando la marca colectiva sólo sea usada por su titular o sólo por una de las personas autorizadas.

La marca colectiva es intransmisible , artículo 42 LM.

## **B) Marcas de certificación o de garantía**

La marca de certificación o de garantía, según el artículo 44 de la ley de marcas, 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”. La posibilidad de ser titulares de una marca de esta clase se ve limitada por la mencionada norma a “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”.

Se regulan, en principio por las mismas normas generales de las marcas, pudiendo constituirse en tal cualquier signo con excepción de las denominaciones de origen, que en todo caso se registrarán por sus disposiciones específicas, artículo 45.

También en este caso, la solicitud deberá incluir un reglamento de uso con datos particulares referidos a la calidad, componentes, naturaleza y demás datos relevantes para la determinación de la calidad que identifica, así como los mecanismos de control de calidad. Este reglamento deberá ser aprobado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, tanto como cualquier modificación, artículos 46 y ss.

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

El registro tendrá una duración indefinida, pudiendo ser cancelado en cualquier momento a pedido de su titular, artículo 50.

El titular de la marca de certificación o de garantía deberá autorizar su uso a toda persona

cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca, artículo 51. Por otra parte, el titular no podrá identificar con esta marca productos o servicios que él produzca, preeste o comercialice, artículo 52.

Se trata de un signo intransmisible, que tampoco podrá ser objeto de gravamen o carga, embargo o cualquier otra medida cautelar o de ejecución judicial, artículo 53.

En caso de disolución o desaparición de su titular, la misma pasará al organismo estatal o paraestatal, o persona privada competente para realizar las actividades de certificación, 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. Si esto no fuera posible la marca caducará de pleno derecho, artículo 54.

En este último caso, 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, artículo 55.

La primera marca de certificación que fue registrada en el Uruguay es la marca de la Facultad de Química mediante la cual es reconocida su actividad científica en el control de determinadas características de aquellos productos que lo han solicitado.

## **II - PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA**

La determinación del procedimiento de registro de una marca surge de la combinación de disposiciones legales, reglamentarias y resoluciones administrativas.

A tal cuerpo dispositivo, a efectos de conocer con más precisión los distintos aspectos prácticos registrales marcarios, corresponde agregar la Nueva Guía en materia de marcas, puesta a disposición de todos los interesados en virtud de la Circular N° 16 de 21 de noviembre de 2024, emitida por la DNPI.

<https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/noticias/nueva-guia-marcas>

La solicitud de registro de una marca se realizará ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, debiendo ser acompañado de los recaudos que aquella requiera a sus efectos, abonándose simultáneamente el precio de la publicación, artículo 29 de la ley de marcas.

En primer lugar, el gestionante deberá completar el formulario de solicitud correspondiente, artículo 1º del Decreto. La presentación regular de dicha solicitud determinará la asignación

de fecha y hora a efectos de la prelación de derechos en función del momento de ingreso a la oficina registral, artículo 2º.

En caso de omisión de los requisitos legales o reglamentarios, se concederá un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables a efectos de su subsanación, bajo apercibimiento de tener al solicitante por desistido de su gestión. En caso que se hubiere omitido el documento acreditante de prioridad, el plazo para su agregación será de 90 días y en caso de no cumplirse en tiempo se tendrá por no presentada la reivindicación de prioridad, artículo 3º.

Presentada la solicitud de registro, no se admitirá ninguna modificación del signo marcario, de modo que toda pretensión de modificación en dicho sentido será motivo de un nuevo pedido de registro, artículo 31.

Tampoco podrá aumentarse el número de productos o servicios respecto de los cuales se solicitó protección, aunque sea en la misma clase, pero, sin embargo, podrá limitarse el objeto de protección eliminando clases, productos o servicios, artículo 32. Aclara el artículo 4º del decreto reglamentario que, en caso de presentarse limitación del objeto de protección, se acompañará un nuevo juego de descripciones, facultad que sólo podrá ejercerse hasta el momento de la resolución.

Si se trata de presentación a registro de marcas mixtas, envoltorios o volúmenes, sólo deberán constar los elementos que se reivindican como marca, artículo 5º del decreto..

En segundo lugar, y una vez que se puede considerar presentada regularmente la solicitud, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial procederá a publicar en el Boletín de la Propiedad Industrial, por una sola vez, un extracto de la misma, artículo 6º del decreto.

En tercer lugar, transcurre el plazo de oposición. Reglamenta el artículo 7 del decreto del 3 de febrero de 1999 que, dentro del plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, podrán ser deducidas las oposiciones de particulares según las causales previstas en la ley. Por Resolución N° 06/2023 de 24 de febrero de 2023 se dispuso que la publicación del Boletín de la Propiedad Industrial se realizará en formato quincenal, el último día hábil de la correspondiente quincena.

Posteriormente, en cuarto lugar, una vez publicada la solicitud, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial realizará su examen de forma. Si existieran observaciones se dará vista por un plazo de diez días hábiles, perentorios e improrrogables a efectos de su subsanación, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido, artículo 8º. Además, tal como lo precisa el artículo 9 siguiente, la referida oficina realizará un examen de fondo, donde estudiará si el signo contraviene las disposiciones legales, pudiendo interponer oposición de oficio hasta la resolución definitiva.



Finalmente, según dispone el artículo 34 de la Ley de marcas, 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.

Concedido el registro, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expedirá el título respectivo, artículo 35. Eventualmente, según autoriza el artículo 37 la mencionada oficina podrá, a solicitud de parte, expedir segundo título.

Sin perjuicio de los pasos administrativos que tiene el Registro, en los hechos el primer paso que da cualquier interesado en registrar un signo como marca es – al menos en la lógica de la profesionalidad comercial debería ser – la realización de una búsqueda que le permita conocer – antes de lanzarse a gastos y registros de signos – la realización de una búsqueda de anterioridades. Es decir, la búsqueda que le indique si antes que él, otra persona física o jurídica registró antes ese mismo signo respecto de los mismos productos o servicios o respecto de otros que generen riesgo de confusión o riesgo de asociación.

La etapa de búsqueda es fundamental. Si bien es cierto que no hay una imposición formal para su realización, la elección de un signo para cualquier efecto comercial competitivo es una opción voluntaria, que como principio general no puede vulnerar derechos ajenos. En materia de marcas, una base pública permite una búsqueda de anterioridades. Tratándose de nombre comercial no hay base registral, pero hoy puede consultarse Internet, así como a los operadores de los productos/servicios que se esté pensando comercializar.

**Valoración de la búsqueda como etapa en la adopción de un signo distintivo.** Una persona registró como nombre de dominio una expresión literal que resultó constituir signo distintivo ajeno. El registrante del nombre de dominio sostenía que lo hizo de buena fe y que la ley no obliga a verificar. No fue considerado su argumento.

“IV.- En punto al tercer y último agravio del apelante principal, en tanto afirma la inexistencia de una obligación de averiguar sobre la existencia de inscripción del nombre o marca comercial, también entiende la mayoría de la Sala integrada, debe rechazarse.

En tal sentido, parece lógico que, si el registro tiene funciones de publicidad, en un sistema de libre competencia, donde la única limitación está en no dañar a otro, y en base a la diligencia media del buen hombre de negocios, debiera consultar antes de registrar un nombre de dominio en Internet con idéntica denominación a uno registrado comercialmente.

Si a ello se suma la propuesta de venta del “dominio”, que está acreditada tal como se adelantara en el Considerando anterior siguiendo a la atacada, no hay más que concluir en la existencia de una espuria creación del sitio, con la finalidad de lucrar con ella.

En consecuencia, habrá de confirmarse la atacada en cuanto condenara a la cesación del uso del nombre y al pago de daños y perjuicios, teniendo presente que no ha existido agravio sobre la existencia de estos últimos, que amerite tratamiento en la Alzada.”

TAC 3, Sentencia N° 128/2012 de 25 de mayo de 2012, Ministros: Chalar disc., Cardinal -r., Alonso. Sosa.

#### **IV - DERECHOS CONFERIDOS AL TITULAR DE UNA MARCA**

La adquisición del derecho de exclusiva que otorga la titularidad de la marca es de base registral, es decir, que tiene origen en el acto administrativo de concesión de registro, artículo 9º.

El registro de la marca confiere derechos a su titular en los siguientes términos:

- importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verificó la inscripción es su legítima propietaria, artículo 9º inc. 2º;
- derecho de exclusiva sólo con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada, precisando que cuando se trata de una marca en la que se incluye el nombre de un producto o un servicio, la marca sólo se registrará para el producto o el servicio que en ella se indica, artículo 11;
- derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios, artículo 14;
- transmisión de la marca, artículos 16 y siguientes;
- usar o no la marca registrada, aunque a tenor del artículo 19 de la ley el uso de la marca es preceptivo, teniendo en cuenta el plazo de cinco años de caducidad, para el caso que algún interesado pretenda disponer del registro del signo que el antecesor no ha utilizado en el plazo legal (modificación al régimen legal por Ley del año 2013);
- la protección de las acciones penales y civiles que se regulan en los artículos 81 y siguientes de la Ley.

Ya en este mismo capítulo hicimos referencia a un caso en el cual por no tener la marca efectivamente registrada, no existía la posibilidad de accionar defensivamente. Los actores fueron el Club Nacional de Fútbol y el Club Atlético Peñarol, junto con dos sociedades comerciales. No tuvo andamio por no haber registro.

Similar planteo hicieron los mismos actores del caso antes mencionado contra otra sociedad comercial que vendía artículos con las marcas relacionadas con Peñarol y Nacional.

En este otro caso, como al tiempo del reclamo no hubo cuestionamiento del magistrado actuante en relación con la titularidad de las marcas (se menciona en la sentencia que son de titularidad de los actores) la demandada fue condenada a cesar en el uso de tales marcas y abonar una suma por concepto de daños y perjuicios a los titulares registrados de las marcas en cuestión.

Destacamos los siguientes párrafos: "Mediante los medios hábiles referidos ut-supra, se probó que MOLLY S.A., -cuyo nombre de fantasía es PEQUEÑESES-, utilizó los mencionados nombres, signos y símbolos, durante el periodo objeto de la acción, obteniendo una ganancia indebida, por cuya percepción deberá resarcir a los actores, dado que se configura un enriquecimiento injusto y una situación de competencia desleal respecto de su legítimo propietario.

La demandada no puede alegar desconocimiento o buena fe al haber adquirido los productos de un tercero creyendo que eran legítimos, comprándolos a proveedores confiables, dado que, como se consigna en la sentencia interlocutoria de segunda instancia dictada a fs. 152-156 vto, por el Tribunal de Apelaciones de Quinto Turno, "La demandada es una comerciante profesional que posee tres locales en los Shoppings de Montevideo, por lo cual no puede alegar que desconocía que el vendedor no tenía licencia para vender este tipo de producto o mercadería, amén de poder haberse informado de si tenía o no las licencias correspondientes." (fs. 155 vto. numeral III).

"El hecho de dejar de comerciar la mercadería en infracción luego de la inspección judicial, carece de relevancia a los efectos de calificar su comportamiento anterior como la de un tercero de mala fe." (cf. Sent citada, fs. 155 vto. numeral III).

Como también consigna el fallo precitado, esta acción se rige por los principios generales en materia de competencia desleal y de enriquecimiento injusto, institutos que se configuran en la litis.

Es de aplicación en esta hipótesis lo preceptuado por la legislación civil respecto al enriquecimiento sin causa, instituto que prevé el resarcimiento cuando de la actuación de un sujeto derive un daño injusto para éste y un beneficio ilegítimo para el contrario (art. 1308 del Código Civil). De Cores considera que el cuasicontrato de enriquecimiento sin causa, es un principio general de derecho, de origen legal, que impide una transferencia de bienes de un patrimonio a otro, sin causa justificante. Si ello sucede, debe externarse ese bien o compensarse según la naturaleza de los casos (A.D.C.U. tomo XXI pág. 440, cit. en Sentencia JL CIVIL No. 65/003-12 de 21/08/2003, Jdo. Civil 12º Turno, Dra. Dora Szafir)."

JLC 5, Sentencia N° 90/013 de 29 de noviembre de 2013, Jueza: Cabrera

El límite de los derechos concedidos se da en la consagración del principio del agotamiento internacional de la marca, que establece el artículo 12 de la ley de marcas. Según explica esta norma, el titular de una marca no podrá impedir 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 y cuando dichos productos tanto como su presentación, sus envases o los embalajes que estuvieren en contacto inmediato con ellos, no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos.

El **agotamiento del derecho de marca** ha sido planteado en el caso SONY, en relación con una importación de televisores a los cuales se les modificaba la "norma" para que pudieran ser utilizados en el Uruguay (tema técnico de varios años atrás). El punto en cuestión radicó en definir si tales modificaciones eran "significativas".

"VI).- Como se adelantara si de ingresar a un supuesto de responsabilidad extracontractual se trata, debe retomarse el punto número cinco: si las demandadas realizaron promoción de productos o service Sony y en su caso si incurrieron en ilicitud al respecto.-

Se estima que al comenzar con el desarrollo de estas circunstancias es donde se ve que el punto central de decisión continúa siendo el de determinar si el actor tiene o no derecho al seguimiento marcario; como debe concluirse que al cese del contrato de distribución, las partes no regularon la prohibición de importación de productos en forma paralela, ni establecieron un plazo de no competencia comercial o concurrencia, toda la actividad de las codemandadas debe regularse por la previsión del art. 12 de la Ley 17.011 que como despliegue de normas constitucionales habilita a examinar los supuestos de alteraciones o modificaciones de productos (que resultan probados y no controvertidos en autos).-

Es decir que si es un hecho comprobado que P. S.A. y sus colaterales codemandadas efectuaron modificaciones de tres tipos en productos Sony (eliminación del sticker que contiene elementos descriptivos del producto y origen; cambio de voltaje y cambio de norma de determinados productos Sony), debe calificarse si tales alteraciones se constituyen en el calificativo de "significativos" al que alude la ley y que incide en toda la actividad o comportamiento posterior desplegado por los codemandados.-

De acuerdo al principio de libre circulación de productos marcados (giro también empleado por la ley) la actividad de importación paralela no está vedada; en el caso tampoco lo estaba vedado contractualmente, por lo que si era válida la introducción legítima en el comercio, tampoco estaba prohibida la prestación de service y garantía.-

Como consecuencia de lo anterior la referencia mínima o empleo de la marca Sony, para indicar lugar de ubicación del service o mantenimiento debe entenderse habilitada, ya que la prohibición de uso de las marcas "para cualquier fin" (contrato a fs. 81 vto.), solo pueden entenderse en el contexto contractual cuando la misma refiere a los aspectos publicitarios y promocionales.

Si los codemandados podían importar y hacer circular libremente los productos marcados (como solución de principio), debe entenderse que la excepción y las reglas restrictivas propias del derecho de seguimiento solo surgen cuando hubieran alteraciones o modificaciones "significativas".-

VII).- Se ingresa entonces el punto central que es la determinación de si han sido o no significativos los hechos no controvertido de autos: P. S.A: y sus colaterales codemandadas efectuaron importación paralela y prestaron service en productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio, efectuándoles tres tipos de incidencias: a) la supresión de un sticker original de fábrica; b) el cambio de voltaje y c) el cambio de norma.-

Es abundante la prueba técnica, pericial y regular del proceso que impone tener por suficientemente acreditados tales hechos, por consiguiente al pronunciarse el decisor sobre la calificación de los mismos (si significativa o no en los términos del art. 12 de la Ley 17.011), se concluirá retomando la posición de la excelente consulta orante a fs. 626 que indica que deben entenderse por "significativas las alteraciones, modificaciones o deterioros que, por su entidad, sean susceptibles de causar perjuicio a la marca como indicadora de calidad del producto al cual se aplica".-

JLC 5, Sentencia de 5 de febrero de 2003, Juez: Eguiluz.

El titular de un registro marcario no podrá solicitar un registro marcario idéntica al que tiene a su nombre, artículo 13.

Asimismo, hemos de destacar que, según lo dispone el artículo 15 de la ley de marcas, deberá inscribirse en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial, el cambio de nombre o domicilio, la modificación del tipo social o cualquier otra que afecte la titularidad del registro.

Finalmente, corresponde decir que la protección legal se acuerda por el plazo de diez años, indefinidamente renovable por períodos iguales. La renovación se deberá solicitar dentro de los seis meses previos al vencimiento del registro, aunque se dispondrá de un plazo de gracia de seis meses a contar del día siguiente a dicho vencimiento, en cuyo caso se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial, artículo 18.

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.

Si se trata de marcas registradas en el extranjero, están habilitados para la solicitud de registro 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 10º.

Es lícito el uso de marcas no registradas. Sin embargo, las facultades de su titular se limitan a la posibilidad de oposición al registro de un signo idéntico o semejante al suyo en el mismo plazo de presentación de oposiciones y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año, artículo 24. Si la marca no está registrada por no haber renovado la inscripción, la norma legal mencionada tiene por demostrado el uso por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada. Para que tenga efecto la pretensión del titular de la marca usada pero no registrada, el oponente deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. En caso de omisión del cumplimiento de esta condición, será desestimada la oposición de pleno derecho.

De manera transitoria, según reglamenta el artículo 100 de la Ley de Marcas, 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 2º del artículo 11 de la Ley Nº 9.956, de 4 de octubre de 1940, dispondrán de un plazo de gracia de dos años, a contar desde la promulgación de la presente ley – es decir desde el 25 de setiembre de 1998 - para hacer uso de las acciones marcarias previstas en el viejo régimen. En todo caso, al deducir estas acciones deberá ser solicitado el registro de la marca en plazo de diez días, bajo pena de tener por desestimado el accionamiento de pleno derecho.

Otra facultad típica del titular de una marca es transferir su derecho así como realizar todos los contratos que la ley permita en relación con la marca.

La propiedad de las marcas es transmisible por modo sucesión como por acto entre vivos, por disposición de última voluntad, por ejecución forzada o por la acción de reivindicación, artículo 16 inciso 1º.

Del punto de vista formal, la transferencia total o parcial del derecho de propiedad de la marca podrá hacerse por instrumento público o privado. Deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial y publicarse en el órgano oficial, Boletín de la Propiedad Industrial para que surta efectos frente a terceros, artículo 16 inc. 2º.

Por transferencia parcial puede interpretarse tanto la constitución de algún derecho de copropiedad en relación con la marca, como el desmembramiento del mismo.

En el caso de transferencia, el cedente deberá declarar si posee otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. El silencio o la ocultación de tales marcas, determinará que el cedente pierda la protección marcaria registral, lo que será declarada de oficio o a petición de parte, artículo 17.

En cuanto a otros contratos, destacamos que los analizaremos en el Módulo Sexto de este curso.

## **V - ACCIONES DE OPOSICIÓN, ANULACIÓN Y REIVINDICACIÓN DE LAS MARCAS**

### **A) Acciones de oposición y anulación**

Quienquiera que fuere titular de un interés directo, personal y legítimo, podrá oponerse al registro que se intentare o solicitar la anulación de las marcas ya inscriptas, con base en las causales previstas por los artículos 4º y 5º de la ley de marcas, artículo 20. También la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro o anular el registro de marcas con base en las referidas causales, artículo 21.

Tanto en caso de oposición como de anulación, se seguirán los mismos procedimientos.

También podrá constituir causal de oposición o anulación la confundibilidad entre signos marcarios, en los términos que se definen en el artículo 6º de la ley. Al respecto y según establece el artículo 22, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar, por su parte, las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6º de la presente ley, en defensa de los derechos del consumidor.

Según el artículo 26 de la ley, la oposición excluye la acción de anulación por la misma causal. En este sentido, el artículo 22 el Decreto aclara que de acuerdo con esta previsión legal que mencionamos la oposición basada en el Artículo 6º de la ley de marcas excluye, para quien la hubiere deducido, la acción de anulación por la misma causal.

La anulación de los registros marcarios se podrá fundar en iguales causales que la oposición al registro.

Para el caso particular de acción de anulación fundada en las causales de los numerales 6º) y 7º) del artículo 5º, se deberá agregar la prueba, que podrá ser efectuada por cualquier medio idóneo que pueda demostrar los hechos razonablemente, y estará sujeto a las reglas de la sana crítica y a lo que establezca la reglamentación. Solamente podrá eximirse de la prueba de la notoriedad de la marca al ponente, al recurrente o el peticionante que acrediten que el solicitante o el titular la conocían cuando fue solicitado su registro.

En caso de anulación solicitada con base a estas causales, se dispone además:

a. que si el propietario de la marca no hubiere solicitado el registro en el país, deberá solicitarlo dentro de los noventa días de instaurada la acción; en caso de omisión, será desestimada la acción de anulación de pleno derecho, artículo 25 de la ley.

b. que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá otorgar trámite preferencial,

## artículo 24.

El plazo de oposición será de treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, artículo 23 de la ley. Por su parte, expresa el artículo 20 del decreto reglamentario que la acción de anulación para el caso de causal referida a semejanza entre marcas podrá ser deducida en un año de plazo desde la concesión de la marca.

En relación con el plazo de ejercicio de la acción de anulación basada en las causales de los artículos 4º y 5º de la ley de marcas, rigen las disposiciones establecidas en el artículo 27 de la ley. En el primer caso, podrá deducirse en cualquier tiempo. En caso de causales de nulidad referida, del artículo 5º, el derecho caducará a los quince años desde la fecha de concesión del registro de la marca de que se trate, con la única excepción de marca notoria, cuando haya sido registrada de mala fe. En este caso podrá ser deducida la anulación no tendrá plazo.

Como causal de oposición corresponde destacar la prevista en el artículo 24 LM que regula la posibilidad de que quien usa un signo como marca y no lo ha registrado como tal, pueda oponerse al registro que otra persona intente hacer del signo idéntico o semejante. La citada norma condiciona esta facultad a que el opositor – es decir quien venía usando el signo - acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año.

Si se trata de alguien que tenía dicho signo registrado como marca y no lo renovó, se considerará demostrado el uso por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada.

Al mismo tiempo de la presentación de la oposición ante la administración, el oponente deberá solicitar el registro de la marca, para lo cual tendrá un plazo de diez días. En caso que no lo hiciere, tal omisión será causal suficiente para desestimar la oposición de pleno derecho.

Cabe destacar que quien usa un signo como marca y no ejerce esta facultad de oponerse al registro, es decir, cuando transcorre el plazo de oposición y queda firme a posteriori la concesión del registro, ya no se podrá ejercer ningún derecho contra la marca inscrita sobre la base de uso anterior del signo como marca. En el régimen anterior se podía, desde 1998 no es posible.

Sobre los mejores derechos para el registro de marca de la denominación de una murga, conflicto dirimido entre dos personas considerando sus derechos al respecto sobre la base del artículo 24 LM.

La marca LOS 8 DE MOMO, denominativa, fue solicitada por el opositor al registro de la marca Sr. Sergio Correa, quien probó tener un mejor derecho respecto al nombre del conjunto LOS 8 DE MOMO para la clase 41, solicitud desestimada por la DNPI. El TCA concidió con ésta respecto de que el opositor en el registro de la marca Sr. Sergio Correa, probó tener un mejor derecho respecto al nombre del conjunto LOS 8 DE MOMO. En definitiva se trató de la dilucidación de un tema de hecho en la consideración de

las autoridades decisoras, surgido de la prueba ofrecida por cada uno de los involucrados.

"V) Analizada la prueba documental diligenciada en el procedimiento administrativo así como los testimonios vertidos, estima la Corporación asiste razón a la Administración demandada respecto a que el opositor en el registro de la marca Sr. Sergio Correa, probó tener un mejor derecho respecto al nombre del conjunto "LOS 8 DE MOMO"." (...)

"Por otra parte, también consta en las actuaciones administrativas la falta de interés del Sr. Manuel Cadena una vez planteada la oposición al registro de la marca.

Este extremo también fue considerado por la Administración en el informe precitado. En tal sentido, sostuvo: *"Respecto de la prueba aportada por el solicitante, cabe señalar que se trata de copias de páginas web, de artículos periodísticos Lr21 (año 2008), Urushow (año 2015), La Prensa (año 2015), y las fotos que presenta carecen de fecha cierta. Al respecto, en opinión de la suscrita, la prueba presentada, la ausencia a las audiencias y la omisión en contestar la nueva vista de lo actuado, hacen presumir que el solicitante no posee un mejor derecho sobre el signo solicitado, y además resulta evidente el desinterés en el mismo."*

En consecuencia, valorado el material probatorio diligenciado en autos conforme a los criterios de la sana crítica, que según autores como Couture, son ante todo "las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez" (Cfme. COUTURE, Eduardo J. "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", 3ª Edición (14ª reimpresión), Ed. Depalma, Bs. Aires, 1987, pág.270) no cabe más que concluir que la parte actora no logró probar los hechos constitutivos de su pretensión, al contrario de lo que ocurrió respecto de la opositora, quien probó los extremos exigidos por el art. 24 de la Ley N° 17.011."

TCA, Sentencia N° 282/2020 de 2 de junio de 2020, Ministros: Klett, Gómez -r., Echeveste, Vázquez, Corujo.

## **B) Acción de reivindicación**

En cuanto a la acción de reivindicación prevista en el artículo 28 de la ley de marcas, se trata del registro de una marca solicitado u obtenido por el agente, el representante, el importador, el distribuidor, el licenciataria o el franquiciado de la misma, a nombre propio y sin autorización el titular. En este caso, 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, con el objeto que se le reconozca como solicitante o titular del derecho y que le sea transferida la solicitud en trámite o el registro concedido. El plazo de ejercicio de esta acción será de cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.

Precisa el artículo 25 del decreto reglamentario, que la acción de reivindicación se diligenciará por el mismo procedimiento que la oposición. Si resulta admitida, el accionante en la misma situación jurídica que tenía el reivindicado al momento de la resolución.

## **C) Acción de caducidad por falta de uso**

En una modificación de política marcaria absoluta, por ley de artículo 187, se sustituye el artículo 19 de la ley 17.011 en su texto original, que establecía que el uso de la marca era facultativo, por la preceptividad de uso como principio.

El nuevo texto del artículo 19, hoy vigente, establece en su inciso primero la regla general:



“El uso de la marca registrada es obligatorio”.

Por supuesto que no se trata de un precepto que será controlado per se, sino la regla precedente al instituto de caducidad por falta de uso que a continuación reglamento.

Se establece pues, siguiendo la tendencia mundial, del Derecho comparado y de la dinámica moderna del mercado, que luego de transcurrido un lapso comprobado de cinco años sin usar la marca, podrá ser reclamada por un interesado la caducidad del registro. El interesado deberá proceder, al menos, a un registro a su nombre del referido signo.

En definitiva, establece el texto legal al respecto que 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. aún existiendo uso, si dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos.

No tendrá lugar el supuesto de cancelación, cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor.

El accionante, para esta causal de caducidad, será, según dispone la ley, el titular de un interés directo, personal y legítimo. La acción será resuelta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

No es necesario que el uso de la marca realizado por el titular agote todos los productos o servicios para los cuales solicitó el registro. Dispone la Ley que 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. A tales efectos podrá recurrir a 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.

Consecuentemente con esta modificación, se agrega al artículo 66 de la Ley 17.011, que hace referencia a situaciones de extinción de la marca, como numeral 6, al siguiente: “Por cancelación a falta de uso prevista en el artículo 19 de la presente ley”.

## D) ¿Es posible una acción de amparo en materia de marcas?

En cuanto a aspectos que se relacionen con el registro o la existencia del derecho es una constante que la Jurisprudencia haya entendido que no se dan los supuestos correspondientes para que sea admisible el accionamiento de la Ley 16.011.

Transcribimos el resumen de la base de Jurisprudencia del Poder Judicial en relación con un caso de **rechazo, en alzada, respecto de la acción de amparo en materia de marcas**. "1 Corresponde no hacer lugar al recurso de amparo en un proceso de anulación de marcas, en tanto no se encuentran acreditados los elementos objetivos reseñados en los arts. 1 y 2 de la Ley N° 16.011 que son, en sustancia, los que definen las características del instituto de amparo, tales: un acto, hecho u omisión, que lesione, restrinja, altere o amenace un derecho o libertad reconocida, expresa o implícitamente por la Constitución, con manifiesta ilegitimidad, provocando o amenazando provocar al titular del derecho un daño irreparable; y por último, que no existan en el ordenamiento jurídico otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que se persigue con el amparo, o de existir, resultare claramente ineficaz para tal protección.

2 El amparo deviene una vía excepcional, subsidiaria o supletoria, que no puede canjearse por las vías legales o administrativas que fuere menester transitar a fin de obtener la protección del pretense derecho, y por consecuencia, de manejo cuidadoso y restrictivo."

TAC 7, Sentencia de 7 de noviembre de 2015, Ministros: Couto, Cabrera et alter.

## E) Aspectos de Derecho Administrativo

En virtud del Código de lo Contencioso Administrativo, aprobado por Ley N° 20.333 de 11 de setiembre de 2024, en vigencia a partir del 24 de diciembre de 2024, se incluirá constancia de la interposición de los recursos administrativos y el agotamiento de la vía administrativa en las Resoluciones dictadas por la DNPI.

## VI - EXTINCIÓN DE LAS MARCAS

El artículo 66 de la ley de marcas enumera las causales por las cuales se extingue un registro marcario:

- 1º) expiración del plazo legal de protección, salvo el caso de renovación;
- 2º) voluntad del titular comunicada por escrito a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial; para el caso de existir contrato de licencia registrado, el titular de la marca licenciada deberá acreditar la comunicación fehaciente al licenciatarario de la voluntad de renunciar al registro previa inscripción de la renuncia;
- 3º) declaración de nulidad dictada por la autoridad competente;
- 4º) en caso que en la renovación no se reivindiquen productos o servicios que se

encontraban anteriormente protegidos;

5º) cese de la participación del Estado en las Sociedades a las que alude el numeral 1º) del artículo 4º de la ley.

6º) por la acción de extinción por falta de uso de la marca, artículo 19 LM.

## **VII - ACCIONES DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA**

Además de la protección conferida mediante acciones en la esfera administrativa, que ya hemos visto (oposición, anulación, reivindicación de marcas registradas) la ley establece acciones penales y civiles para asegurar los derechos que concede el registro marcario.

A efectos del accionamiento tanto en materia penal como civil es condición fundamental ser efectivamente titular de una marca existente, es decir, que exista marca registrada como condición para el ejercicio de las acciones defensivas correspondientes.

El Club Nacional de Fútbol y Club Atlético Peñarol, además de dos sociedades comerciales, demandan conjuntamente contra dos sociedades anónimas comercializadoras de productos de merchandising con sus marcas, sin que las asociaciones actoras hayan autorizado dicha comercialización. Iniciaron accionamiento civil por responsabilidad y por cese de uso. Sin embargo, resultó que al momento de iniciar la demanda sus marcas todavía no habían culminado el trámite de registro correspondiente. De manera que fue desestimada la demanda por no existir el título habilitante correspondiente, acorde con el artículo 9 de la Ley Nº 17.011.

“No se ha demandado por el uso de marcas registradas, como reclaman los artículos transcriptos, presupuesto de la acción indemnizatoria instaurada, por lo que debe desestimarse la misma.”

JLC 5, Sentencia Nº 18/015 de 22 de mayo de 2015, Juez: Benítez

### **A) Acciones penales**

Los artículos 81 a 83 describen figuras incriminatorias de las violaciones a los derechos que se constituye en relacion a las marcas.

Las conductas penalizadas, cuya acción corresponde a los particulares interesados (artículo 86) son las siguientes:

- usar, fabricar, falsificar, adulterar o imitar una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, con finalidad de lucro o de causar perjuicio, siendo castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, artículo 81;

Las titulares de las marcas Puma, Nike y Adidas denuncian y llevan a procedimiento penal a un señor que falsificaba prendas, colocándoles dichas marcas por su parte. Según la sentencia se admitió lo

siguiente: "EI encausado A.B.R. confesó que el compra la ropa sin marca en comercios de plaza y que luego le coloca los logos de las marcas antes reseñadas, las que vende en un puesto callejero de venta de ropa, siendo consciente de la ilicitud de su conducta, actividad que desarrolla desde hace mucho tiempo. Los representantes legales de las firmas titulares de los derechos marcarios formularon la correspondiente instancia penal, de acuerdo a lo establecido por el art. 86 de la Ley No 17.011." (...)

"Por consiguiente, el imputado debe responder como autor penalmente responsable de la comisión de Un delito continuado con fines de lucro de Uso, Falsificación, Adulteración o Imitación de mercaderías señaladas con marcas inscriptas en el registro correspondiente a otra persona, de acuerdo a lo establecido en el art. 81 de la Ley No. 17.011 y arts. 3, 18, 58 y 60 del Código Penal.

El art. 81 de la Ley No. 17.011 establece: "El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, adultere o imite una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría." Se trata de un delito pluriofensivo, ya que vulnera diferentes bienes jurídicos tutelados por el derecho positivo, como lo constituyen los derechos de propiedad intelectual de los titulares de los derechos marcarios, los derechos del consumidor y la Hacienda Pública. La acción delictiva consumada la realizó en forma continuada a través del tiempo, producto de una única resolución criminal, por lo que el delito debe computarse como continuado conforme a lo establecido por el art. 58 del Código Penal.

4) Que se computarán como circunstancias alteratorias de la pena las atenuantes genéricas de la primariedad absoluta y la confesión ambas en vía analógica (art. 46 nral. 13 del C. Penal) y como circunstancia agravante la continuidad (art. 58 del C. Penal)."

JL Penal 16, Sentencia N° 141/011 de 14 de octubre de 2011, Juez: Valetti

- rellenar con productos espurios envases con marca ajena, siendo castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, artículo 82;
- fabricar, almacenar, distribuir o comercializar mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, a sabiendas, siendo castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría, artículo 83.

Sobre el **almacenamiento de mercadería falsificada, en violación de la disposición del artículo 83** de la Ley de Marcas, en caso de contrabando. Uno de los imputados conocía en qué consistía la mercadería, el otro no, según lo establecido en la sentencia. Tiene diversos efectos, debido a ello.

"Así mismo, a sabiendas de su origen apócrifo, P. ingresó al país, en reiteradas oportunidades y como resultado de una misma y única resolución criminal, mercadería con marcas adulteradas, las que luego distribuyó para la venta, lo que determina que deba ser condenado por el delito de violación a la Ley de marcas en las modalidades de almacenamiento y distribución y en base al Art. 83 de la Ley No. 17.011.

Por el contrario, este delito no debe ser imputado a B. . En cuanto al punto, le asiste plena razón a su Defensa en cuanto a que no existe prueba alguna que permita establecer que Bernat sabía cual era la mercadería que concretamente ingresaba de contrabando Pisano y menos aún que la misma pudiera ser falsificada.

Siendo así, no puede serle imputado el delito previsto en el Art. 83 de la Ley No. 17.011"

JL Crimen Organizado 1, Sentencia N° 3/012 de 19 de marzo de 2012, Juez: Gatti.

El artículo 84 impone que las marcas a que hacen referencia los artículos que tipifican delitos, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados. Por su parte, 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.

Sobre el delito **artículo 81 Ley N° 17.011**, junto delito del artículo 46 Ley N° 9.739, tratándose de soporte de juegos electrónicos en los cuales tanto la marca como el derecho de autor se ven vulnerados en casos de delitos. Asimismo, se dispone el decomiso de los bienes falsificados para su posterior destrucción, **artículo 84 Ley N° 17.011**.

"I) Calificación: Que conforme a los hechos historiadados, oportunamente relacionados, corresponde condenar a E. C., bajo la imputación reclamada en la demanda acusación. Ello, en la medida que ha quedado plenamente probado que ésta, en reiteradas oportunidades y como resultado de una misma resolución criminal (Art. 58 C.P.) distribuyó al público, desde su comercio, DVDs con juegos electrónicos apócrifos, con ánimo de lucro y sin autorización del titular de los derechos del su titular, lo que encuadra su accionar, en las previsiones del Art. 46 de la Ley No. 9.739 en la redacción dada por el Art. 15 de la Ley No. 17.616.

Igualmente, en forma reiterada y como resultado de una misma resolución criminal, con ánimo de lucro adulteró plataformas Play Stations, para hacerlas compatibles con DVDs no originales, incurriendo así en el delito tipificado en el Art. 81 de la Ley No. 17.011." (...)

"VI) DECOMISO.

Corresponde así mismo hacer lugar a la pretensión fiscal y disponer el decomiso de todos los bienes incautados en autos, según listado de fs. 1125v a 1126v al que la Sede se remite por razones de economía procesal y en la medida en que se trata de bienes que constituyeron el objeto material de los delitos imputados (productos apócrifos o adulterados) o los instrumentos para la comisión de los delitos. Todo ello, conforme a los Artículos 105 del C.P. y 84 de la Ley No. 17.011 y teniéndose presente que los bienes apócrifos deberán ser destruidos."

JL Crimen Organizado 1, Sentencia N°18/011 de 9 de diciembre de 2011, Juez: Gatti

Caso de fabricación de mercadería a la cual se le aplicó marca ajena, que se tipifica claramente según el artículo 81 de la Ley N° 17.011 y **se decomisa mercadería según lo dispuesto por el artículo 84 Ley N° 17.011**

"I). La conducta que los encausados CFHA. ODNF. JFHV. MGHV Y JGHV. han desarrollado descripta en el Resultando 1 de la presente sentencia se adecúa, típicamente a la figura delictiva tipificada en el Art 81 y 83 de la Ley No. 17.011, en la modalidad de uso, fabricación y comercialización de mercadería ilegítima con miras a la distribución al público. Los procesados, fabricaban y comercializaban, mercadería falsificada a sabiendas de ello, obteniendo un beneficio económico injusto. El encausado ODNF debe responder como autor penalmente responsable de un delito continuado de uso, fabricación y distribución de mercaderías identificadas con marcas registradas. (Art.58, y 60 Código Penal y 81 de la Ley No. 17.011). Los encausados CFHA. JFHV. MGHV y JGHV deben responder como autores penalmente responsables de un delito continuado de fabricación de mercaderías identificadas con marcas registradas (Art.58, y 61/4 Código Penal y 83 de la Ley No. 17.011).

CONFISCACIÓN DE BIENES: Atento a lo establecido en el Art. 105 del Código Penal y 84 de la Ley No. 17.011, corresponde la confiscación de los instrumentos y la mercadería en infracción incautada, la que serán derivadas a diversas instituciones. Los instrumentos, son aquellos objetos utilizados en la realización del delito, correspondiendo su decomiso. Respecto al vehículo marca Ford modelo Eco Sport, surge de los testimonios recibidos, que la misma se utilizaba para transportar y distribuir la mercadería falsificada, en diferentes puntos de ventas en ferias vecinales, donde se comercializaba al público en general, por lo tanto es un instrumento del delito.

II) Los encausados deberán ser responsabilizados a título de autores al haber ejecutado los actos consumativos del delito que se le imputa a dolo directo, esto es, con resultado ajustado a la intención, cometido con conciencia y voluntad, (Art. 18 y 60 del Código Penal)."

En cuanto al destino de los bienes involucrados en el delito, transcribimos lo dispuesto por el Magistrado:

"Confisque la mercadería incautada e inventariada en autos, disponiéndose su entrega a la Escuela Horizonte y a REMAR, bajo acta y recibo que deberá remitirse a esta Sede Penal, cometiéndose a la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol (Delitos Complejos), la entrega coordinándose con la denunciante a los efectos del retiro de los logos de la mercadería y oficiándose a las instituciones mencionadas y a Delitos Complejos.

Confisque y procédase a la destrucción de los logos de las marcas registradas y las matrices con las que se fabricaban las mismas (fs.57), siendo supervisado por la denunciante.

Confisque la camioneta marca Ford modelo Eco Sport SBH 00, de todos los objetos y máquinas incautadas e inventariadas, detalladas a fs. 56 y 57, la que se ponen a disposición del Ministerio del Interior- Instituto Nacional de Rehabilitación- para su derivación al Centro de Rehabilitación "Punta de Rieles"-Sub Dirección Técnica.(fs.262 y vto); oficiándose a la Dirección Nacional de Cárceles y a los registros pertinentes.

Procedase a la devolución de los efectos incautados a fs. 59, bajo recibo."

JL Crimen Organizado 2, Sentencia N° 18/012 de 5 de octubre de 2012, Juez

El inciso final del artículo 84, agregado por ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015 artículo 235, establece que "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."

**"Uso de marca" inscripta**, consideración de dicha expresión en el foro penal

"BB utilizó el logo reconocido internacionalmente como marca de la empresa YY ( fs 20 a 23), para hacerlo figurar en una página web, perteneciente al encausado, sabiendo que la página que creaba estaba destinada a AA, precisamente a ofrecer el servicio a clientes que estaban interesados en publicitar sus empresas y productos en dicho sitio, lo que hace YY, generando así el imputado un claro perjuicio a la empresa propietaria de la marca.

La página denunciada estuvo operativa durante el año 2009 y parte del año 2010, habiendo conseguido el Sr. AA su propósito comercial de vender el servicio en la creencia de que el ofrecimiento provenía de la empresa YY, cuando en realidad no era así( fs 34,37 a 51, 70 a 75, 109 a 111vto, 120 a 121).

En abril del año 2010, AA le solicitó a BB que retirara el logo de YY de la página, cuando ya había transcurrido un extenso tiempo de que figuraba en la misma y con ello se captaba a clientes , con el consiguiente perjuicio para la empresa denunciante.( fs 83).

V)Los agravios esgrimidos por la Defensa no resultan de recibo.

No estuvo en discusión que el imputado fuera dueño del dominio: [www .guiasseccionamarilla.com](http://www.guiasseccionamarilla.com); pero la conducta del encausado conjugó, por lo menos, uno de los verbos previstos en el artículo 81 de la Ley N° 17.011, como es el de "usar" una marca inscripta en el registro como " YY".

".. Reta opinaba, que "usar" sería emplear la misma marca para señalar otros productos que no son aquellos que corresponden al propietario de la marca registrada, ..."

"... todos los verbos del artículo 81 son modalidades de falsificación , con diferencias muy sutiles: "usar" debe entenderse como individualizar en el distintivo original a bienes o servicios que no coinciden con los que tal signo distingue"... (CF. Los Nuevos Delitos Marcarios en la Ley N° 17.011. R D.Penal N° 11. Diego Camaño Viera, Ricardo Lackner, Diego Silva Forné).

AA, a diferencia de lo sostenido por su Defensor ( que no usó nada para ganar ninguna especie de lucro y fue el constructor de dicho espacio (BB) quien usó un logo en un espacio cerrado al público en general, y no bien tuvo conocimiento del logo utilizado en su espacio en construcción, mandató al servicio contratado para que se quitara inmediatamente ese logo de su local en construcción), con la unívoca finalidad de lucrar ofrecía/n y vendía/n el servicio, o consultaban por el mismo, creyendo de que el ofrecimiento provenía de la empresa YY, cuando realmente usaba una marca de la cual no era titular( fs 34, 37 a 51, 70 a 75, 109 a 111 vto y 120 a 121), hasta que la empresa perjudicada al tomar

conocimiento a través de algunos de sus clientes, de lo que acaecía, radicó la citada denuncia penal, adjuntando documentación probatoria de los hechos.

Además surge claramente de la diligencia de careo realizada en autos que la vinculación comercial entre ambos encausados, se mantuvo por mucho tiempo; no únicamente, desde que BB creó la página y cobró la suma de U\$S 150 por confeccionarla, sino que posteriormente éste le cobraba a AA por el uso y mantenimiento del sitio, originándose un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca. ( fs 188).” TAP 2, Sentencia N° 176/2015 de 26 de agosto de 2015, Ministros: Corujo, Balcaldi Tapié -r.

En caso de de un procedimiento penal originado en mercaderías de vestir marca Reebok apócrifas en los Techitos Verdes, **la continuidad se computó como agravante** del delito del artículo 83 de la Ley N° 17.011, en la hipótesis de comercialización.

En cuanto al destino de la mercadería incautada, el fallo establece lo siguiente: “4.- RESPECTO A LA MERCADERÍA INCAUTADA, ADJUDÍQUESE AL PATRONATO NACIONAL DE ENCARCELADOS Y LIBERADOS A LOS EFECTOS DE SU USO ESPECIALMENTE PARA LOS DETENIDOS O RECLUSOS QUE SON CONDUCIDOS AL CENTRO DE INSTRUCCIÓN CRIMINAL CON FALTA DE ALGUNA VESTIMENTA, TODO BAJO RECIBO, LO QUE SE COMETE A LA DEPENDENCIA POLICIAL ACTUANTE.”

JL Penal 15, Sentencia N° 16/015 de 9 de febrero de 2015, Juez: Miguez.

**Importación de mercadería falsificada de China para su distribución y venta en Uruguay**, da lugar a delitos de almacenamiento y/o comercialización caracterizados en el artículo 83 de la Ley N° 17.011.

Los hechos más destacados fueron los siguientes: “Del local sito en calle Arenal Grande N° 2517 perteneciente a la firma DANY BIJOUTERIE se incautaron 1212 pares de lentes con los signos que caracterizan a las marcas antes referidas, encontrándose al frente de dicho comercio el imputado Daniel Luis Alvariza Arias, quien admitió tener conocimiento que se trataba de mercadería con marcas falsificadas y que su socio Daniel Alonso Macri, los compró en China. Este último, quien estaba al frente del local sito en calle Florida N° 1270, también admitió que los adquirió personalmente en China, que vinieron mezclados en una importación mayor de lentes de sol y que tiene conocimiento que esos lentes que pusieron en comercialización no son originales de las marcas que los identifican. Efectuada la pericia correspondiente a los pares de lentes de sol incautados comprobó que se trata mercadería no original y con los signos marcarios falsificados. También se informó por parte del Ministerio de Salud Pública (fs. 208) que los lentes incautados no se encuentran aptos desde el punto de vista sanitario para actuar como protectores solares de los rayos ultravioletas, por lo que se prohíbe su venta y que el uso frecuente de los mismos sería perjudicial para la salud ocular de las personas.”

En definitiva hubo condena y como alteratorios de la pena las atenuantes genéricas de primariedad y confesión.

JL Penal 16, Sentencia N° 147/011 de 25 de octubre de 2011, Juez: Valetti

De manera similar se puede ver, como infracción al artículo 83 de la Ley N° 17.011: JL Penal 16, Sentencia N° 175/011 de 25 de noviembre de 2011, Juez Valetti.

Como infracción a los artículos 81 y 83 de la Ley N° 17.011, también: JL Penal 16, Sentencia N° 202/011 de 19 de diciembre de 2011, Juez Valetti.

## **B) Acciones civiles**

Respecto al accionamiento civil que tiene por causa la comisión de un delito, determina el artículo 87 de la Ley de Marcas que, los damnificados podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.

Por otra parte, se consagra expresamente en el artículo 88 que 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. Es un caso ante el cual no existe posibilidad alguna de defensa a nivel administrativo.

**Alcance del artículo 88 LM.** No alcanza a situaciones en que el objeto que se pretende defender consiste en expresiones que no están amparadas por derechos exclusivos.

"La Sala coincide plenamente con la distinguida sentenciante de primera instancia en cuanto a que la pretensión de cese de uso de marca TOTAL 12, DISEÑO RELOJ, TRIPLE 3, 123, HERBAL y ZIGZAG no puede prosperar, ya que no se trata de marcas, sino de expresiones de un conjunto marcario que fueron otorgados por la DNPI sin exclusividad ni privacidad.

Sobre la acción de Cese de uso de Marca prevista en el art. 88 de la ley 17.011, la Doctrina refiere a que trata de un derecho concedido al titular de una marca registrada para defender el signo sobre el cual tiene derecho exclusivo frente a quien usa una marca, no registrada que considera que lesiona sus derechos. (Cfme Propiedad Intelectual. Beatriz Bugallo p.205).

Se comparte lo expuesto en la impugnada cuando señala que de la documentación agregada (fs. 31 y siguientes, y fs. 1102 y siguientes) no se advierte que ni la actora ni el tercerista, detentan derechos exclusivos sobre los términos individualizados, por lo que la acción de cese instaurada no corresponde ser amparada, ésta corresponde ser promovida por aquel que tenga un derecho exclusivo sobre la misma, y en el caso dicha condición no se cumple.

Sobre la Marca compleja o conjunto de Marcas, la Doctrina la define como aquella integrada por elementos homogéneos que puede conjugar elementos no protegibles y elementos protegibles, de fantasía y banales. La ley uruguaya toma en consideración la conocida como Marca de Conjunto en cuanto establece en el art. 7, que los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4 de la ley, podrán formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos. La inclusión en una marca de signos tales como términos descriptivos, denominaciones usuales o vulgarizadas y otros que carecen de novedad, especialidad y distintividad, además de sus traducciones a idioma extranjero, no imponen la existencia de derechos privativos sobre los mismos. Es decir que incluidos en una marca, otra marca podrá también incluirse sin que el primer titular pueda oponerse a ello..... Según el numeral 9 del art. 4 de la Ley de Marcas no podrán ser marcas las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que describan productos o servicios, es decir que se utilicen para expresar determinadas cualidades o atributos de los productos o servicios..... Los signos que según el numeral 10 del art. 4 no podrán considerarse marcas son aquellos usualmente empleados para indicar la naturaleza de los productos o servicios, o la clase, género o especie a que pertenecen dichos productos o servicios... El numeral 11 del art. 4 excluye de la calificación como marca a las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general,... En el numeral 12 del art. 4 traslada las prohibiciones arriba explicadas (numeral 9, 10 y 11) a las palabras o combinaciones de palabras en idioma extranjero. (Cfme ob citada ut supra. Propiedad Intelectual. Beatriz Bugallo p. 92, 93, 96, 153 y 154).

La doctrina ha señalado que no puede existir riesgo de confusión alguna entre términos generales o descriptivos o de uso común. En efecto, la doctrina al analizar las reglas básicas de confundibilidad entre marcas, señala que en la comparación de marcas debe tenerse en cuenta si alguno de sus elementos constitutivos es genérico, descriptivo o usual, dado que siendo de libre uso, en principio no tienen capacidad de contribuir a la confusión, reputándose información del producto con incapacidad distintiva. (Cfme La Defensa Judicial del Derecho de Marca. Diego Chijane. P. 134)."

TAC 4, Sentencia 94/2022 de 14 de junio de 2022, Ministros: França, López - r, Besio

## **C) Plazo para la interposición de las acciones civiles y penales - PRESCRIPCIÓN**



Respecto del plazo para la interposición de las acciones civiles y penales rige la disposición contenida en el artículo 89 de la Ley de Marcas, que las trata conjuntamente.

Según este artículo, hay dos plazos de prescripción para estas acciones:

- a. cuatro años de cometido o repetido el delito;
- b. un año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Los actos interruptivos de la prescripción se determinarán según las normas del derecho común.

**Prescripción en marcas. Diversas posiciones.**

"El apelante sostuvo que la acción de cese no está afectada ni por prescripción ni por caducidad (término este utilizado en forma poco técnica por el legislador) y por tanto, aun transcurrido el año previsto en el art. 89, siempre queda abierta la posibilidad de entablar una acción de cese de uso por infracciones futuras. Las acciones a que hace referencia el artículo 89 de la Ley N° 17.011 es la acción penal y la acción civil por indemnización de daños y perjuicios, igual que sucedía con la Ley N° 9.956. Se recibirá el agravio.

En primer término, se dirá que el actor ha acreditado su derecho a solicitar el cese de uso de la marca, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 88 de la ley 17.011. La demandada y la sentencia consideran que existió prescripción de esta acción, por cuanto el art. 6 bis nal. 3 de la Convención de París dispone: "No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe" y que no existió mala fe del demandado. Se analizará la buena o mala fe, en considerando aparte.

La Sala comparte la posición de Lamas (Derecho de Marcas en el Uruguay, pags. 77 y 287), quien afirma que: "La duración del derecho que la ley otorga al titular de una marca es indefinida. En el mismo sentido afirma Pedro Breuer Moreno: 'Cualquiera que sea el sistema mediante el cual el Estado protege ese derecho, la perpetuidad es de su propia naturaleza, pues la marca para ser garantida eficazmente, no debe tener límite de duración, su valor aumenta a medida que los años transcurren (H. Allart)'. Las diversas legislaciones generalmente imponen al titular de una marca alguna carga. En nuestro caso, el art. 18 de la ley 17.011 dispone:

La protección que acuerda el registro de una marca durará diez años, siendo este plazo indefinidamente renovable por períodos iguales, a solicitud del titular. El proceso de renovación, no supone un trámite de adquisición sino de conservación y esto es lo que viene haciendo el demandado, de acuerdo a derecho.

Por su parte, el art. 66 de la ley dispone en sus diversos numerales las causales de pérdida del derecho, entre las que se encuentra el vencimiento del plazo de diez años, si el titular no la renueva, la renuncia expresa del titular, por revocación de la misma autoridad que concedió la marca, al resolverse el recurso administrativo, por revocación dispuesta por el Ministerio respectivo, por anulación dispuesta por la DNI, por anulación del acto administrativo, por cesar la participación del Estado.

No se encuentra entre las causales la caducidad y tampoco la prescripción. Si bien esta última opera respecto de la acción, al no poderse hacer uso de la misma, a la postre, se pierde el derecho.

En este mismo sentido, se pronuncia el Dr. Gutiérrez en Manual Teórico Practico de Marcas, citando sentencias del TAC 6° (127/2002) y 2° (249/2003), pag. 188, que la Sala comparte.

Entonces, a juicio de este Tribunal, no está prevista en la ley, causal de prescripción para el derecho del titular de la marca registrada de accionar por el cese del uso de la marca."

TAC 3, Sentencia N° 135/2020 del 15 de octubre de 2020, Ministros: Opertti - r, Kelland, Schroeder.

Se  **sintetiza en una sentencia las posiciones sobre prescripción en materia de marcas**, indicando también las fuentes de las referidas posiciones.

"III) En cuanto a la prescripción de las acciones de cese de uso y de daños y perjuicios por una supuesta utilización indebida de una marca protegida, la Jurisprudencia uruguaya ha tomado básicamente tres posiciones:

a) La acción por cese de uso y de daños y perjuicios por utilización de marca de mala fe no están sometidas a prescripción ni caducidad (v.g. "La Justicia Uruguaya" cs. 14582 y 14871);

b) No prescribe la acción de cese; prescribe en un año la acción por daños y perjuicios (v.g. Sents. Nos. 127/010 y 222/2011 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno; Res. No. 159/2011 Jdo. Civil 5º -; Sent. No. i-711/011 TAC 5º; Sent. No. 255/2009 del T.A.C. 7º);

c) Prescribe tanto la acción de uso como la de daños y perjuicios conforme al art. 89 Ley No. 17.011:

i) Después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito;

ii) Después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez. No se refiere al conocimiento continuado, sino al inicial u original (ej., Sents. I-193/2008 y 112/990 TAC 7º; Nos. 2/005 y 96/2005 TAC 1º; LJU cs. 15351 y 14952; "Anuario de Derecho Comercial" T. 13 c. 9).

TAC 7, Sentencia N° 112/2012 de 17 de julio de 2012, Ministros: Ettlin -r., Couto, López.

Sobre la **Imprescriptibilidad – o no – de la acción de cese de uso de la marca**. Explicación de posiciones, análisis detallado de fuentes.

"La Jurisprudencia y Doctrina uruguayas han tenido divergencias en cuanto a si la Prescripción de la Acción por Cese de Uso Marcario es realmente de un año, o si es Imprescriptible a pesar del tenor literal y que no distingue (art. 17 del Código Civil), del art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011.

Una Sentencia postuló que "...el art. 89 de la Ley N° 17011 regula la prescripción de la acción civil o criminal, debiendo entenderse por civil toda acción relativa a una marca que persiga no sólo la indemnización de perjuicios sino también la protección de su uso, como sería el caso del cese de uso de marca idéntica o semejante". De lo transcripto fluye que una primera posición no comparte la tesis de la imprescriptibilidad, que parte de la base del reconocimiento de un texto legal posterior (Ley N° 17.011 de 25.9.1998) a la aprobación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial por Decreto-Ley N° 14.910 de fecha 10.7.1979 ("La Justicia Uruguaya", cs. 15351 y 14952 y Sumas Jurisprudenciales c. 119064; Sents. Nos. 2/2005, 52/2005 y 96/2005 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno. En cuanto corresponda y "mutatis mutandi", "Anuario de Derecho Civil y Comercial", Anuario de Jurisprudencia, T. 1 c. 21, T. 2 c. 12, T. 3 c. 13, T. 4 c. 22, T. 6 c. 11, T. 7 c. 32; FREIRA Carlos, "Estudio sobre Marcas de Fábrica y de Comercio en la República Oriental del Uruguay", ps. 168-172; MERLINSKI-SALAVERRY, "Las Marcas en el Uruguay. Marco Normativo", p. 86). Aparentemente CERVIERI también reconocería la prescriptibilidad de la Acción Civil según el régimen especial del art. 89 de la Ley No. 17.011 ("La falsificación de Marcas en el Uruguay" en "Anuario de la Propiedad Intelectual" 2003, p. 53, y "La falsificación de Marcas en el Uruguay" -libro con el mismo título-, p. 29). En algún caso se rechazó la Prescripción por no adecuarse la plataforma fáctica a su configuración ("A.D.C.", Anuario, T. 5 c. 22). Como hecho ya anecdótico, en el caso de la Marca "San Cono" en el Uruguay, sus Titulares vieron devenir en Autoridad de Cosa Juzgada una Resolución del Juzgado de Primera Instancia que había declarado Prescripta la Acción por Cese de Uso de Marca y Daños y Perjuicios, por no haber satisfecho la reposición de los tributos que el Tribunal de Alzada les había impuesto para tramitar la Resolución de la Apelación bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos del recurso. Así y por una circunstancia extraordinaria, la Resolución del Juzgado de primera instancia que había entendido había pasado de sobra el término para accionar conforme al art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 y por tanto la

Acción de Cese de Uso de Marca había prescripto, quedó Firme ("res judicata de rotundo quadratum et de quadrato rotundum facit").

En una tesis contraria, a favor de la Imprescriptibilidad de la Acción de Cese de Uso Marcario, se ha entendido invocando a Jurisprudencia y Doctrina especializada que la Acción de Cese de Uso de Marca en infracción, tanto en el régimen anterior como en el actual de la Ley No. 17.011, no está afectada por caducidad ni prescripción alguna, porque admitirlo significaría, ni más ni menos, que dar una patente de impunidad a quien utilizara una Marca en forma ilegítima; ello además, en consonancia con el art. 6 bis num. 3. del Convenio de París (ratificado por Decreto-Ley No. 14.910) del cual surge el argumento de que la anulación o prohibición de uso no tiene plazo para su reclamación cuando la marca es registrada o utilizada de mala fe ("L.J.U.", cs. 14582 y 14871; "Anuario de Derecho Comercial" No. 11, Anuario..., cs. 196 y 197; No. 1 c. 21; Sents. Nos. 127/2002 y 169/2010 T.A.C. 6º; No. 249/2003 T.A.C. 2º; "L.J.U." c. 14852; también v. citas jurisprudenciales citadas ). Por la Imprescriptibilidad de la acción de cese de uso de marca a nivel de la doctrina uruguaya se han pronunciado favorablemente GUTIÉRREZ CARRAU ("Manual Teórico-Práctico de Marcas", 3ª Edición, p. 188), BUGALLO (BUGALLO Beatriz, "Propiedad Intelectual", ps. 208-209, y de la misma Autora, "Marcas. Ley de Marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas", ps. 111-112), LAMAS (LAMAS Mario Daniel, "Derecho de Marcas en el Uruguay", ps. 284-287) y RIPPE-BUGALLO-CASTAÑO (RIPPE Siegbert-BUGALLO Beatriz-CASTAÑO Mariela, "El sistema procedimental de la legislación marcaria", en "Revista del Colegio de Abogados del Uruguay", ps. 17-18).

A esta segunda postura se pliega este Tribunal en su actual integración, por las razones que se expondrán a continuación.

Tenemos que el art. 6 bis num. 3. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (ratificado por el Decreto-Ley No. 14.910, en adelante "Convenio de París") establece que "No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe". Los arts. 1º a 3º, 15, 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (indistintamente "AADPIC" o también "TRIPS"), ratificados en el Uruguay por la Ley No. 16.671 del 13.12.1994, se remiten en cuanto a la observancia de la protección marcaria al Convenio de París.

Hay quienes han sostenido que esta Norma (art. 6 bis num. 3. del Convenio de París) es Autoejecutable y no programática (v. g., "La Justicia Uruguaya" c. 12674; "Anuario de Derecho Comercial", Anuario de Jurisprudencia, T. 7 c. 40; T. 5 c. 8; RIPPE Siegbert, "La aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial en Uruguay", en "Anuario de Derecho Comercial" No. 2, ps. 90-93 y 99. También RIPPE-BUGALLO-CASTAÑO, "El sistema..." cit., p. 17).

Pero existe una diferente posición, que asevera que la redacción del art. 6 bis num. 3. del Convenio de París parecería fijar a los Estados solamente una orientación programática. Dicha norma estaría en esta óptica claramente redactada como señalando a los Estados una obligación de legislar o de no legislar de determinada manera, (se dice "No se fijará..." y no "No es prescriptible"), y por ende tendría carácter meramente Programático (v. Sentencia No. 400/1985 de la Suprema Corte de Justicia, en "Anuario de Derecho Comercial" Anuario..., T. 2 c. 12, y RIPPE Siegbert, "La propiedad industrial en el Uruguay", p. 187).

Debe recordarse que en Uruguay el Convenio de París recibió ratificación a través del Decreto-Ley No. 14.910 de fecha 19.7.1979. Y en el Uruguay, la Ratificación por el Poder Legislativo a los Tratados y Convenciones Internacionales les da solo Fuerza de Ley (art. 85 num. 7º de la Constitución Nacional), quedando la posibilidad de que sean derogadas expresa o tácitamente por cualquier Ley Interna posterior. Así, el art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 preceptúa en fecha posterior a la ratificación del Convenio de París (1979) porque fue promulgada el 25.9.1998, que "No se podrá intentar acción civil" 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". ¿El Legislador habría entendido este límite del art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 (norma posterior a la ratificación con Fuerza de Ley del art. 6 bis num. 3. del Convenio de París por el D.L. No. 14.910) tanto para la Acción de Cese de Uso de Marca como para la Acción Indemnizatoria, ya que es "Lex posterius" y "Ubi

Lex non distinguit, nec nos distinguere debemus" ("donde no distingue la Ley no debe distinguir el intérprete")?. No cambian nada las cosas los arts. 1º a 3º, 15 y 16 del AADPIC al remitirse al art. 6 bis del Convenio de París, porque tienen Fuerza de Ley por la Ley No. 16.671 que fue promulgada el 2.12.1994, data anterior a la de la posterior Ley No. 17.011 (25.9.1998).

Ahora bien, de acuerdo al art. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (ratificada por Decreto-Ley No. 15.195), el art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 si sostiene la prescriptibilidad de la acción marcaria, es inoperante porque contrariaría una norma de una Convención de Derecho Internacional. En el caso del art. 6 bis num. 3. del Convenio de París se estableció que los Estados admitirían la acción de cese de uso marcaria como imprescriptible. Entonces, en el balance cabría dar preeminencia al art. 6 bis num. 3. del Convenio de París por sobre el artículo 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011, en base al art. 27 de la Convención Internacional sobre Derecho de los Tratados.

En otro orden, debemos recordar que la Ley No. 17.052 de fecha 14.12.1998, esto es, posterior a la Ley No. 17.011 del 25.9.1998, ratificó con fuerza de Ley al "Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen" del MER.CO.SUR. (indistintamente "PANPI MERCOSUR"). Este Protocolo en su art. 2º numeral 1. establece que "Los Estados Partes se obligan a observar las normas y principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994), anexo al Acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio". Al decir la norma transcrita que "Los Estados se obligan a observar" quiere decir que "observarán" al Convenio de París y que desconocerán teniendo por abrogada cualquier norma interna que desconozca a dicho Convenio.

Pues bien, esto significa repristinar como texto positivo autoejecutable, vigente y posterior (14.12.1998) a la Ley No. 17.011 (25.9.1998), al art. 6 bis num. 3. del Convenio de París que expresa que "No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.". Parece solucionarse la cuestión en cuanto a que la Acción para la Prohibición o Cese de uso de las Marcas registradas o notorias sería Imprescriptible, por lo menos a partir del art. 2º num. 1 del Protocolo PANPI del MERCOSUR (Ley No. 17.052).

Porque si el Uruguay se obliga por el art. 2º numeral 1. del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual del MERCOSUR (Ley No. 17.052, posterior al art. 89 de la Ley No. 17.011) a observar las normas y principios del Convenio de París, nuestro país por ende debe (y está obligado a) observar entonces y como principio la Imprescriptibilidad de la Acción Marcaria conforme al art. 6 bis num. 3. de dicho Convenio. Con esto, ahora queda fuera de toda duda que el art. 6 bis num. 3. del Convenio de París es y debe considerarse indiscutiblemente autoejecutable, perdiendo ya para siempre y de todos modos cualquier sesgo programático que pudiera achacársele.

Asimismo, el art. 9.2 del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación suscrito entre la Unión Europea y el MER.CO.SUR. (ratificado por la Ley No. 17.053 del 14.12.1998) compromete al Uruguay "de conformidad con los compromisos asumidos en el Acuerdo TRIPS" (AADPIC, Ley para el Uruguay por la Ley No. 16.671) a asegurar la adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual; el TRIPS o AADPIC se remiten al Convenio de París, y en el particular que nos interesa, al art. 6 bis num. 3. del mismo.

En síntesis: el art. 2º numeral 1. del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual del MERCOSUR (ratificado por la Ley No. 17.052), reforzado por el art. 9.2 del Acuerdo entre la Unión Europea y el MER.CO.SUR (ratificado por Ley No. 17.053) derogarían "ratione temporis" al art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011, dejando como vigente y Autoejecutable al art. 6º bis num. 3. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (ratificado por Decreto-Ley No. 14.910). Por ende la acción marcaria por cese de uso es imprescriptible.

En el caso a estudio, en atención al juego de las normas citadas, y sea cual fuere el "dies a quo" que se tome en cuenta o se discuta, la acción de obrados por cese de uso de marca en principio no habría prescripto.

Con una precisión a salvar.

El art. 6 bis num. 3. del Convenio de París reclama la imprescriptibilidad de la acción marcaria contra el usuario "de mala fe". No alude al uso de la marca de buena fe.

El art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 no distingue si hubo buena o mala fe en el uso a efectos de la prescripción de la acción civil por cese de uso. Con todo, la imprescriptibilidad de la acción marcaria contra el uso de mala fe surge de la mirada sinóptica (art. 20 Código Civil) de los arts. 2º numeral 1. del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual del MERCOSUR y 6 bis num. 3. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual. No obstante, las normas internacionales citadas dejan intacta la prescriptibilidad de la acción marcaria contra el uso de buena fe, dejando libre al art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 en esta hipótesis.

Entonces, la acción contra el uso (o por cese de uso) de la marca de buena fe sería prescriptible porque queda fuera los arts. 2º num. 1º del PANPI MERCOSUR y 6 bis num. 3. del Convenio de París, y se aplicaría en ese particular lisa y llanamente el art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011.

Ahora bien, abordar en esta etapa si el uso de la marca que se cuestiona se estaría haciendo o se habría realizado de buena o mala fe, podría ameritar anticipar la apreciación y valoración de aspectos que atañen al fondo del asunto y que no sólo importan para ver si sería pertinente o no la excepción de prescripción de la acción por cese de uso marcario, lo que sería todavía prematuro en esta etapa preliminar del debate y del juzgamiento.

Por tanto, esta Resolución declarará que en principio no ha prescripto la acción por cese de uso de marca, sin perjuicio de la posibilidad de reestudiar el tema en oportunidad de la sentencia definitiva al apreciar dentro del estudio del fondo del asunto si el uso dubitado se hubo realizado de buena o de mala fe."

TAC 7, Sentencia Nº 112/2012 de 17 de julio de 2012, Ministros: Ettlin -r., Couto, López.

Sobre la **prescripción de la acción de daños y perjuicios** en materia de marcas.

"V) En tercer aspecto, debemos abordar si la acción por daños y perjuicios por el uso pretendidamente indebido de la marca ha o no prescripto extintivamente.

El art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 (cuyo régimen hemos referido en los Considerandos anteriores con las precisiones del caso para la acción de cese de uso marcario), por su especialidad en materia de marcas y por ser posterior en el tiempo, se impone sobre el sistema general de prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual (responsabilidad aquiliana por daños y perjuicios) de Derecho común basado en el art. 1332 del C.C..

El art. 6 bis num. 3. del Convenio de París no es aplicable para la acción marcaria por daños y perjuicios, porque se refiere exclusivamente a la "anulación o al cese de uso" de la marca "de mala fe". Por ende, no puede ampliarse a la acción por daños y perjuicios por el uso indebido de la marca. Esto impide a los efectos de la acción marcaria por daños y perjuicios, la conjugación de los arts. 2º num. 1. del PANPI o Protocolo del MERCOSUR, 9.2 del Acuerdo U.E.-MER.CO.SUR. y 6 bis num. 3. del Convenio de París con el art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011.

Por esta razón compartimos la formulación de GUTIÉRREZ CARRAU de que "según se desprende del art. 89 referido [de la Ley No. 17.011], no se podrá iniciar acciones de daños y perjuicios por los actos infraccionales pasados, conocida la infracción de la marca por primera vez y transcurrido el año sin accionar..." (GUTIÉRREZ CARRAU, "Manual..." cit., p. 189). Así lo ha admitido también cierta Jurisprudencia (Sents. Nos. I-193/2008 y 225/2009 T.A.C. 7º, 32/2005 y 30/2009 T.A.C. 4º, 67/2008 T.A.C. 3º, 2/2005 T.A.C. 1º; "L.J.U." c. 14952, ya citadas).

Entonces, y a diferencia de lo que hemos establecido para la acción por cese de uso marcario de mala fe, la acción de Responsabilidad por daños y perjuicios por eventual uso indebido de marca, conforme a la solución especial del art. 89 de la Ley No. 17.011, es de un año a partir de que el propietario de la marca tomó conocimiento del hecho por primera vez (inc. 1º "in fine" de la disposición normativa citada), porque no consta infolios que se hubiere cometido o generado delito perseguido penalmente (no corre así la prescripción cuatrienal).

En otro término y para que exista la debida armonía (art. 20 del C.C.), también debe ensamblarse el art. 89 inc. 1º "in fine" de la Ley No. 17.011 con los arts. 123 del C.G.P. y 1235 del C.C. (v. también art. 89 inc. 2º de la Ley No. 17.011).

Debemos fijar cuál es el "dies a quo" para establecer la cuestionabilidad del derecho para los daños y perjuicios marcarios que se reclaman.

A tales efectos, teniendo presente que las acciones civiles por daños y perjuicios por uso indebido de marca tienen una prescripción muy acotada (un año) que no se beneficia con el régimen de prescripciones cortas de los arts. 1222 a 1225 y 1227 del Código Civil ni los arts. 1022, 1023 y 1025 del Código de Comercio (sólo aplicables para las prescripciones cortas mencionadas expresamente en esos artículos), y que la parte actora tiene actual conocimiento del supuesto uso por la parte demandada de la marca que aquélla detentaría (hecho no discutido que releva de probanzas; art. 137 del C.G.P.), debe la parte actora justificar que se encuentra dentro del plazo de cuestionabilidad del reclamo para articular su demanda, o "rectius", que ha tomado conocimiento por primera vez de ese uso ajeno desde hace menos de un año (art. 89 inc. 1º "in fine" de la Ley No. 17.011). En este aspecto es menester que la actora señale y pruebe cuándo tomo conocimiento de la eventual conducta ilícita por primera vez (arts. 117 num. 4º, 118, 137 y 139 del C.G.P.).

No se trata de invertir la carga de la prueba de la prescripción contra la parte actora. Se trata de que muestre que se encuentra dentro del escueto tiempo que marca el art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 para articular el reclamo de daños y perjuicios civiles por uso indebido de marca."

TAC 7, Sentencia N° 112/2012 de 17 de julio de 2012, Ministros: Ettlin -r., Couto, López.

### **Mala o buena fe en el uso de la marca. Valoración para definir prescripción.**

"La a quo considera que existe buena fe de Makisur S.A., por el hecho de haber usado la marca desde mucho antes de que la registrara Electron S.A. para sí (ver sentencia, fs. 530).

La conclusión a criterio de esta Sala es errónea. La usuaria de la marca antes de que ningún otro la hubiera registrado ejercía ese uso en forma lícita. Por un motivo u otro decidió no registrarla, exponiéndose a que otra la registrara en su lugar. A partir del momento que sabe que el titular de la marca registrada es otro, ya no puede seguir alegando buena fe en su uso, puesto que la mala fe se caracteriza por poseer un bien ajeno sabiendo que su titular es otro. El uso anterior le daba derecho a oponerse a que un tercero registrara la marca, pero una vez que pierde y la marca se registra a favor de otro, no puede seguir usándola sin el consentimiento de su titular, a riesgo de ser calificado como poseedor de mala fe de la marca, con la consiguiente acción penal y civil, en este caso por los daños y perjuicios que su accionar ilegítimo hubiera irrogado. Para el caso de no cesar en el uso de la marca, puede ser objeto de una acción civil que así lo condene.

La buena fe, que lo exime de la indemnización de daños y perjuicios frente al titular de la marca registrada, es la ignorancia acerca de que la marca que usa está registrada a favor de otra persona, lo que torna lícito el uso de marca ajena por el tiempo en que dura esa ignorancia. No es el caso de autos. Entonces, aunque se considere la buena o mala fé, para declarar la imprescriptibilidad del ejercicio de la acción del cese del uso, la excepción de prescripción no puede prosperar ante una marca registrada."

TAC 3, Sentencia N° 135/2020 del 15 de octubre de 2020, Ministros: Opertti - r, Kelland, Schroeder.

Valorando la **interrupción de la prescripción** en materia de marcas en el caso correspondiente.

"En síntesis, desde julio de 2005 en adelante, se comenzaron a emitir en forma pública, programaciones producidas por la cadena venezolana Telesur en el Canal 5 y TV. Cable RISELCO S.A., TRACTORAL S.A., MONTECABLEVIDEO S.A. y DIRECTV S.A.), lo que fuera recogido por los medios de prensa más importantes del país (Diario El País, el Observador, La República y Brecha), todo en medio de una discusión Parlamentaria también pública, precedida de un acuerdo bilateral entre Uruguay y Venezuela celebrada el 2 de marzo de 2005 (cambio de mando presidencial en nuestro país).

La determinación del dies a quo del momento en que el titular toma conocimiento del "uso" de su marca por parte de un tercero, debe regirse por los principios generales de valoración de la prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P.) y en este sentido, no parece razonable ni lógico que la actora (profesional en el medio),

recién haya tomado conocimiento de su uso en el año 2007.

En el caso, la valoración de la prueba, en forma individual y en su conjunto, permite concluir –sin violencia- que los directores de la actora tenían pleno conocimiento de su uso en fecha anterior a la invocada.

A partir de la notoriedad de las publicaciones a través de los diarios de gran circulación en el medio ya mencionados y de la discusión política suscitada por aquel entonces no parece arbitrario ni fuera de toda razonabilidad pensar que la actora tomó conocimiento de la pretensa infracción marcaría entre el 25 de julio de 2005 y el 28 de setiembre de 2006.

En otro orden, el art. 89 inc. 2 de la Ley 17.011 establece que “Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común”

En este sentido, el artículo 27 de la Ley 17.292 dispuso: “Sustitúyese el artículo 1026 del Código de Comercio por el siguiente:

“ARTICULO 1026.- La prescripción se interrumpe por cualquiera de las maneras siguientes:

1º Por el reconocimiento que el deudor hace del derecho de aquél contra quien prescribía.

2º Por medio de emplazamiento judicial notificado al prescribiente. El emplazamiento judicial interrumpe la prescripción, aunque sea decretado por Juez incompetente.

3º Por medio de intimación judicial, practicada personalmente al deudor, o por edictos al ausente cuyo domicilio se ignorase.

4º Por la admisión de una pretensión concursal deducida por el deudor.

La prescripción interrumpida comienza a correr de nuevo: en el primer caso, desde la fecha del reconocimiento; en el segundo, desde la fecha de la última diligencia judicial que se practicare en consecuencia del emplazamiento; en el tercero, desde la fecha de la intimación o de la última publicación en el Diario Oficial; en el caso del numeral 4º), comienza a correr de nuevo, una vez concluido el proceso concursal”.

En autos, con fecha 6 de setiembre de 2007, se presentó la actora solicitando “intimación judicial de cese de uso de marca” (fs. 4) contra Canal 5, DirectTV, Televisión Cable Color, Nuevo Siglo y Montecable, notificados el día 28 de setiembre de 2007, fecha en la que, según la norma, se habría interrumpido la prescripción.

Por tanto, solo correspondería rechazar la excepción de prescripción de los daños, si se entendiera que la actora, desde el 25 de julio de 2005 hasta el 28 de setiembre de 2007 (26 meses) no tuvo conocimiento del hecho infraccional (“uso de la marca por terceros”), lo que a la luz de la prueba diligenciada no resulta admisible.

Incluso, respecto a TV SUR (Nueva Televisión del Sur C.A.) la prescripción recién se habría interrumpido con el emplazamiento notificado, es decir, el 20 de noviembre de 2007 (fs. 187).

Además, aunque se cuente el “dies a quo” recién desde junio de 2006 (cuando el tema fue discutido en el Parlamento) hasta setiembre de 2007 (fecha de la intimación), igual la prescripción resulta admisible porque transcurrió más de un año; con más razón si se cuenta desde el año 2005 en que comenzó la televisación.

En suma, irá a confirmarse la sentencia hostilizada en el ocurrente en cuanto desestimó la prescripción de la acción de cese del uso de la marca, revocándosela parcialmente en cuanto no declaró prescripta la acción por los eventuales daños y perjuicios derivados de la competencia desleal.”

TAC 5, Sentencia N° 1711/2011 de 16 de noviembre de 2011, Ministros: Gradin -r., Simón, Fiorentino

Sentencia que explica de manera muy clara las interpretaciones y los fundamentos respectivos en materia de prescripción de acciones en relación con las marcas. Destacamos de ella el análisis sobre el **momento desde el cual debe contarse el plazo correspondiente de prescripción.**

“ii) La demanda se presenta el 11.8.2010 (fs. 179) y se notifica a los codemandados respectivamente, el 24.8.2010 a Pedro Macció & Cía. (fs. 181), y el 27.8.2010 a Syngenta Participations AG y a Syngenta Uruguay S.A. (fs. 182-183). El citado en garantía Ministerio de Industria, Energía y Minería fue emplazado el 14.10.2010 (fs. 673).

Como la demanda, en manifestaciones de la misma parte actora, pretende “obtener el cumplimiento y

acatamiento por la parte demandada a la Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo" destacando que los emplazados como demandados utilizan la firma "Syngenta" a pesar de dicho pronunciamiento (171 v.-172 fs. 642 v.-643), la fecha de la sentencia No. 489/2007 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 5.9.2007, debe tomarse como un referente especial para determinar el cómputo del término de cuestionabilidad por prescripción extintiva de la acción marcaria por daños y perjuicios. Porque señala el conocimiento para todos, de que a partir de esa fecha el uso de la marca "Syngenta" ya pasaba a ser, eventualmente, ilegítimo.

Aunque consta también que el uso de la marca "Syngenta", cuyo registro fue anulado para los codemandados, venía siendo usado antes de la Sentencia No. 489/2007 del T.C.A. (demanda a fs. 165 v.-166, actuaciones de fs. 27-46), de todos modos lo cierto es que desde el 5.9.2007 cuando la sentencia citada, ese uso pasó a ser ya controvertible, porque König Uruguay S.A. tenía la propiedad de la marca "Singestar" (hecho no controvertido y que releva de prueba, art. 137 C.G.P.; sin perjuicio v. fs. 7-8).

Si a la parte actora le constaba ya como ilegítimo el uso por la contraria de la marca "Syngenta" a partir del 5.9.2007, lo que marca el conocimiento y la fecha del conocimiento "por primera vez", a los efectos del art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 en conjunción con los arts. 123 del C.G.P., 1235 del C.C. y 89 inc. 2º de la Ley No. 17.011, entre el 5.9.2007 y Agosto de 2010 (cuando se notificó la demanda, lo que marca el emplazamiento que es el llamado a estarse a derecho respecto a la demanda seguido de notificación) ha pasado de sobra el término prescriptivo de un año para ejercer la acción de responsabilidad civil por daños y perjuicios.

No opera para las acciones marcarias por daños y perjuicios el régimen de los arts. 1222 a 1225 y 1227 del Código Civil ni los arts. 1022, 1023 y 1025 del Código de Comercio (sólo aplicables para las prescripciones cortas mencionadas expresamente en esos artículos).

Por tanto, y habiendo prescripto la acción de indemnización civil, debe declararse precluida la cuestionabilidad de dicho derecho.

V) Teniendo en cuenta que la acción de cese de uso de marca no prescribe en caso de constatarse que el uso sea de mala fe (a evaluar sobre si hubo buena o mala fe en la sentencia a efectos de ver si operó o no dicha prescripción), pero que en cambio la acción por daños y perjuicios por uso indebido de marca tiene una prescripción de un año, la solución será diferente y en consecuencia para cada clase de acción."

JLC 5, Sentencia N° 159/2011 de 9 de febrero de 2011, Juez: Ettlin

Sobre el momento desde el cual definir y contar el plazo de prescripción de la marca en relación con el accionamiento civil a nivel judicial. Una oposición al trámite de registro en la DNPI implica que el opositor está en conocimiento de la existencia de la marca por la cual inicia demanda a posteriori.

"Opone la excepción de prescripción conforme a lo establecido en el art. 89 de la Ley No. 17.011, que establece el plazo de un año desde que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho infraccional por primera vez, para intentar la acción civil o criminal. En el caso de autos, el hecho que da comienzo al cómputo del plazo de prescripción es la primera vez que la actora tuvo conocimiento del registro de la marca denominativa SYNGENTA (acta 318.686). El registro fue solicitado el 25 de noviembre de 1999 y fue concedido el 26 de junio de 2000. El 28 de agosto de 2001 la actora se presentó ante la DNPI solicitando la anulación del registro, lo que demuestra que al menos desde esa fecha tuvo conocimiento por primera vez de la existencia del registro de la marca. De ello surge que ha vencido sobradamente el plazo previsto en la norma citada.-"

JLC 5, Sentencia N° 22/013 de 3 de abril de 2013, Jueza: Cabrera

Tratándose de prescripción de acciones marcarias, a efectos de contar el plazo correspondiente, sea uno o cuatro años, quien ejerce derechos debe probar fehacientemente



la fecha en que tiene contacto con la presenta infracción marcaría. Una foto, documento privado, no es suficiente para acreditar fecha cierta. Se aplican los preceptos legales generales en materia documental y de fecha cierta.

Caso de la marca Charoná (la conocida revista uruguaya para niños), cuya titular se enteró casualmente que se fabricaban alfajores marca Charoné, en un verano en Punta del Diablo. Como excepción se discutió el tema plazo de prescripción. En definitiva se tomó otra fecha cierta que existía, y la interpretación del juez permitió considerar que no había prescripto el accionamiento. Transcribimos párrafos de la referida sentencia.

"Asiste razón a la parte demandada en cuanto a que la fotografía, por sí sola, no es prueba fehaciente de que la "primera vez" (art. 88 Ley No. 17.011) que Boffano tomó conocimiento del uso indebido de la marca por parte de TRONDIAL haya sido en enero 2011. Y es inadmisibles que la parte actora intente "a posterus" legitimar y conferir fecha cierta a dicha fotografía.

Por lo tanto, no se tiene conocimiento de cuándo fue que Boffano tomó conocimiento de la comercialización de estos productos.

Sin embargo, habiéndose constatado que, al menos en abril 2011, TRONDIAL estaba utilizando la marca, se entiende que a partir de esta infracción constatada, surge un nuevo plazo de un año, siguiendo la posición de Gutiérrez Carrau sobre el punto, y por tanto la demanda, fue presentada dentro del plazo que establece la citada norma legal. Esta posición permite una protección más eficaz de los derechos del titular de la marca y conteste con el principio"

JLC 19, Sentencia N° 3322/012 de 24 de setiembre de 2012, Jueza: Tommasino

Sobre registro de la marca posterior a conocer el uso de un signo por un tercero, igual al registrado previo uso del mismo por el actor, la jurisprudencia nacional ha destacado que el plazo de un año puede comenzar aún antes de tener el registro marcario efectivamente a nombre del actor - titular marcario.

Una persona registró la marca "A todo color" y reclamó contra otra que utilizaba la misma expresión, ambas personas en el mismo rubro de oferta de productos comerciales. En este caso los tiempos del uso del signo distintivo en cuestión son fundamentales: la demandada comienza a usar el nombre comercial en el año 2017; la actora ya tenía instalado un comercio muy próximamente a la demandada; al tiempo la actora solicita registro de la marca "A todo color" que obtiene en el año 2019. Vista la progresión de las actuaciones, se entiende que prescribió el accionamiento contra la demandada porque el actor lo interpuso transcurrido el año que establece a tales efectos el artículo 89 de la Ley 17.011. La sentencia establece lo siguiente.

*"La Sala arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la impugnada, no siendo de recibo los agravios deducidos por la parte actora, desde que, en primer lugar, el artículo 89 de la Ley 17.011 prevé el cómputo del plazo de un año desde que el propietario de la marca tuvo conocimiento por primera vez de su uso por otra persona, no desde el registro de la misma, como pretende el accionante, compartiéndose lo expresado por el a quo en el punto. Véase que se señaló por el propio accionante, que el demandado se instaló en la misma esquina de la ciudad de Minas donde funciona uno de sus comercios, en abril de 2017 (haciendo uso de la marca cuyo cese ahora se solicita), presentándose la demanda el 4 de junio de 2020 (fojas 10 vuelto)."*

*"En el caso, cuando se obtiene el registro de la marca por el accionante, con fecha 22/08/2019 (mucho tiempo después de obtenido el propio por el demandado), ya se encontraba prescripta la acción ahora deducida, por haber tomado conocimiento de la utilización de la marca (que luego registra) en abril de 2017, cuando el demandado se instala en la ciudad de Minas.*

*De sostenerse la posición del accionante, devendría inoperante la prescripción referida, pues bastaría registrar cualquier marca para que a partir de dicho registro pudieran intentarse acciones civiles como la*

*promovida en autos, reclamando el cese de su uso, contra quien ya la utilizaba desde mucho tiempo atrás.”*

TAC 5, Sentencia Nº 322/2023 de 21 de diciembre de 2023, Ministros: García -r., Rodríguez, Schroeder

## **D) Otras acciones con fundamento fuera de los artículos precedentes**

Además de las conductas ilícitas mencionadas, las infracciones a las diversas normas de contenido sustancial, pueden determinar la existencia de un daño que amerite su reparación, por lo que se deberá recurrir a la Justicia.

Las acciones que se planteen en sede judicial civil podrán tener diverso objeto. Destacamos el cese de uso ilícito de la marca y el reclamo de daños

También podrán plantearse ambas pretensiones conjuntamente.

Se aplican en estos casos las normas procesales comunes.

### **Acción de cese de uso**

Se puede accionar reclamando el cese en el uso ilícito de la marca, sea como pretensión principal o como objeto de proceso provisional.

En el caso particular de las marcas notoriamente conocidas, el artículo 6º del Convenio de París, norma de carácter “autoejecutiva” habilita expresamente a solicitar laprohibición del uso de una marca de fábrica o de comercio que constituye reproducción o imitación integral o parcial de una marca “notoriamente conocida” a su titular.

Valoración sobre aspectos de la acción de **cese de uso** de marca.

“24- Concretamente en el caso de la acción de cesación se exige judicialmente sólo acreditar la confusión, no siendo necesario probar el daño, la culpa o el dolo (ORDOQUI CASTILLA, Gustavo Derecho de daños Tomo II vol II, La Ley, Montevideo, 2012, pág. 202). Como se ve, esta acción marcaría a diferencia del derecho común, no se exige acreditar otra cosa que la existencia de una marca confundible con otra en uso, haya habido o no confusión real, exista o no perjuicio demostrado, se haya configurado o no mala fe del usuario, circunstancia que deberán acreditarse en otro caso (LAMAS, Mario Daniel Derecho de marcas cit...pág. 284).-

25- A mayor abundamiento, se comprende que la acción cesatoria desempeña un papel decisivo en la medida que el uso constituye un acto continuo que presumiblemente va a ser repetido en el futuro, por cuya razón, el único remedio eficaz es la actio de cesación encaminada precisamente a prohibir el uso futuro por parte del infractor. Al ejercitar la actio de cesación, el titular de la marca no tiene que demostrar que el demandado ha actuado dolosa o negligentemente porque no presupone la concurrencia de requisitos subjetivos del infractor como lo exige la acción de indemnización de daños. Lo más importante es que exista un riesgo de repetición futuro del acto de infracción (FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos Tratado sobre derecho de marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001, págs. 392 y 393).-

26- En lo que hace a la confundibilidad, en la especie no requiere un mayor análisis ya que se trata del mismo signo o eslogan. Simplemente corresponde al juez examinar la impresión que deja, debiendo valorarse la posibilidad de confusión por parte del consumidor (OTAMENDI, Jorge Derecho de marcas, 3ª

edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, págs. 210 y 212), la que a todas luces es evidente.-

27- A guisa de ejemplo, en el buscador de MercadoLibre (fojas 63), se requiere un esfuerzo titánico, para diferenciar los productos y las dos “tiendas oficiales”. En términos análogos se han explayado los dependientes de la actora, tanto en su condición de vendedoras telefonistas, como gerente de recursos humanos, ya que reciben reclamos por compras de la competencia, en lo que existe una clara confusión, Demirdjian (Pista 12 minuto 1.12 audiencia del 08/05/2018), Ferrua (Pista 16 minuto 1.10 audiencia del 08/05/2018), Perdomo (Pista 18 minuto 1.58 audiencia del 08/05/2018) y Galván (Pista 20 minuto 1.23 audiencia del 08/05/2018).-

28- Formuladas estas consideraciones, se advierte la viabilidad de la acción de cese de uso ya que pueden llegar a confundirse ambos emprendimientos. Lo único que importa es el riesgo de confundibilidad.-

29- No sería sensato concluir acerca de la inexistencia de un riesgo de confundibilidad cuando se trata de la misma combinación de letras.-

30- En este contexto, como mencioné (Supra No. 21), es un hecho notorio, que cuando se contempla una publicidad de “LLAMEYA”, se identifica, hay una asociación, por no decir asimilación con la actora, en cuyo caso, no es lícito, que un tercero se aproveche de ese mercado sectorizado. Otro panorama sería, si se utilizara otra frase, pero deviene inadmisibles con el “LLAMEYA”.-

31- Por vía consecuencial, se admitirá la acción de cese, imponiéndose la prohibición de continuar usando la frase “LLAMEYA”.-

JLC 5, Sentencia N° 44/2018 de 28 de agosto de 2018, Juez: Benítez Caorsi

**Conflicto entre marca y nombre de dominio.** El titular de la marca Envases Continental. reclama contra quien tomó la denominación idéntica de su marca como nombre de dominio. Se reclama **cese de uso al cual el magistrado accede.**

“2do. Sobre la actitud del demandado frente a la marca registrada. En el caso de autos, la utilización de la marca según el demandado y el testigo por él propuesto no pasó de una idea. Sin embargo, concedido el registro de una marca, de acuerdo al Artículo 13 de Ley No. 17.011, el titular adquiere una protección no pudiéndose solicitar nuevo registro por idéntica marca y por lo tanto se entiende que la ocupación del dominio en internet “envases continental” constituye un elemento perturbador que no permite a quien registró la marca, el pleno desarrollo y aprovechamiento de la misma.” (...)

“Indudablemente de haberse concretado la empresa del demandado, asistiríamos a una flagrante violación del derecho del actor pues pudo existir un desvío de clientela, deslealtad en el medio empleado y aptitud para provocar el perjuicio. La conducta diligente del demandado debió prever antes que toda acción de registro de dominio, informarse del registro de la marca “envases continental”. Seguramente, había averiguado que una sociedad de responsabilidad limitada la había ingresado y tampoco habría registrado “envases continental srl” como se informó a fojas 112 pues ni siquiera había formado esa persona jurídica.

Pero más allá que no concretó su expresa, ha impedido en forma ilícita que el actor utilice plenamente la marca que registró y entró en negociaciones para que, a cambio de dinero, se le permitiera usar el dominio en cuestión. El Dr. P.V. en comunicación que no ha sido controvertida señaló a nombre del Sr. O.A. también a mi cliente interés por el acuerdo, pero dicha oferta no satisface en absoluto.

Los costos que asumió el empresario para la imposición de su marca se ven perturbados por el aprovechamiento de haber inscrito el dominio antes pues en eso se basa el demandado. Muy probablemente, de haberse llegado al acuerdo en verano de 2008, habría que haber comenzado la negociación con el dominio “envases srl” cuyo registro desconocía el actor.

De acuerdo a las reglas de la experiencia, el accionar de J.P.O.R. se enmarca en el aprovechamiento ilícito de haber conseguido antes de tiempo un registro de dominio y obtener una ganancia a costa de obligar al legítimo titular de la marca a acceder a pagarle. Tal conducta evade el ámbito del Artículo 1321 del Código Civil e ingresa al Artículo 1319. Más allá que pueda incluso sostenerse el dolo, es claro que existió culpa o negligencia del Sr. O.

Enseña Gamarra que para saber si hay culpa nuestro sistema civil, se impone al juez la tarea de comparar la conducta del agente con un modelo ideal, abstracto, el buen padre de familia. Según los datos del derecho positivo, la culpa no debe ser apreciada en concreto sino objetiva y abstractamente con referencia a un prototipo que es el hombre medio, normal, prudente, precavido, atento, razonable y cuidadoso (Tratado, tomo XIX, Página 121).

Realizado el cotejo propuesto, surge la culpa y negligencia del demandado quien previo a registrar el dominio y negociar un dinero para cederlo al dueño de la marca, debió proceder precavidamente, con atención y prudentemente averiguando si la marca envases continental estaba disponible. Su accionar en cambio fue poco cuidadoso y configurada la afectación a los derechos del titular de la marca, su conducta posterior confirman lo irregular de su accionar.

Corresponderá en consecuencia hacer lugar a la demanda.”

JLC 11, Sentencia N° 46/011 de 20 de mayo de 2011, Juez: Cavalli

**Cese de uso de marca c. número telefónico.** En el caso, una empresa registró como marca el número 1345, clave para encargar productos, y sustenta su actividad publicitaria promocional, en la dicha marca. Fruto de una maniobra comercial, otra empresa resulta titular de la línea telefónica con dicho número.

Los hechos que expresa la actora, según la sentencia de primera instancia, son los siguientes:

“II. En síntesis expresa la accionante que se dedica a la distribución de GLP en régimen de libre competencia utilizando el número telefónico 1345 para centralizar sus pedidos comerciales, habiéndose realizado incontables publicidades televisivas y radiales a tal efecto. Se ha solicitado el registro como marcas del producto del número 08001345. En su momento Antel informó que ese número ya había sido solicitado y otorgado a otro solicitante. El registro fue realizado por Vanavip S.A, siendo sus directores demandados, habiéndose cedido a su actual titular Ebilmar S.A cuyo presidente es Luis Pablo Papaleo González. Los codemandados participaron en una maniobra claramente dolosa y anticompetitiva con el fin de perjudicar a su empresa retirando del mercado el número 08001345, siendo los directores de la empresa responsables de esa conducta. Se realizó una clara práctica anticompetitiva basada en actos de competencia desleal la que tiene por objeto distorsionar o derivar clientela, o peor, se busca extorsionar a Ducsa con el objetivo de venderle ese número. Afirma que se han violado derechos de propiedad intelectual porque la marca 1345 es de notorio conocimiento en el mercado GLP. El número se utiliza como identificador del servicio. Existiría un caso similar a la ciberocupación, reclamando daños y perjuicios.” (...)

Se plantea la sentencia si es posible hacer valer el cese de uso de la marca ajena en un número telefónico. Agudamente, el magistrado actuante ve una analogía en este caso con la ciberocupación, para desarrollar admitida la analogía las reglas correspondientes al caso. Entiende lo siguiente:

“28- En lo que hace a la confundibilidad entre la marca de la accionante y el número de teléfono en cuestión no requiere un mayor análisis ya que se trata de la misma combinación de números. Únicamente corresponde al juez examinar la impresión que deja, debiendo valorarse la posibilidad de confusión por parte del consumidor (OTAMENDI, Jorge Derecho de marcas citpág. 210 y 212).-

29- No sería sensato concluir acerca de la inexistencia de un riesgo de confundibilidad cuando se trata de la misma combinación numérica. Lo discutible en todo caso hace con la posibilidad de aplicar el art. 88 no hacia otra marca, sino de cara a un número telefónico, extremo resuelto precedentemente.-

30- En última instancia y en la medida que no resulta viable la utilización del 08001345 por ninguna otra persona física o jurídica, salvo la propia actora, corresponde oficiar a ANTEL efectos de lo peticionado a fojas 95.”

JLC 5, Sentencia N° 51/015 de 11 de noviembre de 2015, Juez: Benítez

## **Daños en materia de marcas y su liquidación**

Como en cualquier caso de daños, se puede reclamar indemnización de los daños y perjuicios

ocasionados así como la determinación de su cuantía. Esta solicitud puede estar fundada en la responsabilidad civil emergente de la violación de una norma prohibitiva tal como la que establece cuáles signos no podrán ser considerados marcas, el incumplimiento de una cláusula de no concurrencia o actos calificables como de competencia desleal.

En cuanto a la determinación o liquidación del daño, evidentemente las reglas generales se ven sometidas a las particularidades de la materia, en este caso marcas, pero en general con cada instituto de la propiedad intelectual.

En cuanto a cómo computar el daño en materia de marcas, como en los demás institutos de la propiedad intelectual, desde fines del siglo XIX se habla de la doctrina del triple cómputo, a raíz de la *Ariston-Entscheidung*, Decisión del caso *Ariston*. Fue pronunciada por el Tribunal Federal alemán a raíz del reclamo de un compositor musical, Ludolph Waldmann, a quien una empresa había usado una obra musical sin autorización. El ilícito era evidente, así fue declarado, del uso sin permiso del titular no quedaba dudas. Sin embargo, como dicho uso no solamente había sido de utilidad promocional a la empresa, sino también potenciado la popularidad de la obra musical, no podía aplicarse la teoría tradicional de la diferencia al caso. Según la referida sentencia del 8 de junio de 1895, se estableció que el daño podía cuantificarse según tres criterios, a elección del reclamante:

a la clásica **"teoría de la diferencia"**, según la cual corresponde definir cuantitativamente la diferencia entre el estado del patrimonio del reclamante antes y después del hecho cuya indemnización se reclama: la diferencia constituye el monto a reclamar;

b la llamada **regalía o licencia hipotética**, que equivale el monto que el usurpador de la obra debía haber pagado a su titular en caso que se hubiera pactado un uso por la vía contractual;

c la opción por el monto correspondiente a **lo ganado por el usurpador o infractor**, en cuanto por su uso no autorizado.

En el derecho europeo en varios casos se consagró legalmente esta opción. Cuando no fue así, la jurisprudencia la ha adoptado sobre la base de una doctrina conteste con este camino, vinculado también a lo que es la regla del daño "in re ipsa"<sup>17</sup>.

**Responsabilidad en materia de marcas. Corresponde seguir el régimen general**, según la posición de este Tribunal.

"III) Luego y en lo relativo a los agravios que involucran la condena a pagar U\$S 35.015 por el uso ilegítimo de la marca "Agua para el campo", es menester efectuar algunas precisiones en punto a la normativa que – a criterio de la Sala- es la aplicable al caso.-

La regulación de la responsabilidad en materia marcaria no consagra una excepción al régimen general de responsabilidad aquiliana del Código Civil, art. 1319, de lo que se deriva que si bien puede reconocer particularidades propias de su temática, es subjetiva.-

<sup>17</sup> Para ampliar la regla del triple cómputo y encontrar links respectivos:

<http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2022/11/propiedad-intelectual-y-triple-computo.html>

Sobre el alcance de "in re ipsa" en Propiedad intelectual:

<http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/search/label/in%20re%20ipsa>

En efecto, sin desconocer las opiniones contrarias de los Dres. Beatriz Bugallo (Propiedad Intelectual, FCU, 1ª Ed, 2006, p. 206) y Mario Daniel Lamas (Derecho de Marcas en el Uruguay, Ed. Barbat & Cikato, p. 282), las normas contenidas en la Ley Nº 17.011 relativas a la responsabilidad no permiten inferir ni la consagración de un régimen objetivo ni de uno que exonere al titular de la marca de su carga de probar el daño que el uso ilegítimo de aquélla le provocó.-

La que refiere a la responsabilidad es el art. 87 que establece que "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".

De modo que, aunque se la pudiera tildar de reiterativa, nada indica que consagre un apartamiento del régimen general de la responsabilidad aquiliana, lo que hubiera requerido texto expreso, y quizás tan solo se buscó remarcar –sin que fuera necesario- que las conductas penalmente punibles son también ilícitos civiles.-

Entonces, la obligación de reparar nace cuando se verifican daños que sean consecuencia del comportamiento del ofensor. Dicho sea en otras palabras, para que nazca la referida obligación no es suficiente el uso ilegítimo de una marca, sino que es menester que ese uso haya causado daños a su titular. De otra forma, si se postula que corresponde condenar a reparar daños no probados, también habría que postular que la Ley Nº 17.011 consagró el denominado "daño punitivo", lo que no se afirma con tal nombre, aunque se propone algo parecido cuando se pretende que la obligación de indemnizar nace de la obtención de ganancias por parte del infractor, sin necesidad de probar daño efectivo en el patrimonio del titular (Bugallo, op. cit., p. 208).-

Es del caso recordar que el daño resarcible es aquel que "incide en una situación o relación preexistente entre un sujeto y un bien, y la modifica en sentido desfavorable o perjudicial", de lo que se deriva que esa alteración comporta un menoscabo, una pérdida, una disminución (cf. Gamarra, Jorge, TDCU, T. XIX, p. 231).-

A su vez, el daño patrimonial se subdivide en daño emergente (pérdida de entidades que ya eran del damnificado) y lucro cesante (privación de adquisición de bienes que todavía no se poseían) (arts. 1323 y 1345 CC) (cf. Gamarra, Jorge, op cit, T. XVIII, p. 29).-

IV) En el presente, lo que se pretende es la reparación del segundo de ellos y, si bien se puede tener por suficientemente probada la existencia del daño, incumbe a Agrodessa SA acreditar el efectivo monto de la pérdida sufrida.-

En nuestro derecho positivo, quien pretende ser indemnizado tiene la carga de especificar los perjuicios sufridos y la de probar tanto su existencia como el nexo causal con la conducta del ofensor (art. 139.1 CGP).-

En cuanto a la carga de probar, ha dicho esta Sala en sentencia Nº 176/2012 que:

"..., como principio la carga de la prueba, se refiere a aquella parte cuya petición procesal no puede tener éxito sin la aplicación de un determinado precepto jurídico, soporta la carga de la prueba con respecto a que las características del precepto se dan en el acontecimiento real o en forma más breve soporta la carga de la prueba respecto de los presupuestos del precepto jurídico aplicable (Conf. Rosenberg "La Carga de la Prueba" pág.11).-

omissis

"A las partes les es posible colocarse en una total o parcial inactividad probatoria, es claro que por su cuenta y riesgo.- Es lo que Devis Echandía llama "principio de la carga de la prueba y de la autorresponsabilidad de las partes por su inactividad (Conf. autor citado "Teoría General de la Prueba" T.I, págs.138/139).- (sentencias Nº 83/2003 en RUDP Nº 1/2005 c. 774, pág.257; Nº 70/2005, Nº 248/2005 en RUDP Nº 2/2006 c.897, pág.395, Nº 282/2005 en RUDP2/2006 c.899, págs.395/396, Nº 178/2008 en RUDP Nº 1-2/2009, pág.814, pág.443 y Nº 248/2008 en RUDP Nº1-2/2009, c.815, págs.443/444 entre otras del Tribunal).-

A tales efectos, no son suficientes ni el certificado de fs. 20, emitido por la Contadora Paula Fort, que no es más que un informe de asesor de parte y que –además- solo da cuenta del importe de las ventas anuales (ver declaración a fs. 246), ni las declaraciones testimoniales, sino que se requiere la práctica de una pericia que determine cuál fue la privación de ganancias líquidas que sufrió la titular de la marca.-

Los testigos son idóneos a fin de acreditar la existencia de otra empresa que, con el mismo nombre, realizaba iguales trabajos que la actora (Pérez Martino a fs. 152, Almada Franco a fs. 154-155, Algorta Sturzengger a fs. 159 vto, Battisti García a fs. 166 vto, Martín González a fs. 254-255), lo que permite concluir que ésta debió ver mermados sus ingresos.-

Por otra parte, no se comparte el criterio aplicado por la a quo, en cuyo aspecto se coincide con las críticas vertidas por la parte actora, ya que parte de supuestos no invocados en la demanda sin explicar siquiera las razones que la llevaron a adoptarlos, a saber: se ignora por qué toma como base simultáneamente los insumos anuales utilizados por los demandados y las resultancias de la certificación contable de la contadora de la parte actora, ni por qué a la sumatoria –que no se sabe a cuánto asciende– la divide entre 18 departamentos, dando por bueno que en Montevideo no se puede “ejercer actividad de agua para el ganado en grandes extensiones”, lo que nunca fue invocado y, por ende, menos aún probado.-

En suma, es por estas razones que se llega a la decisión de revocar la condena a pagar suma líquida y, en su lugar, se dispondrá que se proceda a su determinación por el procedimiento previsto por el art. 378 del CGP según las bases que se dirán a continuación.-”

TAC 1, Sentencia N° 125/2017 de 18 de octubre de 2017, Ministros: Maccio, Salvo -r., Venturini

**Liquidación del daño.** Posiciones para el cómputo.¿Constatación de hecho ilícito alcanza para la acreditación del daño?

“En el punto relativo al daño reclamado, se coincide con la parte actora apelante respecto a que el uso ilícito de la marca entre la notificación de la resolución revocatoria -2 de octubre de 2017- y el efectivo cese del uso en enero de 2018, produce un daño fundado en la utilización de un bien ajeno sin contrapartida. El hecho ilícito, además de resultar acreditado, es recogido como tal en la sentencia, pero afirmando que no se probó el daño ni su monto. Conclusión, ésta última que no se comparte.

A criterio de la Sala, el daño resultó acreditado en su procedencia, puesto que la utilización de la marca tiene un valor económico, salvo que el propietario del derecho marcario decida realizar un acto de liberalidad, lo cual no acontece en el caso.

Probado el hecho ilícito, recogido en la sentencia sin impugnación en el punto por la parte demandada, y admitiéndose en esta instancia que además existe un daño cuantificable (aunque no debidamente cuantificado), la base de cálculo se fijará en el valor promedio de mercado del otorgamiento, por parte de su titular a un tercero, del derecho al uso de una marca registrada ante la DNPI, además de aplicarse las pautas del Arancel de la Asociación de Escribanos del Uruguay para determinar el costo de la intimación que deberá ser indemnizado.

Las particularidades del caso llevan a desestimar otros gastos y pretensos daños peticionados por la parte actora, en atención a que el uso de la marca por parte de la demandada no comenzó con una conducta ilícita, siendo producto de la concesión por parte de la DNPI, a la postre revocada, de lo cual fácilmente se concluye que el detrimento del poder distintivo, en caso de verificarse, no responde a un nexo causal con un hecho ilícito de la accionada.

No se hará lugar a la extensión del periodo de uso ilícito hasta el momento de la baja del registro del MSP, puesto que al producirse el mismo ya no se estaba empleando la marca por parte de la demandada, y además, porque se invoca un daño eventual o hipotético: qué hubiera pasado si la accionante hubiera querido inscribir la marca ante dicho organismo público.”

TAC 5, Sentencia 4/2021 de 10 de febrero de 2021, Ministros: Simón, Pera, García – r.

Al momento de la **liquidación de los daños por infracción marcaria resulta particularmente relevante la información que el demandado proporcione** respecto de los beneficios o ganancias que ha percibido, así como cualquier otro rubro que estime pertinente, para contrarrestar las afirmaciones que el actor contenga en su pretensión. Ya no es tiempo de discutir elementos que llevaron a valorar la existencia de ilicitud.

“III) De acuerdo a lo expresado, resulta evidente entonces que quien está en mejores condiciones de evaluar el daño ocasionado es la propia parte demandada que lo generó por cuanto es la única que

puede saber en qué consistió exactamente la infracción, cuántos de éstos comercializó, durante cuánto tiempo y a qué precios. En el caso de autos las demandadas han estado absolutamente omisas en éste sentido, tampoco aportaron su propia liquidación, ni siquiera las bases que a su entender eran las correctas. Por el contrario exigió a la actora que determinara cuál era el periodo de tiempo por el cual reclama los perjuicios cuando esa información solamente puede conocerla la propia infractora.

Por otra parte a juicio de éste sentenciante resulta irrelevante determinar la fecha en que la empresa Nintendo o la empresa autorizada en plaza a distribuir los productos Nintendo hayan cesado sus actividades. Es indiscutible que el daño existió y que la no efectuarse una reclamación en función de un periodo de tiempo determinado sino en base a la cantidad y detalle de los productos falsos que fueran incautados, carece de trascendencia saber la fecha en que cerró la distribuidora de Nintendo en el país. Por otra parte, a pesar de que en fs. 42 se proporcionó la fecha en que cesó sus actividades la empresa distribuidora Gamela Argentina S.A. (15/7/03), la demandada no aportó la fecha desde la cual venía comercializando productos en infracción en el país razón por la cual sigue sin existir un periodo de tiempo a considerar a los efectos de la evaluación del daño.

De acuerdo a lo expuesto, se hará lugar a la liquidación presentada por la parte actora en función de la cantidad y detalle de las mercaderías o productos incautados, de acuerdo a lo detallado en la demanda, que no ha sido controvertido y que además resulta de las actuaciones de fs. 126, 216 a 218, 284 y 285 del expediente principal. Ahora bien, la liquidación que será amparada será sobre la base del listado de precios de venta presentados por la demandada en las fotocopias de fs. 283 por cuanto se estima que las declaraciones del testigo Clodomiro Bissau (fs. 331 a 335) son por sí solas insuficientes para acreditar cuál era el precio de venta de los productos referidos. Como lo expresa la propia actora a fs. 3 ta. y 4 existe un problema de determinar con certeza cuál es el precio de venta de los productos legítimos Nintendo y es por eso que ella misma acepta como legítimo tomar como válidos los precios que surgen de la prueba aportada por el demandado, por lo que ante la carencia probatoria referida parece más prudente realizar la liquidación en función de los precios aportados por la parte demandada por cuanto ellos están reconocidos por ésta.

De acuerdo a lo expresado se condenará a las empresas C S.A. y S S.A. Y SOLIDARIAMENTE AL PROPIETARIO DE ÉSTAS AL CODEMANDADO RL a pagar a la actora en concepto de daños y perjuicios las sumas de U\$S 352.882,60 y U\$S 13.527,50 respectivamente y se condenará a la empresa D S.A. a pagar la suma de U\$S 1.752.634,5 lo que hace un total de U\$S 2.119.044,60 con más los intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda en el principal. "

JLC 19, Sentencia N° 1452/2007 de 16 de mayo de 2007, Juez: Posada

**Fijación del rubro daño moral**, en caso de imitación de marca tridimensional correspondiente a packaging de productos "bombones".

En cuanto al reclamo de daño moral, sobre la base de pérdida de prestigio o imagen de la empresa, por la imitación de la marca tridimensional de la sociedad italiana titular de la misma en el Registro de Marcas uruguayo, se sostuvo que debe ser probada. Establece lo siguiente: "No se estima de recibo esta pretensión porque la pérdida del prestigio o la imagen de la empresa exigía prueba concreta acerca de la mala calidad del producto de la demandada y al respecto no basta la afirmación de un testigo en cuanto a que los bombones "Love Story" son simil de chocolate- por lo que debe concluirse que dicha pretensión no ha resultado debidamente acreditada."

TAC 4, Sentencia SEF-0009-000124/2013 de 24 de julio de 2013, Ministros: Maggi -r., Gatti, Turell

Aplicación del **régimen general en materia extracontractual del artículo 1319 del Código Civil en materia de daños**, debiéndose probar el daño una vez probado el ilícito marcario. El caso que analizamos surge de la segunda instancia que por venta de productos falsificados hace la empresa Luis Vuitton a Tienda Inglesa y otra.

No se hace lugar a daños sin que se hayan probado (de la pericia realizada en los productos surge que los falsos no podían inducir a confusión a los compradores de los productos auténticos) y no admitiendo ninguna especialidad en la atribución de responsabilidad por infracciones marcarias.



"Como bien lo explica el "a quo" la comparación entre los productos resulta determinante para considerar si pudo existir o no confusión.

En tal sentido, se comparte lo sostenido por el Sr. Juez de primera instancia en cuanto a que el público no pudo confundirse entre ambos productos ni pudo haber creído que los vendidos en Tienda Inglesa eran producidos por la actora, por lo que correctamente concluye que no resultó probado el riesgo de confusión.

Tal lo que emerge del "Estudio pericial documentoscópico y grafoscópico" de María Belén Camejo Molina (resultando clara la bajísima calidad de los productos que ofrecía Tienda Inglesa en relación a los productos auténticos de Louis Vuitton, los materiales menos nobles apreciables aun en un examen superficial, la gran diferencia de precios entre ambos productos, "La diferencia en la calidad del material utilizado para la confección es manifiesta en cada uno de los componentes del cofre, siendo siempre el Auténtico muy superior...-fs. 21-"), así como de los testimonios de fs. 343 a 347 y 375 a 380.

V) En lo que respecta al régimen aplicable, la parte actora insiste en la existencia y aplicación de un régimen distinto al de la responsabilidad extracontractual regulado por el art. 1319 del C. Civil.

Más precisamente, fundándose en el art. 87 de la Ley Nº 17.011 concluye en la existencia de un régimen de responsabilidad de excepción, por lo que, la simple violación a la normativa haría posible la condena a los daños. Considera que la responsabilidad es objetiva, surge por el solo hecho de utilizar la marca o el nombre comercial sin autorización de su titular.

Se estima que el agravio tampoco es de recibo.

El art. 87 de la Ley Nº 17.011 dispone: "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."

No se comparte la interpretación que hace la actora partiendo de esta norma que existe un régimen de responsabilidad especial distinta al régimen general.

De dicho artículo no puede inferirse tal conclusión.

El Tribunal comparte la posición doctrinaria y jurisprudencial que entiende que respecto al accionamiento por daños y perjuicios en el derecho marcario, rige el régimen general de responsabilidad extracontractual (arts. 1319 y sgtes. del Código Civil).

En tal sentido pueden citarse, como acertadamente indica la demandada al evacuar el traslado de la apelación, la sentencia Nº 3.213 del 2/9/2014 dictada por la Suprema Corte de Justicia ("la Sala se pliega a las posiciones doctrinarias que sostienen respecto al accionamiento por daños y perjuicios en el derecho marcario, que rige el régimen general de la responsabilidad extracontractual (artículo 1319 y sgtes. del C. Civil). En tal sentido cabe citar a Carlos M. Freitas "Estudios sobre Marcas de Fábrica y Comercio en la República Oriental del Uruguay", quien opina que: "La disposición legal que habilita la acción de daños y perjuicios en el ámbito de la Ley de Marcas, puede calificarse de innecesaria, ya que la acción por daños y perjuicios deberá seguirse por los principios generales del derecho y en esta disposición nada se agrega al respecto.").

También la sentencia Nº 179/2010 del 25/6/2010 del T.A.C. 3º Turno.

En el mismo sentido pueden citarse a los Dres. Ricardo Merlinsky y Lucía Salaverry en "las Marcas en el Uruguay" (pág.84- 85) y Siegbert Rippe en "La propiedad industrial en el Uruguay"(pág. 50).

Conforme con ello, resulta un presupuesto indispensable la acreditación de daños.

Como bien lo señala el sentenciante de primera instancia, ninguno de los daños reclamados fueron acreditados en autos.

Si bien el hecho ilícito se encuentra probado en la especie, era carga de la accionante acreditar la existencia del daño, lo que no aconteció en el subcausa.

No solo debe invocarse el daño sino que debe resultar acreditada su existencia con certeza, siendo el daño un elemento esencial de la responsabilidad extracontractual.

En autos se llegó a hablar de daño grave pero no se cumplió con la carga probatoria impuesta en el art. 139.1 del C.G.P, sin perjuicio de resaltar la falta de claridad en la demanda al especificar los daños que entiende se le causaron a su representada.

El perjuicio debe ser probado tanto en su entidad como en su relación de causalidad con el hecho ilícito, lo que no sucedió en la especie.

Al respecto ha sostenido el TAC de 5º Turno: "Por tanto aunque en autos se ha demostrado que el demandado ha actuado en forma ilícita, se ha configurado el factor subjetivo de atribución, no es posible condenar a pagar daños cuya existencia (an debeatur) no se ha justificado conforme a derecho..."

TAC 6, Sentencia N° SEF-0006-000041/2016 de 16 de marzo de 2016, Ministros: Gómez -r., Klett, Alves.

Supuesto de **uso de la marca es necesario para que tengan lugar los daños marcarios**. No procede condena en daños cuando no se usó exactamente la marca registrada de la reclamante, su propio signo como tal, sino uno similar que constituye competencia desleal, pero no uso de marca propiamente dicho. Y, por lo tanto, no opera el supuesto que pueda imponer el pago de daños por uso de marca específicamente.

"El primer agravio aludido refiere a que la accionada no usó la marca de la actora. Éste fue también el primer punto del objeto del proceso, sobre el cual la recurrida omitió pronunciarse, como indicó la recurrente.

No se discute que la co-actora Andrea Romero es titular de la marca "Bambú", tampoco se controvierte que la demandada pretendió registrar las marcas "Bamboo Collection" y que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial le negó el registro, pero igualmente comenzó a comercializar mercadería bajo la denominación de "Bamboo", aunque en ningún caso lo hizo bajo la marca "Bambú".

Entonces, Chic Parisien en ningún caso usó la marca cuya titularidad pertenece a Romero, sino la que pretendía registrar. Ello significa, como ya se estableció en el apartado precedente, que compitió deslealmente con la actora, pero no implica que haya usado la marca de esta última.

Por ende, no puede declararse responsabilidad ni fundarse condena en el uso de la marca de la actora.

En suma, la pretensión por "cese de uso de marca registrada" no puede ser acogida y no está comprendida dentro de la condena que por el presente pronunciamiento se confirma.

El tercer y último agravio de la accionada dice relación con los daños y su causalidad y también será amparado.

En este punto, la recurrida condenó a abonar a la actora "...el total de las utilidades obtenidas con la venta de las mercaderías de marca "Bamboo" o "Bamboo Collection" y/o similares desde enero de 2010 (momento en que comienza a comercializarse la marca "Bamboo Collection" por la demandada ...no habiéndose probado que se haya comercializado con anterioridad) lo que deberá ser acreditado por la accionada en la etapa incidental..." (fs. 193 vta.).

Se coincide con la demandada cuando afirma que la condena (según su diseño) hubiera estado justificada si se hubiera condenado por "uso de la marca Bambú" (caso de piratería marcaria) pero no en autos, donde la condena recayó por competencia desleal derivada de la potencial confusión de la marca en el público consumidor (fs. 206 y ss.).

De modo que la reparación de los eventuales perjuicios no podría ser en ningún caso por el equivalente al 100% de las ganancias obtenidas por la venta de las mercaderías de marca "Bamboo" o "Bamboo Collection", porque ello excede con creces los perjuicios que eventualmente pudieron provocarse merced a la confusión señalada."

TAC 5, Sentencia N° DFA-0004-000466/2014 de 13 de agosto de 2014, Ministros: Simón -r., Gradín, Fiorentino.

**Sin prueba del daño no puede condenarse a monto alguno.** Posición de quienes se sustentan en responsabilidad extracontractual en materia de marcas.

"Para que pueda actuarse la obligación de indemnizar el perjuicio sufrido es necesario que quien lo invoca pruebe la existencia del daño y que su origen se haya en relación de causalidad adecuada en la conducta ilícita que se imputa a la parte contraria, de acuerdo al claro precepto que enuncia el art. 139 del CGP.

A juicio de la Sala, la parte actora no ha logrado desembarazarse de esa carga: no ha acreditado los cuantiosos daños que alega haber sufrido a causa de la conducta de la demandada.

Aún cuando se diera por probado que existió ilicitud y que hubo culpa (en sede penal se descartó, por falta de prueba, la existencia de maniobras dolosas archivándose las actuaciones por providencia del 1-12-05), la parte actora no ha logrado sortear con éxito la prueba del elemento daño ni su relación de causalidad con la conducta de la accionada' (Conf sentencia inédita de la Sala No. 56/2009)' (Cf. sentencia inédita nº 14/2010)".

Es tal la orfand probatoria, que ni en oportunidad de alegar de bien probado (fs. 166) ni al momento de contestar la apelación de la contraria (fs. 219/226) la actora intenta siquiera individualizar las prueba que acredita el daño que dice padeció.

Sin prueba en este punto, resulta imposible arribar a una condena a indemnizar, como en toda hipótesis de responsabilidad y se impone entonces dejar sin efecto la recaída en la instancia precedente."

TAC 5, Sentencia N° DFA-0004-000466/2014 de 13 de agosto de 2014, Ministros: Simón -r., Gradín, Fiorentino.

Puede defenderse la marca también de usos que no sean los tradicionales de aplicación a productos o en relación a servicios. Tal sería el caso del uso como merchandising (un uso decorativo de la marca ajena, cuando es notoria) o de un uso como denominación de sociedad comercial. Al respecto se puede considerar que se trata de una acción marcaria que apela a la función publicitaria de la marca o, como ha sucedido en la jurisprudencia nacional, que no es una acción marcaria por no reflejar una relación directa con producto o servicio. De todas maneras, ambas interpretaciones conducen a la consideración de ilicitud de la apropiación del signo ajeno.

Uso de marca notoria como denominación social de una sociedad anónima constituida en el Uruguay. SE trata del caso que analiza la situación consistente en que la marca renombrada "Ermenegildo Zegna" fue adoptada como denominación social de una sociedad anonima por parte de un estudio que constituye sociedades anónimas poniéndolas a disposición para la enajenación del capital accionario. Los representantes del titular de la referida marca solicitaron cuestionaron judicialmente como ilícito tal acto, reclamando daños y perjuicios.

" 7. Por otro lado, y como bien expresara el compareciente Garate, no estamos – en puridad – ante una acción marcaria. Puesto que lo que se endilga a los infractores no es la comercialización de productos distinguidos con determinada marca. Sino solamente el empleo de una desajustada denominación social. Y éstas son claramente distinguibles de las marcas. Se trata de dos institutos autónomos, conceptualmente diversos e independientes entre sí (inclusivo, el registro de las últimas no conlleva el del nombre comercial: LJU c. 13.173). Lo que hace que no puedan darse por existentes, de manera por así decir automática, los daños aludidos. Deberían de haberse probado, siguiendo el esquema común a la responsabilidad aquiliana.

8 Para el caso, efectivamente puede hablarse de abuso de derecho en el uso de denominación confundible (arts. 1319 y 1321 del CC). Pues es evidente que la empresa demandada está violando la buena fe comercial, al ampararse bajo el mando de un nombre de fama consagrada (cf. LJU c. 14.957). Puede incluso hablarse de competencia desleal. Sí. En efecto, se ha dicho que "...Hay concurrencia desleal y aprovechamiento indebido de la marca, en tanto que se formó una S.A. con el mismo nombre... no se requiere que las empresas involucradas desarrollen su actividad en el mismo mercado. No es necesaria la comercialización efectiva en el país ni se requiere la "actualidad" de la concurrencia desleal, sino el peligro (presunción) de su producción (LJU c. 12.654). Y todavía, de violación de lo previsto en el art. 12 de la ley 16.060. Desde que existe un conglomerado de empresas que usan el nombre de "ZEGNA" a nivel mundial (fs. 22 a 26). Pero todo ello da vía libre a lo reclamado, con exclusión de la indemnización por daños y perjuicios. Respecto de la cual deben, se repite, probarse los mismos y su envergadura económica. "

JLC Sentencia N° 36/2008, de 23 de junio de 2008, Juez: Recarey.

## **E) Desaplicación del acto administrativo de registro de marca al accionar judicialmente**

En el escenario de la estrategia judicial en algunas oportunidades el accionante pretende que el magistrado deje de lado el acto administrativo que admitió el registro de la marca y, de esta forma, que deje de existir el derecho.

Se denomina a este mecanismo (existente a nivel de otras materias) “desaplicación del acto administrativo”. La base de petición reside en atacar la legalidad de tal acto, es decir, sostener que fue erróneamente resuelto y que no se corresponde a Derecho.

Es disímil la recepción que ha tenido en la jurisprudencia, siendo a mi entender minoritaria su acogida en pronunciamientos judiciales.

Posición **contraria a la desaplicación** del acto administrativo de Registro marcario.

“Si bien es cierto que la actora tiene registrada la marca “DENTO” en el país para la clase internacional 21 (especialmente en cepillos de limpieza dental), no menos cierto es que conforme lo dictaminado por la autoridad competente, conforme lo dispuesto en artículo 4 numeral 12 (que remite al numeral 9, 10 y 11) y 7 de la ley 17.011, la referida marca si bien puede formar parte de un conjunto marcario, no puede ser adjudicada con derechos privativos, por lo que no corresponde desaplicar el acto administrativo como lo pretende la accionante.

No hay razón alguna para desaplicar el acto administrativo individualizado en este litigio donde la autoridad competente a quien se le imputa la ilegalidad del acto (DNPI-MIEM) no pudo ser escuchada por no ser parte del proceso. Sin perjuicio de ello y de considerarse que dicha omisión en el emplazamiento de la autoridad administrativa en la materia, no es óbice para amparar el reclamo, el mismo tampoco puede proceder en virtud que la cuestión a resolver ya fue puesta en consideración del TCA. Si la actora ya acudió a reclamar la nulidad del mencionado acto al TCA (lo confesó la propia actora) cuyo fin también es en definitiva desaplicar el acto cuestionado, no corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre ello. No corresponde solicitar en definitiva la desaplicación del acto administrativo por un lado al Poder Judicial y por otro lado al TCA por la vía anulatoria, porque ello puede derivar también en decisiones contradictorias. Si se acudió al TCA que es el órgano a quien compete pronunciarse sobre la regularidad del acto cuestionado (determinar si el mismo fue dictado o no conforme a Derecho), corresponde aguardar las resultancias de dicho litigio y en función de lo previsto en el art. 312 de la Constitución determinar si con posterioridad se podrá o no accionar ante el Poder Judicial en la vía reparatoria patrimonial para procurar la indemnización correspondiente.

Por lo expuesto corresponde desestimar los agravios articulados por la actora contra la decisión adoptada de no hacer lugar a la pretensión de desaplicación del acto administrativo individualizado y al cese de uso de marca DENTO en los artículos de las clases internacionales 3 y 21.”

TAC 4, Sentencia 94/2022 de 14 de junio de 2022, Ministros: França, López - r, Besio

Razones por las cuales en el caso **no se admite la desaplicación del acto administrativo** de registro marcario en el caso concreto.

“V) Que considerando que la marca VITRO fue concedida a los accionantes por el órgano legalmente competente para ello (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, artículo 102 de la Ley 17.011), luego de haberse cumplido con las formalidades correspondientes, los cuestionamientos sobre la validez y la inoponibilidad del registro marcario, no pueden ser objeto de análisis en esta instancia, no

encontrándose habilitado un Tribunal del Poder Judicial para desaplicar el acto administrativo que concedió la marca VITRO a Alejandro Núñez y Eduardo Núñez, pues de hacerlo estaría excediéndose en sus competencias.

Si la parte demandada pretendía una declaración de nulidad del acto administrativo que concedió el uso de la marca a los accionantes, debió de haber ocurrido en la oportunidad correspondiente y por el procedimiento pertinente, mediante "las acciones de oposición" previstas en los artículo 20 y siguientes de la Ley 17.011, y siguiendo la vía administrativa y jurisdiccional pertinente prevista legal y constitucionalmente para impugnar cualquier acto administrativo."

JLC 19, Sentencia N° 39/2019 de 29 de julio de 2019, Jueza: Rodríguez Marichal

La apreciación sobre el alcance de lo manifestado por el TCA en relación con los contenidos que se pueden estar ventilando en un juicio, también ha sido considerado como una barrera para proceder a una desaplicación del acto de registro que basa el pronunciamiento del TCA.

### **Valoración del pronunciamiento del TCA en el ámbito judicial.**

"Expresó el TCA que las marcas en pugna protegen productos distintos, pertenecientes a clases internacionales diferentes. La clase internacional 41 comprende entre otros rubros, educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales. Por su parte, la clase internacional 38 alude a telecomunicaciones, comprende información sobre seguros, acceso a una red informática mundial, indicios de direccionamiento y de unión para telecomunicaciones, así como servicios de teleconferencia.

En la especie rige, el principio de especialidad, en virtud del cual la propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere en relación a los productos para los que se hubiere solicitado. Agrega el Tribunal, que en el caso, aunque las marcas son idénticas, los productos que protegen en las distintas clases, cada una de las empresas, son claramente diferentes, a saber, la marca de la accionante (en los autos de lo contencioso administrativo La Nueva Televisión del Sur CATV SUR) refiere a servicios de educación, formación y esparcimiento, a través de programas televisivos, mientras que los derechos marcarios de la tercerista (Crisolur) refieren a servicios técnicos de transmisión (call centers). De manera que, el hecho de que los giros empresariales del titular de la marca prerregistrada y de la accionante, no se superpongan, ni actúen en ámbitos similares, disipa el riesgo de confusión que podría darse en la mente del potencial consumidor. Y en autos no puede sino compartirse lo concluido por el TCA, en efecto no existe riesgo alguno de confusión en el consumidor, así se desprende también de la prueba diligenciada en autos. La propia accionante a fs. 123, en la información extraída de su página web, da cuenta de que su empresa constituye "una compañía de servicios para la implementación, administración y gestión de Centros de Atención Telefónica- conocidos como Call Centers y/o Contact Centers", habiendo registrado la marca TELESUR en la clase internacional No. 38; en tanto La Nueva Televisión del Sur CA, conforme documento de fs. 266 y ss tiene por objeto la construcción de in medio de comunicación audiovisual, habiendo registrado la marca teleSUR en la clase internacional 41 que comprende, educación, formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales a través de programas televisivos. Las actividades que desarrollan la accionante y las demandadas son absolutamente diferentes y el mercado de consumidores no resulta en principio común, no habiéndose acreditado aprovechamiento por parte de los demandados de la fama o prestigio de la marca registrada por la accionante. Las conclusiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo han adquirido calidad de cosa juzgada entre las partes y éstas no pueden desconocerlas al examinarse si medió o no ilicitud como factor de atribución de la responsabilidad por la cual se petitionó condena, so riesgo de afectación de integridad del orden jurídico mediante el dictado de sentencias contradictorias no pudiendo desconocerse la cosa juzgada sobre dicha cuestión."

JLC 7, Sentencia 48/2017 de 2 de octubre de 2017, Jueza: García.

Sobre **relación necesaria entre los procedimientos de registro o anulatorios administrativos para la definición de las cuestiones judiciales** (o al menos de algunas de ellas) que se hayan presentado antes de que los primeros terminen.

"Como ya se decidiera por el Tribunal en su Resolución Nº 664/2012 de fs. 272 y vta., parte del objeto litigioso y de la materia de agravios se vincula con el objeto del proceso anulatorio relativo a la denegatoria de registro de la marca "Bamboo Collection" para ciertos productos; relación lógico-jurídica que determina lazo de prejudicialidad, esto es, hipótesis en que una parte o supuesto del objeto de un proceso se resuelve con carácter previo y vinculante en otro proceso (Cf. Dante Barrios de Angelis, "Introducción al Proceso", Montevideo, 1981, de. Idea, pág 212/218).

La pretensión de cese del uso de la marca "Bamboo" y/o "Bamboo Collection" por la alegada confundibilidad con la marca de la co-actora, no podía ser resuelta sin considerar lo que con valor de cosa juzgada entre las mismas partes resolviera el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre esa confundibilidad, porque el punto formaba parte del material fáctico y jurídico que dicha Corporación debía tomar en cuenta al decidir si confirmaba o anulaba el acto administrativo que había denegado el registro de aquella marca para productos protegidos por la marca de la co-accionante.

Incurrir en error la parte demandada en la audiencia ante este Tribunal cuando postula la independencia entre ambos procesos, pues además de desconocer lo decidido por la Sala por resolución firme, no advierte que el vínculo de prejudicialidad obedece a la imposibilidad de que existieran pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios, sobre un extremo que en ambos procesos liga a los mismos sujetos: la licitud o ilicitud del uso de la marca cuestionada, para productos comprendidos en la marca previamente registrada por la actora, por la existencia o no de confundibilidad.

Adviértase que si la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo hubiera sido en el caso anulatoria de la denegatoria del nuevo registro, la aquí demandada habría visto amparado su proceder comercial al usar la marca que buscó registrar y la aquí actora habría perdido el fundamento básico de su pretensión de condena, afincada en que el uso provoca confusión con su marca registrada antes y protegida.

A su vez, como finalmente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo confirmó el acto denegatorio del registro de la marca para los productos comprendidos en el previo registro de la marca de la co-actora, por la confundibilidad entre ambas, sus conclusiones sobre el punto han adquirido calidad de cosa juzgada entre las partes y éstas no pueden desconocerlas al examinarse si medió o no ilicitud como factor de atribución de la responsabilidad por la cual se petitionó condena. Debe destacarse que la pretensora infolios actuó como tercera coadyuvante en el proceso anulatorio que la aquí demandada había promovido, por lo cual aquélla puede ampararse a la cosa juzgada y la última no puede desconocerla.

La Sede a quo no debió haberse pronunciado sobre el punto sin esperar el resultado del proceso anulatorio, pues al hacerlo, generó el riesgo de afectación de integridad del orden jurídico mediante el dictado de sentencias contradictorias y de nulidad que justamente se evita a través de la solución prevista por el art. 305 del Código General del Proceso: si el proceso donde se trata la cuestión prejudicial se halla en trámite, el vinculado se suspende hasta su culminación, y si aquel ha terminado o finaliza post suspensión, el último no puede desconocer la cosa juzgada sobre dicha cuestión.

Por ello, actualmente nada obsta al dictado de sentencia en alzada, que ha de respetar las conclusiones del proceso anulatorio, que a su vez, son compatibles con los fundamentos de la pretensión de la parte actora y privan de sustento al segundo agravio introducido por la apelante, que por su temática será el primero en ser analizado."

TAC 5, Sentencia Nº DFA-0004-000466/2014 de 13 de agosto de 2014, Ministros: Simón -r., Gradín, Fiorentino.

## **F) Iniciativa de la Aduana en materia de persecución de ilícitos marcarios (extensible a toda la propiedad intelectual)**

En Uruguay, siguiendo la tendencia mundial a partir de normativa global de protección de institutos de la propiedad intelectual, a nivel de la autoridad aduanera hay posibilidad de inicio de ciertas medidas que abren espacio para verificar si se trata de tránsito de mercaderías en infracción a las normas legales de la propiedad intelectual.

Ello no inhibe ni sustituye la jurisdicción correspondiente a los ilícitos, penales, de la propiedad intelectual, correspondiendo a la Justicia penal y, en particular, al foro competente en crime organizado, tomar las medidas correspondientes, esperando la iniciativa de parte para su diligenciamiento.

En el caso cuyos datos de individualización de sentencia se acompañan, se corrigió el diligenciamiento del proceso que tuvo lugar a partir de una **intervención aduanera correctamente desarrollada, pero que luego no siguió por la vía judicial competente**, según la sentencia del TAP 4. Ello derivó en la nulidad de los procedimientos.

"El caso se inició por un "análisis de riesgo" practicado por la D. N. de Aduanas por "presunta violación a la Ley Nº 17.011", que el Juez acogió sin otro fundamento y sin que resulte que fue lo que lo determinó para ello.

A partir de esta etapa la actuación judicial devino irregular, lo que funda la declaración de nulidad en el grado (art. 261 y 97 y ss. del C.P.P.).

Tratándose de la violación de la ley de marcas, el Juez en conocimiento de tal circunstancia, debió esperar la consiguiente "...instancia de parte, en la forma regulada por los artículos 11 y siguientes del Código del Proceso Penal" (art. 86 de la Ley 17.011).

La forma legalmente exigida no se cumplió en autos, donde por aproximaciones sucesivas y por concesión de términos infundados por parte de la autoridad aduanera, representantes de distintas marcas fueron compareciendo judicialmente mientras avanzaba el trámite mandando destruir la mercadería, lo que luego dejó sin efecto por solicitud de alguien a quien finalmente desconoció legitimación (análisis que debió hacerse en la primera oportunidad).

La probada falsedad de las mercaderías incautadas, no legitima ni funda por sí el irregular procedimiento judicial y la destrucción final de las mismas, menos cuando existió orden judicial de no innovar al respecto (que no se comunicó de inmediato judicialmente), que cuando llegó a destino la mercadería ya había sido destruida por la Aduana.

El mero "análisis de riesgo" invocado por la autoridad administrativa sin otro fundamento, no habilitaba al Magistrado para presumir un delito ni para soslayar el cumplimiento en forma de los artículos 114, 109 y 11 del C.P.P. y 86 de la Ley 17.011.

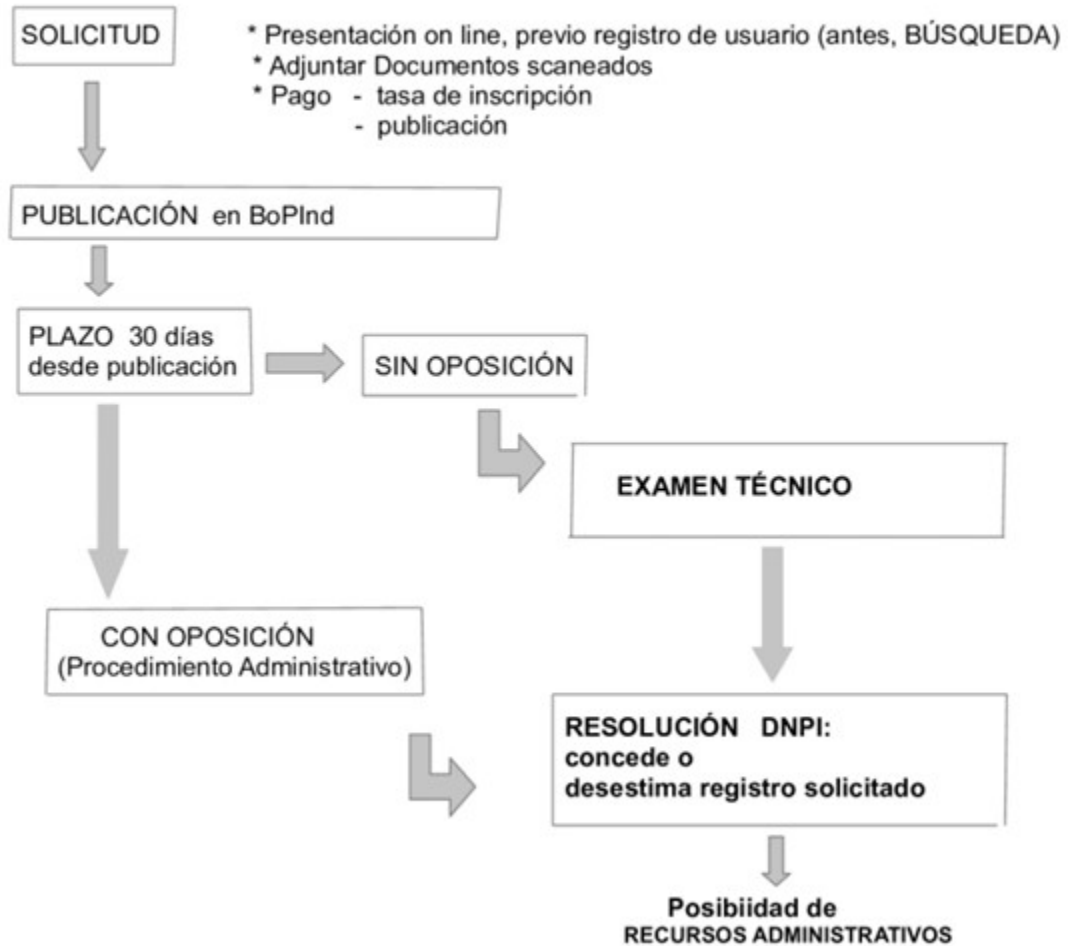
Las sucesivas denuncias que presentaron distintos representantes de marcas con posterioridad a la intervención inicial de la Sede Judicial no explican ni justifican ni subsanan el procedimiento inicialmente ilegal (art. 11, 17, 24, 97, 98 y 100 del C.P.P.).

En fin; en un trámite desprolijo y desordenado en el que a partir del presupuesto ineludible de que el "a quo" tomó conocimiento e intervino en un presunto delito marcario, lo actuado a partir de entonces sin instancia de parte y demás garantías legales es nulo, por lo que así corresponde declararlo.

En otro orden debe el Señor Juez tener presente a los efectos que pudieren corresponder, lo preceptuado por los arts. 90, 117 y 122 y concordantes de la Ley 15.750."

TAP 4, Sentencia de 3 de noviembre de 2011, Ministros: Gomez Tedeschi, Cal, Catenaccio.

**Registro de MARCA en DNPI,  
(puede ser realizado por el propio interesado, mandatario o agente)**





## Sub-capítulo § 2. Nombres comerciales

### I - CONCEPTO

El artículo 68 de la Ley de Marcas determina que el nombre comercial tiene por función la designación de una actividad que explota una persona física o jurídica. Además, establece que la misma actividad no puede desarrollarse con fines comerciales por dos personas físicas o jurídicas que la designen con el mismo nombre comercial.

El artículo 67, que encabeza el Capítulo, expresa que el nombre comercial constituye propiedad industrial a los efectos de la Ley, lo que implica su sometimiento a las mismas reglas generales que las marcas, con las reservas derivadas de las particularidades de este instituto y de las disposiciones especiales establecidas.

Para que se pueda hablar de nombre comercial, debe valorarse la fuerza distintiva de la expresión, siendo aplicables las consideraciones que delimitan tal carácter cuando se trata de marcas, concretamente los preceptos de los artículos 4 y 5 de la Ley N° 17.011. Es decir, que hay toda una serie de expresiones que no son apropiables para constituir marca y que tampoco lo son para constituir nombre comercial.

Caso sobre distintividad de la **expresión "Bailes del Club Defensor"** que se pretendía defender como nombre comercial. "IV.- La conclusión anterior exime al Tribunal de ingresar al estudio de los daños y perjuicios reclamados, entre ellos el lucro cesante por las ganancias que dejó de percibir por no poder utilizar el nombre que califica como comercial de " Bailes del Club Defensor" .

Brevemente debemos señalar que lo que se califica como nombre comercial no reúne los requisitos que reclama la preceptiva incidente para ser tratado como tal. A lo sumo podrá hablarse de nombre de los bailes en un sentido vulgar, como forma de referirse a dicho acontecimiento social dentro de un grupo de personas, de una comunidad de personas con intereses comunes relativos a un tipo de música (véase que en los bailes que se estiman mas concurridos se habla de un máximo de 2.000 personas).

Por otra parte y en el plano meramente fáctico, surge de autos que el Sr. Camacho también realizaba bailes en el mismo club los fines de semana, por lo cual es de pensar que dicha persona también podría reivindicar el derecho al uso de ese mismo nombre dado que no existe prueba alguna que acredite que solamente los bailes que realizaba el actor se distinguían como bailes del Club Defensor .

Como establece Beatriz Bugallo la nueva ley concreta la noción de nombre comercial como un signo distintivo de la actividad que realiza una persona física o jurídica, otorgándole un claro signo distintivo de una actividad (Ley de Marcas, Nombres Comerciales e Indicaciones Geográficas, Análisis Exegético, pag 99).

En el caso que nos ocupa, tal como expresa gráficamente uno de los interesados (declaración del Sr Camacho a fs 215) "...nosotros identificamos al Club Defensor para los bailes, poníamos quien organizábamos los bailes...", el nombre alude no a la actividad en sí sino al lugar donde se desarrollaba (como declara el testigo) la actividad lo cual demuestra que no puede hablarse con propiedad de nombre comercial."

TAC 5, Sentencia del 10 de febrero del 2010.

Sobre valoración de **uso de expresiones genéricas por un nombre comercial** utilizado con posterioridad a una marca registrada que incluye dicha expresión genérica.

"En efecto, la actora tiene registrada a su nombre en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. la marca comercial "PROTECCION ACTIVA", y la demandada utiliza la razón social denominada "GABENAR S.A."; inscrita en el Registro de Comercio, Sección Personas Jurídicas, en el año 2006, utilizando como marca comercial no inscrita la denominación "ACTIVA" (ver documentos glosados a fs. 15 a 17, 46 a 47, 49 a 55 y 59)." (...)

"Por consiguiente, el actor no puede, por el hecho de haber registrado una marca comercial utilizando términos genéricos a efectos de definir su giro comercial, atacar el legítimo derecho de otra empresa a utilizar los mismos términos genéricos de forma diferente (designación visiblemente distinta, en términos del art. 68 de la Ley No. 17.011), so pretexto de que tal actitud configuraría competencia desleal, ya que tal entendimiento significaría la violación del principio de libertad, esencial en materia comercial."

[NOTA de la autora: cuando la sentencia habla de "marca no registrada" debe entenderse nombre comercial en el contexto de la sentencia, no existen en el derecho uruguayo las marcas no registradas] SCJ, Sentencia N° 666/2012 de 19 de junio de 2012, Ministros: Gutiérrez, Chediak, Pérez Manrique, Ruibal -r., Larrieux.

El nombre comercial se rige, al igual que la marca, por el principio de territorialidad y por el principio de especialidad. Cabe precisar que este último, no se encuentra determinado por una opción de "clase internacional de marcas" porque ello tiene sentido en un sistema registral que no es el propio del nombre comercial. Se rige, en este caso, por la lógica apreciación de los productos o servicios abarcados por la actividad comercial para la cual se utiliza efectivamente.

La Jurisprudencia es conteste con la **aplicación conceptual de las causales de oposición/nulidad de las marcas al nombre comercial**, como por ejemplo en la siguiente afirmación.

"Asimismo, las prohibiciones establecidas por los artículos 4 y 5 de la Ley de Marcas para las marcas, resultan también de aplicación a los nombres comerciales.

De tal modo, deviene convocable lo expuesto con respecto a la marca propiedad de la Sra. Brause. Coadyuva al rechazo del agravio lo señalado precedentemente en relación con la falta de concurrencia." TAC 5 , Sentencia N° 159/2017 de 29 de noviembre de 2017, Ministros: Simón -r., Gradín, Pera.

El nombre de dominio tiene un uso comercial que se puede definir como nombre comercial. De esta manera no se puede registrar como nombre de dominio un nombre comercial ajeno, porque hay un uso apropiativo de un activo intangible que tiene un titular. Recordamos que, sobre la base del principio de especialidad, para que haya efectivo conflicto entre dos nombres comerciales, se debe estar aplicándolos en relación con productos o servicios competitivos entre sí, o haber riesgo de confusión o asociación.

Caso de análisis de **nombre comercial en conflicto con nombre de dominio** igual registrado por tercero.

"II.- En lo que refiere al primer agravio formulado por la recurrente principal, esto es a que no existe legislación sobre nombres de dominio y que éstos son distintos de una marca registrada, entienda la Sala en mayoría e integrada por discordia de uno de sus miembros naturales, que el mismo es de claro rechazo.

En efecto, tal como sostiene el Sr Ministro integrado Dr. Sosa en su voto, sabido es que un nombre de dominio está unido a una dirección IP (Internet Protocol) y es una serie alfanumérica que corresponde a

una dirección numérica en Internet, o sea que es parte de la dirección electrónica que identifica un lugar o localización de internet. De allí que tenga función identificatoria y como todo nombre distingue al titular o a sus prestaciones de cualquier índole que fueren.

En ese marco, y siguiendo a Bugallo (Internet, comercio electrónico y propiedad intelectual, Ed.UM), son compatibles las pautas de OMPI sobre registro abusivo, cuando se da la situación de que el mismo es idéntico o engañosamente similar a una marca o producto o servicio sobre la que tiene derecho el demandante, o cuando el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio.

De allí que pueda afirmarse que no es la registración como tal, sino el uso que se evidencia a través del simple hecho de dicha registración, lo que está vedado, y no cabe duda que deben ampararse los derechos marcarios que existían con anterioridad frente a un nombre de dominio que es francamente un indicador comercial.

En el caso, tal nombre –Envases Continental- se encontraba registrado, y conforme con el art.13 de la Ley 17.011, tal hecho le da una protección que no puede ser perturbada. Y de serlo se es pasible de condena por los daños y perjuicios, conforme con los principios generales de la responsabilidad.

A partir de ello es que, según la mayoría de la Sala integrada, sea compatible la solución del a-quo, en tanto es clara la situación de quien no da una explicación razonable del por qué registró el nombre de dominio en los términos que lo hizo, con una designación idéntica a la del nombre comercial del actor. Todo lo cual deviene en clara conducta ilícita en el marco de los principios generales de la responsabilidad –art.1319 C.Civil-.

En suma, se descartará el agravio, siendo clara la existencia de la prohibición de uso y las consecuencias indemnizatorias, que es aplicable al caso.”

TAC 3, Sentencia N° 128/2012 de 25 de mayo de 2012, Ministros: Chalar (disc), Cardinal -r., Alonso. Sosa.

## **II - ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL**

No existe registro de los nombres comerciales. Los derechos al mismo se atribuyen por el uso, salvo el caso en que el nombre comercial forme parte de una marca, artículo 72.

## **III - DERECHOS OTORGADOS POR EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL**

El uso de un nombre comercial confiere a su titular la propiedad exclusiva del mismo y, en consecuencia, la posibilidad de oposición al uso por un tercero.

En caso de coincidencia en la utilización del nombre comercial, según el artículo 68 citado, la segunda de las personas en utilizarla deberá adoptar una modificación clara “que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente”.

La acción judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caduca a los cinco años desde el día que lo empezó a usar un tercero, artículo 69. Transcurrido este plazo, perderá su acción a todo reclamo. La acción se desarrolla en vía judicial, dado que no existe registro que habilite ningún recurso administrativo.

Para la defensa del nombre comercial se han de plantear acciones judiciales en las que la posible desviación de clientela así como otros actos que se valoran como competencia desleal, corresponde que se pongan de manifiesto y se prueben.

Caso en el que explica los **mecanismos de defensa del nombre comercial** y que, además, entienden que el uso de dicha denominación como nombre de dominio implica una modalidad de uso de nombre comercial

“IV

Respecto al nombre comercial, la cuestión es diferente, en primer lugar porque no puede discutirse que la única acción idónea para oponerse al uso del mismo por un tercero es la judicial, no existiendo la posibilidad de articular recursos administrativos como admite la propia accionada al contestar la demanda.

A esos efectos, como señala Rippe, se trata del nombre del comerciante o industrial, de la sociedad comercial, del establecimiento comercial, comprendiendo también la enseña y constituyendo una propiedad industrial, que puede adquirirse por el uso y se conserva en tanto se usa, ostentando una relativa transferibilidad (La propiedad industrial, pg. 55/56), cuya tutela no requiere inscripción registral y puede actuarse a través de acciones dirigidas a obtener su reconocimiento y a lograr el cese en el uso y/o la indemnización de los daños y perjuicios (Revista del Colegio de Abogados del Uruguay, agosto de 1992, pgs. 16 y ss.).

El "nombre", en tanto propiedad industrial otorga a su titular derecho a su uso exclusivo, por lo que quien lo usa en primer lugar puede oponerse al uso del mismo por un tercero. En la actualidad, el tema está regulado por los arts. 67 a 72 de la ley 17.011, donde no se prevé la obligatoriedad de registro previo, y el art. 68 exige a quien desea desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o la misma designación convencional, adoptar una modificación clara como para tornar ese nombre o designación visiblemente distinto al preexistente, manteniendo la enunciación tradicional de la ley N° 9956 (Bugallo, op. cit., pg. 99). Rippe, analizando aquella ley, expresa que la oposición debe basarse en el hecho de que la utilización de un nombre comercial igual o similar a aquel sobre el cual se tiene la propiedad de uso puede confundir a la clientela, provocando una desviación de la misma. Agrega que esa oposición será fundada si el uso por tercero puede provocar efectivamente la desviación de la clientela, por ejemplo, cuando se dedique o pretenda hacerlo en relación a las mismas actividades, "porque es la similitud de las actividades desarrolladas por dos personas distintas bajo un mismo o similar nombre comercial, el hecho que puede provocar una competencia desleal en perjuicio de quien tiene un uso anterior en el ramo" o si dicho nombre "es similar a una marca conocida con relación a productos o servicios determinados, o su uso haga presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal o sea notoriamente conocida" (op. cit. pg. 55; A.D.C. Número 6, c. 35, 39, 41). Sobre esas bases, si bien en la especie la actividad de los involucrados es la misma, los nombres "uruCAMBIO GOLD" y "CAMBIO URUGUAY" son visiblemente distintos e inclusive no resulta claramente fundado el hecho de que puedan confundir a una clientela que es muy particular en tanto se trata de Casas de Cambio, y bien puede admitirse la calificación formulada por los demandados respecto a clientes habituales y ocasionales, donde razonablemente cabe entender que tienen real incidencia los habituales por la naturaleza de las operaciones que llevan a cabo. Similares consideraciones son aplicables a lo relativo al sitio de Internet, que es otra modalidad de uso de nombre comercial, todo lo que justifica la confirmatoria anunciada porque no resultan acreditados los extremos exigidos por la ley para el progreso de este tipo de reclamación." TAC 7, Sentencia 280/2006 de 6 de noviembre de 2006, Ministros: Couto, Bello -r., López.

A efectos de contar el plazo de caducidad ha de tratarse de un uso público del nombre comercial, dirigido al mercado, no una opción restringida a un proyecto no iniciado de

negocio. La inclusión del nombre comercial de una empresa en la guía telefónica, por ejemplo, admite la calificación de acto público.

Estar presente con el **nombre comercial en la guía telefónica** es un uso público de nombre comercial, que amerita tener en cuenta como fecha a partir de la cual contar el plazo de cinco años de caducidad.

"II.- El agravio de la parte actora, refiere exclusivamente a la decisión de amparar la excepción de Caducidad en cuanto a la acción por cese de uso de nombre comercial y daños y perjuicios.-

Se expresó en lo medular por la recurrente que, la Sede entendió que "Mediante la prueba documental y testimonial acompañada, la parte demandada probó que, por lo menos, desde el año 2002 "usa" la denominación CITI en su nombre comercial", lo que implica una errónea valoración de prueba y errónea interpretación del art.69 de la Ley 17.011.- El fundamento de esta caducidad es imponerle la carga al damnificado de accionar contra el uso de un nombre comercial que le pertenece y de no callar al respecto. Pero esta circunstancia está ligada con una situación de hecho: que el infractor use dicho nombre de una manera suficientemente pública y pacífica, puesto que si dicho uso no es público, mal puede el damnificado reclamarle dicho cese de uso y por tanto la caducidad no empezará a correr.- Sostiene la apelante -previo análisis de la prueba- que "Si la demandada probó algo, fue un uso reservado de su nombre y este "uso" no puede hacer correr ningún plazo que tenga como consecuencia la pérdida del ejercicio de los derechos de mi representada".-

No es de recibo el agravio formulado.- De acuerdo a los conceptos que vierte la propia apelante, resulta innegable que el "uso del nombre comercial" ha sido acreditado, al menos al figurar en las páginas amarillas de la guía telefónica desde el año 2002 en adelante, por lo que el agravio no puede prosperar.-"

TAC 3, Sentencia N° 236/2012 de 12 de setiembre de 2012, Ministros: Chalar, Cardinal, Alonso -r.

Sobre la **aplicación de la disposición sobre caducidad del plazo para accionar por un nombre comercial** contra otro igual que se utiliza sobre los mismos productos o servicios.

"II.1) El art. 69 de la Ley N° 17.011 establece que: "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".-

Pues bien, los Ministros cuyas voluntades concurren a formar esta decisión coinciden con la a quo en que corresponde tener por probado que la demandada comenzó a usar el nombre comercial "PlásticosDELSUR" desde el año 2006, cuando menos.-

Como se indica en la recurrida, las facturas glosadas de fs. 62 a 96, emitidas en los meses de julio y agosto de dicho año, dan cuenta del uso de dicho nombre comercial, lo que también resulta de las Páginas Clasificadas de la Guía del mismo año en su página 501 y de los testimonios citados en el fallo impugnado.-

Luego, se vuelve a coincidir con la distinguida sentenciante en cuanto postula que lo que la ley prevé como dies a quo del plazo de caducidad es el uso del nombre comercial y no su conocimiento por parte del afectado, y que la caducidad abarca los daños y perjuicios en tanto la norma hace referencia a la "acción civil", esto es, que no la limita a la acción por cese de uso.-

Por otra parte, cabe señalar que nombre comercial y marca son institutos distintos y que el registro de la marca solo tiene incidencia si precedió al uso del nombre comercial, lo que no acaeció en el subjuice.-

En ese sentido, viene al caso transcribir lo expuesto por el Homólogo de 2º Turno en sentencia N° 67/2005:

"...son dos institutos autónomos, conceptualmente diversos e independientes entre sí, y priva de todo respaldo al enfoque de la tercerista, dirigido a sostener que el registro de la marca conlleva el nombre comercial . Además, dicho argumento deja sin explicación que la ley asigne el mismo status de propiedad industrial al nombre y a la marca, sometiéndolos a similar régimen jurídico, puesto que entonces, bastaría detentar la marca para obtener automáticamente el nombre; secuela que se

evidencia inconciliable con la organización normativa vigente que categoriza la denominación comercial como propiedad industrial distinta de la marca y con la cual no se equipara, regulándose su utilización de manera independiente" (LJU c. 13173).

"Entonces, el hecho de poseer la marca no conlleva imperativa y necesariamente que progrese una acción de cese de nombre comercial; cabe reclamar el cese del nombre o la designación en base a los principios de derecho común (LAMAS, Der. de Marcas, p. 326).

"Ahora bien. In folios está acreditado y hay acuerdo de partes en que la utilización del nombre fue anterior al registro de la marca lo que sella definitivamente la suerte del reclamante a falta de otro elemento que en su caso, configure ilicitud. En efecto, sólo se admite como ilícito el uso de una marca registrada ANTES, como nombre de una empresa comercial que ingresa al mercado (CARRAU-GERMAN en A.D.Com. T. X p. 114 y jurisprudencia conteste -LJU 9629-) pero si la situación es la inversa, la demanda basada en esa circunstancia no puede prosperar."

Similar postura sustentó el Similar de 7º Turno en sentencia Nº 280/2006:

"...como señala Rippe, se trata del nombre del comerciante o industrial, de la sociedad comercial, del establecimiento comercial, comprendiendo también la enseña y constituyendo una propiedad industrial, que puede adquirirse por el uso y se conserva en tanto se usa, ostentando una relativa transferibilidad (La propiedad industrial, pg. 55/56), cuya tutela no requiere inscripción registral y puede actuarse a través de acciones dirigidas a obtener su reconocimiento y a lograr el cese en el uso y/o la indemnización de los daños y perjuicios (Revista del Colegio de Abogados del Uruguay, agosto de 1992, pgs. 16 y ss.).

El "nombre", en tanto propiedad industrial otorga a su titular derecho a su uso exclusivo, por lo que quien lo usa en primer lugar puede oponerse al uso del mismo por un tercero.

"En la actualidad, el tema está regulado por los arts. 67 a 72 de la ley 17.011, donde no se prevé la obligatoriedad de registro previo, y el art. 68 exige a quien desea desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o la misma designación convencional, adoptar una modificación clara como para tornar ese nombre o designación visiblemente distinto al preexistente, manteniendo la enunciación tradicional de la ley Nº 9956 (Bugallo, op. cit., pg. 99)."

De modo que cabe confirmar la decisión apelada en este aspecto.-"

TAC 1, Sentencia Nº SEI 3-16/2016 de 16 de marzo de 2016, Ministros: Salvo -r., Maccio, Pérez.

Como **condición para que se haga lugar a un reclamo sobre la base de nombre comercial** no basta con identidad en la designación. Se debe probar la desviación de clientela, confusión u otros actos que justifiquen que no puedan convivir en el mercado ambos signos, además de existir concurrencia en los productos o servicios de las partes en conflicto.

"Igualmente, no se configuró la hipótesis habilitante para el progreso de la pretensión.

Porque, como se señalara, la prohibición de uso debe basarse en la posibilidad de confusión de la clientela, cuando los involucrados desarrollan actividades concurrentes, no bastando el potencial ámbito de explotación que surge del objeto social (Carrau, M. y Germán, D., op. cit., pág. 110).

Cuando no se discute que la actividad de intermediación en el mercado tiene objetos distintos, no existe concurrencia ni posibilidad de confusión de la clientela de por sí capacitada para distinguir a quien les ofrece sus servicios.

Tampoco podía progresar la pretensión con sustento en su calidad de titular de "Latinbroker" como marca registrada.

Ello porque, como se señalara en la sentencia de primera instancia la marca "Latinbroker" fue solicitada por Latinbroker S.A. persona jurídica distinta de la promotora (fs. 3 – 5) y la identidad de ambas según proposición en autos y ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (fs. 84, 90 - 91) no pasa de ser afirmación de parte carente de soporte probatorio.

Aún cuando en una interpretación más amplia del material incorporado pudiera entenderse que asiste legitimación a la actora, en base a que Latinbroker S.A. no tiene existencia jurídica por lo que razonablemente pudiera entenderse que la marca fue registrada por ella, la solución de rechazo se impondría igualmente.

En primer lugar porque la marca registrada lleva también la imagen de un mapamundi en el que América Latina está destacada, por lo que no se agota con la expresión cuestionada; pero además en el posible conflicto entre titulares de marcas y nombres comerciales idénticos la solución debe encontrarse en si existe o no interferencia en el radio de acción efectivamente utilizado por el recurrente (Defféminis, J., op. cit. pág.224 -225).

Y como ya se señalara esa posibilidad de interferencia no se concreta.”

TAC 4, Sentencia N° 83/2011 de 23 de marzo de 2011, Ministros: Turell -r., Maggi, Tobía

Los conflictos entre nombre comercial y marca se dirimen, primariamente, sobre la base de lo establecido en el numeral 6 del artículo 5: probado que el uso de un nombre comercial es anterior a la marca puede anularse el registro o ser casual de oposición, en su caso.

Es la sentencia de la cual transcribimos algunos párrafos a continuación se deja de lado la calificación del uso de una denominación como nombre comercial, por entender que tal denominación quedó registrada como parte de una marca posterior. No compartimos dicha posición, igualmente estimo de interés tener presente el caso. Inicia demanda la titular de la marca mixta “Pollo y Pico” registrada en el año 2007, que utiliza en el departamento de Canelones, contra un competidor en los mismos productos que utiliza dicha denominación en dos locales de Montevideo desde el año 2003, algo que afirma la sentenciante como probado.

“En obrados, el demandado alega que es titular de lo que denomina nombre comercial “Pollo y Pico”.

Esa identificación, que el demandado califica de nombre comercial, integra lo que la parte actora ha registrado como marca (art. 72 in fine).

Ha de verse que no puede atribuirse a unos mismos caracteres indistintamente ambos institutos jurídicos -marca o nombre comercial- porque los regímenes jurídicos a los que están sometidos son diversos.

Si la denominación “Pollo y Pico” fuera un nombre comercial y fuera de interés del demandado proteger que dicha denominación no sea utilizada por otra empresa o persona física, debió registrarlo, como parte de una marca, conforme lo indica el citado art. 72. De otra manera, no es posible conocer por las demás personas que utiliza esa denominación con vocación de exclusividad.

La previsión del art. 68, de ejercer una actividad que ya es ejecutada por otra persona, como es el caso de las pollerías, está dirigida precisamente a evitar la confusión y exige que el nombre sea visiblemente distinto al preexistente. Esta norma parte de que quien va a utilizar un nombre comercial ya conoce la existencia de otros nombres comerciales en el mercado y le indica que debe adoptar uno con características particulares y esencialmente diferentes a las que ya existen.

No es el caso de infolios. La parte actora adoptó una marca para identificar la comercialización de sus productos y la registró.

No se acredita en autos que conociera la existencia de la actividad que desarrollaba la demandada y que por tanto le fuera exigible lo indicado en el art. 68.

El demandado utiliza lo que denomina un nombre comercial, que no se registra pero podía accionar como titular del uso exclusivo conforme lo previsto por art. 69, acreditando que el actor también lo utiliza y con posterioridad a él, lo que no ha hecho hasta el presente.

En cambio, la parte actora se encuentra legítimamente amparada en los derechos que le confiere la inscripción en el registro de su marca, la cual está constituida, además del logo, con la misma frase “Pollo y Pico” y refiere a las mismas actividades que la demandada.

Correspondía entonces que el demandado ejerciera la oposición prevista por art. 24, esto es, como propietario de una marca no registrada y oponerse al registro de una marca idéntica o similar a la suya invocando para ello un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año.

El demandado presentó prueba testimonial de su larga trayectoria comercial la que afirma es anterior a la de la accionante y funda en ello su derecho al uso exclusivo del nombre comercial. Pero no dándose

la hipótesis del art. 68 ni verificándose el accionamiento que prevé el art. 69, el nombre comercial no puede oponerse a los derechos de la marca porque son institutos diferentes.  
Debe darse prioridad a la información registral en tanto para llegar a registrar una marca han de transitarse las condiciones previstas por los arts. 6 a 8 y arts. 29 a 37 de la Ley No. 17.011.”  
JLC 1, Sentencia de 15 de mayo de 2013, Jueza: Mota

No hay norma expresa respecto de la transferencia del nombre comercial. Siendo aplicables las disposiciones correspondientes a las marcas corresponde interpretar que se trata de un bien, objeto de derechos y, por tanto transferible como tal. Es esta además, la tendencia que sigue el derecho comparado en los últimos treinta años aproximadamente.

Históricamente, cuando el nombre comercial era un atributo personal de alguien que realizaba una actividad económica determinada se consideraba que solamente podría transferirse cuando se transfería el establecimiento comercial en el cual se realizaba dicha actividad. Al efecto tal excepción al régimen de la libre circulación de bienes, se encontraba expresamente prevista.

Actualmente pues, corresponde sostener que puede transferirse libremente aunque no lo disponga expresamente la ley (acaso porque expresamente no dispone otra cosa).

La única referencia a negocios enajenación que encontramos en este capítulo alude a la transferencia de las marcas en caso de cesión o venta de establecimiento comercial. Dispone al respecto el artículo 70 de la Ley de Marcas que, la cesión o venta del establecimiento comercial comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario. Además, 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.

El caso trata de la situación de una marca, Lobizón, para servicios gastronómicos, cuyo titular original dejó pasar el plazo para renovarla. No obstante la utilizó como nombre comercial. Ese titular original, había enajenado su parte accionaria en la sociedad comercial que explotaba servicios gastronómicos como Lobizón. La documentación referida al **negocio empresarial no contiene cláusula expresa inclusiva ni de reserva de la titularidad de la marca Lobizón**. Todo ello provoca el análisis cuyos párrafos específicos de la sentencia transcribimos.

“No obstante el punto consiste en determinar que trascendencia pudo haber tenido dicho aspecto sobre la marca que a la fecha de la transferencia del 50% del paquete accionario estaba registrada a nombre de Ibarra.

Y si bien es cierto que el Art. 70 de la Ley No. 17.011 regula la situación de la cesión o venta de establecimiento respecto de nombres comerciales, que no es exactamente la situación de autos, desde que nos encontramos en presencia de una transferencia de acciones, a dicha norma puede recurrirse por vía analógica.

El demandado que nos ocupa no acreditó, y ni siquiera intentó probar, que al momento de la transferencia de acciones se hubiera formulado alguna reserva en cuanto al nombre asociado a la marca de la que era titular a esa fecha -Art. 72 Ley No. 17.011-. Con lo cual es dable concluir que no se formuló reserva alguna en cuanto al uso del nombre Lobizón en el restaurante de la SA., así como tampoco surge acreditado que se hubiera otorgado licencia para su uso.



Entonces tratándose de un nombre que formaba parte de la marca que registrara Ibarra y que caducara, conforme al are. 72 citado, el nombre comercial en cuestión habría corrido la misma suerte de la marca.

IV.- Si bien surge de las declaraciones testimoniales, obrantes de fs. 227 vto. a 229 vto. y 230 a 231 vto., que durante varios años funcionaron simultáneamente otros restaurantes denominados Lobizón, a los que siempre estuvo vinculado Ibarra, además del de la actora -testigos Sugo a fs. 227 vto., Olivera a fs. 228 vto., Bentaberry a fs. 229/ Rodríguez Grau a fs. 230 y Rodríguez Chanadari a fs. 231 vto.-, no es un dato menor que dicha situación se dio siendo el co-demandado Ibarra titular de la marca.

También declaró en autos el testigo Peluffo -fs. 231- que fuera el diseñador del logo, que manifiesta haberlo hecho a solicitud de Julio Guillot -entonces socio de Ibarra- a quien se lo entregó desentendiéndose del mismo según declara.

Entonces de la prueba obrante en autos, y sobre todo atento al relato fáctico y al fundamento de la reconvencción que deduce el co-demandado Ibarra como antes se dijera, corresponde acoger la pretensión de la actora en cuanto al cese del uso del nombre comercial Lobizón y del logo característico asociado a dicho nombre, con la precisión que no lo será en forma definitiva como pretende la actora, sino hasta que la Administración se expida sobre los recursos de revocación y jerárquico que interpusiera Gustavo Adolfo Ibarra respecto de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del 19 de diciembre de 2011 concediendo el registro de la marca mixta LOBIZON- y la misma no sea pasible de accionamiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.”

JLC 15, Sentencia N° 71/012 de 15 de agosto de 2012, Juez: Macció

#### **IV - TÉRMINO DEL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL**

Establece la ley que el derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, se extinguirá con la actividad con fines comerciales que lo lleve, según lo dispone el artículo 71.

En caso que un nombre comercial se deje de utilizar debe considerarse que estamos ante la renuncia al derecho, tal como en el caso de una marca con la renuncia al registro se considera extinguido el derecho.

## **Sub-capítulo § 3. Indicaciones geográficas**

### **I - CONCEPTOS**

Tal como establece el artículo 73 de la Ley de Marcas, en la redacción actualmente vigente dada por Ley Nº 19670 de 15 de octubre de 2018, art. 139, son protegibles las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Dentro del Capítulo XII de la Ley de Marcas titulado "Indicaciones Geográficas", de esta manera, se reconocen legalmente tres manifestaciones o utilizaciones de nombres geográficos con un particular régimen legal:

- a indicaciones geográficas propiamente dichas;
- b denominaciones de origen;
- c indicaciones de procedencia.

De esta forma se adapta la regulación nacional de Indicaciones Geográficas a parámetros de definiciones del ámbito AADPIC – OMC, acorde con los conceptos que se manejan en los distintos Tratados de Libre Comercio – TLC que el Mercosur (eventualmente el Uruguay) está negociando actualmente con distintos países y regiones del mundo.

La mencionada Ley modificó casi todos los artículos del referido Título XII.

Las definiciones son las siguientes.

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, artículo 74 LM, inc. 1º.

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, artículo 74 LM inc. 2º.

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 75 LM.

La diferencia entre indicación geográfica propiamente dicha y denominación de origen se encuentra, tal como surge de la definición legal, en la intensidad de la caracterización de productos o servicios que se vinculan con un determinado lugar geográfico.

## II - ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON LOS NOMBRES GEOGRÁFICOS

La dimensión admitida de la utilización de indicaciones geográficas, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico, en tanto causal de nulidad absoluta del registro marcario prevista en el numeral 4º del artículo 4º de la Ley de Marcas.

En sede de indicaciones geográficas, la Ley vuelve a referirse a este tema en forma particular.

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 LM.

Asimismo, si bien no podrán utilizarse nombres geográficos en la identificación de vinos o bebidas espirituosas, se exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que identifique estos productos a quienes la hayan utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de diez años antes del 15 de abril de 1994, artículo 79.

## III - RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

Las Indicaciones de Procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro, tal como enseña el artículo 74 LM.

Su uso se encuentra legalmente limitado a los productores y los prestadores de servicios establecidos del lugar a que refiere. No se trata de un derecho de exclusiva otorgado sobre la base de una opción deliberada o arbitraria de un signo, sino de una afirmación que todo productor o prestador de servicios tiene el derecho de hacer respecto de la vinculación con la procedencia geográfica y el deber de hacerla de manera verídica.

La **reserva aludiendo al artículo 74 cuando se concede una marca** que incluye un nombre geográfico.

La DNPI concedió el registro de la marca "*KM.0 RIO DE LA PLATA CARMELO URUGUAY RESERVA TANNAT SINGLE VIENYARD 1913 FAMILIA IRURTIA*" (mixta), en la clase 33 "por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos "RESERVA", "TANNAT", "SINGLE", "VINEYARD" y "FAMILIA" (art. 7 Ley de marcas 17.011) y con el alcance de lo dispuesto en el art. 74 Ley 17.011 sobre las expresiones "RIO DE LA PLATA", "CARMELO" y "URUGUAY" (fs. 31 AA)." Contra dicho registro se opuso – y llega la acción de anulación al TCA – la titular de la marca "RIO DE LA PLATA", entre otras que incluyen dicha

expresión, para distintas clases incluyendo la clase 33, aduciendo que se trata de una familia de marcas que hace referencia a una de las expresiones del conjunto marcario referido con diversos argumentos, entre ellos el de riesgo de confusión. El TCA entiende que corresponde mantener la resolución impugnada sobre una serie de argumentos referidos a que no entiende que haya riesgo de confusión y que mencionamos en otra parte de este trabajo. En cuanto al tema específico del artículo 74, transcribimos sus consideraciones.

"A ello debe agregarse que la expresión RIO DE LA PLATA se concedió con el alcance conferido por el art. 74 de la Ley 17.011.

El mencionado artículo en redacción vigente a la fecha de solicitud y concesión, es decir con anterioridad a ser modificado por Ley 19.670, pero en redacción dada por Artículo 335 de la Ley No. 19.355 de 9 de diciembre de 2015 decía: *"Indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio."*

Las indicaciones de procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro."

Señala BUGALLO, *que la indicación de procedencia constituye una simple mención del lugar geográfico donde se elabora, cultiva o extrae un producto o presta un servicio. En este sentido, se trata del origen de un producto o servicio en el sentido aduanero de la palabra. Todo nombre geográfico puede constituir una indicación de procedencia y agrega: La protección de la indicación de procedencia no depende de un acto de registro y tiene como efectos la tutela de la veracidad de las afirmaciones de los concurrentes en el mercado en cuanto al lugar de origen de un producto o servicios. Efectivamente, el inciso 2º del artículo 74 LM establece que Las indicaciones de procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro* (BUGALLO, Beatriz. Propiedad Intelectual, FCU, 2006, pág.302 y 303).

A propósito de estos conceptos, el Tribunal ha dicho que debe recordarse que la "Indicación de Procedencia", goza de protección aún sin necesidad de registro, según establece el art. 74 de la Ley 17.011. Por ende, los eventuales derechos de otros productores o prestadores de servicios instalados en la zona identificada con el nombre geográfico, pueden usar dicha indicación, sin registro y sin verse perjudicados por el registro como marca por otro, dentro de las revisiones de la ley (Cfme. sent. 160/16, 479/15)

De manera que la expresión "RIO DE LA PLATA" en el signo marcario impugnado, puede ser usado por DANTE IRURTIA sólo como indicación de procedencia y no como marca, derecho que tiene cualquier productor en las condiciones del art. 74, además de que deberá cumplir con lo dispuesto en el art. 77 en referencia a determinados estándares de calidad.

Por otra parte, en relación al derecho de SOLDADO sobre la misma expresión, ha de tenerse presente que conforme lo ha señalado el Tribunal citando las enseñanzas de GUTIÉRREZ CARRAU: *"...los 'nombres geográficos' pueden ser marca si resultan distintivos con relación a los productos o servicios elegidos. Esas marcas tendrán un derecho pero recortado, ya que no pueden impedir el empleo de los nombres por parte de otros competidores que hagan un uso leal ('fair use') de los mismos para indicar la procedencia o vinculación cierta de sus productos o servicios con tal lugar geográfico"* (Manual Teórico Práctico de Marcas, 3ª ed. pág. 57)." (Sentencia Nº 243/2012, 373/16); conforme lo dispuesto en el art. 78 de la ley.

De modo que la parte actora, si bien es propietaria del registro de la marca RÍO DE LA PLATA, la protección que el registro otorga no alcanza a que terceros utilicen la expresión como indicación de procedencia, ni DANTE IRURTIA tiene derecho pleno sobre la expresión con aptitud identificadora, sino dentro del conjunto y siempre que constituya indicación de procedencia con determinada calidad, amén de que las reformas posteriores de los arts. 76 y 77 agregan ciertas exigencias de registro especial para el sector vitivinícola, como es el caso del producto identificado por la marca impugnada.

Por último no puede pasar inadvertido, que el Tribunal ya se ha pronunciado en relación a un reclamo promovido por la misma actora respecto de sus marcas RIO DE LA PLATA (clase 31), por entender que la impugnada "ORGANICA RIO DE LA PLATA" violentaba la ley ante el riesgo de confusión. En tal ocasión se argumentó lo que a continuación se transcribe y resulta aplicable al caso, tanto en el análisis de los elementos denominativos y figurativos que acompañan la expresión cuestionada, como al alcance del

derecho de una y otra parte sobre la expresión cuestionada.”

TCA, Sentencia N° 565/2019 de 27 de agosto de 2019, Ministros: Corujo, Gómez -r., Echeveste, Vázquez, Klett

## **IV - RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS propiamente dichas y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN**

### **A) Conceptos generales**

Tanto las indicaciones geográficas propiamente dichas como las denominaciones de origen, en tanto instituto de la propiedad industrial tienen un régimen legal más detallado que las indicaciones de procedencia, exigiéndose con relación a éstas el cumplimiento de requisitos de calidad.

Asimismo, el artículo 76 de la Ley Nro. 17.011 crea 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. Se agrega con la nueva redacción legal que “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. ”, artículo 77 LM. De manera que hay más oficinas nacionales involucradas en esta temática.

Al año 2022 no tenemos ninguna denominación de origen ni indicación geográfica propiamente dicha que aluda a un lugar geográfico uruguayo registrada.

Finalmente, según el artículo 85 LM, las disposiciones referidas a las acciones penales y civiles de defensa de la exclusividad en materia marcaria, serán aplicables, en lo pertinente, a los que hicieren uso, sin derecho, de las denominaciones de origen. No hay referencia expresa a las indicaciones geográficas propiamente dichas.

Todavía no hay reglamentación por vía de decreto específica para las indicaciones geográficas propiamente dichas.

### **B) Defensa de las IIGG y denominaciones de origen**

A nivel administrativo y judicial se ha protegido a denominaciones de origen extranjeras, aún no incriptas en el Uruguay, del uso apropiativo, como marca, que se le ha querido hacer.

Una de las disposiciones defensivas, recogida por el Derecho nacional como cumplimiento del AADPIC, es el artículo 79, que consagra la llamada "cláusula del abuelo". Establece que 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. Es decir, se reconoce un derecho a un comerciante local, sobre la base del uso, incluso frente al uso legítimo original de la indicación geográfica que se trate, en función de la antigüedad del uso.

En Uruguay tuvo aplicación este artículo cuando fue desestimada la solicitud de la **marca Riojano** solicitada por una empresa que había utilizado dicha expresión como si fuera una marca durante muchos años antes de dicha solicitud. Se opuso a dicho registro el Consejo Regulador de vinos Rioja, España, tradicional denominación de origen de vinos, desde la ley del año 1912 en España, una de las primeras del mundo.

Sin perjuicio de considerar que el consumidor uruguayo no se confunde por canales de comercialización y precio un vino Rioja español, original y legítima denominación de origen, con un vino marca Riojano, se hace referencia a la cláusula del abuelo para definir el tema.

"VI) De la aplicación en la especie de la previsión del art. 79 de la Ley.

Si bien es cierto que la utilización de una marca, la no inscripta, no asigna derechos por sí sola también es cierto que la utilización de una marca, no es irrelevante a la hora de la inscripción o a la hora de interpretar la ley, máxime cuando la misma lleva operando en el mercado uruguayo, por más de medio siglo.

A juicio de los Ministros que suscriben la presente, se torna aplicable en la sub-causa, la previsión del art. 79 de la ley 17.011, donde de modo excepcional y por tratarse de una bebida alcohólica su utilización en el Mercado, por más de 10 años, al momento de aprobarse el acuerdo de Marrakesh, encuadra perfectamente en los términos de la excepción, habilitándose el uso en este caso, de una denominación de origen -como lo es "La Rioja" o "Rioja" de la cual proviene el gentilicio "riojano"-."

TCA, Sentencia N° 128/2009 de 14 de abril de 2009, Ministros: Harriague, Lombardi, Preza -r., Sassón, Monserrat.

## BIBLIOGRAFÍA DE SIGNOS DISTINTIVOS - URUGUAY

- ACOSTA, Martín Sebastián, "Marca Colectiva: una herramienta para los negocios", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004.
- ACOSTA Y LARA, Federica, "Piratería en el siglo XX", en *Revista de la Propiedad Industrial*, Nº 2, Montevideo: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1994.
- ACOSTA Y LARA, Federica, "OCEAN PACIFIC": Un caso de piratería y competencia desleal", en *Revista de la Propiedad Industrial*, Nº 2, Montevideo: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1994.
- ACHARD, Jorge, "La determinación del daño marcario: una nueva regla de tres pasos.", *Tribuna del Abogado*, Número 204 (oct.-dic. 2017), p.20-25
- ALFARO BORGES, Jenifer, SAPOLINKSI BENKEL, Dina, "La parodia y su variante: la parodia marcaria", *Revista de Derecho Comercial*. Quinta época, Año 2, Número 6 (abr.-jun.2017), p.19-36
- ALONSO, Fernanda, MOROSINI, Adriana, NOCETTI, Ana, PITTALUGA, Martín, "Instituciones de la Propiedad Intelectual: problemática por actuación independiente de las entidades a cargo de su registro y control", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003.
- ARIAS, Jorge, LARREA, Magela, "La protección del nombre comercial en la ley sobre sociedades comerciales Nº 16.060", en *Anuario de Derecho Comercial*, vol. 6, Montevideo: FCU, 1993.
- ARTAGAVEYTIA, Ricardo, "Apuntes sobre la aplicación administrativa de la ley de marcas de fábrica, de comercio y de agricultura", Montevideo: Peña y Cía, 1934.
- ARTOLA, Mercedes, "Marca de Certificación o Garantía – UDELAR – FACULTAD DE QUÍMICA", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003.
- BUGALLO, Beatriz, "Internet, comercio electrónico y propiedad intelectual", Montevideo: Universidad de Montevideo, 2000.
- BUGALLO, Beatriz, "La Marca comunitaria: ¿un modelo para el Mercosur?", en *Anuario de Derecho Comercial*, v. 8, Montevideo: FCU, 1999.
- BUGALLO, Beatriz, "La protección de la forma tridimensional no funcional en el derecho uruguayo", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003.
- BUGALLO, Beatriz, "La protección jurídica de las indicaciones geográficas en los países del Mercosur (con especial referencia a los vinos)" en *Anuario de Derecho Comercial*, v. 9, Montevideo: FCU, 2001
- BUGALLO, Beatriz, "La protección marcaria del color per se.", en Anuario de Derecho Comercial, 10, Montevideo: FCU, 2004.
- BUGALLO, Beatriz, "Las funciones de la marca. Más allá de la indicación de procedencia empresarial", "2das. Jornadas Rioplatenses de profesores de Práctica Profesional", Montevideo: FCU, 1999.
- BUGALLO, Beatriz, "Las funciones de las marcas", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004.
- BUGALLO, Beatriz, "Ley de marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas. Ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998: análisis exegético", Montevideo: FCU, 1999.
- BUGALLO, Beatriz, "Creaciones gastronómicas y su protección legal, con especial referencia a la propiedad intelectual.", *Revista de Derecho Universidad de Montevideo*, Año 19, Número 38 (2020), pág. 13-53
- BUGALLO, Beatriz, "Cuando hay o puede haber marcas en el activo concursal", Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Derecho. Instituto de Derecho Comercial Sociedades y concursos en un mundo de cambio. 707 p., Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2010, p.481-484
- BUGALLO, Beatriz, "Informes sobre propiedad intelectual, sobre marcas en particular, complementarios a los estados contables", Universidad de la República (Uruguay). Facultad de

- Derecho. Instituto de Derecho Comercial Sociedades y concursos en un mundo de cambio. 707 p., Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2010 , p.263-265
- BUGALLO, Beatriz, "La protección jurídica del eslogan publicitario en el derecho comparado", Montevideo: Universidad de Montevideo, 2005.
- BUGALLO, Beatriz, "Propiedad intelectual", tomo I, Montevideo: FCU, 2022.
- BUSLÓN ZACCAGNINO, Jorge, "Las marcas y la defensa del consumidor", en "Derecho del Consumidor", Montevideo: FCU, 1988.
- CAIROLI, Milton, "Aspectos doctrinarios de los delitos contra los derechos incorporeales" en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Nº 1-2, Montevideo, 1969
- CAIROLI, Milton, "La tutela penal de los derechos incorporeales en el Uruguay", en "Propiedad Incorporeal", Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 1987.
- CAMAÑO VIERA, Diego, LACKNER, Ricardo, SILVA FORNÉ, Diego, "Los nuevos delitos marcarios en la Ley Nº 17.011", en Revista de Derecho Penal Nº 11, Montevideo: FCU, 1999
- CAPUTO, Alfredo, "Transferencia marcaria por acto entre vivos y la función registral", en *Revista de Derecho Comercial y de la Empresa*, vol. 17, Nº 65-66, Montevideo: FCU, 1997.
- CARRAU, Matilde, GERMÁN, Daniel, "Conflictos entre nombre comercial, denominación social y nombre de dominio", en Anuario de Derecho Comercial, 10, Montevideo: FCU, 2004.
- CAT, Felipe, CIKATO, Andrés, "Valuación de marcas: una guía para calcular el valor de su marca", Montevideo : Cikato, 2005
- CEA BACOT, Fernanda, "Breves consideraciones y cuestiones prácticas relacionadas con las marcas sonoras, olfativas y texturadas", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004.
- CEA BACOT, María Fernanda, "Caso de la marca "Cow-Boy" en Paraguay: el concepto de marca notoria", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003.
- CERVIERI, Virginia, "Acción de daños y perjuicios en el derecho marcario", en *Anuario de Derecho Comercial*, v. 9, Montevideo: FCU, 2001.
- CERVIERI, Virginia, "Incautación de mercadería falsificada en Zonas Francas", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004.
- CERVIERI, Virginia, "La falsificación de marcas en el Uruguay", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003,. Montevideo:GPI, 2003.
- CORGATELLI, Sergio, "Competencia desleal en la ley penal uruguaya", en "Cursillo sobre derecho penal económico", Cuadernos de la Facultad de Derecho y Ciencias sociales, Nº 16, Montevideo, 1990.
- CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego, "La cancelación por no uso de la marca", Montevideo : B. de F, 2019(Propiedad Intelectual Innovación y Competencia, 7)
- , Derecho de marcas: contratación marcaria, Montevideo : B. de F, 2011(Propiedad Intelectual Innovación y Competencia 5)
- , "Derecho de marcas: función y concepto. Nulidades. Registro. Representación gráfica. Derecho comparado", Montevideo : B. de F, 2007(Dos Mundos del Derecho Civil ; 2)
- D'ALESSANDRO HALTY, Nora, "Registro y cesión de derechos de autor.", La Ley Uruguay, Año 1, Número 1 (oct.2008), p.26-29
- DARTAYETTE, María Cristina, "Armonización de Normas Marcarias en el Mercosur", en *Revista de la Propiedad Industrial*, Nº 4, Montevideo: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1996.
- DAVEZIES BERRO, Victoria, "Consideración del trade dress en materia de confundibilidad marcaria", en Anuario de Derecho Comercial, 10, Montevideo: FCU, 2004.
- DEFFEMINIS, Juan B., "Medidas Cautelares en Propiedad Intelectual", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004.



- DURÀN MARTÍNEZ, Aníbal, Responsabilidad del Estado por daños causados por la inscripción de una marca cuyo registro fue anulado por acto jurisdiccional, en *Revista de Derecho*, Universidad de Montevideo, pág 19 y ss.
- ETTLIN, Edgardo, "Estudios sobre justicia y propiedad intelectual", Montevideo: La Ley Uruguay, 2021.
- ETTLIN, Edgardo, "Acción de cese de uso de marca y acción de daños y perjuicios por uso indebido de marca: panorama, tendencias y experiencias de la jurisprudencia uruguaya.", *La Ley Uruguay*, Año 2, Número 2 (feb.2009), p.145-156
- FISCHER, Gustavo, "La incidencia de los derechos de propiedad industrial en el MERCOSUR", en *Revista de la Propiedad Industrial*, Nº 1, Montevideo: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1994.
- FISCHER, Gustavo, "Signos registrables como marca, términos genéricos y reglas para el examen de distintividad", en *Anuario de Derecho Administrativo*, vol. 4, Montevideo, 1994
- FISCHER, Gustavo, PRAT, Agustín, "Desaplicación en Vía Jurisdiccional de un Acto administrativo ilegal por el cual se concedió el registro de una marca en violación de normas prohibitivas", en *Revista de Derecho Público*, vol. 2, Nº 3-4, Montevideo, 1993.
- FREIRA, Carlos, "El derecho de distribución exclusiva de una marca y la facultad de oponerse a la venta de los productos de la misma", en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, t. 50, Montevideo, 1952.
- FREIRA, Carlos, "Estudio sobre Marcas de Fábrica y Comercio en la República Oriental del Uruguay", Montevideo, 1966.
- FRUGONE SCHIAVONE, Héctor, "De los aspectos administrativos de la ley de marcas de fábrica, comercio y agricultura y de la anulación de la inscripción registral", en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, t. 74, Montevideo, 1974.
- GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, "Cybersquatting: piratería de nombres en el cyberspace", en *Revista de Antiguos Alumnos del IEEM*, año 2, Número 2, Montevideo: Universidad de Montevideo, 1999.
- GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, "La significación secundaria (secondary meaning) en la nueva ley de marcas", en *Anuario de Derecho Comercial*, v. 9, Montevideo: FCU, 2001.
- GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, "<Linking> y <Framing> en Internet. ¿Reproducción? ¿Comunicación pública? ¿Obra derivada? ¿Uso ilícito de marca?"
- GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, "Manual teórico práctico de marcas", 2da. Ed., Montevideo: FCU, 1998.
- GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, "Signos <no distintivos> que pueden ser marcas. Evolución de la Jurisprudencia del TCA respecto de la <Significación Secundaria>", en *Anuario de Propiedad Intelectual* 2003, Montevideo, 2003.
- GUTIÉRREZCARRAU, Juan Manuel, "Manual teórico práctico de marcas", 3a.ed. Montevideo : Universidad de Montevideo, 2009
- HUGHES, Leopoldo A., "Extensión del derecho a la marca", en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, t. 42, Montevideo, 1944.
- KRUDO, Linda, "Piratas de hoy: con marca, con clase internacional", en *Revista de la Propiedad Industrial*, Nº 2, Montevideo: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1994.
- LAMAS, Mario, "Derechos de Marcas en el Uruguay. Incluye comentarios sobre la Ley Nº 17.011", Montevideo: Barbat & Cikato, 1999.
- LAMAS, Mario Daniel, "Aspectos dubitados de la confundibilidad marcaria.", *Revista de la Propiedad Industrial*, Número 11 (dic. 2005), p.11-23
- LUACES JORGE, María Zulma, RODRÍGUEZ ACOSTA, Beatriz Marlene, "Propiedad Intelectual: visión

- del régimen marcario en el Uruguay y en el Mercado Común del Sur", en *Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay*, vol. 86, nº 7-12, Montevideo, 2000.
- MAESO, Paola, "Marcas vs. Coronavirus.", en *Revista de Derecho Comercial*. Quinta época., Año 5 Número 19-20 (jul.-dic.2020), pág. 235-239
- MAESO, Paola, "Piratería de Marcas", *Tribuna del Abogado*, Número 203 (ago.-set. 2017), p.22-25
- MARQUEZ, Joaquín, "Sobre marcas de fábrica y de comercio", en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, t. 16, Montevideo, 1910.
- MAYER, Agustín, "Nombre comercial. Actividades susceptibles de ser protegidas bajo su régimen legal.", en *Anuario de Propiedad Intelectual* 2004, Montevideo, 2004.
- MERLINSKI, Ricardo, SALAVERRY, Lucía, "Las marcas en el Uruguay", Montevideo: Carlos Alvarez Editor, 2000.
- MERLINSKI, Ricardo, SALAVERRY, Lucía, "Protección del nombre comercial y de la denominación social en nuestro derecho: su alcance y sus limitaciones", en *Lex*, vol. 2, Nº 4, Montevideo.
- MEZZERA, Eduardo, "La competencia desleal en el marco de la ley Nº 9.956 de 4 de octubre de 1940 de marcas de fábrica, de comercio y de agricultura", en *Anuario de Derecho Comercial*, vol. 4, Montevideo: FCU, 1987/1988.
- MOREIRA, Rosario, GESTAL, Alvaro, "El uso de la marca y el Derecho a la misma", en *Revista de la Propiedad Industrial*, Nº 5, Montevideo: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1996.
- MOREIRA, Rosario, "Utilización de signos distintivos por PYMES dedicadas a la producción orgánica.", *Revista de Derecho Universidad de Montevideo*, Año 4, Número 7 (2005), p.137-182
- NAVARRO, Rogelio, "Las Marcas de Fábrica y de Comercio. Orígenes, Evolución histórica, Doctrina." Montevideo: Ediciones Ciudadela, Montevideo, 1959.
- NAVARRO, Rogelio, "Marcas engañosas", en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, t. 42, Montevideo, 1944.
- NOCETTI Herrera, Ana, "Marcas engañosas en el mercado: reflexiones sobre algunos supuestos.", en *Anuario de Propiedad Intelectual* 2004, Montevideo, 2004.
- OLIVERA GARCÍA, Ricardo, "Protección del nombre comercial de las sociedades anónimas", en *Revista Judicatura*, año 2, Montevideo, 1997.
- PRAT, Agustín, FISCHER, Gustavo, "Desaplicación del acto administrativo ilegítimo por el Poder Judicial. Esquema y breves consideraciones", en *Anuario de Propiedad Intelectual* 2003, Montevideo, 2003.
- PRAT, Agustín, "Registro de letras y números con dibujo especial o combinados", en *Revista de Derecho Público*, vol. 3, Nº 5, Montevideo, 1994.
- RANGUIS, Juan Carlos, "Tratado Elemental de Marcas de Fábrica y de Comercio y Denominaciones Comerciales", Montevideo: Apolo, 1926.
- RIPPE, Siegbert, "El problema de la confundibilidad en materia de marcas de fábrica", en *Revista de Derecho Comercial*, Año XXVI, Montevideo, 1971
- RIPPE, Siegbert, BUGALLO, Beatriz, CASTAÑO, Mariela, "El sistema procedimental en materia de marcas", en *Revista del Colegio de Abogados del Uruguay*, t. XXII, Montevideo, 1992.
- RIPPE, Siegbert, "La aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial en el Uruguay", en *Anuario de Derecho Comercial*, v. 2, Montevideo: FCU, 1986.
- RIPPE, Siegbert y colaboradores, "La propiedad industrial en el Uruguay", Montevideo: FCU, 1992.
- RIPPE, Siegbert, "Las marcas en el derecho del mercado", en *Revista de Derecho Comercial, de la Empresa y la Integración*, vol. 2, Nº 2, Montevideo: FCU, 2000.
- RIPPE, Siegbert, "Dos temas actuales de propiedad industrial: 1) de la titularidad de los derechos respecto de marcas licenciadas y 2) del agotamiento de los derechos de la propiedad industrial", en

*Anuario de Derecho Comercial*, vol. 7, Montevideo: FCU, 1996.

ROAD, Graciela, "Polytrin vs. Polytrim : un caso de confundibilidad", *Revista de la Propiedad*, n. 1, 1994.

RUOCCO, Graciela, "El nuevo régimen de marcas", en *Revista de Derecho Público*, año 8, n. 16, Montevideo, 1999.

SAYAGUÉS, Alberto, "Análisis económico de la piratería marcaria: las soluciones implementadas en Uruguay en 1993", en *Revista de la Propiedad Industrial*, Nº 2, Montevideo: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1994.

SCIARRA, Armando, "Las obras figurativas y los signos marcarios", en "Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos", v.1, Montevideo: OMPI, 1997.

SCIARRA, Armando, "La regulación de la marca notoria en el Uruguay", en *Revista de Derecho comercial y de la Empresa*", vol. 13, Nº 55-56, Montevideo: FCU, 1991, vol. 14, Nº 55-56, Montevideo: FCU, 1992.

SUPERVIELLE, Bernardo, "El establecimiento comercial", Montevideo, 1953.

VELASCO, Eladio, "Examen el proyecto de marcas comerciales que se tramita ante la Cámara de Representantes. Registro atributivo y declarativo." en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, t. 14, Montevideo, 1908.

VELASCO, Eladio, "Marcas comerciales", en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, t. 8 y 9, Montevideo, 1902.

VELASCO, Eladio, "Marcas extranjeras. El certificado del país de origen", en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, t. 17, Montevideo, 1910.

VILA, Silvina, "Responsabilidad civil del arrendador frente a infracciones en materia de propiedad intelectual: doctrina del landlord liability", *Anuario de Derecho Civil Uruguayo*, Tomo 51 (2020), pág. 1075-1088.

## LINKS

" "Property rights" y derecho de marcas", de Antoni Font, un artículo que es casi un clásico y analiza las marcas desde la perspectiva de la exclusiva en el mercado.

«Revista General de Derecho», núms.544-54, enero-febrero 1990

<http://www.ub.edu/mercanti/propertyrights.pdf>

Dentro de la página de la OMPI en particular, para marcas, sugiero los siguientes links:

- Comic sobre marcas. Sí, tengo clarísimo que ustedes son adultos y estudiantes de Derecho, pero creo que está muy bueno este material. Y el que no lo guste como comic, seguro apreciará la capacidad de comunicación de la OMPI para difundir los temas marcarios.

Está acá: [http://www.wipo.int/freepublications/es/marks/483/wipo\\_pub\\_483.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/es/marks/483/wipo_pub_483.pdf)

Recursos para estudiantes seleccionados por la OMPI

[http://www.wipo.int/portal/es/resources\\_students.html](http://www.wipo.int/portal/es/resources_students.html)

"Las marcas: definición, requisitos y funciones", 2004

[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04\\_1.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_1.pdf)

"Protección de las marcas notoriamente conocidas", 1998  
[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_1/sct\\_1\\_3.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_1/sct_1_3.pdf)

"Nuevos tipos de marcas", 2006  
[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_16/sct\\_16\\_2.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf)

"Las marcas e Internet", 2010  
[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_24/sct\\_24\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_24/sct_24_4.pdf)

"Aspectos técnicos y de procedimiento relativos al registro de marcas de certificación y de marcas colectivas"  
[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_23/sct\\_23\\_3.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_23/sct_23_3.pdf)

## SÍNTESIS

### Sub-capítulo § 1. Marcas

#### I - CONCEPTO LEGAL DE MARCA

Signo apto para distinguir productos o servicios, art. 1  
Amplitud del concepto admite signos no tradicionales en la medida que la reglamentación instrumente casos.

Acotado con nulidades absolutas y relativas, artículos 4 y 5.

#### II - CLASES DE MARCA.

Marcas colectivas, artículos 38 a 44 Ley Nº 17.011.

Marcas de certificación o de garantía, artículos 45 a 55 Ley Nº 17.011.

Requieren Reglamento de Uso a efectos de su inscripción.

#### III - PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

Solicitud, artículo 29 y ss Ley Nº 17.011

Publicación

Oposición

Examen de forma  
(Eventual diligenciamiento de oposiciones)

Resolución, artículo 34 Ley Nº 17.011

#### **IV - DERECHOS CONFERIDOS AL TITULAR DE UNA MARCA**

Dos facetas:

- negativa, como jus excludendi o prohibendi;
- positiva, consecuentemente, monopolio de explotación;
- transferencia;
- uso, que es facultativo en el derecho uruguayo, artículo 19 Ley Nº 17.011.

Limitaciones: agotamiento del derecho, artículo 12 Ley Nº 17.011

Duración: 10 años, renovables ilimitadamente.

#### **V - ACCIONES DE OPOSICIÓN, ANULACIÓN Y REIVINDICACIÓN DE LAS MARCAS.**

Acciones de oposición y anulación:

- causales artículos 4 y 5 Ley Nº 17.011
- tramitación, artículos 20 y ss. Ley Nº 17.011

Acción de reivindicación.

- artículo 28 Ley Nº 17.011

#### **VI - EXTINCIÓN DE LAS MARCAS**

Causales - artículo 66 Ley N° 17.011

## **VII - ACCIONES DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA.**

Acciones penales, artículos 81 a 83 Ley N° 17.011.

Acciones civiles, artículos 87 y 88 Ley N° 17.011 y principios generales.

Plazo para la interposición de las acciones civiles y penales, artículo 89 Ley N° 17.011.

Otras acciones con fundamento fuera de los artículos precedentes

## **Sub-capítulo § 2. Nombres comerciales**

### **I - CONCEPTO.**

Nombre que designa la actividad de un comerciante, artículo 68.

Instituto de la propiedad industrial, artículo 67.

### **II - ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL**

Derechos de adquieren con el uso.

No hay registro de nombre comercial en el Uruguay.

### **III - DERECHOS OTORGADOS POR EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL**

Derecho de exclusiva de uso, pudiendo oponerse a la utilización del mismo nombre comercial o confundible por parte de otro empresario mientras tal acto implique desviación de clientela, confusión y otro acto desleal.

Se mide y protege acorde con los parámetros de la competencia desleal.

Plazo de cinco años para el accionamiento.

### **IV - TÉRMINO DEL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL**

El derecho de uso exclusivo se extingue con la terminación de la actividad distinguida así como con la terminación del uso efectivo del nombre.

Esto último, mientras no exista un propósito de competencia desleal en el operador que recurre al nombre comercial que se encuentra en desuso.

## **Sub-capítulo § 3. Indicaciones geográficas**

### **I - CONCEPTOS**

#### **INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

Clases:

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

DENOMINACIONES DE ORIGEN

INDICACIONES DE PROCEDENCIA

INDIACIONES GEOGRÁFICAS 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.

DENOMINACIONES DE ORIGEN

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.

INDICACIONES DE PROCEDENCIA

USO DE NOMBRE GEOGRAFICO SOBRE PRODUCTO O SERVICIO PARA INDICAR LUGAR DE EXTRACCIÓN, PRODUCCIÓN, FABRICACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO

### **II - ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON LOS NOMBRES GEOGRÁFICOS**

Nombre geográfico

- no es indicación de procedencia ni denominación de origen.
- puede ser marca si no genera engaño o confusión.

### **III - RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA**

Pueden utilizar todos quienes efectivamente hagan proceder su mercadería o presten su servicio en el lugar que mencionan.

#### **IV - RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS en sentido estricto y las DENOMINACIONES DE ORIGEN.**

Merece un registro estatal en el Registro de Denominaciones de Origen.

Junto con la solicitud y descripción, se presenta un Reglamento de Uso en el que se explican todas las características correspondientes al producto y la razón de la identidad con el lugar, según el caso.

### **ESQUEMA**

#### **MARCAS**

Art. 1º: "Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra."

Concepto legal de marca

Signo

Aptitud diferenciadora

Productos o servicios

Destinada al mercado

Funciones de las marcas

Indicadora de procedencia empresarial

Indicadora de calidad

Condensadora del "goodwill"

Publicitaria

Nuevos problemas en materia de marcas

Evolución del concepto de la marca como signo: marcas sonoras, olfativas, trade-dress, "no-convencionales"

Marcas y trade-dress

Marcas e internet: ND, metatags



Marcas. Nulidades.  
ABSOLUTAS  
RELATIVAS

Nulidades absolutas

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

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.

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

6º) Los nombres de las variedades vegetales que se encuentren registradas ante el Registro de Propiedad de Cultivares, creado por la Ley Nº 16.811, de 21 de febrero de 1997, respecto de dichas variedades en la clase correspondiente.

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.

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.

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

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

#### Nulidades relativas

1º) Las banderas, los escudos, las letras, las palabras y demás distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros o las entidades internacionales e intergubernamentales, siempre que su uso comercial no esté autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del Estado u organismo interesado.

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.

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.

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 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.

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

8) Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios.

Clases de marcas  
Marcas tradicionales o simples  
Marcas colectivas  
Marcas de certificación o de garantía

Marcas: adquisición del derecho  
BASE REGISTRAL  
1. Solicitud  
2. Publicación  
3. Eventuales oposiciones  
4. Concesión o denegación de registro

Marcas  
DURACION del derecho:  
10 años prorrogables indefinidamente  
Plazo de gracia para registración

Marcas. Derechos del titular.  
USO  
TRANSMISION (cesión - licencia)  
IUS PROHIBENDI

LIMITES: AGOTAMIENTO DEL DERECHO

Agotamiento: art. 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.

Defensa de la marca  
Acciones administrativas  
Acciones judiciales

Acciones administrativas  
Oposición  
Anulación

Acciones judiciales  
Civiles  
Penales

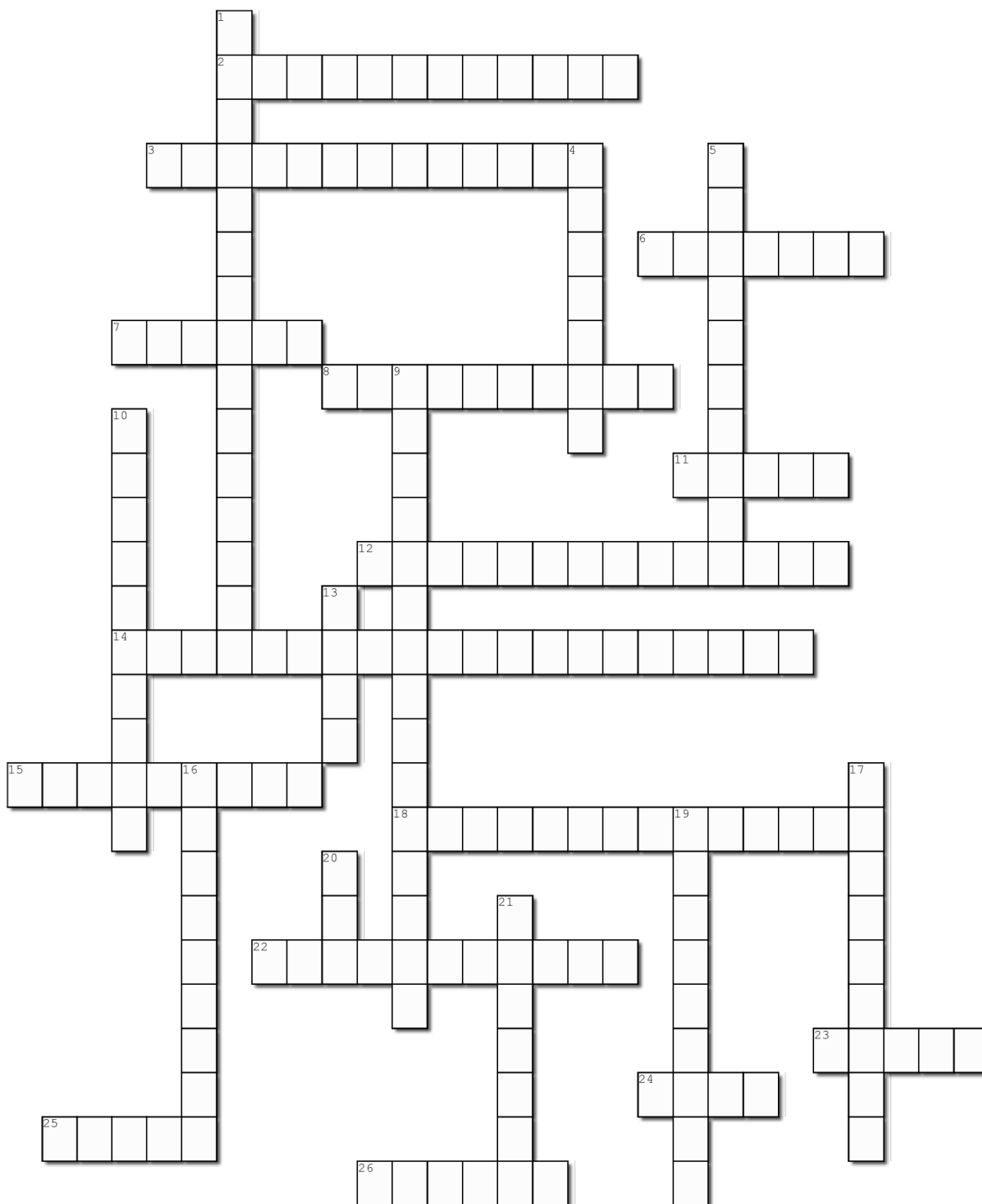
## **EVALUACIÓN**

- \* Concepto legal de marca.
- \* ¿Qué regulación legal se aplica a las marcas comerciales?
- \* ¿Qué signos no pueden ser registrados como marca?
- \* ¿Qué clases de marcas conoce?
- \* Régimen jurídico del nombre comercial.
- \* Mencione semejanzas y diferencias entre la marca y el nombre comercial.

Name: \_\_\_\_\_

## C2 Signos Distintivos

Complete el crucigrama



Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

### Horizontal

2. principio específico en materia de marcas
3. proceso el mercado por el cual un signo registrado como marca pasa a ser de uso generalizado
6. profesionales de la propiedad industrial que representan a interesados en trámites de registro
7. años del plazo para solicitar la anulación de un registro marcario por nulidades relativas
8. acto ante la oficina nacional de marcas para conservarla al vencimiento del plazo
11. años durante los cuales puede presentarse acción contra otro nombre comercial
12. marca en tres dimensiones
14. nombre geográfico atribuido a un producto o servicio por ser exclusivo del lugar
15. accionamiento que busca impedir el registro de un signo como marca
18. acción del titular cuando su distribuidor o representante de marca ajena registra esa marca a nombre propio
22. efecto que sufre el derecho de la marca luego de la primera puesta en el mercado
23. años del plazo para interponer caducidad de registro marcario por falta de uso
24. años del plazo de duración del registro de la marca
25. signo sobre productos o servicios con aptitud distintiva
26. años del plazo de prescripción de acciones marcarias luego de cometido o repetido el delito

### Vertical

1. documento que indica calidad, componentes, naturaleza, metodología empleada y demás datos de marca de certificación
4. marca que se protege más allá de fronteras y de clase de productos/servicios
5. ¿Cómo es el uso de la marca registrada en Uruguay?
9. signo de la actividad comercial
10. presentación comercial que puede registrarse como marca
13. sigla de la oficina nacional competente en marcas del Uruguay
16. marca para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad
17. acción contra un registro marcario que se considera ilegal
19. lo que deben evitar los registros de marcas entre sí
20. actividad que da origen al derecho al nombre comercial
21. acto que da origen a la existencia de la marca

## **- CAPÍTULO TERCERO - CREACIONES INVENTIVAS**

### **PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**

#### SUMARIO

##### **Sub-capítulo § 1. Protección de la información no divulgada**

I - LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA.

II - FORMAS DE PROTECCIÓN. A) Protección por el régimen de la competencia desleal. B) Tutela penal del secreto. C) Acuerdos o pactos de confidencialidad.

##### **Sub-capítulo § 2. Patentes de invención.**

I - CONCEPTOS FUNDAMENTALES. A) Generalidades. B) Concepto legal de invención patentable. C) Materia patentable.

II - TITULARES DEL DERECHO A LA PATENTE.

III - PLAZO DE PROTECCIÓN.

IV - PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA PATENTE. A) Contenido de la solicitud. B) Examen formal preliminar. C) Particularidades de solicitudes relativas a microorganismos. D) Publicación. E) Conversión de la solicitud. F) Extensión de la patente solicitada. G) Oposiciones a la solicitud de patente. H) Examen de fondo. I) Resolución.

V - DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE.

VI - EXPROPIACIÓN DE DERECHOS.

VII - NULIDAD DE PATENTES

VIII - CADUCIDAD DE PATENTES

IX - RENUNCIA

X - LICENCIAS OBLIGATORIAS Y OTROS USOS SIN AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA PATENTE. A) Licencias y otros usos por falta de explotación. B) Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular por razones de interés público. C) Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular por prácticas anticompetitivas. D) Otras licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular. E) Patentes dependientes. F) Disposiciones generales y de procedimiento en materia de licencias y otros usos no autorizados por el titular.

XI - REGISTROS EN MATERIA DE PATENTES.

XII - ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE DE INVENCION. A) Acciones civiles. B) Acciones penales.

XIII - VIGENCIA DE LA LEY Nº 17.164

**Sub-capítulo § 3. Modelos de utilidad.**

I - CONCEPTO

II - PLAZO DE PROTECCIÓN

III - REMISIÓN

**Sub-capítulo § 4. Biotecnología**

I - CONCEPTOS FUNDAMENTALES

II - PROTECCIÓN JURIDICA DE LOS CULTIVARES. A) Generalidades. B) Protección legal.

III - PROTECCION DE BIOTECNOLOGÍAS POR EL SISTEMA DE PATENTES

**Sub-capítulo § 5. Circuitos integrados**

Se define como "tecnología" al conjunto ordenado, organizado y sistematizado de conocimientos empleados en la producción y comercialización de bienes y servicios, integrada no sólo por conocimientos científicos, sino también por conocimientos empíricos.

Constituyen "conocimientos técnicos" en sentido amplio, por un lado, los procedimientos de Fabricación y los conocimientos relativos al empleo y la aplicación de técnicas industriales; y por otro, procesos y técnicas de gestión y comercialización.

Tratándose de un valor económico, el derecho debe ocuparse de su protección.

Los caminos para dicha protección son variados dado que no todos ellos pueden ser protegidos por los mismos mecanismos legales. La disyuntiva inicial para el titular implica optar por:

- a. patentarlos y develar cómo funciona o cómo se realiza la creación, cosa que implica también que la exclusividad tiene un plazo máximo, el de la concesión legal;
- b. guardar el secreto, manteniendo tal información como confidencial.

En este último caso tendrá muchas medidas de precaución que tomar, pero no tiene plazo máximo de explotación exclusiva. Por otra parte, siendo secreto no puede impedir que otra persona utilice la misma creación, mientras no se trate de obtención ilícita de su propia información. Las características de algunas invenciones, por ejemplo las mecánicas, hacen imposible que pueda optarse por el secreto. Como ejemplo de una creación protegida por secreto tradicionalmente se menciona la fórmula para la elaboración de la Coca Cola.

Nos referiremos a distintos medios de protección de tecnología industrial, como lo es la mecánica, química, biotecnológica. El software también debe ser incluido dentro del concepto de tecnología. No obstante, por ser objeto de protección del derecho de autor será analizado más adelante.



## **Sub-capítulo § 1 - Protección de la información no divulgada**

### **I - LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA**

Información no divulgada es la expresión introducida en el AADPIC que hace referencia al conocimiento que se protege como secreto. Puede tratarse de invenciones y procesos no patentados o no patentables, futuros productos o futuros modelos o diseños, proyectos de investigación, documentos reservados de una empresa como pueden ser dibujos, esquemas, pruebas, test, manuales de entrenamiento; información sobre el marketing, compras, planificación o de los clientes de la empresa.

Es importante tener claro que para que un conjunto de conocimientos pueda calificarse como secretos o confidenciales no deben encontrarse en el dominio público, no deben ser de conocimiento popular y tampoco debe ser accesible.

A su vez se utilizan muy diversas expresiones para hacer referencia a la información secreta que dispone una empresa en el mercado. Se habla de secreto comercial, secreto empresarial o secreto industrial.

### **II - FORMAS DE PROTECCIÓN**

#### **A) Protección por el régimen de la competencia desleal**

La apropiación de conocimientos secretos o know how de un operador del mercado, en su concepto de conocimiento secreto, es un acto deshonesto. Por lo tanto, para nuestro derecho constituye un acto de competencia desleal.

Uruguay no ha sancionado normativa legal específica para la competencia desleal, debiendo entonces recurrir al artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París que integra el derecho positivo nacional. De esta forma, si la apropiación del know how genera engaño o confusión, incluso se estará ante uno de los supuestos previstos en el propio artículo 10 bis.

Cuando se vulnera un secreto industrial, en el entendido que se puede estar ante un acto de

competencia desleal, se podrán accionar los mecanismos generales de derecho respectivos.

En la jurisprudencia nacional se ha tenido en cuenta a maniobras o actos de infracción del secreto empresarial como calificante de acto de competencia desleal.

## **B) Tutela penal del secreto**

Tratándose de tecnología que pueda calificarse como secreta cabe la aplicación de las normas de derecho penal que tutelan el secreto profesional.

Entre los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el artículo 302 del Código Penal uruguayo de 1934, sanciona a quien *"sin justa causa revelar secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión"*. El infractor será castigado, cuando el hecho causare perjuicio, con pena de multa.

Dentro de esta figura penal está incluida la información no divulgada, tal como la caracteriza el artículo 39 ADPIC.

En sede penal se ha planteado la protección de secreto empresarial en un caso en el cual una profesional enviada a seguro de paro por la empresa empleadora entró en forma remota a los archivos informáticos del servidor de la empresa, eliminando y transfiriendo algunos. Se planteó la denuncia penal y – al momento de esta investigación – en el auto decisor de la apelación de su formalización se califica la información como secreta, analizando y definiendo los soportes donde se encontró recogida. "Ahora bien, en el marco de ese análisis primario e imprescindible debe partirse por determinar cual es la plataforma fáctica que expone la Fiscalía en la sede judicial como fundamento material de su solicitud de formalización.

En tal contexto, la Representación Fiscal señaló que el 6 de abril de 2018 la empresa XX SA dedicada a la formulación y producción de agroquímicos envió a varios empleados al seguro de desempleo, entre ellos a la imputada AA, Química responsable de la planta de producción quien tenía acceso a la información confidencial de la empresa. Ese día AA accedió en forma remota a la computadora que utilizaba en el trabajo, tras pedirle al sereno de la empresa que encendiera el equipo manifestando que tenía que sacar unas cosas personales y que no podía concurrir dado que se encontraba sola con sus hijos. Para ello le proporcionó la contraseña y así ingresó al sistema informático, procediendo a borrar 69.9 gigas de información propiedad de la empresa conteniendo correos electrónicos y archivos varios como el denominado "Bolivia" que no pudo ser recuperado. Asimismo transfirió remotamente varios archivos con información empresarial como protocolo de proceso de producción de la empresa, fórmulas químicas registradas ante el MGAP, información de maquinaria, resultados de laboratorio y el archivo denominado Afrodita donde se establecen los detalles de un producto. Por otra parte se señala por la Fiscalía que la imputada se apropió de un disco externo propiedad de la empresa denunciante, con información de la misma, que recién fue entregado por su abogada en sede de Fiscalía el 28 de mayo de 2020.

En el caso de autos para la Sala, con el quorum legalmente exigido, las evidencias colectadas y relacionadas por la Fiscalía son suficientes para que prosiga la investigación, ahora formalizada, bajo la imputación de referencia qué más allá de la crítica razonada de la Defensa, se entroniza en ostensible adecuación típica, pudiendo además conjeturarse fundadamente la participación de la imputada, en cuyo mérito se confirmará la formalización hostilizada.

En efecto, conforme a lo dispuesto en el art. 2 literal H) de la Ley 18600 "Documento electrónico o documento digital" es la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Como tales, al ser suprimidos o borrados de los archivos electrónicos que los contienen, -esencialmente corporal, en las antípodas de la argumentación defensiva- son pasibles de apropiación, de daño y/o de deterioro, lo cual permite encartar típicamente esas conductas en los tipos contenidos en los arts. 351 y 358 del C.Penal.

El documento es el resultado de combinar un soporte material y datos, hechos o narraciones procedentes de una declaración de conocimiento o voluntad, de modo que ambos aspectos deben considerarse como un todo (cf. MAYER, Laura; VERA, Jaime "El documento como objeto material de las falsedades documentales y del sabotaje informático en el Derecho penal chileno". Política Criminal Vol. 14, Nº 27 Año 2019 pág. 419-455).

Tradicionalmente se han distinguido tres funciones del documento: una función probatoria en cuanto el documento prueba que la declaración se ha hecho y que es veraz; una función de garantía relacionada con la identificación de la persona que asume el contenido del documento y por último una función de perpetuación que refiere a la vocación de permanencia de datos con relevancia jurídica incluidos en un soporte. De la función de perpetuación, entendida como el registro perdurable de una determinada declaración, se desprende que el documento es esencialmente un soporte material que, como tal, fija una declaración del pensamiento humano (Cf. BACIGALUPO en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Año 2002, pág. 1-17),

Esta última función es la que interesa en el caso pues el acceso de la imputada a los archivos de la computadora de la empresa y su acción eliminando 69.9 gigas de información propiedad de la denunciante ha generado la destrucción –cuando menos el deterioro o menoscabo jurídicamente apreciable- de documentos entendidos como objeto idóneo para involucrar un contenido intelectual jurídicamente significativo con aptitud probatoria.

De manera que, sin ingresar a consideraciones sobre culpabilidad de la imputada, aspecto que necesariamente deberá efectivizarse una vez rendida la prueba en juicio, no se advierte en el presente estadio elementos que enerven los tipos penales adscriptos por la Fiscalía; antes bien, refuerza la invocación del tipo apropiación indebida la circunstancia de haberse apropiado la imputada del disco extraíble propiedad de la denunciante, pues lo tuvo en su poder durante más de dos años de radicada la denuncia."

TAP 3, Sentencia Nº 322/2021 de 15 de julio de 2021, Ministros: Olivera -r., Gómez.

## **C) Acuerdos o pactos de confidencialidad**

A través de la obligación de guardar secreto o pacto de confidencialidad también puede estructurarse la protección de información que sea confidencial o secreta.

El incremento de la contratación tecnológica, particularmente del contrato de licencia de tecnología determina que los pactos de confidencialidad sean cada vez más frecuentes.

En numerosas situaciones de transferencia de conocimientos, aún cuando nada se haya establecido expresamente, puede considerarse amparado el secreto industrial, constando la mera referencia a tal calidad.

Sin embargo, estimamos preferible la existencia de un acuerdo expreso, pues delimita derechos y obligaciones de las partes, y además porque:

- a. deja en evidencia la calificación de confidencial o secreta la información determinada en el contrato;
- b. la contraparte, no puede aducir que no sabía que determinada información era confidencial o secreta.

Otra de las ventajas de la celebración de un contrato es que puede incluirse una cláusula compromisoria para activar el recurso al arbitraje en caso de litigio y no afectar el secreto de la información ventilando la cuestión judicialmente.

Por otra parte, la reglamentación de la reserva de información a terceros es particularmente importante en los sectores donde se verifica alto grado de subcontratación, pues incluso pueden dar lugar a verdaderos pactos anticompetitivos.

Para que sea realmente útil el contrato la referencia o descripción de la información que se considera secreta o que constituye el objeto de la obligación de no divulgar, deberá ser precisa. La precisión no implica detalle, sino que el área que se trate no deberá generar dudas. De todas formas, como los contratos deben cumplirse de buena fe, sobre la base de este principio se calificarán las dudas que se pudieran plantear.

Evidentemente, se destaca la función tuitiva de estos pactos desde la perspectiva del dador de tecnología. En el marco temático, no constituye tema menor el interés de la empresa en vías de desarrollo y los intereses del país en el cual ésta se emplaza.

## **Sub-capítulo § 2 - Patentes de invención**

### **I - CONCEPTOS FUNDAMENTALES**

#### **A) Generalidades**

La ley N° 17.164 plantea su objetivo de regulación en el artículo 1°. Se propone regular “los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, de acuerdo con el interés público y los objetivos de desarrollo nacional en sus diferentes áreas.”. Es destacable la consagración de los principios tuitivos que han guiado la regulación consagrada, lo que habremos de tener presente a la hora de interpretar e integrar la normativa.

Siguiendo dentro de los aspectos generales consagrados en común para todos los creadores, el artículo 2 hace referencia a sus derechos morales y de explotación.

Respecto del derecho moral, el inciso 1 del artículo 2 establece que los inventores y diseñadores tienen derecho a que se los reconozca como autores de sus invenciones y Creaciones. Este derecho moral es inalienable e imprescriptible y se transmite a sus herederos.

El inciso 2 se dirige a los derechos patrimoniales emergentes de las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales, estableciendo que se protegerán mediante patentes, lo cual se acreditará con los títulos correspondientes.

A efectos de proteger el derecho de paternidad del inventor se impone que el inventor será mencionado como tal en la patente que se conceda y en las publicaciones y documentos oficiales relativos a ella, salvo que haya renunciado expresamente por escrito. Sin embargo, será nulo cualquier acuerdo por el que el inventor, antes de haber presentado la solicitud de patente, renuncie a su derecho a ser mencionado.

Como principio general, artículo 3°, el derecho conferido al inventor o al diseñador por una patente nace con la resolución que la concede. Debe tenerse presente para la determinación el ejercicio del derecho de prioridad consagrado en el Convenio de la Unión de París, así como todo otro que emerja de la presentación de la solicitud.

El Estado no garantiza ni el mérito ni la novedad de las invenciones que se patenten y tampoco se responsabiliza de la calidad de inventor del beneficiario, artículo 4°.

En cuanto a requisitos de nacionalidad para ser titular de patentes uruguayas, el artículo 5° establece que tanto las personas físicas o jurídicas nacionales como las extranjeras podrán

ser titulares de patentes.

Asimismo, las normas relativas al trato nacional y al derecho de prioridad establecidas en los convenios internacionales ratificados por el país en materia de patentes, serán aplicables en igualdad de condiciones a los nacionales de los Estados que son parte en esos convenios como a las personas asimiladas a ellos, artículo 6º.

En caso que no haya convenio internacional con algún Estado en particular, los extranjeros de dicho Estado, según el artículo 7º, tendrán los mismos derechos que los nacionales. Sin embargo, el Poder Ejecutivo podrá limitar la aplicación de esta disposición a los nacionales de aquellos países, o personas asimiladas a ellos, que concedan una reciprocidad adecuada.

## **B) Concepto legal de invención patentable**

Invención es la solución a un problema técnico. No todas las invenciones pueden dar origen a un derecho de exclusiva. Es decir, no todas las invenciones son patentables pues deben cumplir ciertos requisitos que establece la ley y, además, como veremos en el numeral siguiente, no deben estar excluidas del campo de la materia patentable.

La invención patentable se encuentra conceptualizada en la nueva ley uruguaya, en tanto creación que cumple con los requisitos que se establecen para su registro.

De esta forma, el artículo 8 determina que se podrán patentar las invenciones de productos o procedimientos:

- a. que sean nuevas;
- b. que supongan una actividad inventiva;
- c. que sean susceptibles de aplicación industrial.

A continuación de esta afirmación, el articulado precisa cada uno de los requisitos.

El artículo 9º dispone que una invención será considerada novedosa “cuando no se encuentre en el estado de la técnica”.

El estado de la técnica es “el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados.”

El estado de la técnica no es secreto ni reservado. Se parte de la posibilidad de acceso a los conocimientos que se trate, al momento de calificar la novedad de una creación. Por lo tanto, cualquiera haya sido la forma de la divulgación, si era accesible o – en términos legales – si integraba ya el “estado de la técnica”, no puede ser considerado novedoso.

La fecha a tener en cuenta a la hora de realizar el examen de novedad puede ser:

- la fecha de presentación de solicitud de patente;
- la fecha de prioridad invocada en la solicitud, es decir la fecha en la cual se presentó esa creación en otro Registro, la cual no puede ser superior a un año, según las pautas del Convenio de París.

Precisa la ley que deberá también considerarse comprendido dentro del estado de la técnica “el contenido de una solicitud en el trámite en el país cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada.”

La novedad, según el artículo 10 no se verá afectada por la divulgación de la creación que se realice dentro del año que precede a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad que se invoque, en caso que el acto de divulgación derive, “directa o indirectamente, de actos realizados por el inventor, sus causahabientes o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de aquél”.

**Si no se puede acreditar la novedad en la solicitud de patente presentada a criterio de la DNPI y no se ha presentado informe pericial** que ponga en evidencia el error de la Administración al rechazar el registro de la patente por falta de novedad, no puede admitirse la patente solicitada. Así lo ha considerado el TCA.

“La falta de novedad fue una objeción que se puso de manifiesto al inicio del procedimiento y se mantuvo a lo largo del mismo. La interesada no logró confutar en forma eficiente esa imputación de falta de novedad durante el procedimiento y, como se verá más abajo, tampoco a lo largo de este proceso.

Por cierto, no hay prueba alguna que contrarreste la opinión del experto de la Administración en el sentido de que la patente gestionada carecía de novedad, como lo reclama la ley. Lo mismo vale para los problemas de suficiencia descriptiva, que en los dictámenes del Químico Farmacéutico Leonardo MARDERO se esgrime como obstáculo para la patentabilidad (ver en especial fs. 180 de los A.A.).

IV.III) La ausencia de una prueba pericial que permita controvertir las conclusiones técnicas vinculadas al rechazo de la solicitud es, sin dudas, lo que sella la suerte del planteo de la actora.”

TCA, Sentencia N° 52/2014 de 20 de febero de 2014, Ministros: Tobía, Preza, Harriague, Sassón, r., Gómez Tedeschi.

El artículo 11, por su parte, atiende al requisito de “actividad inventiva”.-

A su tenor, la invención supone actividad inventiva “cuando dicha invención no se deduzca en

forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia.”

Considerado el estado de la técnica en el sentido explicado precedentemente, si de lo conocido, un experto en la materia no deduce una creación, podrá decirse que tiene “altura inventiva”.

Finalmente, el artículo 12 establece que una invención se considera susceptible de aplicación industrial “cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida ésta en su acepción más amplia.”.

Sobre la valoración en el TCA de una solicitud de patente de producto químico que fue rechazado por la DNPI y el solicitante insiste en que sea admitido en el Registro de Patentes, y sobre la relación entendida por el TCA de la época entre su jurisdicción y los pronunciamientos de la Administración especializada, en el caso, la DNPI.

“XI) Pues bien, en el presente caso, ni la novedad, ni la actividad inventiva, ni la aplicación industrial, pudieron ser válidamente acreditadas por la demandante por medio de prueba idónea a tal fin, tal como era su carga probatoria.

El acto enjuiciado se encuentra suficientemente motivado en los sucesivos informes técnicos emitidos por la examinadora Ing. Quím. Sandra VARELA de la División Patentes de la DNPI (fs. 49-50 y 55 A.A.); por lo que el agravio de la falta de la debida motivación alegado por la demandante debe ser rechazado. En efecto, al realizarse el análisis de patentabilidad por parte de la funcionaria examinadora, se expresó que en cuanto a la aplicación industrial requerida por el art. 12 de la Ley, la solicitud no cumpliría con dicho requisito, “puesto que las propiedades positivas de la forma B, no se encuentran demostradas y sin embargo es claro que la forma B es inestable, lo cual limitaría su utilidad como tal” (fs. 49 A.A.).

En relación a la novedad, estimó la profesional actuante que tampoco cumpliría “con este requisito, dado que no se incluyen en la descripción elementos técnicos contundentes que demuestren que el polimorfo B es puro, dado que los tres ejemplos presentados se refieren a un rendimiento expresado en relación al telmisartan, pero no figuran datos de caracterización del sólido obtenido, que demuestren la pureza del mismo. No es aceptable reivindicar una mezcla de polimorfos, que podría estar incluida en el producto obtenido por el proceso descrito en el documento DP0502314” (fs. 50 A.A.).

Por su parte, al analizar la actividad inventiva, indicó que “la solicitud no contiene elementos que demuestren las ventajas del sólido cristalino objeto de la invención, es decir que efectivamente resuelve el problema de procesamiento según se dice en la Pág. 2 de la solicitud en estudio, no demostrando ninguna ventaja técnica sobre el estado de la técnica, lo cual inhibiría totalmente de actividad inventiva a la solicitud en estudio”. (fs. 50 A.A.).

Se trata ésta de la opinión del órgano especializado en la materia, el cual se expidió mediante informes detallados y fundados, cuyas conclusiones solo podrían ser rebatidas por medio de una pericia realizada por un sujeto imparcial designado por el Tribunal, prueba que no fue ofrecida en el presente proceso.

En tal sentido, el Tribunal ha sostenido en múltiples fallos que las observaciones técnicas efectuadas por la Administración a la memoria descriptiva del producto patentable deben ser rebatidas con una prueba hábil a tal fin, como lo es la pericial. Al faltar el medio de prueba indicado, el Colegiado se ve impedido de ingresar al análisis de estos temas, porque carece de elementos como para apartarse fundadamente de los dictámenes técnicos emitidos por la demandada (Cfme. Sentencias Nº 52/2014, 200/2013, 138/2013, 379/2012, 281/2012 y 311/2009, entre otras).

Al tratarse la presente de una cuestión exclusiva y netamente técnica, resultaba imprescindible que la actora, si pretendía derribar el criterio fundadamente expuesto por el examinador, movilizara prueba hábil a tal fin, lo que en la especie no aconteció.

Al respecto, corresponde tener presente que el informe técnico agregado por la actora al momento de ofrecer sus probanzas, suscrito por la Química Farmacéutica Brenda MESTER (que puede observarse de



fs. 47 a 49 infolios), no logra enervar la señalada inercia probatoria, pues en puridad constituye un acto alegatorio de un asesor técnico de parte, que no suple la ausencia de prueba pericial (Cfme. Caso 887 Anuario de Jurisprudencia de Derecho Procesal 2007/2008, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, FCU, 2010, pág. 480; en jurisprudencia: Sentencia N° 379/2012).

XII) Cabe reiterar entonces que las valoraciones técnicas efectuadas por la Administración, en principio, escapan al análisis de la regularidad jurídica que realiza la Corporación, puesto que el ámbito connatural del órgano jurisdiccional no versa sobre áreas de conocimiento que le son ajenas (Cfme. Sentencia N° 62/2012).

Ha dicho en tal sentido la Sala que "no cabe dubitar acerca de la certeza de juicio técnico de auditoría del experto de la División Patentes de la Dirección de Propiedad Industrial, emitidas dentro de sus específicas facultades y en el ámbito de las atribuciones legalmente conferidas a la DNPI, respecto de las carencias en cuanto a la claridad y suficiencia de la Patente de Invención presentada (...) Extremos que sirvieron de sustento técnico al dictado del posterior acto residenciado. Y ello porque se halla ajeno al parquet competencial de este Tribunal" (Cfme. Sentencia N° 677/2007).

De modo que, si la actora pretendía alzarse contra los motivos del rechazo de la patentabilidad de la invención, debió movilizar los medios probatorios hábiles y conducentes para desterrar la valoración efectuada por el órgano público. En otros términos, debió demostrar -y no lo hizo- que la desestimatoria obedeció a la errónea percepción de los hechos y que su solicitud cumplió acabadamente con los requisitos exigidos por la Ley 17.164."

TCA, Sentencia N° 714/2014 de 18 de Diciembre de 2014, Ministros: Tobía, Harriague, Sassón, Gómez Tedeschi, Echeveste - r.

## C) Materia patentable

Las invenciones patentables pueden provenir de cualquier sector tecnológico. Tal es el principio general. No obstante, la legislación uruguaya (como casi todas las demás) excluyen determinadas creaciones de la posibilidad de ser patentables por razones conceptuales o de política legislativa.

Por lo tanto, para precisar el concepto de invención patentables, debemos tener presente otros dos artículos.

En primer lugar, el artículo 13, que enumera creaciones que no se considerarán invenciones para nuestra ley. Estos son los siguientes.

A) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

B) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos.

La admisión de patentabilidad de microorganismos se sustenta en algunos pronunciamientos que han constituido un hito en la Historia de las patentes de invención. Uno de ellos es el **caso Chakrabarty** (Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980) de 16 de junio de 1980<sup>18</sup>), de la Suprema Corte de USA

<sup>18</sup>

Ver el fallo: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/303/>

que, ante el rechazo inicial en la USPTO – Oficina norteamericana de patentes y marcas – de la patente de un microorganismo (bacteria del género de las pseudomonas) modificado de manera que era eficiente en procesar hidrocarburos esparcidos en el mar, entiende que es materia patentable. Sostuvo la regla de que todo lo hecho por el hombre “bajo el sol” es patentable, “everything under the sun that is made by man is patentable”, con excepción de leyes de la naturaleza, fenómenos físicos e ideas abstractas - “aws of nature, physical phenomena, and abstract ideas” .

Otro pronunciamiento, pero esta vez de la EPO – Oficina Europea de Patentes – hizo lugar al patentamiento de una modificación del contenido genético de células de ratones que los hacían susceptibles de enfermar rápidamente de cáncer, de manera que se acelerara la prueba en animales de medicamentos oncológicos. Es el caso llamado del “**onco-ratón**” o “**ratón de Harvard**” por el origen institucional de la invención. Luego de cuestionamientos iniciales la División Examinadora concedió la patente en 1992, publicación N° 0169672<sup>19</sup>. Se puede ver también Decisión de la Cámara de Recursos Técnica de la Oficina Europea de Patentes de 3 de octubre de 1990. La posición fue mantenida ante otro cuestionamiento, aunque no llegó al plazo total de su vigencia por no pagar las regalías correspondientes. En USA no tuvo problema el patentamiento (posterior al fallo ya mencionado...) pero en Europa había sido polémica su concesión. La decisión de la EPO dispuso que

Finalmente, destacamos el **caso Myriad Genetics**, relacionado con una solicitud de patentamiento de genes identificados y manipulados por parte de tal empresa. La patente fue concedida, pero a pocos años se solicitó nulidad de al menos varias reivindicaciones por entenderse que los genes no eran materia patentable. La Suprema Corte de USA, en definitiva, tomó el tema y se pronunció interpretando por la exclusión del patentamiento de genes humanos extraídos como tales, esto es ADN aislado, si bien los mecanismos técnicos para arribar a determinadas creaciones podían aún ser patentables<sup>20</sup>.

Sin perjuicio de los agudos cuestionamientos y la opinabilidad sobre la interpretación de la documentación que surge de la lectura de esta sentencia del TCA, nos parece muy interesante remarcar la firmeza de la consideración mayoritaria de los integrantes del mencionado órgano jerarca sobre este punto tan interesante que se pronuncia sobre el producto **ARROZ RESISTENTE A HERBICIDAS**.

“A juicio del Tribunal, en mayoría, el rechazo de la patente solicitada se encuentra ajustado a Derecho, de conformidad con los dictámenes técnicos de la Administración, que la accionante no logró rebatir en sede jurisdiccional.

En efecto, la actividad probatoria movilizada ante el Tribunal -pericia de la Dra. Sabina VIDAL, Prof. Adjunta de Biología Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República- que luce a fs. 166-171 y 185-187 *infolios*, resulta idónea para determinar la procedencia de la patente solicitada.

Sobre dicho extremo este Tribunal ha sostenido en múltiples fallos que las observaciones técnicas efectuadas por la Administración a la memoria descriptiva del producto patentable, deben ser rebatidas con una prueba hábil a tal fin, como lo es la pericial. (Cf. Sentencias Nos. 171/2015, 52/2014, 764/2013, 476/2013, 408/2013, 379/2012, 940/2011, 742/2002, 958/1998).

Ahora bien, en el *casus*, la experticia producida en este proceso, claramente no le es favorable al interés de la promotora, lo cual sella la suerte de su pretensión, en tanto el Tribunal carece de elementos de juicio técnicos, como para apartarse del dictamen pericial (cf. artículos 104 del Decreto Ley No. 15.524, 429 del CPC y 184 del CGP).

Sabido es que en materia pericial, rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) el tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento del mismo; y b) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias, siendo que el “Juez”

<sup>19</sup> Ver en la EPO los siguientes links, entre otros relacionados: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t900019ep1.html>, <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030315ep1.html>.

<sup>20</sup> Se puede ver el fallo completo acá: [https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398\\_1b7d.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf).

sólo es reputado experto en la materia jurídica "peritos peritorum". (Cf. Sentencias Nos. 171/2015, 734/1998).

Si la accionante insiste en patentar una *planta de arroz o una célula* transformada de la misma -reivindicaciones 1 y 2-, ello choca frontalmente con la previsión contenida en el **literal B) del artículo 13 de la Ley de Patentes Nº 17.164**, la cual no considera como invención: *B) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos.*"

Ésta es básicamente la conclusión a la que arriban tanto los informes de examen de patentabilidad de la División Patentes de la DNPI (fs. 93-95 y 124-125 AA), como el dictamen pericial referido *ut supra* (fs. 171 y 187 del expediente principal).

También con relación a las reivindicaciones 3 a 7, la experta tuvo sendas objeciones a su patentabilidad, según consta a fs. 187 *ib.*: "(...) *El segundo aspecto de la reivindicación 3 refiere a una colección de genotipos específicos de arroz, generados por mutagénesis química, que son utilizados para aportar la resistencia a los inhibidores de AHAS. En el entendido de que esta reivindicación tiene que ver directamente con el material biológico en particular, considero que este aspecto no es objeto de patente según lo establece la Ley Nº 17.164 que rige en Uruguay: Inciso B del artículo 13...*"

(...)

*Las reivindicaciones 6 y 7 refieren a las plantas de arroz modificadas, o plantas derivadas de ellas. Nuevamente aquí, al igual que el segundo componente de la reivindicación 3, se entiende que estos puntos no son objetos de patente, al tratarse de genotipos vegetales específicos. Se sugiere reformular estas reivindicaciones haciendo referencia a la tecnología y no a los genotipos en particular.*" (Destacados no se encuentran en el original).

Así pues, la perito centra con precisión el objeto de la controversia y el Tribunal carece de elementos técnicos de prueba como para apartarse de tal conclusión. Dice la Prof. VIDAL: "*En suma, al entenderse que lo sustancial de esta solicitud es efectivamente objeto de patente, sugiero reformular la solicitud, renunciando a las reivindicaciones que tienen que ver con la protección del material vegetal per se (ya sea, células, plantas o semillas), pero centrándose en el proceso de resistencia a herbicidas y en la metodología empleada para la obtención de genotipos de arroz resistentes.*" (fs. 187 *in folios*).

Bajo esas coordenadas, no resulta de recibo el vicio en la fundamentación, alegado por la pretensora. "

Discordia Dr Gómez: "A mi juicio, en el asunto en estudio, media motivación insuficiente y, además, lo poco que se dice está parcialmente equivocado." (...) "Dicho de una manera simple, pedestre, la motivación expuesta en la recurrida sigue los pasos de quien no ha comprendido el problema planteado.

En cuanto al aspecto formal esgrimido por la parte actora, no advierto defecto que invalide lo actuado; ello, sin perjuicio de hacer notar que el procedimiento no tolera "otra opinión" técnica, con todos los riesgos que ello conlleva, siendo el caso de autos, patognomónico."

TCA, Sentencia Nº 499/2019 de 6 de agosto de 2019, Ministros: Corujo, Gómez -d., Echeveste, Vázquez, Klett -r.

C) Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización.

D) Las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

E) Los programas de computación considerados aisladamente.

Se pueden proteger por patente de invención, en conjunto como innovación, aplicaciones consistentes en hardware o aparatos que desarrollan una funcionalidad operados por software. Así ha sucedido en nuestro país. Salvo en USA y en algún país asiático, los programas de computación no se patentan, se protegen por derecho de autor. Luego de una tendencia algo “liberal”, digamos, en materia de admisión a patentamiento de software y business models, en los últimos años se ha vuelto más concreto el eventual patentamiento de software en las pocas jurisdicciones donde es admitido. Incluso, en USA actualmente hay una valoración acotada respecto de la posible protección del software por patente conocida como **“regla de Alice”**, surgida del caso “Alice Corp. v. CLS Bank International” 573 US 208 (2014)<sup>21</sup>. Esta regla o test de patentabilidad permite medir o evaluar, entre otros elementos, si en la invención cuya patente se solicita se manifiesta una idea abstracta y, por otro lado, si las reivindicaciones contenidas en la documentación de solicitud incluyen elementos técnicos adicionales que puedan ser patentables. Este análisis ha permitido impedir el patentamiento de ideas abstractas cuyo único mérito era que fuera implementadas por una computadora.

F) Las diferentes formas de reproducir informaciones.

G) El material biológico y genético, como existe en la naturaleza.

Los ítems de este artículo 13 LP indican creaciones de diversa naturaleza que el legislador ha decidido – en consonancia con la tradición normativa nacional de patentes y con las obligaciones internacionales admitidas –, por variadas razones, que corresponde excluirlas de la posibilidad de patentamiento.

En segundo lugar, hemos de tener presente el artículo 14 que determina que determinadas creaciones, aún cuando pudieran ajustarse al concepto y requisitos de patentabilidad establecidos, no serán protegidas en nuestro país por el régimen de patentes.

Estos son los siguientes:

A) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

B) Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente.

En nuestro sistema de patentes no se admite el patentamiento de un nuevo uso o uso ulterior, tal como consagra el artículo 15. Es decir que, si se atribuye a una creación patentada un uso distinto de aquél que originalmente se le atribuía y fue declarado en el momento de registro, no podría concederse – por ese nuevo uso – una nueva patente.

---

<sup>21</sup> Fallo completo sobre la Regla de Alice: <https://www.ndtexblog.com/wp-content/uploads/2015/04/Alice-Decision.pdf>

## **II - TITULARES DEL DERECHO A LA PATENTE**

Los derechos que emergen de la patente pertenecen al inventor o a sus causahabientes o herederos. Estos derechos, a tenor del artículo 16, serán transferibles por acto entre vivos o por causa de muerte.

Si hay disputa de derechos en el caso en que varias personas hayan realizado la misma invención en forma independiente unas de otras, los derechos de la patente se concederán "a aquélla o a su sucesor, que presente primero la solicitud de patente o invoque la prioridad de fecha más antigua para esa invención.". Este sistema se denomina del "first to file", por oposición al "first to invent" que llevaría a una difícil e incierta investigación respecto de quién ha sido verdaderamente el primero en llegar a la creación de que se trate.

Nuestra ley también se plantea la situación en que las invenciones sean realizados durante una relación de trabajo. Lo analizamos al tratar el tema del creador en relación laboral, en el Capítulo Sexto.

## **III - PLAZO DE PROTECCIÓN**

El artículo 21 de la nueva ley de patentes extiende a veinte años al plazo de duración de los derechos de patente de invención, los cuales se habrán de contar a partir de la fecha de la solicitud.

## **IV - PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA PATENTE**

La ley establece un procedimiento general, con una serie de etapas que reglamenta el Decreto Nº 11/000 con detalle. Veremos los distintos puntos.

Sin perjuicio de ello, destacamos la búsqueda de información tecnológica, previa al trámite de patentes pero, además, como forma de investigación para desarrollo.

### **A) Contenido de la solicitud**

Según el artículo 22, la solicitud de patente de invención deberá contener:

- "A) El nombre del inventor y el del solicitante con su domicilio.
- B) La clase de patente que se solicita.
- C) La denominación atribuida a la invención.
- D) La descripción clara y completa de la misma.
- E) Una o más reivindicaciones.
- F) Un resumen de la descripción.
- G) La constancia del pago de derechos.
- H) La fecha, el país y el número de solicitud de la prioridad reivindicada, en su caso.
- I) Los documentos de cesión de derechos, cuando corresponda."

Los contenidos de algunos de estos requisitos se encuentran determinados o precisados en el decreto reglamentario N° 11/000.

Respecto del nombre de la creación, el artículo 2 del decreto establece que "deberá ser claro, conciso y congruente con las reivindicaciones, y no podrá contener denominaciones de fantasía."

En cuanto a aspectos generales de documentos exigidos, por su parte el artículo 3, establece que la solicitud deberá ser acompañada de:

- "A) Una descripción de la invención, clara y concisa, de forma que permita su completa inteligencia, indicando la manera de llevarla a la práctica, de acuerdo a lo previsto en el Art. 4 del presente decreto.
- B) Una o más reivindicaciones, en las que se delimitará con precisión el alcance del objeto de la invención a proteger mediante el derecho de patente, de acuerdo a lo previsto en el Art. 5 del presente decreto.
- C) Los planos, dibujos técnicos o fórmulas que se requieran para la comprensión de la descripción con sus respectivas referencias.
- D) Un resumen que permita una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y los usos principales de la invención, expresado en no más de 100 palabras.

E) En el caso en que se solicite una patente divisionaria, la indicación del número y fecha de la solicitud de patente de origen o principal."

Asimismo, precisa las exigencias en materia de varios documentos.

En cuanto a la descripción, el artículo 4 del Decreto pauta que contendrá los siguientes datos:

"A) El nombre de la invención tal como fue redactado en la solicitud.

B) La indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención.

C) La indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de solicitud o de la prioridad en su caso, conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención y para la tarea de examen de la solicitud, debiendo citarse los documentos conocidos que lo divulguen.

D) Una explicación de la invención tal y como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución dada al mismo, para un técnico con conocimientos medios en la materia, indicando las diferencias de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.

E) Una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera.

F) Una exposición de la forma de llevar la invención a la práctica, detallando el procedimiento, método de obtención, o de elaboración del producto, en su caso.

Dicha exposición podrá ilustrarse con ejemplos y referencias a los dibujos si los hubiera.

G) La indicación de la manera en que la invención puede explotarse industrialmente, producirse o utilizarse, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. La descripción podrá ser presentada de una manera u orden diferente, cuando debido a la naturaleza de la invención, ella permita una mejor comprensión y una presentación más concisa."

En cuanto a las reivindicaciones, por su parte, el artículo 5 del Decreto establece que deberán estar numeradas correlativamente y deberán contener:

"A) un preámbulo que defina el objeto de la invención, (tal como el nombre o denominación), debiendo comprender todos los aspectos conocidos de la misma que se encuentran en el estado de la técnica;

B) una parte caracterizadora que exponga concisamente los elementos técnicos que definen la novedad de la invención y que se desean proteger. Cuando sea necesario para una mejor comprensión la reivindicación principal puede ir seguida de una o varias reivindicaciones

dependientes, haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger. De igual modo debe procederse cuando la reivindicación principal va seguida de una o varias reivindicaciones, relativas a modos particulares o de realización de la invención.”

## **B) Examen formal preliminar**

Una vez presentada la solicitud, se realizará un examen formal preliminar que tiene por objeto verificar el cumplimiento en la presentación de los documentos exigidos.

Al respecto, establece el artículo 23 que, cuando del examen formal preliminar de una solicitud de patente de invención resultare que la misma no cumple los requisitos establecidos en el artículo 22, pero contiene determinados datos mínimos, podrá mantenerse la fecha de presentación, siempre y cuando se presenten los restantes documentos en el plazo que fije la reglamentación. En caso de no cumplirse, se tendrá por abandonada la solicitud.

Dichos elementos mínimos son:

la identificación del solicitante,

una descripción del objeto y de lo reivindicado,

El artículo 9 del decreto reglamentario otorga un plazo de treinta días al efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos restantes, plazo que no supera los noventa días establecidos por la ley como límite máximo de reglamentación.

En caso de reivindicación de prioridad extranjera, de acuerdo con el literal D) del artículo 4º del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Decreto-Ley Nº 14.910, de 19 de julio de 1979), el solicitante dispondrá de un plazo de noventa días para agregar un certificado que contenga la fecha de depósito y la copia de la solicitud, expedido por la autoridad que hubiera recibido la misma, artículo 24. Su no presentación producirá la pérdida del derecho de prioridad. El decreto reglamenta estos aspectos en el artículo 8, precisando además que se deberá proporcionar la traducción de dichos documentos realizada por traductor público, cuando fueren presentadas en idioma extranjero. En caso de no cumplir con todos los requisitos en el plazo establecido, se pierden los derechos de prioridad que se pretenden reivindicar.

## **C) Particularidades de solicitudes relativas a microorganismos.**

Según el artículo 25 de la ley, en caso de solicitudes relativas a microorganismos, el depósito del material biológico necesario para la descripción de su objeto se realizará en las



instituciones autorizadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, hasta la ratificación de convenios internacionales referidos a la materia. También se refiere al respecto el decreto reglamentario. Actualmente a la temática, para el caso de registro internacional corresponde tener en cuenta también el texto del Convenio de Budapest al cual Uruguay se adhirió en el año 2024, tal como comentamos más adelante.

El artículo 6 dice que, cuando el objeto de una solicitud de patente sea un microorganismo, o cuando para su ejecución se requiera de un microorganismo no conocido ni disponible públicamente, el solicitante deberá proceder a su depósito. Esta obligación se dará por satisfecha cuando el microorganismo haya estado depositado desde la fecha de presentación de la solicitud, o con anterioridad a la misma, en las condiciones de este artículo y del Art. 7 del decreto. El cultivo del microorganismo depositado será accesible desde la fecha de publicación de la solicitud de patente, a toda persona que lo solicite. Antes de la fecha mencionada solamente podrán acceder a él aquellas personas que tengan derecho a consultar el expediente de la solicitud. El acceso se realizará mediante la obtención de una muestra del microorganismo solicitado, en las condiciones ordinarias en que se realiza esa operación.

La persona que solicite el acceso al cultivo se comprometerá frente al titular de la patente a:

"A) No comunicar a terceros el cultivo objeto de la patente o un cultivo derivado de él, antes de que la solicitud de patente haya sido rechazada o retirada, o sea considerada abandonada o haya caducado la patente.

B) No utilizar el cultivo objeto de la patente o un cultivo derivado de él, más que con fines experimentales hasta que la solicitud de patente haya sido resuelta."

Por su parte, el artículo 7 establece que mientras no sean designadas las instituciones autorizadas para recibir el depósito de material biológico necesario para la descripción de solicitudes relativas a microorganismos, de acuerdo al Artículo 25 de la Ley Nº 17.164, el solicitante podrá realizar el mismo en cualquiera de las autoridades de depósito internacional reconocidas por el "Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos en Materia de Presentación de Solicitudes de Patentes" de 28 de abril de 1977. En todo caso esas instituciones deberán reunir las siguientes condiciones:

"A) ser de carácter permanente;

B) no depender del control de los depositantes;

C) disponer del personal y de las instalaciones adecuadas para comprobar la pertinencia del depósito y garantizar su almacenamiento y conservación, sin riesgo de contaminación;

D) brindar medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo el riesgo de pérdida del material biológico.”

## **D) Publicación**

Según el artículo 26, cumplidas las formalidades y los trámites exigidos, la solicitud de patente deberá ser publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial. La publicación deberá realizarse una vez transcurridos dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de su presentación o del día siguiente al de la fecha de prioridad, en su caso.

La publicación podrá anticiparse, es decir, realizarse con anterioridad al plazo de dieciocho meses establecido por la ley, a requerimiento del solicitante.

Respecto de este punto, precisa el artículo 10 del decreto reglamentario que, el solicitante deberá abonar los derechos correspondientes y presentar la respectiva constancia, antes de la expiración del plazo. En caso contrario, se considerará a la solicitud abandonada, procediéndose a su archivo. A los efectos de la publicación anticipada, el solicitante deberá presentar el requerimiento acompañando la constancia de pago de los derechos correspondientes.

## **E) Conversión de la solicitud**

Puede suceder que una creación presentada para su protección mediante una de las modalidades de patente reguladas por nuestra ley 17.164, con los días resulte poco apropiada para los intereses de su titular y éste desee cambiarla a otra. Esto resulta posible en nuestro sistema legal y se encuentra previsto en el artículo 27 de la ley.

Se establece que las solicitudes de patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial podrán, a solicitud del interesado y con la conformidad de la oficina examinadora. La norma establece un límite en el tiempo a tal efecto: deberá convertirse en otra clase de patente antes de su resolución.

En dicho caso, a tenor del artículo 28, el solicitante deberá publicar nuevamente su solicitud, manteniéndose la fecha de la solicitud original. Al solicitarse la conversión deberán pagarse las tasas correspondientes.

## **F) Extensión de la patente solicitada**

El artículo 29 establece que la solicitud de patente deberá comprender una única invención o varias, siempre que se encuentren relacionadas entre sí, de tal manera que integren un único

concepto inventivo. De esta norma deriva que nuestro sistema sustenta el concepto de unidad de invención para la protección de las creaciones que se encuentran relacionadas.

Cuando del examen de una solicitud resulte que ella no cumple con dicho requisito, el solicitante deberá dividirla en tantas solicitudes como fuese necesario. En este caso, las solicitudes en las cuales se divida la presentación original o "solicitudes divisionarias" mantendrán la misma fecha de presentación que la solicitud original.

Toda otra modificación de la solicitud de patente no podrá ser admitida, a menos que se trate de algunos de los supuesto consagrados en el artículo 30:

- A) Para corregir errores en los datos, en el texto o en la expresión gráfica.
- B) Para aclarar, precisar, limitar o restringir su objeto.
- C) Cuando ello se entienda pertinente por los técnicos a cargo del examen.

Asimismo se consagra que no se admitirá ninguna modificación, corrección o aclaración cuando ellas supongan una ampliación de la información contenida en la solicitud inicial.

## **G) Oposiciones a la solicitud de patente**

Según el artículo 31 de la ley, cualquier interesado podrá presentar observaciones fundamentadas a la solicitud de patente dentro del plazo perentorio que fije la reglamentación, contado a partir de la fecha de publicación. El artículo 11 del decreto reglamentario fija un plazo de 60 días.

La presentación de observaciones no suspenderá el trámite de la solicitud y quien las hiciera no pasará por ello a ser parte del procedimiento. Es decir, que en caso de presentación de observaciones por terceros, se maneja la información en un procedimiento cuyas partes son el solicitante y la Administración.

## **H) Examen de fondo**

El artículo 32 consagra el objetivo del examen de fondo de la solicitud: determinar si la invención propuesta reúne los requisitos y condiciones de patentabilidad previstos en la presente ley.

A tal fin, se podrá:

- "A) Requerir al solicitante copia de búsquedas de antecedentes, exámenes de fondo y demás

documentación a la que tenga acceso.

B) Solicitar el asesoramiento de instituciones que desarrollen actividades científicas y tecnológicas.

C) Recurrir a los documentos de patente, informes de búsqueda y examen o similares, producidos por otras oficinas de patentes.”

Se requiere unidad en la presentación de las observaciones que resultaren del examen de fondo, a menos que surjan elementos nuevos o supervinientes que pudieran afectar la patentabilidad.

De las observaciones formuladas se conferirá vista al solicitante por el plazo que fije la reglamentación.

Respecto de esta etapa, el decreto reglamentario manifiesta, en su artículo 12 que el examen de fondo de la solicitud se iniciará luego del pago de la correspondiente tasa. Transcurridos 120 (ciento veinte) días desde la publicación sin que se haya acreditado el pago de la tasa de examen de fondo, la solicitud se podrá considerar abandonada.

En relación con las observaciones que resultaren del examen de fondo, el artículo 13 establece que serán formuladas en un solo informe del que se dará vista al solicitante por un plazo de hasta 90 (noventa) días.

En la misma vista le serán comunicadas al solicitante las observaciones formuladas por terceros interesados de acuerdo al Artículo 31 de la Ley Nº 17.164 y aquéllas a que refieren el Art. 9 del presente decreto. Si de la evacuación de la vista, o en el plazo para contestarla, surgieran elementos nuevos o supervinientes de relevancia que pudieran afectar la patentabilidad de la solicitud, se podrá conceder nueva vista por el plazo establecido en el inciso 1ero. Los plazos para la evacuación de las vistas previstas en el presente artículo, podrán prorrogarse por una sola vez, a pedido del solicitante y por un máximo de hasta 90 (noventa) días.

## **I) Resolución**

Una vez cumplidos los requisitos previstos por la ley, se resolverá sobre la concesión de la solicitud de patente, expidiéndose el título en su caso, tal como establece el artículo 33.

## **J) Recursos contra los actos administrativos en materia de patentes.**

Siguiendo la regla general en la materia, las resoluciones administrativas (en este caso las

relacionadas con la solicitud de registro de patente, ya sea concediendo como desestimando solicitudes) pueden ser objeto de los recursos administrativos correspondientes.

Se trata, en primer lugar, de recurso de revisión y jerárquico. Posteriormente se puede alcanzar al TCA presentando el recurso de anulación.

Los **dictámenes de la DNPI frente a una acción de nulidad de una Resolución denegatoria que cuestiona sus afirmaciones** que se presenta ante el TCA. La prueba que corresponde diligenciar (y obtener favorablemente...) para poder revertir la consideración técnica contraria al registro de una solicitud de patente de invención es la prueba pericial. Es decir un investigador, perito en la materia específica, que experimentalmente demuestre lo contrario a lo afirmado por el Examinador de la DNPI. De lo contrario, el TCA no tiene posibilidad lógica de analizar una revocación de la posición cuestionada de la Administración. Vemos en el caso del cual transcribimos algunos párrafos que tal fue la situación. "Así pues, los informes técnicos de la Administración se vieron reforzados en sus conclusiones por la prueba pericial diligenciada en el proceso, lo que lleva a la inexorable consecuencia que la solicitud de patente en cuestión no cumplió con los requisitos reclamados por la Ley Nº 17.164 y su Decreto reglamentario Nº 11/000, de lo que se deriva la legitimidad del acto encausado.

En tal sentido, el Tribunal ha sostenido en múltiples fallos que las observaciones técnicas efectuadas por la Administración a la memoria descriptiva del producto patentable deben ser rebatidas con una prueba hábil a tal fin, como lo es la pericial. En ausencia de tal medio de prueba o en caso de resultancias desfavorables si se hubiere producido, el Colegiado se ve impedido de ingresar al análisis de los temas debatidos porque carece de los conocimientos necesarios para poder apartarse fundadamente de los dictámenes técnicos (cf. Sentencias Nº 52/2014, 200/2013, 138/2013, 379/2012, 281/2012 y 311/2009, 724/2015, entre otras).

Como consignara sobre el punto la Corporación al expedirse sobre similar cuestión a la de marra:

*"Cabe reiterar entonces que las valoraciones técnicas efectuadas por la Administración, en principio, escapan al análisis de la regularidad jurídica que realiza la Corporación, puesto que el ámbito connatural del órgano jurisdiccional no versa sobre áreas de conocimiento que le son ajenas (Cfme. Sentencia Nº 62/2012).*

*Ha dicho en tal sentido la Sala que "no cabe dubitar acerca de la certeza de juicio técnico de auditoría del experto de la División Patentes de la Dirección de Propiedad Industrial, emitidas dentro de sus específicas facultades y en el ámbito de las atribuciones legalmente conferidas a la DNPI, respecto de las carencias en cuanto a la claridad y suficiencia de la Patente de Invención presentada (...) Extremos que sirvieron de sustento técnico al dictado del posterior acto residenciado. Y ello porque se halla ajeno al parquet competencial de este Tribunal" (Cfme. Sentencia Nº 677/2007).*

*De modo que, si la actora pretendía alzarse contra los motivos del rechazo de la patentabilidad de la invención, debió movilizar los medios probatorios hábiles y conducentes para desterrar la valoración efectuada por el órgano público. En otros términos, debió demostrar -y no lo hizo- que la desestimatoria obedeció a la errónea percepción de los hechos y que su solicitud cumplió acabadamente con los requisitos exigidos por la Ley 17.164" (Cfme Sentencia 714/2014).*

En definitiva, habrá de confirmarse el acto administrativo procesado porque la impugnante no acreditó que su invención reuniera las cualidades que la hicieran merecedora de la protección brindada por la patente."

TCA, Sentencia Nº 110/2021 18 de marzo de 2021, Ministros: Salvo -r.,Gómez,Vázquez ,Corujo, Klett

Un informe pericial complementario (o varios, diría yo, según el caso) es un requisito reiterado que plantea el TCA para revertir la consideración que hace la DNPI en materia de admisión de solicitud de patentes de invención. Entiendo que es un requisito totalmente

lógico: los técnicos especializados, responsables, del sistema nacional se encuentran en la DNPI. El cuestionamiento debe ser planteado desde una autoridad científico-técnica por lo menos análoga para que el órgano jurisdiccional pueda entender fundamentos para apartarse de las consideraciones de la Oficina Nacional competente.

"No enerva la referida consideración la agregación por parte de la actora en la etapa recursiva del nuevo pliego reivindicatorio ni los protocolos adjuntados con la demanda, puesto que resultan una alegación de parte, inhábil para sustituir el medio probatorio idóneo: prueba pericial.

Así, es claro que las conclusiones del examinador de la División Patentes no han podido ser refutadas por la actora, por lo que cabe considerar que la solicitud de patente de obrados, no cumple con los requisitos dictados por la Ley 17.164 en sus artículos 8º. y 9 para habilitar la patente. "

TCA, Sentencia N° 71/2020 de 18 de febrero de 2020, Ministros: Klett, Gómez -r., Echeveste, Vázquez, Corujo

La solicitud de patente de invención tiene que ser clara y estar correctamente descripta la invención, en todas las dimensiones informativas que requiere la Ley y la reglamentación. En caso contrario, no se podrá admitir en el Registro, no se podrá patentar.

Así queda claro por parte del TCA en casos como el siguiente, en el cual se había desestimado una solicitud de patente de invención y los interesados en vía recursiva administrativa llegaron hasta la máxima jerarquía jurisdiccional. A ese nivel, para contradecir un pronunciamiento de los examinadores, se requiere opinión pericial. En este expediente, el perito designado coincidió con la posición de la DNPI, en definitiva.

"Pues bien, en autos se produjo una pericia cuyo objeto de análisis se centró en informar *"si la solicitud de patente de invención que se procesa en autos (n1 29152) cumple o no con los requisitos de patentabilidad -a la fecha de la prioridad respectiva, que es el 8 de octubre de 2004-establecidos en el art. 8 de la ley 17.164; y que informe, por tanto, si la misma debió ser concedida o desestimada, todo ello en forma fundada ()"* (fs. 24, *infolios*) (la negrilla no está en el original).

De esta manera, cumplidas las instancias procedimentales de precepto, el perito designado, Ingeniero Químico Enrique Bozzo produjo la prueba pericial (fs. 54 a 60, *infolios*) en el cual concluyó: *"La solicitud UY29152 adolece de una notoria insuficiencia descriptiva al no establecer límites razonables de las proporciones del componente A y del B, al no hacerlo tampoco para cada par de sustancias A y B, al no establecer la identidad (o al menos el tipo) y cantidad del tensoactivo, y una deficiencia descriptiva en el sentido conceptual: no se puede definir a un invento por sus efectos luego de producido y usado. De la misma manera, carece también de altura inventiva con respecto al documento D1.*

*No corresponde, por lo tanto, la concesión de una patente"* (fs. 59 vto. a 60, *infolios*) (la negrilla y el subrayado no están en el original)."

TCA, Sentencia N° 696/020 de 22 de diciembre de 2020, Ministros: Klett, Gómez, Vázquez -r., Corujo, Salvo

## V - DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE

Los derechos que confiere la ley al titular de la patente, se encuentran enumerados en el artículo 34 de la ley, sobre el eje de lo que puede impedir éste que realicen terceros, es decir, consagrando la extensión del "jus prohibendi".

Estos son:

"A) Cuando la patente se ha concedido para un producto: fabricarlo, ofrecerlo en venta, venderlo o utilizarlo, importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.

B) Cuando la patente se ha concedido para un procedimiento: usar el mismo, así como ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal A) respecto de los productos obtenidos por medio de dicho procedimiento."

Precisa el artículo 35, por su parte, que el alcance de la protección conferida por una patente estará determinado por sus reivindicaciones, las que se interpretarán de conformidad con la descripción y los dibujos.

Otro de los derechos particularmente regulados por la ley es el de transmisión de las patentes.

Enuncia el artículo 36, que los derechos patrimoniales derivados de una patente o de una solicitud de patente pueden ser transferidos o cedidos por su titular o sus causahabientes, total o parcialmente, por sucesión o por acto entre vivos.

Los actos que se trata, surtirán efecto frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente.

El pago de las tasas en caso de transferencia o cesión parcial de una patente o de una solicitud de patente corresponderá al titular, salvo acuerdo en contrario, artículo 37.

Sin perjuicio de estas normas generales, el artículo 38 atiende la circunstancia de pluralidad de solicitante de una patente, que efectúen una transferencia o realicen un contrato de licencia: deberán manifestar expresamente si son copropietarios, condóminos o socios. Sin esta declaración no se otorgará el título ni se inscribirá la transferencia o contrato.

Sin perjuicio de la declaración de derechos realizada, tal como surge del artículo 39, el derecho que confiere una patente no alcanzará a los siguientes actos:

"A) Los realizados en el ámbito privado y con fines no industriales o comerciales, siempre que no provocaren un perjuicio económico para el titular de la patente.

B) La preparación de un medicamento para un paciente individual, bajo receta médica y elaborado con la dirección de un profesional habilitado.

C) Entre otros, los casos de preparación de un medicamento bajo receta médica para un paciente individual, elaborado bajo dirección de un profesional habilitado.

D) Los realizados exclusivamente con fines de experimentación, incluso preparatorios de una futura explotación comercial, realizados dentro del año anterior al vencimiento de la patente.

E) Los realizados con fines de enseñanza o investigación científica o académica.

F) La importación o introducción de pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.”

En cuanto al agotamiento de los derechos de patente, la normativa recoge las tendencias internacionales más desarrolladas en la materia.

En tal sentido, el artículo 40 establece que el titular de la patente no podrá impedir que cualquier persona use, importe o comercialice de cualquier modo un producto patentado, después que el mismo ha sido puesto lícitamente en el comercio dentro del país o en el exterior:

- a. por dicho titular;
- b. por un tercero con su consentimiento;
- c. o por un tercero legítimamente habilitado.

A tales efectos, “No se considerarán puestos lícitamente en el mercado los productos o los procedimientos en infracción de derechos de propiedad intelectual (Parte III, Sección 4, del Acuerdo ADPIC de la Organización Mundial de Comercio).”

Asimismo, consagra el artículo 41 que el titular de la patente no podrá impedir los actos realizados, incluso sin divulgación, por terceros de buena fe, que a la fecha de presentación de la solicitud, o de prioridad en su caso, ya fabricasen en el país tal producto o utilizaren el procedimiento objeto de la invención, o hubieren hecho preparativos serios para llevar a cabo tal fabricación, uso o explotación.

Dichos actos podrán continuarse a efectos de atender las necesidades de la empresa, en la medida correspondiente a dichas necesidades y con respecto a los productos obtenidos.

Este derecho no será transferible sino con aquella parte de la empresa o de su activo intangible beneficiario del mismo.

Tratándose de invenciones comprendidas en monopolios autorizados a favor del Estado o de particulares, el artículo 42 consagra su patentabilidad. Su explotación industrial o comercial sólo podrá realizarse con el acuerdo del titular del monopolio o luego del cese del mismo.



## **VI - EXPROPIACIÓN DE DERECHOS**

El artículo 43 mantiene la norma ya consagrada en la legislación anterior en cuanto a la posibilidad de expropiación de derechos relativos a una solicitud presentada o una patente concedida por el Estado, de acuerdo con las normas pertinentes.

La expropiación puede ser total o limitarse al derecho de utilizar la solicitud o la patente para las necesidades del Estado.

## **VII - NULIDAD DE PATENTES**

El artículo 44 establece las causales de nulidad de patentes en el sistema actual:

"A) Cuando se hayan concedido en contravención a las condiciones y los requisitos de patentabilidad previstos en la presente ley.

B) Cuando la descripción fuese incompleta o inexacta, no permitiendo delimitar el objeto de la invención.

C) Cuando se reivindique materia no incluida en la solicitud inicial, de acuerdo con lo previsto en la presente ley."

Una patente concedida a quien no tenía derecho a obtenerla no será válida. Tal precepto se encuentra consagrado en el artículo 45 de la ley 17.164, que consagra las pautas básicas para el ejercicio del reclamo correspondiente.-

Dicho reclamo podrá ser ejercido por quien pretenda ser el verdadero titular, para lo cual tendrá un plazo que prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente o a los tres años contados desde la fecha en que la invención comenzare a explotarse en el país, aplicándose el plazo que venza primero.

Según el artículo 46, cuando el reclamo sólo afecte total o parcialmente alguna reivindicación de la patente la decisión se limitará a la misma, debiendo precisarse sus alcances, cuando corresponda.

En materia de nulidad de patentes, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial será el órgano competente y su decisión podrá ser impugnada en la forma general prevista por los

artículos 317, siguientes y concordantes de la Constitución de la República, artículo 47.

La impugnación de los actos que decretan las diversas instancias en el proceso de registro, por lo tanto se dirimen ante el TCA, máximo órgano jurisdiccional con total independencia para la valoración de la prueba técnica que pueda haber definido la admisión y rechazo del registro ante la DNPI. Se pueden analizar casos en dicho sentido.

Al respecto la sentencia que leímos establece lo siguiente: *"el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución dictada el 23 de diciembre de 2020 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, por la cual se desestimó el registro de la patente de invención No 33045, que ella presentara, con el título de "EVENTO DE MAIZ TRANSGENICO MON 87427 Y LA ESCALA DE DESARROLLO RELATIVO". (Fs. 111 de los A.A. en 117 fs.)." (...) "tras el INFORME FINAL de fecha 9 de noviembre de 2020 por el que se recomendó desestimar la solicitud por no cumplir con los Artículos 9 y 11 de la Ley 17.164, se dictó el acto impugnado." (...)*

*"Es dable concluir, pues, que siendo que la prueba diligenciada ante la Sede resultó ser palmariamente favorable a los intereses de la actora, el Tribunal carece de elementos de juicio técnicos para apartarse del dictamen pericial (artículos 184 del CGP). (Sentencias No. 62/2012 y 499/2019, entre otras).*

*VIII) En tal sentido, la Corporación ha expresado reiteradamente que en materia pericial rigen dos "reglas de oro", según las cuales: a) El Tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento de este; y b) Cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias, siendo que el "Juez" sólo es reputado experto en la materia jurídica "peritos peritorum". (Sentencias Nos. 734/1998, 62/2012, 171/2015 y 499/2019, entre otras)." (...)*

*"Ampárase la pretensión anulatoria con respecto a la denegatoria de las reivindicaciones 1 y 3 a 8 del dictamen pericial y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado, en ese sector"* Sentencia N° 548/2023 de 22 de agosto de 2023, Ministros: Klett, Corujo -r., Simón, Balcaldi, Rossi

## **VIII - CADUCIDAD DE PATENTES**

Por su parte, el artículo 48 establece las causales de caducidad de patentes en el régimen actual:

"A) Por haber expirado el plazo por el cual fue acordada.

B) Por falta de pago de las anualidades en la forma y dentro de los plazos previstos en la presente ley."

## **IX - RENUNCIA**

Tal como lo establece el artículo 49, el titular de una patente podrá, en cualquier tiempo,

renunciar por escrito a la misma, totalmente o a una o más de sus reivindicaciones particulares.

La renuncia debidamente presentada surtirá efecto a partir de la fecha de su presentación.

## **X - LICENCIAS OBLIGATORIAS Y OTROS USOS SIN AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA PATENTE**

La ley N° 17.164 regula en forma detallada las licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular de la patente. Veremos las distintas previsiones.

La expresión "licencia obligatoria" es contradictoria. Cuando hablamos de licencias estamos refiriéndonos a un contrato según el cual, la libre voluntad de las partes determina que un titular de derecho de patentes - en este caso - autoriza la explotación a otra persona. Tratamos este tema en particular en el Módulo Sexto de este curso. Si hablamos de licencia "obligatorio" no estamos, naturalmente, ante un contrato.

La licencia obligatoria es el mecanismo mediante el cual el legislador desde mucho tiempo atrás (a comienzos del siglo XX) busca equilibrar el derecho monopólico concedido a un titular de patente con las necesidades de la sociedad o del mercado en un momento dado. Sustituye la voluntad del titular por una resolución del Estado en la concesión de autorización a un tercero para la explotación de una patente. Esta resolución estatal de autorización o uso autorizado de una invención a quien no es titular de la correspondiente patente se toma solamente cuando se dan determinadas causales que establece la ley.

La normativa establece regímenes diversos según las razones expresamente invocadas por el legislador. Se trata de motivos como falta de explotación, especial compromiso del interés público, la realización de prácticas anticompetitivas y otras razones varias.

### **A) Licencias y otros usos por falta de explotación.**

A tenor de la norma consagrada en el artículo 54, cualquier interesado podrá solicitar una licencia obligatoria transcurridos tres años desde la concesión de la patente o cuatro años desde la fecha de la solicitud, aplicándose el plazo que expire más tarde, si la invención no ha sido explotada o no se han realizado preparativos efectivos y serios para hacerlo o cuando la explotación se ha interrumpido por más de un año, siempre que no hayan ocurrido circunstancias de fuerza mayor.

Además de las reconocidas en general por la ley se consideran como fuerza mayor las dificultades objetivas insalvables de carácter técnico y legal tales como las demoras de los

organismos públicos para expedir autorizaciones, ajenas a la voluntad del titular de la patente y que hagan imposible su explotación.

La explotación de una patente comprende la producción, el uso, la importación y cualquier otra actividad de tipo comercial realizada respecto a su objeto.

A estos efectos la explotación de la patente realizada por un representante o licenciatarario se considerará como realizada por el titular.

## **B) Licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular por razones de interés público**

Por su parte, el artículo 55 establece que en situaciones especiales que pudieran afectar al interés general, la defensa o la seguridad nacional, el desarrollo económico, social y tecnológico de determinados sectores estratégicos para el país, así como en casos de emergencia sanitaria u otras circunstancias similares de interés público, el Poder Ejecutivo, por resolución expresa, podrá conceder licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular de la patente, cuyo alcance y duración deberá adecuarse al fin para el que fueron concedidos.

En estos casos, el derecho del titular de una patente podrá ser limitado de acuerdo con lo previsto en el artículo precedente en circunstancias de falta o insuficiencia de abastecimiento comercial para cubrir las necesidades del mercado interno, artículo 56.

Precisa al respecto el artículo 57 que, en los casos de otorgamiento de licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular, se dará traslado de la solicitud de licencia o de otro uso al titular y al licenciatarario de la patente por el término perentorio de treinta días, vencido el cual, de no mediar oposición expresa, se considerará que la acepta.

La reglamentación establecerá los demás procedimientos y requisitos a seguir para la concesión de las licencias u otros usos.

Dicha reglamentación garantizará la participación en igualdad de condiciones a todos los interesados en la explotación, previendo las necesarias instancias de conciliación y arbitraje.

Quienes soliciten la explotación del objeto de la patente deberán especificar las condiciones bajo las cuales pretendan obtenerla, su aptitud económica y la disposición de un establecimiento habilitado por la autoridad competente para llevarla adelante.

Según el artículo 58, la resolución que conceda una licencia obligatoria u otro uso de acuerdo con el artículo anterior deberá pronunciarse sobre su alcance definitivo o provisorio y los demás aspectos previstos para las licencias obligatorias.

Finalmente, a modo de control del cumplimiento de la norma considerada consagra el artículo 59 que la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

### **C) Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular por prácticas anticompetitivas**

Establece el artículo 60 que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por resolución expresa, podrá conceder licencias obligatorias de una patente cuando la autoridad competente, mediante un procedimiento administrativo o judicial que confiera al titular el derecho de defensa y demás garantías, haya determinado que éste ha incurrido en prácticas anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o de la posición dominante en el mercado.

Por su parte, el artículo 61, enumera un elenco posible de situaciones previstas en el artículo 60:

"A) La fijación de precios comparativamente excesivos respecto de la media del mercado internacional del producto patentado.

B) La existencia de ofertas para abastecer el mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente.

C) La negativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local de las materias primas o del producto patentado, en condiciones comerciales razonables.

D) El entorpecimiento o el perjuicio derivado a las actividades comerciales o productivas en el país.

E) Aquellos actos que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia de tecnología."

Si transcurridos más de dos años desde la concesión de la primera licencia obligatoria u otros usos, por razones de prácticas anticompetitivas o abuso de los derechos conferidos por la patente, si su titular persistiere en los actos o las prácticas que dieran origen a ellos, el derecho a la patente podrá ser revocado de oficio o a solicitud de parte interesada, previa vista por treinta días perentorios, artículo 62.

Precisa el artículo 63 que la revocación de la patente o de la licencia no podrá afectar los actos o los contratos efectuados durante su vigencia para la explotación de la patente ni impedir la comercialización de los respectivos productos.

#### **D) Refusal to deal**

Además de las circunstancias expresamente previstas, establece el artículo 64 que cualquier interesado podrá obtener una licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular cuando haya solicitado al titular de la patente una licencia contractual, y no haya podido obtenerla en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al país, dentro de los noventa días siguientes a su requerimiento. Se conoce este supuesto como "refusal to deal".

En todos los casos la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deberá conceder la licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, cuando el interesado demuestre que:

"A) Posee capacidad técnica y económica para enfrentar la explotación de que se trate. La capacidad técnica se evaluará por la autoridad competente, conforme a las normas específicas vigentes en el país, que existan en cada rama de actividad. Por capacidad económica se entenderá la posibilidad de cumplir las obligaciones que deriven de la explotación a realizar.

B) Posee estructura empresarial que permita contribuir al desarrollo del mercado del producto objeto de la licencia a escala local.

C) Cuando la patente se refiera a una materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, aquél pueda realizar dicho desarrollo por sí o por terceros dentro del país, salvo los casos de imposibilidad de producción en el territorio nacional."

En los casos que se trate de sectores de la tecnología que no gozaban de protección a la fecha de aplicación de la presente ley y la patente comprenda materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, el licenciatario se obligará a adquirir dicha materia prima, molécula o principio, al titular de la patente o a quien éste indique, al precio que ofrecen los mismos en el mercado internacional, comprometiéndose el titular a venderlos en tiempo y forma. De existir un precio especial para sus filiales deberá ofrecerlos al licenciatario a ese precio.

El licenciatario podrá adquirir la materia prima de otro proveedor cuando éste la ofrezca a un precio inferior como mínimo en un 15% (quince por ciento) al que el titular la oferte en el territorio nacional. En este caso el licenciatario deberá demostrar que la materia prima adquirida de esa forma ha sido puesta lícitamente en el comercio, en el país o en el exterior, por el titular de la patente, por un tercero con su consentimiento o legítimamente habilitado.

A efectos de la fijación de la remuneración prevista, el artículo 65 dispone que será de aplicación lo dispuesto en el literal B) del artículo 77 de la presente ley.

En cuanto a la duración de la licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, el artículo 66 establece que no podrán extenderse más allá de todo lo relativo a los actos de explotación o comercialización del objeto de la licencia durante toda la vigencia de la patente en el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación.

La concesión de una licencia obligatoria por la Administración hace surgir deberes en su titular. El artículo 67 establece que una vez concedida, el titular se obliga a brindar toda la información necesaria para explotar el objeto de la licencia, tales como conocimiento técnico, protocolos de fabricación y técnicas de análisis y de verificación y a autorizar el uso de las patentes relativas a los componentes y procesos de fabricación vinculadas a la patente objeto de la licencia.

La negativa infundada del titular a proporcionar el conocimiento técnico y transferir la tecnología necesaria a efectos de alcanzar el fin deseado o la no venta en tiempo y forma de la materia prima cuando ésta fuere el objeto de la patente supondrán en forma inmediata la pérdida de los derechos de regalía para el titular de la patente.

En este caso particular, la patente caducará cuando habiendo transcurrido dos años desde la concesión de la primera licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, no se pudiere explotar el objeto de la licencia por parte del licenciatario obligatorio por causas imputables al titular de la patente o a su licenciatario contractual, artículo 68.

Se entenderán causas imputables al titular de la patente, entre otras, la negativa a proporcionar la información o la autorización a que refiere el artículo precedente.

## **E) Patentes dependientes**

Estamos ante patentes dependientes cuando se trata de una creación para cuyo funcionamiento debe contarse con otra creación protegida también por una patente de invención. Esta situación se encuentra regulada en nuestra ley de patentes.

Establece el artículo 69 que, cuando la invención o modelo de utilidad patentado no pudiera explotarse en el país sin infringir una patente anterior, el titular o un licenciatario a cualquier título de una de ellas, podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria respecto de la otra patente dependiente, en la medida que fuese necesario para explotarla y evitar su infracción.

Cuando una patente tenga por objeto un producto y la otra un proceso se considera que existe dependencia entre las patentes para su explotación.

Por su parte, el artículo 70 establece que la licencia o el uso sin autorización del titular cuya finalidad sea permitir la explotación de una patente dependiente, se otorgará en las siguientes condiciones:

"A) La invención reivindicada en la segunda patente debe suponer un avance técnico significativo que posea una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

B) El titular de la primera patente tendrá derecho a obtener una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente.

C) La cesión del uso autorizado de la primera patente incluirá el de la segunda."

#### **F) Disposiciones generales y de procedimiento en materia de licencia y otros usos no autorizados por el titular**

Las normas procedimentales correspondientes a los mecanismos de licencia obligatoria y de otros usos son comunes a los distintos casos previstos y se encuentran reglamentadas al final de la sección.

En dicho sentido, el artículo 71 establece que el interesado en obtener una licencia obligatoria u otros usos, deberá acreditar que ha solicitado al titular de la patente una licencia contractual y que no ha podido obtenerla en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al país, dentro de los noventa días siguientes a su requerimiento.

Podrá prescindirse de este requisito en circunstancias de emergencia nacional, extrema urgencia y en casos de uso público no comercial y de prácticas anticompetitivas.

Los requisitos y calidades que deberá tener el interesado se encuentran en el artículo 72: el interesado en obtener una licencia obligatoria u otros usos no autorizados deberá poseer capacidad técnica y económica y contar con la infraestructura adecuada para iniciar la explotación.

Por su parte, hay términos de exclusión respecto de las pautas reguladoras de las licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular, que se encuentran establecidos en el artículo 73.-

De esta forma, una licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, no podrá:

"A) Concederse con carácter exclusivo.



B) Ser objeto de sublicencia.

C) Otorgarse al defraudador.

D) Cederse, salvo junto con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte del mismo que explote el objeto de la licencia.”

Una vez presentada la solicitud de licencia obligatoria, a tenor del artículo 74, se dará traslado al titular de la patente por un término perentorio de treinta días, vencido el cual y de no mediar oposición expresa, se considerará que la acepta.

En caso de mediar oposición, se nombrará dentro de los cuarenta días un tribunal de tres árbitros con las más amplias facultades, designados, uno por el patentado, otro por el solicitante de la licencia y el tercero de común acuerdo por los otros dos árbitros. En caso de no efectuar la designación una de las partes o no llegar a un acuerdo sobre el tercer integrante, la misma será efectuada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo de diez días.

El tribunal arbitral deberá pronunciarse sobre la desestimación o la concesión de la licencia obligatoria, su alcance, sus condiciones y su remuneración, dentro de un plazo que no excederá los sesenta días desde su constitución.

Según el artículo 75, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial resolverá por acto fundado y dentro de los treinta días siguientes, sobre la concesión de la licencia obligatoria, en las condiciones planteadas por el solicitante, las que hubieren acordado las partes directamente, las que surgieren del arbitraje, o las que considere dicha Dirección Nacional en caso de faltar la decisión arbitral.

Según el artículo 76, el mencionado procedimiento dispuesto en los artículos 74 y 75 de la presente ley, no regirá para las situaciones previstas en el caso de las licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular por razones de interés público ni por prácticas anticompetitivas.

La resolución que conceda la licencia deberá expedirse sobre los aspectos que establece expresamente el artículo 77:

“A) El alcance de la licencia, especificando en particular los actos excluidos de la misma.

B) El pago de la adecuada remuneración a abonar por el licenciatario. La misma se determinará sobre la base de la amplitud y el valor económico de la explotación de la invención objeto de la licencia, teniendo en cuenta el promedio de regalías para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes y demás circunstancias propias de cada caso.

C) Los derechos y las obligaciones de cada una de las partes.

D) Las medidas tendientes a que se brinde por el titular la información industrial o comercial necesaria para su explotación, así como las garantías de su cuidado y confidencialidad por el licenciatario.

E) El plazo en que deberá comenzar la explotación de su objeto y el período en el que la falta de la misma habilite su revocación.

F) Otros aspectos necesarios o convenientes para la explotación de la patente, la comercialización, el cumplimiento de la licencia y su contralor.”

La licencia obligatoria concedida podrá ser modificada mediante el procedimiento establecido para su concesión, cuando el titular de la patente hubiere concedido licencias en condiciones más beneficiosas, artículo 78.

En cuanto a la posibilidad de revocación, el artículo 79 establece los supuestos operativos:

“A) La falta de explotación por el licenciatario, transcurridos los plazos de comienzo y ausencia de la misma, fijados por la resolución que la concede (literal E) del artículo 77 de la presente ley).

B) La realización de prácticas anticompetitivas o abuso del derecho por el licenciatario.

C) El incumplimiento de los términos de la concesión.”

La resolución de concesión de una licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, deberá ser publicada e inscripta en el registro especial llevado al efecto, artículo 80.

## **G) Implementación de la autorización de uso autorizado por el Estado**

El 30 de julio de 2024 el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto N° 215/2024 que dispuso la convocatoria pública por 20 días hábiles a los interesados en obtener la concesión de una licencia obligatoria para importar y comercializar la terapia de triple combinación que se detalla “triple combinación integrada por los 3 (tres) moduladores tezacaftor/ivacaftor en combinación con elexacaftor, ha demostrado eficacia y seguridad en el tratamiento a los pacientes con fibrosis quística, contribuyendo a corregir la proteína CFTR defectuosa, regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, permitiendo una mejora de la calidad de vida de los pacientes con la enfermedad;”. Este decreto ejecuta lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley N° 17.164, de 2 de setiembre de 1999, que faculta al Poder Ejecutivo por resolución expresa, a conceder licencias obligatorias u otros usos sin

autorización del titular de la patente, en situaciones especiales.

## **XI - REGISTROS PÚBLICOS EN MATERIA DE PATENTES**

La ley de patentes, siguiendo la línea normativa de la ley de marcas sancionada en 1998, sistematiza y ordena el régimen de la publicidad registral en su materia.

El artículo 108 establece que los registros de patentes son públicos pudiendo ser consultados por cualquier interesado en las formas que establezca la reglamentación.

Este tema de publicidad, es particularmente delicado en la materia de patentes, dado el necesario secreto que se ha de proteger. Por ello, el artículo 109 impone el secreto para la solicitud hasta su publicación.

Esta obligación de secreto se extiende a las solicitudes desestimadas, desistidas o abandonadas antes de su publicación.

En cuanto a los registro propiamente dichos, encontramos en el artículo 110 una norma fundamental que declara que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará el registro de los actos y contratos relativos a la explotación comercial e industrial de las patentes y los de aquellos que modifiquen, afecten o limiten los derechos emergentes de las mismas.

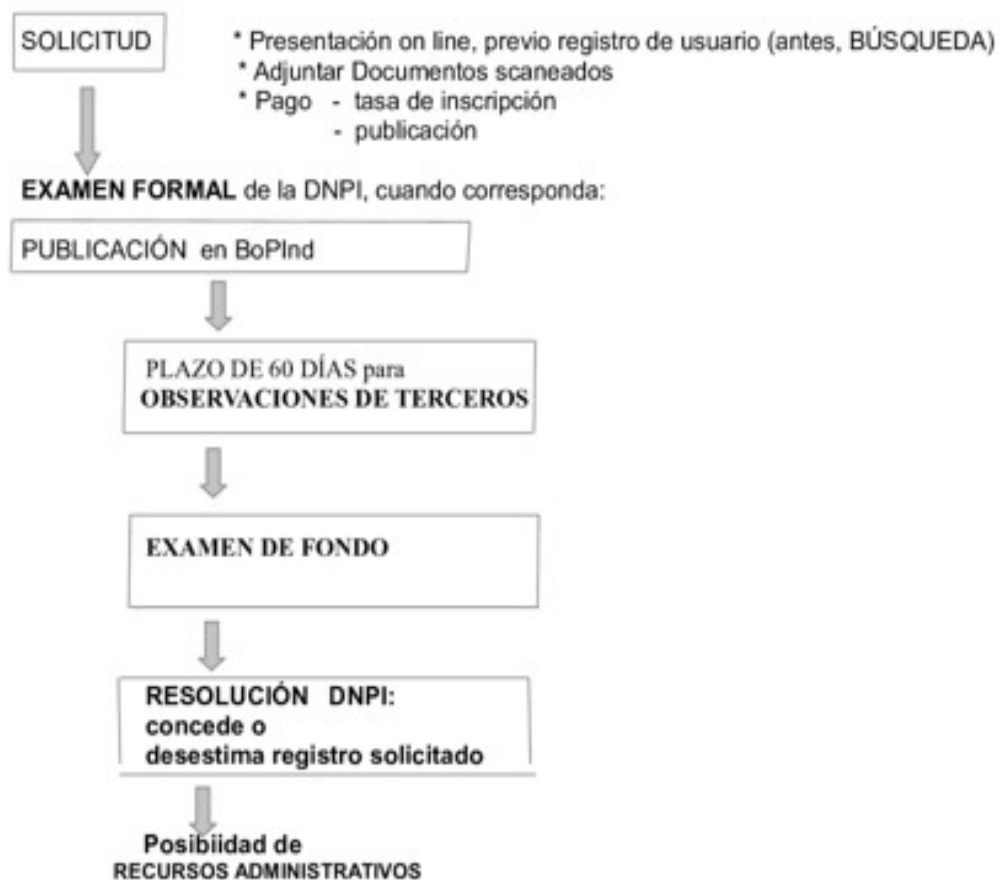
Enumera una lista de registros, “en especial”:

“A) Licencias convencionales, ofertas de licencia, licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular de la patente y demás, previstos en el Capítulo V del Título II de la presente ley, así como sus modificaciones.

B) Embargos, prohibiciones de innovar y demás actos que afecten el uso o la disposición de los derechos de patente.

C) Prendas y demás derechos que limiten o se constituyan sobre los derechos de patente.”

**Registro de PATENTE DE INVENCION en DNPI,**  
(puede ser realizado por el propio interesado, mandatario o agente)



## **XII - ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE**

La ley N° 17.164 plantea las vías de accionamiento en el ámbito civil o no penal. Los preceptos respectivos son aplicables tanto en materia de patentes, como de modelos de utilidad y diseños industriales.

### **A) Acciones civiles**

Por una parte, el artículo 99 se refiere a las acciones que podrá tomar el titular de la patente contra quien realice actos en violación de los derechos emergentes de la misma. El texto vigente, según reforma introducida por *Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013, artículo 196, establece que el titular de una patente “podrá entablar las acciones correspondientes contra quien realice actos en violación de los derechos emergentes de la misma”, como principio general. En caso de cotitularidad, existencia de más de un titular, la legitimación activa corresponderá a “cualquiera de ellos”.*

Se eliminó la previsión expresa de posibilidad de reclamo indemnizatorio por actos anteriores entre la publicación de la solicitud y la concesión de patente que contemplaba la redacción original de la norma. Ello, sin dudas, deja abierto el debate respecto de si tal eliminación implica imposibilidad o derogación de ejercer reclamos patrimoniales a la luz del derecho de daños por responsabilidad extracontractual en general. Es claro que, en cualquier caso, mientras no haya título de patente, no hay acciones de patente.

Por su parte, el artículo 100 establece que los que comercializaren o distribuyeren productos en infracción sólo serán responsables por los daños y perjuicios causados, cuando existan indicios ciertos y determinados de haber estado en condiciones de conocerla.

Es particularmente destacable la norma consagrada en el artículo 101, pues responde al imperativo de integración en la Organización Mundial de Comercio, y por tanto Apéndice ADPIC, estableciendo que en los juicios civiles, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandado que pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente al procedimiento patentado, siempre que dicho producto sea nuevo. Debe tratarse, indudablemente, del mismo producto.

**Particular valoración.** En juicio por infracción de patente de procedimiento, se planteó la prueba en los términos del artículo 101. No obstante, se trataba de un medicamento no idéntico, según surge de la sentencia. Por dicha circunstancia se descartó la aplicación de la inversión de la carga de la prueba. De todas maneras, tratándose de que la materia prima era importada por la demandada igualmente se

valoró que la proveedora de la materia prima tenía una patente de procedimiento diverso al que constituyó objeto de defensa de la actora.

"No obstante ser cierto que la recurrida señaló que no resultaba de aplicación a estos autos lo previsto en el art. 101 de la Ley No.17.164 del 02.09.1999 como lo postuló la actora, en tanto no se trataba de un producto idéntico, no resultando procedente la inversión de la carga de la prueba prevista en la norma citada, cabe señalar que de la probanza obrante en autos resultó debidamente acreditado que el laboratorio proveedor de las demandadas había patentado otro proceso diferente para la preparación de la fórmula química, por lo que aun en caso de entender que correspondía a las demandadas la carga probatoria en tal sentido, cabe concluir que resultó eficazmente cumplida."

SCJ, Sentencia N° 59/2010 de 26 de marzo de 2010, Ministros Chediak, Van Rompaey, Gutiérrez, Ruibal, Larrieux

El artículo 102 consagra la extensión de la legitimación del licenciataria para accionar en los casos de infracción, cuando tenga licencia registrada: podrá ejercer en vía administrativa o judicial las medidas y las acciones necesarias para la defensa de los derechos derivados de la patente.

En cuanto a la actitud de la autoridad judicial en el proceso, el artículo 103 establece que la autoridad judicial estará facultada para adoptar, de oficio o a pedido de parte, medidas provisionales o cautelares, de conformidad con lo dispuesto por el Título II del Código General del Proceso.

También se consagra la acción de reivindicación de los derechos de patentes, pues en el artículo 105 se establece que, cuando una solicitud de patente se hubiera presentado como propia, en perjuicio del verdadero inventor o diseñador, éste podrá solicitar la transferencia de la misma a su favor.

Esta opción también corresponderá a un coinventor, codiseñador u otro cotitular del derecho a la patente por la parte que le correspondiera.

En cuanto a los pasos a seguir para ejercer dicho derecho, es de notar que la petición de reivindicación o transferencia al propietario prescribe a los cinco años, contados desde la fecha de concesión de la patente o a los dos años contados desde que comenzó a explotarse en el país, aplicándose el plazo que venciere primero.

## **B) Acciones penales**

En cuanto a protección de las patentes en sus aspectos de derecho penal, es destacar la conducta que sanciona el artículo 106: "El que defraudare alguno de los derechos protegidos por patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría."

En todo caso, prosigue la norma analizada, se procederá al comiso de los objetos elaborados

en infracción y de los instrumentos utilizados predominantemente para su elaboración, cuyos destinos se decidirán en consulta con la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Alcance del **verbo "defraudar"** en relación con el artículo 106 LP.

"Se comparte de aquel dictamen (fs. 51/52 vto.), que al momento de la denuncia, ZZ estaba ofreciendo en venta el producto patentado por XX, y ello por cuanto aparecía anunciado en su catálogo de ventas. La propia denunciada confiesa haber reproducido el Modelo de Utilidad patentado, tomándolo del catálogo de la denunciante. Asimismo, admite haber vendido los materiales para la conformación del producto "por lo general" en forma separada, debiendo tenerse presente que la norma tutela la fabricación, la utilización o el uso del producto, la oferta y la venta, la importación y almacenamiento. De ahí que igualmente deba coincidir con la primera instancia, en que no es el momento para discrepar sobre lesividad y dolo eventual. A los fines del enjuiciamiento alcanza la constatación de que el encausado, Director encargado del área comercial que encomendó la confección del catálogo en el que se incluyó el producto patentado, ingresa en la violación del art. 106 de la Ley 17.164, cuyo verbo nuclear ("defraudar") convoca un delito de peligro, acorde con la feroz sobrevivencia comercial en régimen de competencia, que impone conocer a qué se dedica y cuáles son los productos que ofrecen, venden y tienen registrados las demás empresas.

En suma: el procesamiento atacado no significa otra cosa que un juicio de probabilidad acerca de los extremos fácticos y jurídicos de la imputación, declarando que hay elementos de convicción para juzgar con la nota de provisoriedad correspondiente al sumario, que se ha cometido un hecho delictuoso y que la participación en el mismo, del imputado."

TAP 1, Sentencia N° 169/2007 de 17 de julio de 2007, Ministros: Cal, Núñez, Reyes -r.

La pena correspondiente a este ilícito se sanciona en el artículo 107: "será de quince meses de prisión a cuatro años de penitenciaría cuando concurren las circunstancias agravantes siguientes:

"A) Haber sido dependiente del titular de la patente o de un licenciatario de la misma.

B) Haber obtenido de éstos el conocimiento de las formas especiales de realización del objeto patentado."

### **C) Desaplicación del acto administrativo de registro de patente al accionar judicialmente**

En el escenario de la estrategia judicial en algunas oportunidades el accionante pretende que el magistrado deje de lado el acto administrativo que admitió el registro de la patente de invención y, de esta forma, que deje de existir el derecho.

Se denomina a este mecanismo (existente a nivel de otras materias) "desaplicación del acto administrativo". La base de petición reside en atacar la legalidad de tal acto, es decir, sostener que fue erróneamente resuelto y que no se corresponde a Derecho.

Es disímil la recepción que ha tenido en la jurisprudencia, siendo a mi entender minoritaria su acogida en pronunciamientos judiciales.

**Posición de la SCJ al tiempo y con la integración de la sentencia que se dirá sobre la desaplicación de acto administrativo al caso concreto.**

"Ahora bien, una vez que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, autoridad competente en la materia, dicta una resolución (acto administrativo) concediendo el registro de una patente, ese acto no puede ser desconocido por los órganos jurisdiccionales.

Mientras la eficacia del acto administrativo de concesión no se vea alterada por alguna de las vías que el Derecho prevé (revocación en sede administrativa o anulación en sede jurisdiccional por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo) no corresponde a los órganos jurisdiccionales otro proceder que tutelarlos. Incluso, en el excepcional supuesto de que a un órgano jurisdiccional se le solicite la desaplicación del acto administrativo que concedió el registro de una patente, y siempre que ese órgano entendiera que tiene potestades para emitir tal declaración, el acto continuará desplegando efectos mientras no se emita una declaración de tal naturaleza.

En definitiva, si bien la Sala debía -como lo hizo- analizar la prueba para determinar si hubo o no una imitación del producto en cuestión ante una patente de invención registrada vigente, no debió expedirse sobre temas tales como el referente a los requisitos para el registro de una patente de invención o el que dice relación con su naturaleza (esto es, si se trataba o no de un modelo de utilidad o de una patente de invención), temas que son de resorte exclusivo de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual."

SCJ, Sentencia N° 649/2017 de 11 de setiembre de 2017, Ministros: Martínez, Chediak, Hounié r., Pereyra, Turell.

## **D) Liquidación de daños en patentes**

Siguiendo las reglas generales en materia de responsabilidad, los ilícitos constatados pueden generar la obligación de pagar daños y perjuicios. Son diversos los temas que se han discutido al respecto.

En el proceso de liquidación no se puede agregar aspectos no incluídos durante el proceso de conocimiento, aún cuando llegado el caso pudieran servir a la parte para su posición en la liquidación.

**Al respecto se ha pronunciado la Jurisprudencia, de manera uniforme.**

"En efecto, la Sala comparte las conclusiones de la redactora, sobre este aspecto específico, plasmadas en una exposición inédita en el Taller de Jurisprudencia de Derecho Civil dirigido por el Prof. Juan Blengio en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República al comentar la sentencia N° 117 del 26.4.04 de la Suprema Corte de Justicia:

"El punto medular de la cuestión en examen es, entonces, determinar el alcance de la cosa juzgada dictada en el proceso principal y su vinculación con el procedimiento liquidatorio.

El proceso de liquidación constituye un auténtico proceso de conocimiento, en virtud del cual se crea el título de ejecución, inexistente hasta ese entonces por carecer de la suma líquida que constituye la condena. Se habla, pues, de la formación progresiva de la sentencia".

No obstante, también se afirmó, en dicha ocasión, citando jurisprudencia unánime sobre el punto, que, en esta etapa, en el procedimiento liquidatorio, no se pueden incluir aspectos que no integraron el objeto del proceso de conocimiento.

En tal sentido, la discriminación que pretende el apelante no se halla en su contestación de demanda, ni fue, por ende, plasmada en la sentencia de condena que se liquida. Por el contrario, el libelo defensivo



se enderezó a negarle al calzado patentado por la actora la novedad que reclama la Ley Nº 17.164. Por ello, el agravio formulado sobre esta base resulta inaceptable, al pretender que se examinen defensas que no integraron el contradictorio (arts. 1, 117 num. 4), 121, 198 y 257 CGP)."

TAC 6, Sentencia Nº SEI-0006-100025/2012 de 12 de diciembre de 2012, Ministros Martínez, Hounié, Klett – r.

Cuando se condena por daños en patentes, sobre la base de la regalía hipotética, se suele recurrir a actuación pericial para determinar el valor. El apartamiento del dictamen del perito solo puede admitirse si el Juez lo funda debidamente.

**En este sentido, encontramos este pronunciamiento.**

"La Sala entiende del caso recordar que la normativa adjetiva, si bien admite que el juez se aparte de las conclusiones del peritaje, exige, en este supuesto, que el fallo lo funde debidamente (art. 184 CGP).

En supuestos como el de autos, dada la naturaleza de los hechos que componen el objeto de la prueba (art. 177 CGP), deviene imperiosa la utilización de la prueba pericial para poder realizar una apreciación correcta de la situación sometida a litigio. A su vez, este extremo –el carácter técnico de los hechos necesitados de prueba, según lo dispone el art. 137 CGP- explica la razón por la cual solo de forma fundada puede el magistrado apartarse de las conclusiones periciales.

En opinión de este órgano de alzada, no existe mérito de ninguna especie para apartarse del fundado, prolijo y exhaustivo dictamen realizado por el Cr. Chicurel, designado con el acuerdo de ambas partes, y cuyas conclusiones no fueron objeto de impugnación.

El profesional ha manejado, en forma por demás adecuada, la normativa adjetiva que rige la práctica de la pericia, explicitando claramente los distintos conceptos utilizados y los elementos que constituyen la base de su razonamiento y, por ende, de sus conclusiones (arts. 177 y 181 CGP). El dictamen fue aclarado en la audiencia complementaria de prueba (fs. 394-395) y, como se dijo, no fue impugnado. De tal forma, la Sra. jueza a quo ejerció su función jurisdiccional (arts. 197; 140 y 141 CGP) y efectuó la liquidación correspondiente, justificando por qué razón no correspondía apartarse de la pericia, apreciación que, desde luego, comparte el Tribunal.

Por ello, la magra defensa de la demandada fundada en que no interesa al proceso que no haya habido impugnación, ni un segundo peritaje, ni ningún otro medio de prueba con idoneidad para enervar el valor probatorio que corresponde al dictamen –agrega la Sala- no pasa de ser una mera manifestación carente de eficacia para fundar un agravio." (...)

"Cabe, pues, coincidir con el fallo –que recoge las conclusiones periciales- en la suma establecida, finalmente, sobre la base del 50% de las ganancias obtenidas por la demandada por la comercialización de zapatos para bailar tango danza por el período 18 de abril de 2003 a 14 de octubre de 2005, así como de la cifra determinada para el segundo período -15 de octubre de 2005 a 3 de marzo de 2010-, sobre la base del costo de una licencia, que las partes fijaron en una regalía del 15%, en virtud de que la razonable explicación que brindó el experto para arribar a la cifra no fue enervada en debida forma (fs. 327 y sgtes. del dictamen escrito). En realidad, el apelante se limita a manifestar su descontento con el criterio del perito, pero no propone otro, debidamente sustentado en consideraciones técnicas, como era menester dados los temas que fueron objeto de la pericia."

TAC 6, Sentencia Nº SEI-0006-100025/2012 de 12 de diciembre de 2012, Ministros Martínez, Hounié, Klett – r.

Hay posiciones diversas sobre si basta la constatación de existencia del hecho ilícito para entender que hubo daño. Veremos a continuación en primer lugar, la posición mayoritaria de la SCJ en este caso, que entiende que no. Y la posición discordante de uno de sus ministros que entiende que sí.

**Posición que descarta que existencia de hecho ilícito admite entender que hubo daño. (posición mayoritaria en el caso)**

"En efecto, el recurrente parece haber articulado el recurso sobre la errónea base de que la prueba del hecho ilícito equivale a la prueba del daño.

Previo a cualquier cuantificación, el Tribunal debió (como lo hizo) resolver sobre la existencia misma del daño. Por tanto no hay ninguna confusión en la atacada.

El recurrente, en este punto, insistió en el cuestionamiento a la valoración probatoria, no resultando de recibo el mismo, en tanto, como sostuvo –con acierto– el "ad-quem" "Ha de partirse de la misma premisa que se viera anteriormente. El hecho ilícito se encuentra acreditado, más el daño -en tanto elemento de la responsabilidad extracontractual- debe probarse por la accionante, aún por indicios y conforme con el normal acontecer de los hechos".

"Y la actora no realizó el menor esfuerzo probatorio al respecto. Los consumidores deponentes, traídos por la demandada, dejan en claro que sabían lo que estaban comprando. No existe prueba de un sólo caso de confusión por parte del consumidor".

"No cumple la demandante entonces con la carga de acreditar la existencia del daño. En ausencia de uno de los elementos de la responsabilidad extracontractual, marco de la competencia desleal (art.1321 C. Civil) en que debe juzgarse la conducta en el caso, es imposible la condena a indemnizar un daño no probado, por lo que se impone la revocatoria de la misma en todos sus términos" (fs. 794)."

**Posición que identifica en materia de patentes hecho ilícito con daño. (disc. Dr. Larrieux)**

"El art. 100 de la Ley de patentes No. 17.164, establece que "Los que comercialicen o distribuyeren productos en infracción sólo serán responsables por los daños y perjuicios causados, cuando existan indicios ciertos y determinados de haber estado en condiciones de conocerla". Siguiendo nuevamente a Bugallo, estimo que "...esta norma hace referencia a algunos de los posibles infractores de derechos del titular de la patente, limitando las circunstancias en las cuales serán responsables por los daños y perjuicios causados, (...) siendo la única situación en la cual deberán responder el caso en que existan indicios "ciertos y determinados", según lo establezca el juez, de haber estado en condiciones de conocer la infracción. Es decir, que no se está exigiendo prueba efectiva del conocimiento de la infracción. Basta con que pueda probarse que quien realiza los actos de comercialización o distribución hubiera estado en condiciones de conocer la infracción." (op. cit., pág. 452).

En autos surge acreditado que la demandada Riveltec S.A. estaba en condiciones de conocer la infracción, ya que la patente de invención del modelo de utilidad estaba inscripta debidamente por Aluminios del Uruguay S.A..

Entonces, y más allá del tema de la carga de la prueba para casos de patentes obtenidas respecto a procedimientos para crear un producto nuevo (Cf. Bugallo, op. cit., pág. 453, analizando art. 101 Ley 17.164), en autos quedó acreditado el hecho ilícito atribuido a Riveltec S.A., por la fabricación, venta y utilización de perfiles correspondientes a modelo de utilidad patentado por la actora, y que desembocaron en la tipificación del delito previsto en el art. 106 de la Ley 17.164 al integrante de Riveltec S.A., Sr. Pascual Cetraro, conforme expediente penal acordonado. Nuevamente citando a Bugallo, "El núcleo de la disposición fundamental de la norma juspenalista que se inserta en materia de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales se encuentra en el verbo 'defraudar'. Tomada en su acepción general, defraudar quiere decir 'privar a uno, con abuso de su confianza o por incumplimiento de las obligaciones para con él, de algo que le corresponde por derecho'. En el caso, aquello de lo cual se priva al titular de las patentes es de las ganancias que pudieron corresponderle por autorizar – licenciar – el uso de su creación" (Cf. Bugallo, Beatriz, en Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, FCU, Montevideo, 1999, pág. 129, destacado no original).

Sobre esta base, y considerando enteramente trasladables las argumentaciones vertidas en el numeral precedente, cabe la condena a Riveltec S.A. al resarcimiento de los daños y perjuicios en la forma prevista en la sentencia de primera instancia, ya que por la configuración del ilícito debe inferirse que se privó al titular de la patente, en el caso Aluminios del Uruguay S.A., de las ganancias que

podieron corresponderle por el uso de su creación, configurándose así el daño que se liquidaría en la forma prevista por el "a quo".

SCJ, Sentencia Nº 3213/2011 de 2 de setiembre de 2011, Ministros Van Rompaey, Ruibal - r-, Chediak, Gutiérrez, Larrieux disc.

## E) Prescripción

El tiempo que dispone el lesionado en sus derechos para accionar, está consagrado en el artículo 104: la acción civil destinada a la reparación del daño prescribirá en el plazo de cuatro años, contado desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción.

En la práctica se suelen ver diversas posiciones según aspectos de la interpretación que corresponde a esta norma y a la aplicación del instituto en general.

### **Sobre cómo contar el plazo del art. 104 LP**

"La demandada, partiendo de la base de que los actores habían tomado conocimiento de la infracción el 28 de marzo de 2003 (a raíz de la diligencia de inspección ocular practicada en dicha fecha) y de que la demanda le fue notificada el 18 de abril de 2007 (fs. 110/111), sostuvo que aquellos habían perdido el derecho a reclamar tanto el cese de uso de la patente que adujeron haber inventado como los daños y perjuicios derivados de la comercialización del producto patentado (fs. 189/192v.).

Ello, porque, a la fecha del emplazamiento, habría transcurrido el plazo de cuatro años previsto en el art. 104 de la ley 17.164.

La jueza "a quo" desestimó la excepción por entender, en síntesis, que el plazo de prescripción debía contarse desde la fecha de concesión de la patente, esto es, desde el 14 de octubre de 2005.

La Sala coincide con la apelante en que la fecha a tomar en cuenta no es otra que la de cuando los actores tomaron conocimiento de la infracción de la patente, de acuerdo con el claro tenor del art. 104 de la ley 17.164, que establece: "La acción civil destinada a la reparación del daño prescribirá en el plazo de cuatro años, contado desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción".

Pero también coincide con los actores en que, primero, la acción de cese de la explotación ilícita del producto patentado no prescribe nunca, y segundo, en que la acción reparatoria por infracción de patente, que es, precisamente, la que contempla el art. 104 de la citada ley, no prescribe para las infracciones cometidas dentro de los cuatro años anteriores al emplazamiento.

En cuanto al primer punto, cabe reiterar los conceptos que esta Sala expuso en la sentencia Nº 127/2002, en ocasión de tratar la prescripción de la acción marcaria, que entendemos perfectamente aplicables a la ley de patentes.

En esa oportunidad, dijimos: "La Sala coincide con Mario Daniel Lamas en que la acción de cese de uso de la marca en infracción, tanto en el régimen anterior como en el regulado por la ley 17.011, no está afectada por caducidad ni por prescripción alguna, porque ello significaría, ni más ni menos, que dar una patente de impunidad a un delincuente o dejarlo adquirir vía prescripción adquisitiva derechos sobre un signo que comenzó a utilizar en forma ilegítima" (Anuario de Derecho Comercial, T. 11, c. 197, p. 383).

En cuanto al segundo punto, si bien es cierto que el plazo de prescripción de la acción reparatoria se cuenta desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, también lo es que aquel comienza a correr nuevamente desde el momento en que se cometa cada nueva infracción.

Por consiguiente, las nuevas infracciones cometidas dentro de los cuatro años anteriores a la notificación de la demanda no están alcanzadas por la prescripción.

Ello, porque, como bien dijeron los actores al contestar la excepción opuesta, el art. 104 de la ley de patentes, a diferencia del art. 89 de la ley de marcas Nº 17.011, que hace correr el plazo extintivo desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez,

establece que se cuenta desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, razón por la cual, en el caso, no cabe duda de que cada infracción hace correr el plazo de prescripción.

En consecuencia, el período a tener en cuenta para la determinación de los daños causados en el pasado es el comprendido entre el 18 de abril de 2003 y el 18 de abril de 2007 (fecha del emplazamiento) y es con este alcance que corresponde revocar parcialmente la sentencia impugnada, en el bien entendido de que el daño generado luego de la presentación de la demanda, que también fue objeto de la pretensión indemnizatoria deducida por los actores, consistente en "el monto de la ganancia directa real que Marant Ltda. deberá seguir rehusando percibir en las sucesivas exportaciones que del producto patentado efectúe al mercado de Estados Unidos, durante el lapso que demande la instrucción de este proceso..." (petitorio 6º de fs. 97), tampoco está alcanzado por la prescripción." TAC 6, Sentencia N° 169/2010, del 11 de agosto del 2010, Ministros Hounié -r-, Klett, Martínez.

### **XIII - VIGENCIA DE LA LEY 17.164**

Según el artículo 123, las solicitudes de patente que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor de la presente ley deberán continuar sus procedimientos de acuerdo con la legislación anterior.

Por el contrario, las patentes que se solicitaren a partir de la vigencia de la presente ley se regirán por sus disposiciones.

En cuanto a la normativa que rige a las patentes concedidas por el régimen anteriormente vigente, a tenor del artículo 124, será la legislación anterior, excepto:

"A) Renuncia total o parcial.

B) Licencias u otros usos sin autorización del titular.

C) Pago de derechos, multas, recargos, intereses y anualidades por el plazo restante.

D) Plazo de gracia para rehabilitar derechos por falta de pago de anualidades.

E) Registración de los actos y contratos relativos a patentes.

F) Acciones administrativas o judiciales, cuando se iniciaren después de la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

G) Derechos de varios titulares a una patente y procedimientos de solución de sus conflictos.

H) Plazo de vigencia de las patentes de invención, el que se extenderá a veinte años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud."

Siguiendo las normas internacionales de la materia, el artículo 125 consagra la posibilidad de obtener la protección de patentes prevista en la presente ley aquellas sustancias, materias o productos obtenidos por medios o procesos químicos y las sustancias, las materias, los productos alimenticios, químico-farmacéuticos y medicamentos de cualquier especie, cuando la primera solicitud de patente se haya presentado en algún país miembro de la Organización Mundial de Comercio a partir del 1º de enero de 1995 y no se encuentren comercializados en el país o en el extranjero ni hayan sido realizados por terceros en el país -a la fecha de concesión de la patente- serios y efectivos preparativos para la explotación del objeto de cuya patente se trate y siempre que la misma haya sido solicitada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a partir del 1º de enero de 1995.

Por su parte – también cumpliendo y siguiendo la normativa internacional - se adoptan una serie de disposiciones resueltas por nuestro país dada su condición de país en desarrollo, las que se refieren a diversos aspectos de vigencia.

En primer lugar, el artículo 126, dispone el aplazamiento hasta el 1º de enero de 2000, la aplicación de la inversión de la carga de la prueba prevista en el artículo 101 de la presente ley. Esta norma no resultó efectivamente aplicable porque el plazo de vigencia de la ley excedió dicha fecha (18 de enero de 2000).

En segundo lugar, el artículo 127 dispone que no serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas hasta el 1º de noviembre de 2001.

Sin perjuicio de ello, se podrá solicitar patente de invención para los mismos conforme a las previsiones y los requisitos de la presente ley, aplazándose su concesión hasta la fecha establecida en el inciso precedente.

Cuando las patentes de invención para productos farmacéuticos y químicos agrícolas reivindiquen el derecho de prioridad previsto en el artículo 4º del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en ningún caso el primer depósito podrá ser anterior al 1º de enero de 1994.

Finalmente, destacamos el artículo 128 que establece la fecha “general” de vigencia de la ley: “La presente ley entrará en vigor a los ciento veinte días a partir de su publicación”. En definitiva, entró en vigencia el 18 de enero de 2000.

La misma norma, deroga, a partir de su vigencia, la Ley Nº 10.089, de 12 de diciembre de 1941, y el Decreto-Ley Nº 14.549, de 29 de julio de 1976.

## **XIV - PROTECCIÓN INTERNACIONAL SOBRE PATENTES**

En los tratados internacionales sobre protección de la propiedad industrial o de la propiedad intelectual en general se establecen preceptos sustanciales que establecen parámetros de protección, seguidos por nuestro país.

En este numeral se deja referencia en relación con dos tratados a los cuales ingresó Uruguay en el año 2024: el Tratado de Budapest sobre el registro de microorganismos y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT, sobre solicitud de registro de patentes en múltiples países.

### **Tratado de Budapest sobre registro de microorganismos**

Por Ley Nº 20.310 de 26 de julio de 2024 Uruguay ingresó al Tratado de Budapest de 1977 sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos.

Se trata básicamente de un tratado que organiza parámetros de registro de microorganismos. Nuestro país, cuando hizo la reforma de la legislación de patentes de 1999 organizó esta temática en función de los principios establecidos en Budapest – Microorganismos, de manera que en ese sentido no implica grandes modificaciones.

### **Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT**

Por Ley Nº 20.299 de 21 de junio de 2024 Uruguay pasó a ser Estado Parte del Tratado para la Cooperación en materia de Patentes, Patents Cooperation Treaty, conocido como PCT, elaborado en Washington en 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001. Es un Tratado internacional multilateral cuyo objetivo consiste en simplificar y unificar procedimiento de solicitud de patentes de invención en múltiples países, siendo administrado por la OMPI.

El PCT comenzará a regir transcurridos tres meses a contar desde el depósito de la adhesión de Uruguay ante la OMPI.

Previo a la existencia de PCT, las personas que deseaban registrar sus patentes en distintos países tenían que hacerlo a través de aplicaciones diferentes en cada uno de ellos, siguiendo lo establecido en el Convenio de París de 1883. Con la implementación de este Tratado, pasó a existir una ventanilla “única” para el ingreso de solicitudes simultáneamente a los distintos Estados parte del Tratado que los interesados indicaren en el formulario de solicitud.

El PCT se firmó en Washington el 19 de junio de 1970, entrando en vigor el 24 de enero de

1978, no tan lejos en el tiempo de la historia de la aplicación del Convenio sobre la Patente Europea. La primera solicitud de registro internacional de una patente conforme al PCT fue presentada el 1 de junio de 1978. A dicha fecha existían ya 18 Estados parte del PCT. Actualmente, al momento del ingreso de Uruguay son 158 Estados Parte, Uruguay depositó los documentos de ratificación el 7 de octubre de 2024 y entró en vigencia el 7 de enero de 2025.

El trámite previsto por el PCT se inicia con la presentación de una Solicitud Internacional única. Se permite presentar una única solicitud de patente internacional, con efecto en todos los países miembros y con el consiguiente ahorro de tiempo y costos destacando de esta etapa la fecha de solicitud común y en el uso de un solo idioma a los efectos del trámite inicial con efectos en tantos países.

Otra etapa relevante es la de Búsqueda Internacional. El PCT contempla un sistema de búsqueda internacional de eventuales patentes similares pre-existentes, que proporciona a los solicitantes un panorama preliminar de la patentabilidad de su invención.

A través de la tramitación se proporciona a los interesados información calificada, a través del Examen Internacional - Capítulo II que es facultativo, como también a través del Informe de Expertos donde el Estado uruguayo ha formulado una reserva.

En cuanto a flexibilidad y tiempo adicional que permite negociar, el PCT ofrece a los solicitantes más tiempo para decidir en qué países desean proteger su invención, lo que se conoce como fase nacional, permitiéndoles evaluar mejor el potencial comercial y estratégico de sus invenciones.

En definitiva, el trámite del PCT propiamente dicho consiste en una Fase Internacional con las siguientes etapas:

- 1 presentación de una solicitud internacional y su tramitación a cargo de la Oficina receptora;
- 2 emisión del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita a cargo de la Administración encargada de la búsqueda internacional,
- 3 publicación internacional de la solicitud internacional y documentos conexos, así como la comunicación de éstos a las Oficinas designadas y elegidas;
- 4 opción del examen preliminar internacional, que culmina con la redacción del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT).

A continuación de la fase internacional viene la fase nacional correspondiente a cada uno de los países indicados al efecto. Consiste en la tramitación de la solicitud internacional ante cada Oficina designada/elegida de un Estado contratante o que actúe en su nombre, en el que el solicitante busque protección para su invención (Articulado relevante del PCT: 23, 24, 39 . 1), 40).

También puede hablarse de fase regional cuando la oficina sede del registro es una oficina regional.

El ingreso al PCT tiene importancia estratégica para Uruguay: es ventajoso para el Uruguay y ciudadanos uruguayos (PCT admite solicitudes de nacionales de cualquier Estado Parte no importa su lugar de residencia); los costos y cobertura de países en fecha de solicitud son

muy inferiores a una presentación individual sucesiva en cada país; concede tiempo para preparar negociación y explotación a partir de fecha común; se fortalece la solicitud con búsqueda y examen a nivel internacional.

Todos los Estados contratantes del PCT, excepto el Uruguay, están obligados por el Capítulo II del PCT relativo al examen preliminar internacional.

Nuestro país aprobó la incorporación al sistema PCT formulando una reserva del Cap II del mencionado tratado. Según el Glosario del PCT elaborado por la OMPI, cuando hace referencia al Capítulo II se establece en los artículos 31 a 42 que: "que regula, *inter alia*, el procedimiento del examen preliminar internacional, que es facultativo.

Asimismo, regula la comunicación a las Oficinas elegidas del informe de examen preliminar internacional y algunos documentos conexos. " Dice del examen preliminar internacional el Glosario del PCT elaborado por la OMPI: "El examen preliminar internacional tiene por objeto formular una opinión preliminar y no vinculante sobre si la invención reivindicada parece ser nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial." Sobre el Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT) el Glosario del PCT elaborado por la OMPI explica que la Administración encargada del examen preliminar internacional formular "una opinión preliminar y no vinculante, a petición del solicitante, en cuanto a si la invención reivindicada parece ser nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial. A este informe se le conocía anteriormente bajo el nombre de Informe de examen preliminar internacional".

En cuanto a los efectos de la reserva se puede decir, aunque sin constatación operativa porque se da el caso con Uruguay por primera vez, que:

a los Estados que formulan esta reserva se desvinculan en cierta medida del sistema de cooperación internacional en materia de patentes, es decir, generan menor cooperación internacional;

b al no participar en el sistema de búsqueda internacional, estos Estados pueden tener una mayor carga administrativa en el procesamiento de solicitudes de patente;

c los inventores pueden ser menos propensos a solicitar patentes en países que no participan en el sistema de búsqueda internacional, ya que esto puede implicar costos adicionales y retrasos;

d los solicitantes de patente que deseen obtener protección en países que han formulado una reserva al Capítulo II deberán seguir los procedimientos nacionales específicos de cada país;

e la presentación de solicitudes de patente en países que no participan en el sistema de búsqueda internacional puede generar costos adicionales;

f la falta de un informe de búsqueda internacional puede generar mayor incertidumbre respecto a la novedad y actividad inventiva de la invención.

Se mencionó que la reserva tuvo por objetivo impedir registros a las empresas de alcance global. La valoración de los resultados (logro del objetivo frente a costos u obstáculos mayores para todos los operadores) definirá si resultó provechoso o no.

El ingreso al PCT implica que la DNPI, oficina competente uruguaya en propiedad industrial,



será oficina receptora de solicitudes. Para conocer aspectos operativos se puede consultar los siguiente documentos aprobados hasta ahora:

- a Resolución N° 1/025 de 16 de de enero de 2025, que establece directivas sobre el procedimiento que deberán seguir los usuarios que deseen presentar solicitudes internacionales en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT);
- b Resolución N° 23/024 de 26 de diciembre de 2024, que establece las Tasas que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial recaudará a través del Sistema de Presentación en Línea, cuando actúe como oficina receptora de una solicitud de patente PCT presentada a través del sistema ePCT-Filing.

## Sub-capítulo § 3. Modelos de Utilidad

### I - CONCEPTO

Según el artículo 81 de la ley Nº 17.164 se considera modelo de utilidad patentable “toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación.”

En el caso de modelo de utilidad se califica la innovación en las formas consistente en dotar de mayor funcionalidad a un objeto, utensilio o herramienta, ya conocido. Implica un avance, pero no necesariamente de la jerarquía o altura inventiva de la patente de invención.

Se entenderá que un modelo de utilidad es novedoso cuando no se encuentre en el estado de la técnica. El concepto de estado de la técnica es el mismo que explica la ley para la materia de patentes.

Encontramos la gran diferencia en cuanto al nivel de creación exigida. Según el inciso 3º del mismo artículo, un modelo de utilidad para ser patentable deberá implicar una mínima actividad inventiva. Esta es la nota que diferencia la exigencia de innovación entre patentes y modelos de utilidad.

Valoración respecto de que **ya se encuentra en el estado de la técnica** una invención cuyo patentamiento como modelo de utilidad de había solicitado.

“Por lo que, teniéndose presente la normativa que preside la materia y la información que surge de los Antecedentes Administrativos, se estima que la propuesta presentada por los actores no resulta novedosa, por cuanto se encontraba en el “*estado de la técnica*” con anterioridad a su solicitud. C A D E 6686.

En efecto: los actores en su demanda refutan solamente algunos de los antecedentes presentados por los opositores, consistentes en: a) dispositivo contabilizador de boletos o impulsos telefónicos; b) tarjeta de crédito; c) tarjeta de cajero automático.

Y en la prueba testimonial diligenciada en el expediente, también se expiden acerca de la novedad que supone la propuesta frente al sistema de “cospeles” o fichas e impulsos telefónicos, tarjeta bancaria.- Sin embargo, más allá del plazo para la presentación de oposiciones, la información presentada por COMESA junto con su escrito (fs. 137 vta./150), revela propuestas similares que se encontraban en el estado de la técnica con anterioridad a la solicitud de los actores (años 1994, 1996, 1998). Tales conocimientos técnicos eran públicos antes de la fecha de solicitud (y la actora no objeta la autenticidad de los documentos presentados), conteniendo una descripción, en forma de poder ser ejecutados, todo lo cual cumple con los requisitos dictados por el art. 9. C A D E 6686.

En oportunidad de evacuar la vista en el procedimiento administrativo y en el expediente contencioso, al invocar los actores algunas de las características que apuntaban como novedosas de su modelo de

utilidad, caracterizan asimismo los productos ofrecidos en 1994 a la I.M.M., 1996 y lo publicado en "Búsqueda" en 1998. Por ejemplo: las tarjetas de prepago para taxis, permiten también utilizar el saldo de una tarjeta y cubrir el total del importe con otra tarjeta (Antecds. Admtvs., fs. 140); el uso para el que son propuestas este tipo de tarjetas, tienen también como propósito desalentar delitos (rapiñas, etc.) (Antecds. Admtvs., fs. 144 vta.), expiden también boletos (Antecds. Admtvs., fs. 149), etc. C A D E 6686.

En conclusión, y no obstante la parquedad que se aprecia en el informante de la División Patentes de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Antecds. Admtvs., fs. 129 vta. y 134 vta.), se entiende que le asiste razón al recomendar el desistimiento de la solicitud citada, en virtud de no advertirse novedad ni actividad inventiva. C A D E 6686.

En virtud de lo expresado, considerando que la propuesta presentada no se ajusta a los requisitos legales exigibles como para constituirse en un modelo de utilidad patentable, aparece el acto administrativo impugnado como legítimo, y por tanto, merecedor de confirmación."

TCA, Sentencia N° 132/2009 de 14 de abril de 2009, Ministros: Harriague, Lombardi, Preza, Sassón, Monserrat -r.

En cuanto a las innovaciones que pueden considerarse amparadas por la misma solicitud, el artículo 82 establece que la solicitud de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto, sin perjuicio de que pueda comprender dos o más partes que funcionen como un conjunto unitario. Podrán reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud. De esta forma también respecto del modelo de utilidad se consagra el principio de "unidad" de la creación, en forma análoga a la patente de invención.

El concepto de modelo de utilidad de complementa con la disposición contenida en el artículo 83, que enuncia cuáles creaciones no pueden ser objeto de protección mediante una solicitud de patente de modelo de utilidad:

"A) Los cambios de forma, dimensiones, proporciones o material de un objeto, a no ser que tales cambios modifiquen sus cualidades o funciones.

B) La simple sustitución de elementos por otros ya conocidos como equivalentes.

C) Los procedimientos.

D) La materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con la presente ley."

2/2

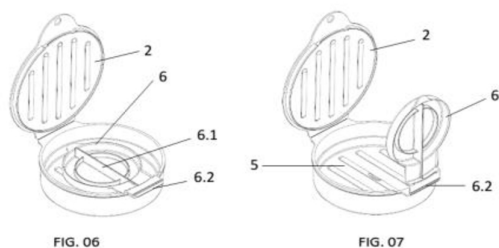


FIG. 06

FIG. 07

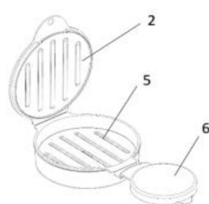


FIG. 08



FIG. 09

PA/u/00001/00004638 – Modelo de Utilidad, expira: 16/02/2027

RESUMEN - “MOLDE PARA PREPARACIÓN DE HAMBURGUESAS”, que se refiere a un molde que tiene como objetivo facilitar enormemente la preparación de hamburguesas artesanales, además de permitir la obtención de hamburguesas de variados formatos, sea en relación a su espesor, o que contengan o no rellenos. Para tanto, el presente modelo de utilidad tiene un carácter constructivo singular y único, en que la cuna, donde la materia prima de la hamburguesa es acomodada, es móvil y se separa del cuerpo principal. Esta característica facilita la limpieza y la manipulación del mencionado molde para preparación de hamburguesa.

## II - PLAZO DE LA PROTECCIÓN

En cuanto a la duración de la concesión de exclusividad, expresa el artículo 84 que la patente de modelo de utilidad se concederá por un plazo de diez años, contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

El plazo de protección del modelo de utilidad podrá ser prorrogado una sola vez por el término de cinco años.

La solicitud de prórroga deberá ser presentada dentro de los ciento ochenta días anteriores al vencimiento. También podrá presentarse dentro de los ciento ochenta días posteriores al mismo, pagándose en ese caso un recargo del 50% (cincuenta por ciento) en las tasas correspondientes (artículo 117 de la presente ley).

### **III - REMISIÓN**

Al igual que el régimen anterior, el artículo 85 de la ley N° 17.164 establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Título, regirán para los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención, en lo que fueren aplicables.

## **Sub-capítulo § 4. Biotecnología**

### **I - CONCEPTOS FUNDAMENTALES**

Se entiende por biotecnología la aplicación de conocimientos tecnológicos a los seres vivos, ya sean microorganismos, seres vegetales o animales. La ciencia viene desarrollando las más increíbles investigaciones en esta área que muchos consideran, junto con las innovaciones informáticas, el ámbito de mayor desarrollo para el futuro.

No existe en nuestro país una normativa general para este tema.

Uruguay se ha adherido al Convenio UPOV, Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que crea un régimen especial de protección para las creaciones humanas vinculadas con la biotecnología aplicada a los cultivos o semillas. Otros aspectos de la biotecnología, en tanto pueda calificarse como invención patentable, serán protegidos a través de las disposiciones - que ya analizamos - de la ley Nº 17.164.

### **II - PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS CULTIVOS**

#### **A) Generalidades**

El régimen legal de protección de los cultivos, variedades u obtenciones vegetales, se encuentra en la ley Nº 16.811 de 21 de febrero 1997, particularmente su Título III, en adelante Ley de Semillas. Esta ley declara de interés nacional la obtención, producción, circulación y comercialización interna y externa de las semillas y las creaciones fitogenéticas, y crea el Instituto Nacional de Semillas, en adelante INASE. Se ha reglamentado por decreto Nº 438/004 de diciembre del 2004.

Nuestro régimen legal sigue las pautas normativas que derivan del Convenio UPOV, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, suscrito en París el 2 de diciembre de 1961, y modificado por actas adicionales firmadas en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, aprobado por la Ley Nº 16.580, de 21 de setiembre de 1994.

Se entiende por cultivos, según el artículo 82 numeral 3) de la Ley de Semillas, el conjunto de plantas cultivadas que se distingue de las demás de su especie por cualquier característica (morfológica, fisiológica, citológica, química u otras) y que al reproducirse sexualmente o

asexuadamente mantienen las características que le son propias.

## **B) Alcance de la protección legal**

La ley instrumenta un otorgamiento de derecho de exclusiva de su explotación. Para que éste pueda ejercerse, los cultivares deberán inscribirse en el Registro de Propiedad de Cultivares, a cargo del Instituto Nacional de Semillas, persona jurídica de derecho público no estatal, creado también por la Ley de Semillas.

Los creadores de cultivares radicados en el extranjero tienen protección expresa, en los artículos 76 y 77 de la ley de semillas, a tenor de la normativa internacional aplicable a la materia.

Un nuevo cultivar, para ser protegido según el régimen de la Ley de Semillas debe cumplir las condiciones que se exigen en el artículo 69 de la ley:

a. ser nuevo, entendiendo como tal que no haya sido ofrecido en venta ni comercializado con el consentimiento del creador en las siguientes circunstancias:

i. dentro de Uruguay, antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección;

ii. fuera de Uruguay, durante más de seis años en el caso de vides y árboles o durante más de cuatro años en el caso de todas las otras plantas; la novedad no se considerará perjudicada si el cultivar fue sido ofrecido en venta o comercializado en el país, con el consentimiento del creador, durante un período de hasta cuatro años anteriores a la determinación de que sea objeto de la protección la especie a que pertenezca el cultivar, siempre que la solicitud de protección la especie a que pertenezca el cultivar, siempre que la solicitud de protección sea presentada antes del período de hasta cuatro meses después de la determinación del Instituto Nacional de Semillas;

b. ser claramente diferenciables de cualquier cultivar cuya existencia sea de conocimiento común en la fecha de presentación de la solicitud, respecto de por lo menos una característica morfológica, fisiológica, citológica, química u otra importante, poco fluctuante y susceptible de ser descrita y reconocida por precisión;

c. ser suficientemente homogéneo en el conjunto de sus caracteres de acuerdo con su sistema de reproducción o multiplicación;

d. permanecer estable en sus caracteres esenciales, o sea que al final de cada ciclo de multiplicación realizado en la forma indicada por su creador mantendrá las características por las que éste lo definió;

e. haber recibido una denominación que sea aceptable para el registro en virtud de lo que establezca la reglamentación.

Si los cultivares son de uso público al momento de la solicitud, según dispone el artículo 80, no se otorgará título de propiedad.

Los titulares de derechos de propiedad sobre cultivares, inscriptos en el Registro de Propiedad de Cultivares, gozarán de los derechos y facultades correspondientes al derecho de dominio regulado por el Código Civil, artículo 70 Ley de Semillas.

Tales derechos exclusivos se encuentran desarrollados por el artículo 71 de la Ley de Semillas, que consagra la siguiente enunciación:

- a. introducción al país;
- b. producción con fines comerciales;
- c. puesta a la venta;
- d. comercialización en el país y al extranjero;
- e. donación.

Cualquier modificación de los derechos conferidos por la inscripción registral de titularidad no será eficaz frente a terceros a menos que sea también registrada, artículo 70 inciso segundo.

Estos derechos admiten las excepciones que establece el artículo 72 de la Ley de Semillas:

- a. cuando se use o se venda el producto obtenido de cultivo como materia prima o alimento;
- b. se reserve y siembre semilla para uso propio pero no para comercializar;
- c. cuando otros creadores lo usen con fines experimentales o como fuente de material genético para la creación de nuevos cultivares, a condición de que el cultivar protegido no sea utilizado en forma repetida y sistemática para la producción comercial de otros cultivares.

Otro límite, que procura equilibrar también el sistema de propiedad de cultivares con las necesidades de la sociedad o el mercado, se encuentra en las declaraciones de "Uso Público" que puede realizar el Poder Ejecutivo, artículos 73 y 74 de la Ley de Semillas.

El Poder Ejecutivo podrá declarar un título de propiedad de "Uso Público" por un período no mayor de dos años, siempre que medie previa y adecuada compensación al propietario, cuando entienda de interés general disponer del producto obtenido de su cultivo. El Poder Ejecutivo podrá disponer la posesión urgente del producto obtenido de un cultivar declarado de "Uso Público". A tal efecto dispone la ley que podrá recurrir a la previsión del artículo 19



del Decreto-Ley N° 15.173, de 13 de agosto de 1981, según el procedimiento establecido por el artículo 3° de la Ley N° 10.247, de 15 de octubre de 1942.

El plazo de validez del título de propiedad de cultivar regirá a partir del momento de su expedición como provisorio, artículo 75 de la Ley de Semillas. El plazo de protección no podrá ser menor de quince años ni mayor de veinte años de acuerdo con la especie considerada y según lo que establezca la reglamentación.

La extinción de los derechos derivados del registro de cultivares puede darse por revocación o caducidad.

### **C) Defensa del sistema legal**

El sistema de exclusiva del titular del cultivar está protegido por disposiciones de la Ley de Semillas que facultan a INASE a imponer sanciones para el caso de incumplimiento del respeto a tales derechos. Eventualmente, se discutirá en el sistema judicial el alcance y validez de las resoluciones que INASE tome al respecto.

A tales efectos, el artículo 84 de la referida Ley establece que la Junta Directiva de INASE es el órgano encargado de aplicar las sanciones por infracciones a la normativa correspondiente. El Director Ejecutivo de INASE deberá instrumentarlas, debiendo ser reglamentado el procedimiento. Ello se encuentra establecido en el Decreto reglamentario, Decreto N° 438/004 de 2004.

Por su parte, el artículo 85 dispone cuáles serán las infracciones a que hace referencia el artículo 84, que serán aplicadas atendiendo a la gravedad de la infracción y a los antecedentes del infractor:

- A) Apercibimiento.
- B) Multa desde UR 20 (veinte unidades reajustables) hasta UR 2.000 (dos mil unidades reajustables).
- C) Decomiso de la mercadería o de los elementos utilizados para cometer la infracción.
- D) Destrucción de la mercadería cuando corresponda.
- E) Suspensión del infractor en el registro correspondiente.
- F) Inhabilitación temporal o permanente.

G) Clausura parcial o total, temporal o permanente de los locales de la empresa, sean propios o de terceros, sean destinados a depósito, a procesamiento, a comercialización, a laboratorio de análisis o a cualquier otra actividad vinculada con la producción y el comercio de semillas. Si fuera del caso, la clausura podrá alcanzar solamente a aquellos locales dedicados a una actividad específica.

Agrega tal artículo que las sanciones establecidas podrán aplicarse:

a en forma acumulativa;

b y atendiendo a la gravedad de la infracción, al valor de la mercadería y a los antecedentes del responsable.

Cerrando el círculo sancionatorio, dispone este mismo artículo de la Ley de Semillas, que INASE publicará periódicamente y por la vía que entienda pertinente, la nómina de infractores que hayan sido sancionados por la comisión de infracciones calificadas como 'graves' o 'muy graves' y cuyas resoluciones sancionatorias se encuentren firmes. En la publicación se individualizará al infractor, la infracción cometida y la sanción recaída.

Haremos referencia a un caso en el cual **se reclama contra sanción establecida a productora agropecuaria por no poder acreditar el origen legal de semillas que tenía almacenadas en volumen superior al admisible**, tratándose de un cultivar protegido.

El Tribunal actuante entendió no solamente que correspondía por las dimensiones constatadas del almacenaje la sanción, sino que la establecida de 370 UR tenía la proporción adecuada a los hechos y a los criterios legales.

"En concreto, la sanción que se impone por la resolución que recae en el infractor cumple una función de prevención especial.

Además de tener que fijarse dentro del marco legal establecido, dentro del mínimo y máximo contenido en la norma, debe ser eficaz y la eficacia de la sanción en particular se obtiene acorde a su finalidad preventiva especial secundaria.

Es decir que, la función de la sanción y por ende su razonabilidad y proporcionalidad se cumple en la medida que sirva de disuasión suficiente pero no exagerada para el infractor de volver a cometerla en el futuro.

No sería suficiente sanción, aplicar una multa que resultara por ejemplo inferior al beneficio obtenido por la infracción.

De ser así, el infractor considerará este aspecto como un costo probable que afectará su beneficio sólo en caso de ser sorprendido por las autoridades competentes.

En consecuencia no servirá de suficiente disuasión de su conducta. En el caso de que la sanción fuera desproporcionada, ultrapasaría la finalidad de la misma, para caer en el abuso de derecho.

Esos son los límites del poder punitivo.

En la ocasión, lo que se imputó acertadamente como infracción fue, no solo la adquisición de la semilla originaria a partir de la cual se obtuvo 50 veces más del producto, también se consideró ilegal la semilla obtenida a partir de la adquisición ilegal primera.

Al haberse comercializado ésta, el infractor realizó un acto de dominio contrario a la prohibición legal admitido únicamente respecto al titular registrado de la semilla o a quién éste autorice y además obtuvo un beneficio por ello de U\$S 10.500, declarado y acreditado por el propio infractor mediante la agregación del recibo de venta. La semilla se había inmovilizado mientras no se acreditara que fue

adquirida legalmente. No obstante admitir el infractor que no fue adquirida legalmente la vendió. No importa el destino, sino el hecho de haber realizado sobre ella actos de dominio y haber obtenido de ello un provecho económico.

La sanción no puede ser nunca inferir a tal beneficio, de otro modo no cumple la función antes referida. En el caso de la multa que interesa- su equivalente en dólares- es un poco superior al precio obtenido por la venta ilegal. Además se encuentra dentro del marco legal previsto, pues podía ser hasta 10 veces el valor de la mercadería en infracción.

Si se quiere hasta podría considerarse ponderada de acuerdo al criterio antes expuesto, no puede catalogarse de excesiva, no razonable o impuesta con abuso de derecho.”

TAC 3, Sentencia N° 10/2020 de 23 de setiembre de 2020, Ministros: Kelland -r., Cabrera, Schorieder

El sistema defensivo de los titulares de cultivares tiene como un elemento fundamental de control la **acreditación del origen legal de las semillas**. También en el siguiente caso la ausencia de tal documentación lleva necesariamente a constatar la ilegalidad de las semillas y, en particular en este caso, que no se encuentra ante la situación de excepción por uso propio.

“En consecuencia, surge probado que el actor infringió las normas de titularidad de la propiedad de los cultivares de la semilla que corresponde al obtentor, porque no justificó haberle pagado o adquirido los derechos, careciendo de la factura de compra de la semilla original que diera origen a la cosechada por el actor que iba a destinar al uso propio y porque aún en este último caso debe acreditar el origen legal de la semilla.

El INASE obró correctamente y conforme a derecho al retener las semillas, exigiendo que se acreditara su origen con la factura de compra que autorizara a usarlas para el supuesto uso propio, dado que le compete el control del origen de la semilla, como resulta de fs. 23 y 36-41, siendo siempre carga del actor acreditar la tenencia de la factura de compra de la semilla original del obtentor.

El INASE actuó de conformidad a lo establecido en el art. 14 literal B numeral 3 de la Ley 18.611 en la redacción dada por el art. 1º de la Ley 18.467 que establece que puede proceder al retiro de venta de toda semilla que no cumpla con los requisitos de dicha ley, lo que comprende ínsitamente la facultad de disponer de la inmovilización de la semilla en infracción.

Sin perjuicio de lo reseñado, de fs. 78 resulta que el actor no iba a usar la semilla para uso propio, sino para industria, lo que demuestra que estaba haciendo un tráfico incorrecto de la misma, sin título habilitante.” (...)

“En suma, para que el actor pudiera hacer uso propio de una semilla de una variedad protegida, debía acreditar el origen legal con la documentación que acreditara su compra o que hubiese un acuerdo de partes (art. 46 del Decreto 438/04 a fs. 312 vto.), siendo obvio que contrariamente a lo sostenido por el apelante, no es el INASE a quien corresponde probarlo, sino al propio interesado en caso de que pretenda hacer uso propio sin contar con la factura de compra (arts. 70, 71 de la Ley 16.811 y el citado art. 46 del Decreto 438/04). De modo que, se paguen o no regalías, no se puede hacer uso propio de una semilla protegida sin haberla adquirido en forma legal, no existiendo prueba hábil al respecto en estos autos, lo que sella la suerte de la reclamación y de la apelación principal.”

TAC 7, Sentencia N° SEF-0008-000128/2014 de 1 de octubre de 2014, Ministros: Couto, Cabrera -r., Ettlin.

### III - PROTECCIÓN DE BIOTECNOLOGÍAS POR EL SISTEMA DE PATENTES

El régimen legal actual en materia de patentes no tiene normas que expresamente se refieran a las patentes biotecnológicas, sin perjuicio de que sus normas modernas resultan claramente aplicables en dicha materia. Las eventuales excepciones surgirán de la materia excluida del

patentamiento.

Hay referencias específicas a los microorganismos, previendo las particularidades de su depósito. Esta posición era ya sostenida en el régimen anterior, existiendo un pronunciamiento a favor del patentamiento de un microorganismo, emitido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Sentencia Nº 324 de 23 de octubre de 1978).

De todas maneras, corresponde tener presente la definición de materia excluida presente en el artículo 13 LP en cuanto hace referencia al patentamiento de la materia viva.

## **Sub-capítulo § 5. Circuitos integrados**

Circuitos integrados son los componentes que los chips que hace funcionar los diversos mecanismos electrónicos de todo tipo de artefactos o aparatos tecnológicos, desde una moderna plancha hasta las computadoras.

Su posibilidad de protección puede ser tanto por sistemas de derecho de patentes como por sistema de protección autoralista. En algunos países cuentan con disposiciones legales específicas que en definitiva se inclinan por los grandes lineamientos de una u otra de estas protecciones.

A nivel internacional existe un Convenio, el Convenio de Washington para la protección de los semiconductores de 1980. Es muy general en cuanto a sus lineamientos de protección. Solamente fue aprobado por la República Árabe de Egipto.

En el derecho positivo uruguayo no existe regulación específica nacional ni adhesión a ningún cuerpo normativo internacional propio de esta materia. De todas formas, aunque nuestro país no lo integre, como en el AADPIC las disposiciones de este Convenio de Washington se han considerado en la base normativa que deben admitir todos los Estados Miembros de la OMC debemos considerarlas aplicables en nuestro país.

La determinación de la protección jurídica adecuada a los circuitos integrados o "chips" se limita a la alternativa de aplicación entre el régimen de las patentes de invención y el régimen de los modelos de utilidad.

Según la relevancia que en el campo de la ingeniería electrónica tenga el trazado del circuito que se espera proteger, podrá ser incluido en el sistema de una u otra ley.

## BIBLIOGRAFÍA de INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - URUGUAY

- ACHARD, Jorge, "La determinación del daño en patentes: el lucro cesante, la regalía razonable, el enriquecimiento injusto y la restitución de los frutos.", *Revista de Derecho Universidad de Montevideo*, Año 18, Número 35 (2019), p.11-26
- BARRIOS, Andrea, "Algunas Reflexiones sobre la Patente de Procedimiento Farmacéutico", en *Anuario de Propiedad Intelectual* 2003, Montevideo, 2003.
- BARRIOS, Andrea, "Aplicación de los doctrina de los equivalentes al ámbito de validez de la patente farmacéutica", en *Anuario de Propiedad Intelectual* 2004, Montevideo, 2004.
- BONET DE VIOLA, Ana Mária, "Regulación internacional de los recursos genéticos. Una genealogía crítica.", *Revista de la Facultad de Derecho*, Número 48 (ene.-jun.2020), p.[35]
- BUGALLO, Beatriz, "Creaciones gastronómicas y su protección legal, con especial referencia a la propiedad intelectual.", *Revista de Derecho Universidad de Montevideo*, Año 19, Número 38 (2020), pág. 13-53
- BUGALLO, Beatriz-----, "Protección de los datos de prueba: desde el AADPIC a los plazos de exclusividad.", *Anuario de Derecho Comercial*, Tomo 12 (oct. 2008), p.119-133
- BUGALLO, Beatriz, "Defensa de la competencia y abuso de los derechos del titular de la patente: reflexiones para Uruguay a la luz de la experiencia europea", en *Anuario de Derecho Comercial*, 10, Montevideo: FCU, 2004.
- BUGALLO, Beatriz, "Patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Ley Nº 17.164: análisis exegético", Montevideo: FCU, 2001.
- CAIROLI, Milton, "Aspectos doctrinarios de los delitos contra los derechos incorporeales" en *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*, Nº 1-2, Montevideo, 1969
- CAIROLI, Milton, "La tutela penal de los derechos incorporeales en el Uruguay", en "Propiedad Intelectual", Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 1987.
- CAPUTO, Alfredo, "Actividad Inventiva en el Espacio Ultraterrestre", en *Revista de la Propiedad Industrial*, Nº 4, Montevideo: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1996.
- CASTELLS, Mercedes, "Defensa de la competencia y patentes", en *Anuario de Propiedad Intelectual* 2004, Montevideo, 2004.
- COUTURE, Eduardo J., "La protección jurídica de los descubrimientos científicos", en "Jornadas de derecho comparado", Montevideo : Centro de Estudiantes de Derecho, 1954.
- DEFFEMINIS, Juan B., "Medidas Cautelares en Propiedad Intelectual", en *Anuario de Propiedad Intelectual* 2004, Montevideo, 2004.
- DELPIAZZO, Carlos, "Armonización de normas y políticas de propiedad intelectual en el MERCOSUR con especial referencia a la nueva biotecnología", en *La Justicia Uruguaya*, t. 111, Montevideo, 1995.
- DELPIAZZO, Carlos, "Innovación biotecnológica y propiedad intelectual", Montevideo: INIA, 1999.
- DELPIAZZO, Carlos, "Régimen jurídico de protección de cultivos", en *Anuario de Derecho Comercial*, vol. 4, Montevideo: FCU, 1987/1988.
- DELPIAZZO, Carlos, COUSILLAS, Marcelo, "Derecho biotecnológico uruguayo: recopilación y comentarios", Montevideo: FCU, 1998.
- FISCHER, Gustavo, "Apuntes sobre las patentes de reválida, el Tratado sobre Patentes de invención de Montevideo de 16 de enero de 1889 y su vigencia y actualidad en el Uruguay", en *Anuario de Propiedad Intelectual* 2004, Montevideo, 2004.

- FISCHER, Gustavo, "La incidencia de los derechos de propiedad industrial en el MERCOSUR", en *Revista de la Propiedad Industrial*, Nº 1, Montevideo: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1994.
- FREIRA, Carlos, "La protección de los derechos del inventor. Artículo 59 de la ley 10.089 de patentes de invención", en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, t. 37, Montevideo, 1958.
- GLESIAS, Leandro, "Patentes de invención y licencias obligatorias: conceptos, tensiones y desafíos expuestos tras el Covid-19.", en *Revista de Derecho Comercial*. Quinta época, Año 6, Número 23-24 (jul.-dic.2021), p.103-129
- KRUDO, Linda, "Transferencia de tecnología: algunas consideraciones para una contratación internacional", Montevideo: Asociación de Escribanos del Uruguay, 1995.
- KRUDO, Linda, "Registro de invenciones en Uruguay. Análisis Económico.", en *Revista de la Propiedad Industrial*, Nº 3, Montevideo: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1995.
- MARTINEZ MARURI, Elisa, "El obtentor vegetal y el productor una aproximación desde un punto de vista práctico.", *Revista de Derecho Universidad de Montevideo*, Año 19, Número 38 (2020), p.73-81
- METALLO, Mercedes, "La ley 17.164: primera regulación nacional de las invenciones laborales", en *Derecho Laboral*, vol. 42, Nº 196, Montevideo, 1999.
- PRAT, Agustín, FISCHER, Gustavo, "Desaplicación del acto administrativo ilegítimo por el Poder Judicial. Esquema y breves consideraciones", en *Anuario de Propiedad Intelectual* 2003, Montevideo, 2003.
- PRAT, Agustín, "La propiedad industrial y los circuitos integrados", en *Revista Jurídica Estudiantil*, vol. 6, Nº 9, Montevideo, 1991.
- PRAT, Agustín, "Las patentes de invención son un instrumento para el desarrollo y la integración panamericana", en "Mercosur: Balance y perspectiva", Montevideo: FCU, 1996.
- RIPPE, Siegbert, "Introducción a los aspectos contractuales de la transferencia de tecnología", en *Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay*, vol. 80, Montevideo, 1994.
- RIPPE, Siegbert, "La protección de los derechos de la propiedad intelectual de la Universidad de la República: balance y perspectivas", en "Seminario de Patentes para Investigadores", Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura – Organización de Estados Americanos, 1997.
- RIPPE, Siegbert y colaboradores, "La propiedad industrial en el Uruguay", Montevideo: FCU, 1992.
- RIPPE, Siegbert, "Licencias compulsorias y la negativa de tratar ("refusal to deal")", en *Revista de Derecho*, Año I, Nº 1, Montevideo: Universidad de Montevideo, 2002.
- ROAD, Graciela, "Aireadores. Patente de modelo de utilidad", en *Revista de la Propiedad Industrial*, Nº 3, Montevideo: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1995.
- ROAD, Graciela, "Circuitos Integrados", en *Revista de la Propiedad Industrial*, Nº 4, Montevideo: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 1996.
- SARLABÓS, Carlos, "La cuestión de las patentes y la investigación tecnológica", en "Seminario de Patentes para Investigadores", Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura – Organización de Estados Americanos, 1997.
- SILVA, Rosario, "Los derechos de autor sobre obtenciones vegetales", en *Revista de la Facultad de Derecho*, Nº 16, Montevideo, 1999.
- SPERANZA, Julio, "El régimen legal de las patentes en Uruguay", en "Seminario de Patentes para Investigadores", Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura – Organización de Estados Americanos, 1997.
- SUPERVIELLE, Bernardo, "Protección jurídica de los descubrimientos científicos", en *Revista de la Facultad de Derecho*, t. 6, Nº 55, Montevideo, 1955
- VELASCO, Eladio, "Patentes de invención. ¿Qué es implantar la industria?", en *Revista de Derecho*,

*Jurisprudencia y Administración*, t. 11, Montevideo, 1905.

## **SÍNTESIS**

La tecnología como conjunto de conocimientos técnicos tiene diversas alternativas de protección cuyo régimen jurídico en el Uruguay se analizó en este Módulo.

### **Sub-capítulo § 1. Protección de la información no divulgada**

#### **I - LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA.**

Se trata de información secreta, considerada y definida como tal por quien la posee y protegida a efectos de que no sea difundida.

Su valor económico determina que sea un valor jurídico protegible por diversas vías.

#### **II - FORMAS DE PROTECCIÓN.**

##### **1. Protección por el régimen de la competencia desleal.**

Se considera un acto deshonesto en el mercado apropiarse de los secretos de los competidores, develar expreso tales conocimientos. Esto constituye un acto de competencia desleal prohibido por la ley y sancionable a través de reclamo de daños y perjuicios. No es ilícito llegar a un conocimiento determinado, por el propio esfuerzo y capacidad.

##### **2. Tutela penal del secreto.**

Norma general de protección del secreto profesional del Código Penal, artículo 302.

##### **3. Acuerdos o pactos de confidencialidad.**

El titular de secretos y otra persona que debe acceder a ellos en virtud de un encargo, relación laboral o cualquier otro contrato pueden acordar que la determinación de los conocimientos confidenciales o no divulgados y una obligación contractual de no divulgación.

Se puede incluir sanciones como multas para el caso de infracción a la obligación. Se



sanciona también a través del pago de daños y perjuicios ocasionados.

## **Sub-capítulo § 2. Patentes de invención.**

### **I - CONCEPTOS FUNDAMENTALES.**

#### 1. Generalidades.

Derechos de inventores

- derechos patrimoniales;
- derechos morales (diverso alcance que los derechos de autor).

#### 2. Concepto legal de invención patentable.

Invención - solución a un problema técnico.

Invención patentable - la que cumple con requisitos del artículo 8 de la Ley de Patentes.

Requisitos para patentar:

- Novedad, art. 9;
- Actividad inventiva, art. 10, 11;
- Aplicación industrial, art. 12.

#### 3. Materia patentable.

Acorde con requisitos internacionales, particularmente AADPIC.

Artículos 13, 14, 15 Ley Nº 17.164.

### **II - TITULARES DEL DERECHO A LA PATENTE.**

Inventor y sucesores, art. 16 Ley Nº 17.164

### **III - PLAZO DE PROTECCIÓN.**

20 años desde el momento de la solicitud, art. 21, Ley Nº 17.164

#### **IV - PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA PATENTE.**

Contenido de la solicitud, 22 Ley Nº 17.164

Examen formal preliminar, 23, 24 Ley Nº 17.164

Particularidades de solicitudes relativas a microorganismos, 25 Ley Nº 17.164

Publicación, 26 Ley Nº 17.164

Conversión de la solicitud, 27, 28 Ley Nº 17.164

Extensión de la patente solicitada, 29, 30 Ley Nº 17.164

Oposiciones a la solicitud de patente, 31 Ley Nº 17.164

Examen de fondo, 32 Ley Nº 17.164

Resolución, 33 Ley Nº 17.164

#### **V) DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE.**

Detalle en artículos 34 a 38 Ley Nº 17.164, en sus dos facetas:

- negativa, como jus excludendi o prohibendi;
- positiva, consecuentemente, como explotando y transfiriendo derechos.

Limitaciones, art. 39 Ley Nº 17.164

Agotamiento, art. 40 Ley Nº 17.164

Actos de buena fe anteriores al registro, art. 41 Ley Nº 17.164

Patentes en materia monopolio del Estado, art. 42 Ley Nº 17.164

#### **VI - EXPROPIACIÓN DE DERECHOS.**

Consecuencia de su calidad de bien en el mercado.

Art. 43, Ley Nº 17.164

## **VII - NULIDAD DE PATENTES**

Tramite o accionamiento administrativo de nulidad de registro, art. 44 a 47 Ley Nº 17.164

## **VIII - CADUCIDAD DE PATENTES**

Extincion por caducidad, articulo 48 Ley Nº 17.164

## **IX - RENUNCIA**

Manifestación de la voluntad del titular, artículo 49 Ley Nº 17.164.

## **X - LICENCIAS OBLIGATORIAS Y OTROS USOS SIN AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA PATENTE.**

Resolución del Estado con autorización a un tercero a utilizar la patente pagando un canon a su titular. La autorización se fundamenta en la configuración de determinadas causales legales, previstas en la Ley Nº 17.164.

Licencias y otros usos por falta de explotación, artículo 54.

Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular por razones de interés público, artículos 55 a 59.

Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular por prácticas anticompetitivas, artículos 60 a 63.

Refusal to deal, artículos 64 a 68.

Patentes dependientes, artículo 69 y 70.

Disposiciones generales y de procedimiento en materia de licenciay otros usos no autorizados por el titular, artículos 71 a 80.

## **XI - REGISTROS EN MATERIA DE PATENTES.**

- Registros constitutivos de derechos en materia de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales
- Otros registros relacionados con actos y contratos en relación con los referidos institutos.

Sistema en artículos 108 a 110.

## **XII - ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE DE INVENCION.**

### **1. Acciones civiles.**

Art.s 99 a 105 Ley Nº 17.164

Previsiones de tipo general

Institutos específicos a las patentes: inversión de la carga de la prueba en materia de patentes de procedimiento, artículo 101 Ley Nº 17.164

### **2. Acciones penales.**

Previsiones en artículos 106 y 107.

## **XIII - VIGENCIA DE LA LEY Nº 17.164**

Acorde con las disposiciones internacionales del AADPIC.

Opción realizada por el Uruguay para el momento de comenzar el cumplimiento de las obligaciones internacionales.

## **Sub-capítulo § 3. Modelos de utilidad.**

### **I - CONCEPTO**

Referido a la mayor funcionalidad con que se dota una modificación de forma a un utensilio o herramienta conocido.

Requisitos de patentabilidad:

- iguales que patente de invención, sustantivamente;
- pero <mínima> actividad inventiva.

## **II - PLAZO DE PROTECCIÓN**

10 años desde la solicitud, prorrogables por 5 años más a solicitud del titular

## **III - REMISIÓN**

A disposiciones de la Ley Nº 17.164 en todo lo referido a patentes de invención, en todo lo no previsto.

### **Sub-capítulo § 4. Biotecnología**

#### **I - CONCEPTOS FUNDAMENTALES**

Aplicación de tecnología a la materia viva.

Restricciones legales referidas a cuestiones éticas.

#### **II - PROTECCIÓN JURIDICA DE LOS CULTIVARES.**

Sistema de UPOV, a través de Ley de Semillas

Necesidad de registro de su titular

Concede facultades de exclusión en la comercialización de las semillas intervenidas.

Duración del derecho: no podrá ser menor de quince años ni mayor de veinte años de acuerdo con la especie considerada y según lo que establezca la reglamentación.

Limitaciones a los derechos, como las de "Uso Público"

#### **III - PROTECCION DE BIOTECNOLOGÍAS POR EL SISTEMA DE PATENTES**

Aplicación de disposiciones en materia de patentes de invención sin particularidades en nuestro sistema.

## **Sub-capítulo § 5. Circuitos integrados**

Sin disposiciones específicas.

Principios generales del Tratado de Washington de 1980 se aplican por integrar el AADPIC del que Uruguay es Estado parte.

Protección por patente de invención implementada.

## **ESQUEMA**

CREACIONES INVENTIVAS  
PATENTES DE INVENCION  
PATENTES DE MODELOS DE UTILIDAD

Normativa  
Ley N° 17.164 de 2 de setiembre de 1999  
Decreto 11/000 de 13 de enero de 2000  
Arreglo de Estrasburgo, clasificación internacional

Patentes de invención. Noción  
SOLUCION A UN PROBLEMA TECNICO

Concepto legal  
Artículo 8º.- Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Requisitos de patentabilidad  
NOVEDAD  
ACTIVIDAD INVENTIVA  
APLICACIÓN INDUSTRIAL

1. Novedad  
Artículo 9º.- La invención se considerará novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica.

### Estado de la técnica

El conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados.

### Características de la divulgación

Fecha

Medio

Lugar

Forma

### Excepción a la divulgación

Art. 10.- La realizada dentro del año que precede a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad que se invoque, siempre que aquella derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el inventor, sus causahabientes o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de aquél.

### 2. Actividad inventiva

Artículo 11.- Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia.

#### Experto en la materia

“No tiene que ser un premio nóbel”

No se exige creatividad especial, sino conocimiento abarcativo.

La necesidad para la calificación de una invención puede exceder a una persona y constituirse un equipo.

### 3. Aplicación industrial

Artículo 12.- Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida ésta en su acepción más amplia.

#### Precisiones al concepto

Exclusiones de la materia patentable, art. 13

Creaciones que no se consideran patentables, art. 14

No se protege uso distinto del inicial para la misma creación, art. 15

#### Titular de la patente

Presunción de titularidad de quien registra, sin garantía del Estado de su calidad – art. 4º

Régimen legal para el empleador

#### Nacimiento del derecho

Base registral, art. 3º

“First filed, first served”

Ejercicio del derecho de prioridad  
Trámite de registro  
Presentación de solicitud – DOCUMENTACION  
Publicación  
Plazo de oposiciones  
(Diligenciamiento eventual)  
Examen sustancial  
Concesión o denegación

Duración del derecho

Artículo 21.- La patente de invención tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de la solicitud.

Derechos del titular  
Derechos morales  
Derechos de explotación  
Derechos de exclusión  
Derechos positivos: explotación  
Transmisión de la titularidad

Agotamiento del derecho, art. 40  
Otras limitaciones, art. 39

Licencias y otros usos no autorizados

.

Noción

Situaciones de imposición normativa de explotación de creaciones patentadas en función de causas establecidas por la ley

Variedades previstas  
Falta de explotación, art. 54  
Razones de interés público, art. 55  
Prácticas anticompetitivas, art. 60  
“Refusal to deal”, art. 64  
Patentes dependientes, art. 69

Defensa de la patente  
Administrativa  
Judicial

Acciones administrativas



## OPOSICIONES ANULACIONES

Acciones judiciales  
CIVILES  
PENALES

Modelos de utilidad. Noción

Toda forma o conformación que mejora el uso o aprovechamiento de un objeto utilitario conocido

Concepto legal

Art. 81, Toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación.

Normas y requisitos

En principio, análogos a los de patentes de invención, en cuanto no se modifiquen expresamente

“Minima actividad inventiva”

Precisiones conceptuales

A) Los cambios de forma, dimensiones, proporciones o material de un objeto, a no ser que tales cambios modifiquen sus cualidades o funciones.

B) La simple sustitución de elementos por otros ya conocidos como equivalentes.

C) Los procedimientos.

D) La materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con la presente ley.

Duración del derecho

Artículo 84.- La patente de modelo de utilidad se concederá por un plazo de diez años, contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

El plazo de protección del modelo de utilidad podrá ser prorrogado una sola vez por el término de cinco años.

## EVALUACIÓN

\* Concepto de patente de invención, modelo de utilidad y modelo o industrial.

\* ¿Qué son las licencias obligatorias de patentes?

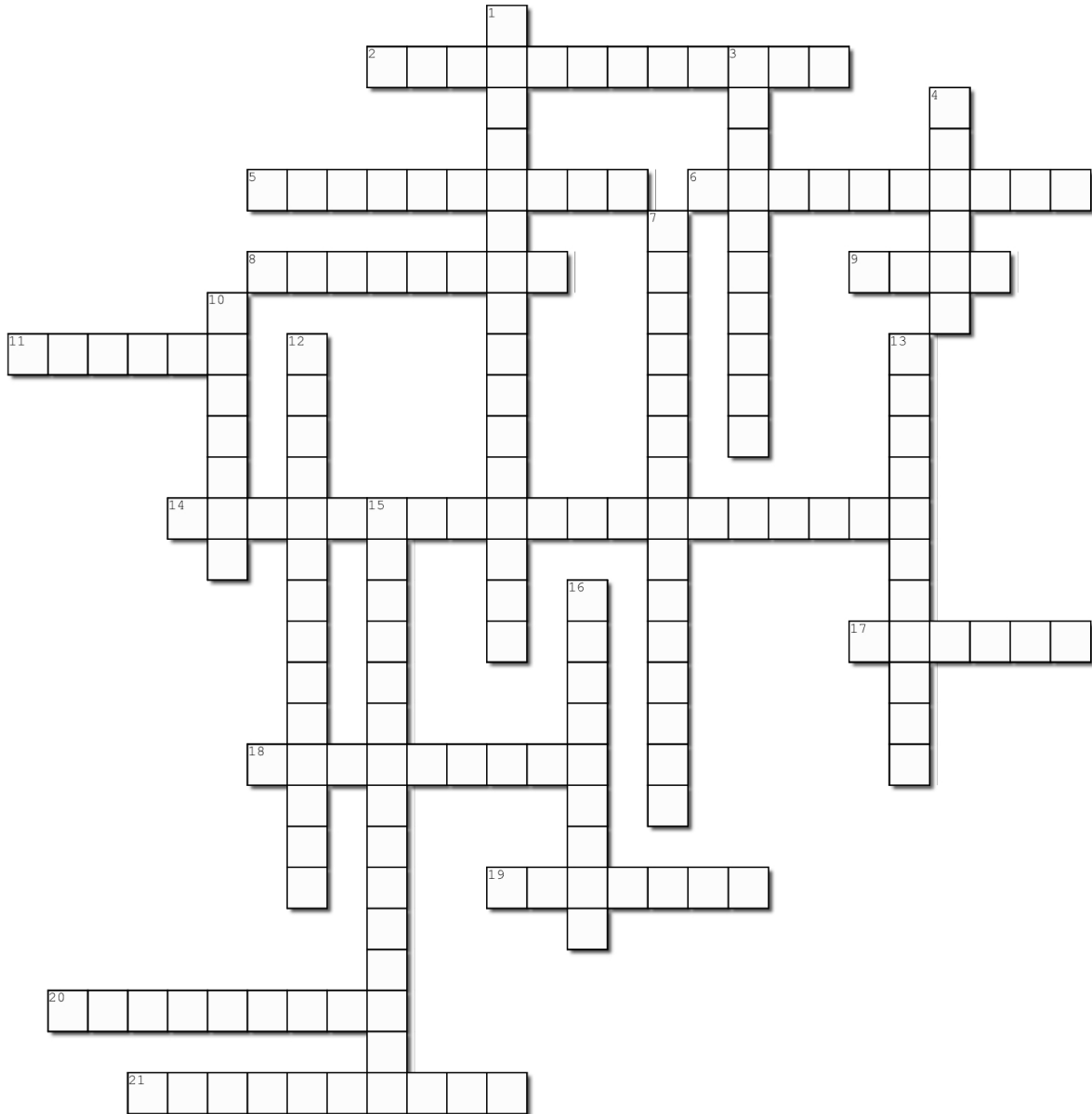
\* ¿Qué diferencias hay entre los requisitos de protección de la patente de invención, del modelo de utilidad y del diseño industrial?

\* Tanto el inventor como el autor tienen derechos morales, según las respectivas leyes que los regulan. ¿Qué diferencias de régimen jurídico hay entre cada caso?

Name: \_\_\_\_\_

### C3 Creaciones inventivas

Complete el crucigrama



Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

### **Horizontal**

2. no pueden concederse patentes contrarias a él
5. procedimientos que no se pueden patentar
6. métodos que no pueden patentarse
8. conviene hacerlo antes de solicitar una patente
9. meses del plazo dentro del cual se puede ejercer el derecho de prioridad para la solicitud de patente de invención en los reg
11. años de plazo de duración de la patente, contado desde la solicitud
14. mecanismo de flexibilidad de las patentes para cubrir necesidades generales del Estado
17. años de plazo para ejercicio de la acción civil destinada a la reparación del daño en materia de patentes
18. solución a un problema técnico
19. atributo de lo que no se encuentra en el estado de la técnica
20. no se puede patentar por sí, pero sí en relación con elementos, cumpliendo en conjunto con los requisitos de patentes
21. profesional de la Administración que estudia técnicamente las solicitudes de patente

### **Vertical**

1. enunciados que sintetizan en qué consiste la innovación de la patente de invención que se solicita y definen su alcance jurídico
3. ámbito de la aplicación que se analiza como requisito de patentabilidad
4. años de plazo máximo total posible, tratándose de modelo de utilidad
7. no se pueden patentar los animales ni las plantas, pero sí esta manifestación de vida
10. exposición descriptiva sobre la invención cuya patente se solicita
12. no pueden protegerse por modelo de utilidad en el Uruguay
13. ciudad correspondiente al Tratado de Clasificación Internacional de la tecnología que se maneja a nivel registral en materia
15. lo que se invierte en un juicio, tratándose de procedimiento patentable
16. actividad que se mide en carácter de mínima en materia de modelo de utilidad

## **- CAPÍTULO CUARTO - DISEÑO INDUSTRIAL**

### **SUMARIO**

I - CONCEPTOS GENERALES. A) Noción. B) Orígenes. C) Sistemas de protección jurídica. D) Normas legales internacionales de protección. E) Normas de protección regional.

II - NORMAS NACIONALES VIGENTES. A) Concepto legal. B) Acumulación de protecciones. C) Derechos concedidos al titular. D) Procedimiento. E) Remisión a legislación de patentes de invención.

La ley N° 17.164 de 2 de setiembre de 1999, en sus artículos 86 a 98, reforma el régimen legal del modelo o diseño industrial que había sido originalmente introducido en nuestro derecho, junto con el modelo de utilidad por decreto ley N° 14.549 de 29 de julio de 1976 .

El régimen legal hoy vigente, reglamentado en los artículos 29 a 33 del decreto N° 11/00 de 13 de enero de 2000, moderniza el tratamiento legislativo nacional de dicho instituto, precisando conceptos y agilizando el procedimiento de concesión de derechos.

La legislación actual no innova, en relación con su precedente, en cuanto a concepto de diseño. Incluso se mantienen expresiones del articulado derogado, lo que facilita la aplicación de la ley en este punto.

Se presentan modificaciones en cuanto al plazo de protección, a la expresa referencia al contenido del derecho del titular del diseño, la expresa referencia a la posibilidad de acumulación de protecciones. Innova en cuanto a la posibilidad consagrada legalmente de registrar variedades del mismo objeto de solicitud. Estas nuevas disposiciones responden a las obligaciones internacionales del Estado, fundamentalmente las contenidas en los artículos 25 y 26 del ADPIC.

Entre las innovaciones, es destacable que, mientras en el régimen anterior el procedimiento de registro era el mismo que la patente, en esta ley se reconoce diferencias tales entre estos institutos – fundamentalmente en el mercado - que justifican un tratamiento disímil a la hora

de conceder el registro.

Las disposiciones actuales, sin dejar de lado completamente las referencias a patentes, aligeran notoriamente el procedimiento, adaptándolo a la realidad del objeto protegido. De esta forma, el examen - más prolongado en el tiempo - de las condiciones de registro, solamente se hará en caso de que se presenten observaciones al registro. Si no las hay, la Oficina solamente realizará un examen formal.

Las disposiciones actuales, por otra parte, armonizan con la Decisión 16/98 del Mercosur, determinando que la ratificación legislativa de esta última norma - si alguna vez se propusiera - no generará conflictos con la normativa vigente.

## **I - CONCEPTOS GENERALES**

### **A) Noción**

El diseño industrial, como instituto de la propiedad industrial, consiste en la concesión temporal de exclusividad o monopolio de explotación de una creación de forma ornamental.

Es denominado en distinta manera por la legislación comparada de idioma español. Se habla tradicionalmente de dibujo o modelo industrial, con expresiones que distinguen solamente según la forma sea bi o tridimensional, respectivamente. Más adelante se comenzó a utilizar la expresión diseño industrial, abarcativo de las diferentes expresiones formales, evocando expresiones de origen extranjero, del italiano "disegno", del inglés "design".

Invariablemente los elementos caracterizantes de la figura han sido los siguientes:

- a. se trata de una creación de forma;
- b. el carácter ornamental;
- c. su aplicación industrial;
- d. la concesión de un monopolio de explotación para su titular.

### **B) Orígenes**

El diseño ha tenido originalmente un rol ornamental que, apoyado en los efectos en la comercialización de la producción masiva causada por la revolución industrial del siglo XIX, ha

ido evolucionando en el desempeño de un rol económico cada vez más importante.

La caracterización de la forma ornamental plana como instituto o bien protegible – el dibujo industrial - se origina en el siglo XVIII por el trabajo de la industria textil de la seda de Lyon. Contemporáneamente, también en Francia, la industria del metal fundido y las formas que ornamentaban la mercadería producida, dieron lugar a la necesidad de una reglamentación jurídica de corte general.

Las primeras disposiciones concedieron derechos de exclusividad sobre creaciones ornamentales procurando impedir que los fabricantes se copiaran los diseños unos a otros.

### **C) Sistemas de protección jurídica**

Con el tiempo, el reconocimiento de la estética como factor del éxito comercial de un producto en el mercado agudizó la necesidad de reforzar la protección jurídica al titular.

En derecho comparado se reconocen dos tendencias claras para la regulación de dicha protección:

- a. protección a la creación inventiva, como en materia de patentes de invención;
- b. protección de la obra de arte aplicada, acercándose al régimen autoralista.

El diseño industrial es actualmente la figura más problemática de la propiedad industrial por su naturaleza híbrida.

La creación calificada como diseño, siendo una obra plástica, se encuentra naturalmente protegida por la legislación autoral en caso de cumplir con las notas caracterizantes de las obras protegidas que reclame cada norma legal. Sin perjuicio de ello, por su función ornamental en la aplicación a un objeto de producción industrial podrá ser objeto de protección de la propiedad industrial. De estas circunstancias deriva la reconocida "hibridez", como califica frecuentemente la doctrina, de la naturaleza del diseño. Asimismo, si la forma que se trate determina que el objeto en cuestión deba a ella su distintividad en el mercado, sería susceptible de ser calificada como marca. En este caso, sobre una única forma material estarían coincidiendo tres posibles regímenes jurídicos de protección de la propiedad intelectual.

Ante esta realidad, la posición de las diversas legislaciones no es uniforme. Algunos sistemas de protección admiten la acumulación de regímenes jurídicos, ya sea en forma absoluta o relativa. Otros sistemas jurídicos de protección del diseño no admiten dicha acumulación: la protección es exclusivamente según el régimen de los derechos de autor o de la propiedad industrial.

## **D) Normas legales internacionales de protección**

El diseño industrial ha sido objeto de regulación en las normas internacionales más divulgadas de protección de la propiedad industrial, así como de textos normativos internacionales específicos. A pesar de ello, coincidimos con la Profesora Marie-Angele Perot-Morel, cuando afirma que el diseño ha ocupado siempre un lugar modesto en las convenciones internacionales como reflejo de la diversidad y problemática de su tratamiento normativo nacional.

Encontramos las siguientes disposiciones que atienden a diversos aspectos jurídicos del diseño:

- a. Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, Acta de París de 1971;
- b. Convenio de la Unión de Berna para la protección de la propiedad literaria y artística, Acta de Estocolmo de 1967;
- c. Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1925 y actas modificativas;
- d. Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, con su modificación 28 de setiembre de 1979;
- e. el Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en adelante, ADPIC, Anexo del Tratado de la Organización Mundial de Comercio.

En el Convenio de París el diseño merece un tratamiento unionista general, que se hace evidente, entre otros ejemplos, en la obligación de los Estados de aplicar a su titular de trato nacional y a la concesión de otros derechos tales como la prioridad unionista de seis meses para el registro en los diversos Estados parte del Convenio. Por otra parte, encontramos una disposición legal específica en el artículo 5 quinquies que consagra el principio de protección del diseño en todos los Estados parte. Sin embargo, el Convenio no concreta contenidos propios o mínimos para dicha protección debida.

Reflejando fielmente las divergencias en la consideración de las legislaciones nacionales, encontramos que también el Convenio de Berna protege al diseño industrial. Sin embargo, tampoco reglamenta un contenido concreto para dicha protección. Lo incluye en la enunciación de obras protegidas y el artículo 2 numeral 7 reserva a las legislaciones nacionales la facultad de regular los requisitos de protección de las obras de arte aplicadas así como de los dibujos y modelos, estableciendo dos salvedades: a. el plazo de protección no será inferior a veinticinco años desde su realización; b. si una obra de arte aplicado se



protege en el país de origen exclusivamente como dibujo o modelo solamente podrá reclamar dicha modalidad de protección en el país unionista extranjero que se trate, pero si en este último país no se concede tal protección, la obra se protegerá como obra artística. Finalmente, el artículo 7 numeral 4 establece la vigencia mínima de protección para las obras de artes aplicadas protegidas como obras artísticas, siendo de veinticinco años desde la realización de la obra.

El Arreglo de La Haya, establece un sistema de depósito internacional único, creado en la Conferencia Internacional de 1925. Los Estados parte de este Arreglo admiten dicho único depósito en oficinas de la OMPI. La iniciativa pretende agilizar trámites administrativos para la protección simultánea en diversos Estados. Actualmente hay dos actas vigentes: la de Londres de 1934 y la de La Haya de 1960. Estos dos sistemas con el mismo objetivo presentan diferencias en cuanto a efectos jurídicos, duración de protección, régimen de vinculación. Ha tenido reducidas adhesiones nacionales.

El Arreglo de Locarno establece la clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales. Esa lista se actualiza periódicamente por un Comité de Expertos, siendo seguida por la mayoría de Oficinas de Propiedad Industrial.

El ADPIC, finalmente, pronunciamiento internacional más reciente en la materia, refleja nuevamente la diversidad normativa, pero profundiza en algunos aspectos muy mínimos de contenido cualquiera sea su regulación refiriéndose a nuestro tema en dos de sus artículos.

El artículo 25 impone el establecimiento de protección para los dibujos y modelos industriales, la que podrá ser efectiva tanto como dibujo o modelo industrial como según las disposiciones del derecho de autor. Asimismo, concede la facultad a los Miembros de establecer: a. que *"los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos"*; b. que la protección correspondiente *"no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales."* Hace especial referencia a los dibujos o modelos textiles, obligando a los Miembros a que aseguren que las condiciones legales no dificulten injustificadamente su registro en aspectos como costo, examen y publicación.

El artículo 26, por su parte, hace especial referencia a los derechos de exclusión que se conceden al titular del dibujo o modelo industrial, estableciendo que *"tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales."* Esta misma disposición, faculta a los Miembros a que prevean excepciones a la protección siempre que *"no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de*

*terceros*”. Finalmente, impone la obligación de respetar un lapso mínimo de protección de 10 años.

## **E) Normas de protección regional**

En cuanto a la regulación de la protección del diseño a nivel regional destacamos dos ejemplos extremos: en la Unión Europea y en el ámbito Mercosur, de aplicación totalmente diversa.

En la Unión Europea encontramos los siguientes:

- a. Directiva 98/71/CE del Parlamento Europea y del Consejo de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos;
- b. Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios.

La Directiva europea define el dibujo o modelo, reglamenta requisitos legales de protección de la figura (novedad, carácter singular), establece un plazo de protección uniforme, los derechos del titular, las causales de nulidad o denegación de registro admisibles, el agotamiento de los derechos y las relaciones con otras formas de protección de la propiedad intelectual. Destacamos que tienen un tratamiento particular aquellos dibujos y modelos dictados por su función técnica y dibujos y modelos de interconexiones. Esta Directiva ya ha entrado en vigor y los Estados Miembros de la Comunidad Europea deberán actualizar sus legislaciones en consonancia con ésta, a más tardar, al 28 de octubre de 2001.

El Reglamento de Dibujos y Modelos comunitarios establece un régimen específico para un instituto de propiedad intelectual nuevo, de alcance regional, que es registrado y gestionado administrativamente - al igual que la marca comunitaria - por la Oficina de Armonización del Mercado Interior, OAMI.

En el ámbito Mercosur encontramos la Decisión 16/98 del Consejo Mercado Común – del Mercosur-, que aprueba el Protocolo de Armonización de Normas en materia de diseños industriales, en la XV Reunión de Río de Janeiro, del 9 y 10 de diciembre de 1998.

La Decisión 16/98 del Mercosur trata, prácticamente, los mismos temas. Encabeza su articulado una declaración de respeto a las obligaciones internacionales en la materia contraídas en normas de derecho internacional, reconociendo el trato nacional y estableciendo la dispensa de legalización de los documentos en los procedimientos relativos a diseños industriales. Seguidamente, consagra un concepto de diseño industrial, la acumulabilidad de protecciones, reglamenta requisitos legales de registro (originalidad, aplicación industrial), excluye a determinadas creaciones de la protección de este régimen y

precisa los derechos emergentes del registro, la circunstancia de agotamiento del derecho. También consagra un plazo mínimo de protección, causales de extinción y nulidad del registro y el compromiso de los Estados de prever medidas "*efectivas y eficaces*" para que el titular defienda sus derechos contra cualquier infracción. No se encuentra todavía en vigor, para lo cual el artículo 23 requiere que dos Estados lo ratifiquen y entrará en vigencia a los treinta días de depositado el segundo instrumento de ratificación.

A nivel de la Unión Europea se encuentra avanzado el proceso de aprobación de la regulación del "diseño comunitario", cuya gestión estará a cargo de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, OAMI, agencia europea que actualmente se ocupa del registro y gestión de la marca comunitaria.

Si bien no analizaremos el sistema, es de destacar que en el Pacto Andino se encuentra regulado también el diseño en un texto armonizador que se aplica en todos los Estados Parte.

## **II - NORMAS NACIONALES VIGENTES**

Además de la citada ley N° 17.164 y decreto reglamentario, N° 11/000, integran el derecho positivo nacional las siguientes normas internacionales ya mencionadas:

- a. el Convenio de Paris con su Acta de Estocolmo de 1967, por decreto-ley N° 14.910 de 19 de julio de 1979;
- b. el Convenio de Berna con su Acta de París de 1971, también por decreto-ley N° 14.910 de 19 de julio de 1979;
- c. el ADPIC, por haber ratificado nuestro país el Tratado constitutivo de la Organización Mundial de Comercio, por ley N° 16.671 de 13 de diciembre de 1994;
- d. el Arreglo de Locarno, por ley N° 17.146 de 9 de agosto de 1999.

### **A) Concepto legal**

El artículo 86, que encabeza el Título de la Ley dedicado a regular las denominadas "patentes de diseños industriales", expresión moderna como se conoce hoy al instituto en nuestro derecho, consagra su concepto legal.

Según el inciso primero de esta norma "*Considéranse diseños industriales patentables a las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial.*"

Surgen como notas características del concepto las siguientes:

- a. originalidad;
- b. carácter ornamental;
- c. aplicación industrial;
- d. exterioridad.

Si bien la originalidad es la nota típica para la caracterización de las obras artísticas, la adopción de esta expresión, que se encontraba ya en la legislación precedente no implica un alejamiento de los requisitos propios de la propiedad industrial. Sigue siendo requisito de registración la novedad, de alcance mundial, tal como consagra el numeral A) del artículo 89. Por su parte, el artículo 90 de la ley agrega que *"No afectará la novedad la divulgación del diseño realizada dentro de los seis meses que preceden a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad que se invoque, siempre que aquélla derive directa o indirectamente, de actos realizados por el diseñador, sus causahabientes o terceros."* Esta disposición facilita la defensa de los derechos ante una apropiación de la creación, atendiendo que es común en el ámbito de los diseñadores la realización de exposiciones. Por otra parte, se incorpora de esta forma la norma internacional del Convenio de París que consagra tal derecho.

En cuanto al carácter ornamental, función individualizante del instituto, el inciso segundo del artículo 86 establece que *"Ese carácter ornamental puede derivarse, entre otros, de la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color y la textura o el material."* La disposición no restringe la manifestación de la expresión plástica que puede cumplir la requerida función ornamental, simplemente enumera – también recurriendo a elementos muy generales – diversas posibilidades.

La aplicación industrial, a un producto industrial o artesanal, es exigencia generalizada para todos los institutos de la propiedad industrial. Implica la efectiva multiplicación de la forma que se trata en la elaboración de bienes destinados al mercado.

En cuanto a la nota de exterioridad con la característica de "especiali, no hace sino afirmar que se trata de una creación que ha de ser percibida como ornato del producto y que, para su protección, debe distinguirse de otras que pudieran existir previamente.

En 2016 **no se admitió como diseño industrial una creación en la cual no se identificaba la ornamentalidad u originalidad, siendo muy cercana a una creación utilitaria** previamente registrada como modelo de utilidad.

"Porque a poco que se examine con atención el material gráfico (figuras y ejemplos de realización) que

acompañó la solicitud de registro de patente de modelo (diseño) industrial movilizado por Jorge Álvarez (AA fs. 17vto./24), el Tribunal no encuentra satisfechas en ella tres de las notas características del concepto de diseño.

En efecto, las notas esenciales de: "originalidad", "carácter ornamental" y "exterioridad", no son de individualización posible en la especie. BUGALLO, siguiendo a Baylos Corroza, consigna que, original, es lo que se manifiesta como obra de un autor, aquello que presta individualización a la creación (art. 89 lit. A y B de la Ley No. 17.164). Y, ciertamente, en autos, a partir del análisis comparativo que el Departamento de Patentes de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial realizó entre la solicitud No. 3247 y los registros de patentes de Modelo de Utilidad: U-1668 y U-3510 de Norah Benas (opositora), incuestionablemente dicha pauta de "originalidad" brilló por su ausencia." (...)

"Concluyéndose que, de la comparación de ambos documentos (ver figura No. 2 de fs. 4 del presente expediente 3247 y figura 1 del expediente U-3510 —parte que ilustra la forma del estampado del fondo de la piletta), se advierte la similitud entre ambas piezas, específicamente en los sectores denominados esférico y cónico que permiten en la solicitud de Modelo de Utilidad la disposición del canastillo-tapón y del tapón respectivamente. Las características de forma que se atribuye el modelo No. 3247 en estudio, responden a las mismas características funcionales reivindicadas con antelación en la solicitud U-3510, por lo que no se advierte elementos diferenciadores significativos u ornamentales de relevancia característicos que permitan establecer una diferencia evidente y apreciable para un observador, de forma que no produzca confusión en él, y que por lo tanto ameritasen la concesión del modelo Industrial que se solicita.

A modo de colofón, debe expresarse que la solicitud U-3510 pertenece al mismo solicitante titular de la patente U-1668, o sea: Norah Benas. y técnicamente representa un dispositivo con características similares al de U-1668 pero con una salida para sifón incorporada a la misma pieza (AA fs. 11 vto.)."

TCA, Sentencia de 12 de agosto de 2008. Ministros: Preza, Battistella, Sassón, Lombardi, Harriague.

El concepto legal de diseño se complementa con las exclusiones consagradas expresamente por el artículo 89, que recoge las previstas en la legislación anterior con algunas precisiones y agregados.

No podrán registrarse como diseños industriales:

A) En relación con anterioridades: Diseños ya registrados o en trámite de registro en el país, o con fecha de prioridad anterior al momento de su solicitud, siempre que sean publicados; diseños cuyo contenido haya sido ya divulgado o sea accesible al público *"en cualquier lugar por la publicación, la descripción, la explotación, la comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de la presentación o de la prioridad"*. Esta disposición no hace sino adoptar conceptos y terminología propios del derecho de patentes.

B) Diseños que carezcan de forma o aspecto original por presentar solamente diferencias de carácter secundario respecto de creaciones ya registradas bajo este régimen.

C) Diseños cuya forma responda esencialmente a la obtención de un efecto técnico o a exigencias de orden técnico o a la función que desempeña el producto.

D) Diseños que carezca de forma definida concreta.

- E) Diseños que consistan únicamente en un cambio de colorido de otros ya conocidos.
- F) Diseños que importen realizaciones de obras de bellas artes.
- G) Diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

Esta enunciación de materia excluida de la registración como diseño, reitera los contenidos de la normativa anterior.

La discusión sobre aspectos funcionales y ornamentales convergentes en una forma que se quiere registrar como diseño industrial tuvo particularmente lugar con la discusión en torno a la forma de la **pieza del juego LEGO** y la validez de su registro como diseño industrial en la EUIPO que había sido cuestionada por una empresa competidora Delta Sport Handelskontor , una vez concedido. El Tribunal General de la Unión Europea, por sentencia de 24 de marzo de 2021 en asunto T 515-19<sup>22</sup>, entendió que correspondía mantener el registro de dicha forma tridimensional como diseño industrial que fue cuestionado. Hay dos enunciados clave en dicha sentencia que constituyen verdaderas reglas, extensibles también conceptualmente a otras jurisdicciones: que el registro de diseño industrial "debe declararse nulo si el conjunto de sus características de apariencia está dictado exclusivamente por la función técnica del producto en cuestión"; y que "si al menos una de esas características de apariencia no está dictada exclusivamente por la función técnica, no puede anularse". Asimismo, plantea la formulación de un test de tres etapas para tal definición: a determinar la función técnica del producto; b identificar todas las características de la apariencia del producto; c confirmar si dichas características están exclusivamente impuestas por la función técnica del producto en cuestión.

## B) Acumulación de protecciones

Nuestro sistema de la ley Nº 17.164 optó por consagrar expresamente la acumulabilidad de protecciones de la propiedad intelectual en una creación protegible como diseño industrial.

El artículo 87 establece al respecto, que *"La protección conferida a un diseño industrial en aplicación de la presente ley, no excluye ni afecta la protección que pudiere corresponder al mismo diseño en virtud de otros regímenes de protección de la propiedad intelectual"*.

En la sesión de la Comisión de Industrias del Senado que discutió el texto definitivo de la ley, se aclaró el alcance de este artículo, en el sentido de que una obra de arte aplicado podrá ser protegida tanto por el derecho de autor como por la normativa del diseño o, inclusive, de la marca, siguiendo la tendencia más recibida mundialmente.

Lamentablemente, la reforma a la ley de derechos de autor de 1937 del 2003 dejó sin efecto tal avance normativo.

El texto original de la ley Nº 9.739 establecía en la enunciación ejemplificativa de obras

<sup>22</sup> Texto de la sentencia en el siguiente link: [https://curia.europa.eu/juris/document/document\\_print.jsf?docid=239258&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=997030](https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=239258&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=997030)

protegidas del artículo 5º lo siguiente: “- Modelos o creaciones que tengan un valor artístico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación, tocado, galas y objetos preciosos, siempre que no estuvieren amparados por la legislación vigente sobre propiedad industrial.” Esta exclusión de acumulación había resultado derogada por la ley de patentes de 1999, por ser esta última posterior en el tiempo.

La reforma introducida por la ley Nº 17.616 de 10 de enero de 2003 al introducir obras informáticas en el elenco de obras protegidas optó por reproducir íntegramente el texto del artículo 5º de la ley de 1937. No tuvo en consideración - evidentemente por no haber tenido en cuenta el tema, tal como surge de la historia de la sanción de la reforma - la modificación que había operado en relación con las creaciones intelectuales que pueden consistir a la vez en objeto de protección del derecho de autor y del diseño industrial.

De esta manera, mientras no haya modificación normativa que rectifique esta situación, hemos de afirmar que - contra la corriente mundial de ampliación de las posibilidades de protección en materia de propiedad intelectual que había seguido el legislador uruguayo en 1999 -, en el Uruguay no es posible la acumulación de protecciones cuando se trata de obras protegidas por derechos de autor y otras posibles de la propiedad industrial. El creador debe optar por una u otra.

Análisis de la **marca tridimensional y su acumulación con diseño industrial en el caso CROCS.**

En un proceso en el cual se solicitó la anulación de la marca tridimensional concedida por el calzado de gomaeva de marca CROCS se entendió que tanto diseño industrial como marca tridimensional conceptualmente podían coincidir para la protección de dicho producto. No obstante, al llegar al registro uruguayo el diseño no podía cumplir el requisito de novedad a efectos de su inscripción en el correspondiente Registro a cargo de la DNPI. Ello no implica vulgarización ni banalización de la forma por la notoriedad del mismo entre todos los conocedores del ramo, “notoriedad restringida”. Asimismo, como según el artículo 87 de la Ley Nº 17.164 es admisible la acumulación de las protecciones y una vez culminada la correspondiente a diseño industrial puede seguir siendo protegido como marca, no había obstáculo alguno a que existiera la protección como marca tridimensional del diseño presentado.

TCA, Sentencia Nº 26 de 9 de febrero de 2021, Ministros: Salvo -r., Gómez, Vázquez, Corujo, Klett

### **C) Derechos concedidos al titular**

Los derechos correspondientes al titular de un diseño se encuentran regulados, inicialmente en los artículos 2 y 3 de la ley, junto con los correspondientes a aquéllos de los inventores.

El artículo 2 consagra el derecho moral del diseñador a ser reconocido como autor de su creación, derecho que es inalienable, imprescriptible y transmisible a los herederos.

Resulta destacable que la posibilidad de renuncia de ejercicio del derecho a la mención de autoría en forma expresa por escrito, se encuentra dirigida, en el texto de ese artículo, al inventor. Esto deja abierta la consideración de la expresa exclusión del diseñador de dicho

precepto.

Por otra parte, los derechos patrimoniales correspondientes se protegerán legalmente mediante la concesión de patentes. Dicha calidad será acreditada con el título correspondiente.

El artículo 3 precisa que el derecho a la protección legal del diseño industrial nace con la concesión administrativa del registro, sin perjuicio de la existencia de otros derechos vinculados a la creación, como ser el derecho de prioridad y los derechos a que da lugar la presentación administrativa de solicitud de registro.

En el articulado específico referido al diseño industrial el artículo 88 se dirige a precisar el contenido del “jus prohibendi” del diseñador. Dice que: *“El titular del diseño industrial posee el derecho de impedir que terceras personas sin su autorización puedan fabricar, vender, ofrecer en venta, utilizar, importar o almacenar con fines comerciales, un producto con un diseño que reproduzca el suyo o diseños similares al suyo; incorpore ese diseño o sólo presente diferencias menores con él.”*

*Se podrá impedir también la realización de algunos de los actos referidos en el inciso anterior, cuando el diseño reproducido o incorporado se aplique a un tipo o género de productos distinto de los indicados en la patente.”*

Siguiendo las disposiciones consagradas en el ADPIC, esta norma precisa las facultades defensivas del titular de derechos de diseño.

Es significativa la extensión del derecho en la persecución de terceros, al punto que:

- a. puede impedir la utilización de diseños similares o la incorporación de su diseño en otro con diferencias menores;
- b. puede impedir la aplicación del diseño del cual es titular en productos distintos de aquéllos para los cuales fue creado.

Sin perjuicio de los mencionados, el titular de los derechos sobre el diseño podrá desarrollar a nombre personal, por sí mismo o contratando con terceros, todas las actividades que tiene derecho a impedir que realicen terceros: fabricar, vender, ofrecer en venta, utilizar, importar o almacenar con fines comerciales, productos en los cuales se encuentre aplicada su creación. Esta es la denominada “faz positiva” de los derechos del titular del diseño. Recurriendo al articulado correspondiente a patentes, se define la extensión de los derechos.

Finalmente, corresponde destacar los derechos del titular que derivan de la naturaleza de objeto de derechos que tiene el diseño como bien incorporeal. Toda transmisión o constitución de derechos que tenga por objeto un diseño industrial deberá cumplir las formalidades legales correspondientes, que se encuentran reguladas en el título correspondiente a



patentes.

La duración de los derechos que concede la titularidad de un diseño, a tenor del artículo 97, *"será de diez años, contado a partir de la presentación de la solicitud"*. Solamente será prorrogable por otros cinco años.

## **D) Procedimiento**

Para el estudio del actual procedimiento de registro del diseño industrial hemos de distinguir cinco instancias o etapas: solicitud, examen formal, publicación, presentación de observaciones y concesión.

### **a) Solicitud**

El objeto de la solicitud se encuentra precisado en el artículo 91: *"La solicitud de diseño industrial deberá referirse a un único objeto, pudiendo reivindicarse varios elementos, aspectos o variaciones del mismo, siempre que posean la misma característica distintiva preponderante."* Esta norma facilita la protección a variaciones sobre una misma creación que responden a la existencia de "líneas" de productos. Todas dichas variaciones deben responder a la misma "característica distintiva", expresión que no corresponde que sea interpretada con igual connotación que las referencias a "distintividad" del derecho marcario. En este caso, se trata de un elemento ornamental fundamental o característico que ha de ser respetado y mantenido en todas las reivindicaciones que se presenten.

La primera referencia en el trámite de registro de diseño industrial es una remisión al trámite de la patente, a los solos efectos documentales. El artículo 92 de la Ley N° 17.164 establece que la solicitud de un diseño deberá adecuarse a los dispuesto en el artículo 22, con las modificaciones que expresamente consagra.

El artículo 22 enumera los contenidos de la solicitud de patente:

- a. Nombre del inventor y del solicitante – en el caso que no coincidan – con su domicilio;
- b. Clase de patente que se solicita;
- c. Denominación atribuida a la invención;
- d. Descripción clara y completa de la misma;
- e. Una o más reivindicaciones;
- f. Un resumen de la descripción;

- g. Constancia del pago de derechos;
- h. Fecha, país y el número de solicitud de la prioridad reivindicada, en su caso;
- i. Los documentos de cesión de derechos, cuando corresponda.

Por su parte, el propio artículo 92 aclara al respecto, lo siguiente:

*"A) Podrá prescindirse de la memoria descriptiva y las reivindicaciones cuando dicho requisito no se adecue a la naturaleza del diseño.*

*B) Deberá incluirse una representación gráfica o fotográfica del diseño que permita un conocimiento claro, completo y preciso del mismo.*

*C) Los requisitos mínimos previstos por el artículo 23 de la presente ley consistirán en la identificación del solicitante y en una representación gráfica o fotográfica del diseño."*

El literal "C)" hace referencia al caso de mínimo de documentación admisible legalmente para que pueda mantenerse una fecha de presentación de solicitud, mientras, luego del examen formal, se puede complementar el resto de la documentación. Es el régimen previsto para las patentes en el citado artículo 23, que, por efecto de la remisión normativa que más adelante precisamos, resulta extensible a los diseños industriales.

Debemos tener presente que la instancia o manifestación de solicitud se presenta en formularios realizados al efecto por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. De este modo, están presente en todo caso los enunciados de los datos y documentos que se deben acompañar, lo que evita numerosos olvidos y otros inconvenientes.

Respecto de la solicitud han de considerarse las disposiciones complementarias del decreto reglamentario, contenidas en los artículos 29 y 30.

El artículo 29 se dirige, fundamentalmente, a precisar la exigencia de representación gráfica o fotográfica del objeto de solicitud. Al respecto dice que la representación gráfica deberá agregarse *"mostrándolo desde distintas perspectivas, de forma tal que el mismo quede adecuadamente descripto en todos sus aspectos."* Si se agregare una representación fotográfica *"la misma deberá cumplir con los requisitos establecidos en el inciso 1ero., pudiendo en caso contrario ser rechazada."*

El artículo 30, por su parte, hace referencia al caso de incumplimiento de la disposición del artículo 91, se aplicará el artículo 8 del decreto, en cuanto admite que se conceda un plazo de noventa días para los agregados correspondientes. En caso de incumplimiento se pierden los derechos adquiridos.

## **b) Examen formal**

El artículo 93 establece que *"La solicitud será examinada a efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos formales previstos en el artículo anterior"*.

La ley parece referirse a requisitos documentales, sin realizar examen previo de las condiciones de registrabilidad del diseño presentado.

En derecho comparado, las legislaciones que consagran regímenes similares acotan más detalladamente los requisitos que se examinan en esta etapa, estableciendo plazos cortos a la propia Oficina para el cumplimiento del examen.

## **c) Publicación**

El artículo 94 establece que *"Cumplidas las formalidades y los trámites exigidos la solicitud de patente de diseño deberá ser publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial, transcurridos doce meses contados a partir del día siguiente al de su presentación o al día siguiente al de la fecha de prioridad en su caso."*

*La publicación podrá anticiparse a requerimiento del solicitante."*

La posibilidad de diferir el plazo de la publicación es una ventaja que la ley concede al titular del derecho. La realidad determina que el creador tenga siempre una especial premura por llegar al registro para tener una fecha de presentación que le ampare de una coincidencia en la creación o de un acto de fraude de un tercero. Sin embargo, el análisis del mercado y de los aspectos financieros de la explotación del diseño merecen más detenimiento. Es por ello que se conceden plazos durante los cuales no se activa el procedimiento del expediente de registro, es decir, que permanece "suspendido" mientras transcurre el plazo legal de espera para la publicación.

Esto no impide que si el propio titular de los derechos lo solicita expresamente, se pueda seguir adelante con el procedimiento de registro y publicar.

## **d) Presentación de observaciones**

Respecto de las posibles observaciones a la solicitud presentada, dispone el inciso primero del artículo 95 que: *"Se podrán presentar observaciones por cualquier interesado o de oficio, fundadas en el incumplimiento de las condiciones y los requisitos para la concesión de la protección, dentro el plazo perentorio que fije la reglamentación a partir de la publicación de la solicitud."*

Según esta disposición se encuentran legitimados para oponerse al registro, "cualquier interesado" tanto como la propia Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Las observaciones deberán fundarse en incumplimiento de condiciones o en incumplimiento de los requisitos legales. La presentación de observaciones dará lugar pues, a un eventual examen de las condiciones de registro del diseño.

El plazo de presentación de observaciones lo establece el artículo 31 del decreto reglamentario: será un plazo perentorio de treinta días a partir de la fecha de publicación. Agrega además la disposición que *"deberán ser acompañadas de la totalidad de los elementos y recaudos probatorios que las fundamenten."*

La presentación de observaciones da lugar a un procedimiento administrativo en el cual la autoridad competente en la materia, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, analizará las consideraciones presentadas. Tal como precisa el inciso segundo del artículo 95, el tercero no tendrá *"la calidad de parte en el procedimiento."*

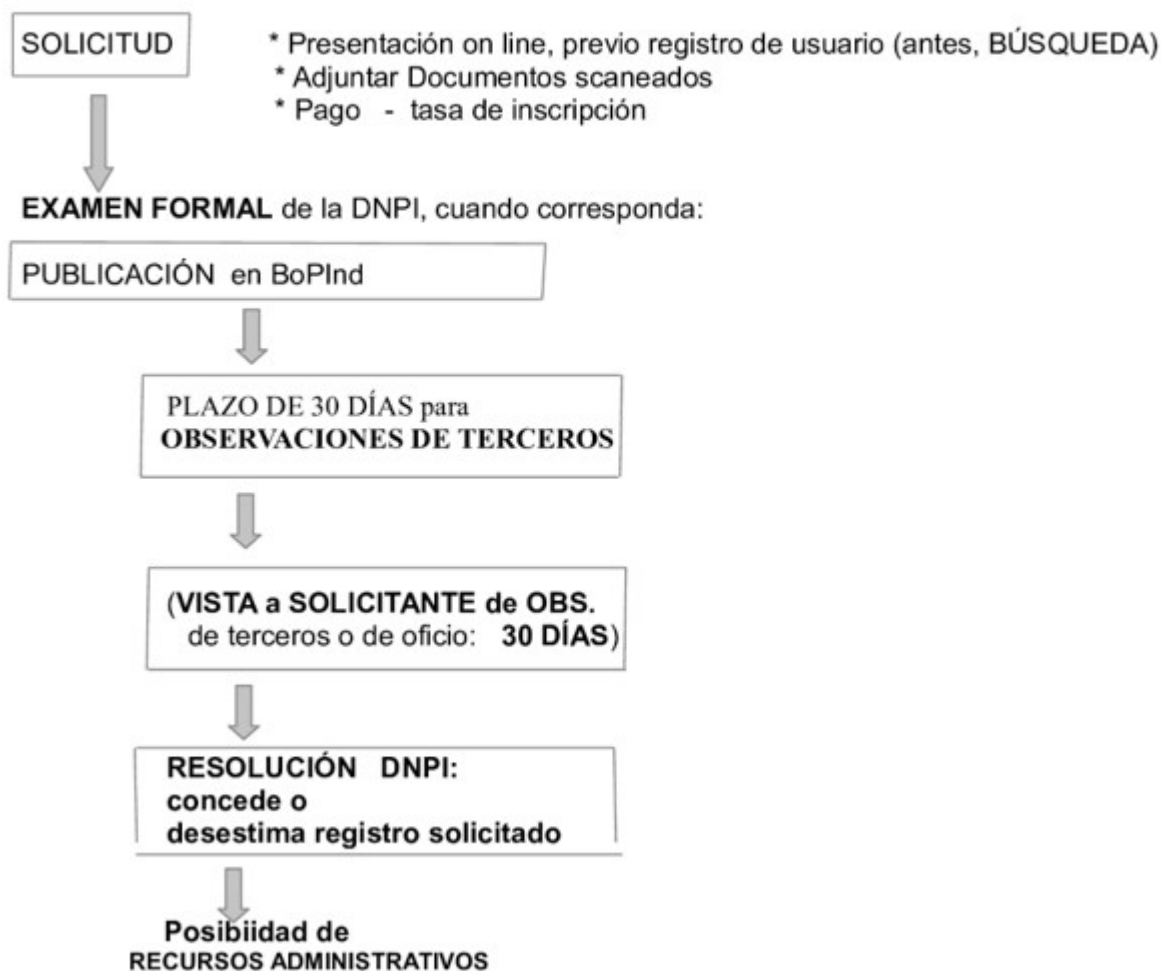
Por otra parte, el artículo 32 precisa *"De las observaciones de terceros, y de las que se formulen de oficio, se dará vista conjuntamente al solicitante por un plazo de hasta 30 (treinta) días."*

### **e) Concesión**

Según el artículo 96, *"En caso de no haberse presentado observaciones o rechazadas las mismas y cumplidos los requisitos formales previstos por la presente ley, se procederá a conceder la patente de diseño solicitada expidiéndose el correspondiente título."*

El título habilitará al hasta entonces solicitante a ejercer todas las acciones correspondientes para la protección de los derechos concedidos.

**Registro de PATENTE DE DISEÑO INDUSTRIAL en DNPI,  
(puede ser realizado por el propio interesado, mandatario o agente)**



### **E) Remisión a legislación de patentes de invención**

El régimen actualmente vigente, en el artículo 98 de la ley, mantiene la remisión de aplicación de la normativa de patentes, “en todo lo aplicable”, sin perjuicio de las normas especiales previstas en el Título IV.

De esta forma, por ejemplo, los derechos del diseñador en relación de dependencia o que realiza la creación en ocasión del cumplimiento de un contrato de trabajo, se regularán según las normas de los artículos 17 a 20. Asimismo, resultan de aplicación las disposiciones del Capítulo V, correspondientes a “Licencias y otros usos”, entre otros institutos. En todo caso

habrá de cumplir los requerimientos legales evaluando qué resulta aplicable según la naturaleza del instituto.

Esta misma línea remisiva se reitera en el artículo 33 del Decreto Reglamentario, que establece que regirán para las patentes de Diseños Industriales "las disposiciones del presente decreto en cuanto le fueren aplicables".

## **BIBLIOGRAFÍA de DISEÑO INDUSTRIAL - URUGUAY**

BUGALLO, Beatriz, "El nuevo régimen jurídico del diseño industrial en el Uruguay", en *Revista de Derecho Comercial, de la Empresa y de la Integración*, vol. 2, Nº 2, Montevideo: FCU, 2000.

BUGALLO, Beatriz, "La protección de la forma tridimensional no funcional en el derecho uruguayo", en *Anuario de Propiedad Intelectual* 2003, Montevideo, 2003.

BUGALLO, Beatriz, "Patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Ley Nº 17.164: análisis exegético", Montevideo: FCU, 2001.

RIPPE, Siegbert y colaboradores, "La propiedad industrial en el Uruguay", Montevideo: FCU, 1992.

## **SÍNTESIS**

### **I - CONCEPTOS GENERALES.**

#### **1. Noción.**

Referida a la ornamentación que se agrega a una forma utilitaria.

#### **2. Orígenes.**

En el siglo XVIII , Lyon en textiles de seda y también - poco después - en la industria mecánica del metal fundido.

#### **3. Sistemas de protección jurídica.**

En Derecho Comparado se reconocen dos grandes tendencias:

- sistema de patentes

- sistema autoralista

Nuestro país optó tradicionalmente por inclinarse a un sistema de patentes, si bien la reforma del 99 aligera aspectos formales de dicha consideración para facilitar y dinamizar la obtención del registro.

#### **4. Normas legales internacionales de protección.**

De alcance mundial, aprobados por nuestro país:

- CUB, CUP
- Arreglo de Locarno de clasificación internacional
- AADPIC

#### **5. Normas de protección regional.**

De alcance regional, citamos dos ejemplos extremos:

- Unión Europea, el ejemplo más acabado de normativa de armonización y un instituto específico, dibujo o modelo comunitario;
- Mercosur, un Protocolo de Armonización que no está vigente en ninguno de los países miembros.

## **II - NORMAS NACIONALES VIGENTES.**

### **1. Concepto legal.**

Contenido en el artículo 86, acotado en cuanto a materia registrable en el artículo 89, sigue coordinadas generales de la noción.

### **2. Acumulación de protecciones.**

Objetivo que se había logrado en la ley específica de diseño industrial de 1999, artículo 87, a tenor de la tendencia mundial en la materia.

Actualmente -lamentablemente - propiedad industrial y derechos de autor son sistemas alternativos, que no pueden coexistir dado el texto "revivido" del artículo 5º de la ley Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937, según reforma de la ley Nº 17.616 de 10 de enero de 2003.

### **3. Derechos concedidos al titular.**

Derechos de exclusiva para oponerse a uso por terceros y, consecuentemente, derecho de explotación de alcance nacional.

### **4. Procedimiento.**

Agilitado respecto del correspondiente a las patentes de invención.

### **5. Remisión a legislación de patentes de invención.**

En lo no previsto, se aplican disposiciones del régimen de las patentes de invención.

## **ESQUEMA**

Formas ornamentales  
DISEÑO INDUSTRIAL  
Diferentes terminologías

Diseño  
Forma ornamental de productos utilitarios

Concepto legal  
Artículo 86.- Considéranse diseños industriales patentables a las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial.  
Ese carácter ornamental puede derivarse, entre otros, de la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color y la textura o el material.

Exclusiones

A) Anterioridades

B) Los diseños que carezcan de forma o aspecto original por presentar solamente diferencias de carácter secundario con respecto a los modelos o a los diseños anteriores.

C) Aquellos diseños cuya forma responda esencialmente a la obtención de un efecto técnico o a exigencias de orden técnico o a la función que debe desempeñar el producto.

D) Los diseños que carezcan de forma definida concreta.

E) Los diseños que consistan únicamente en un cambio de colorido en diseños ya conocidos.

F) Los diseños que importen realizaciones de obras de bellas artes.

G) Los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

Acumulabilidad de protecciones



Artículo 87.- La protección conferida a un diseño industrial en aplicación de la presente ley, no excluye ni afecta la protección que pudiese corresponder al mismo diseño en virtud de otros regímenes de protección de la propiedad intelectual.

Procedimiento

Solamente se verifica examen de la Oficina en caso de oposiciones

## **EVALUACIÓN**

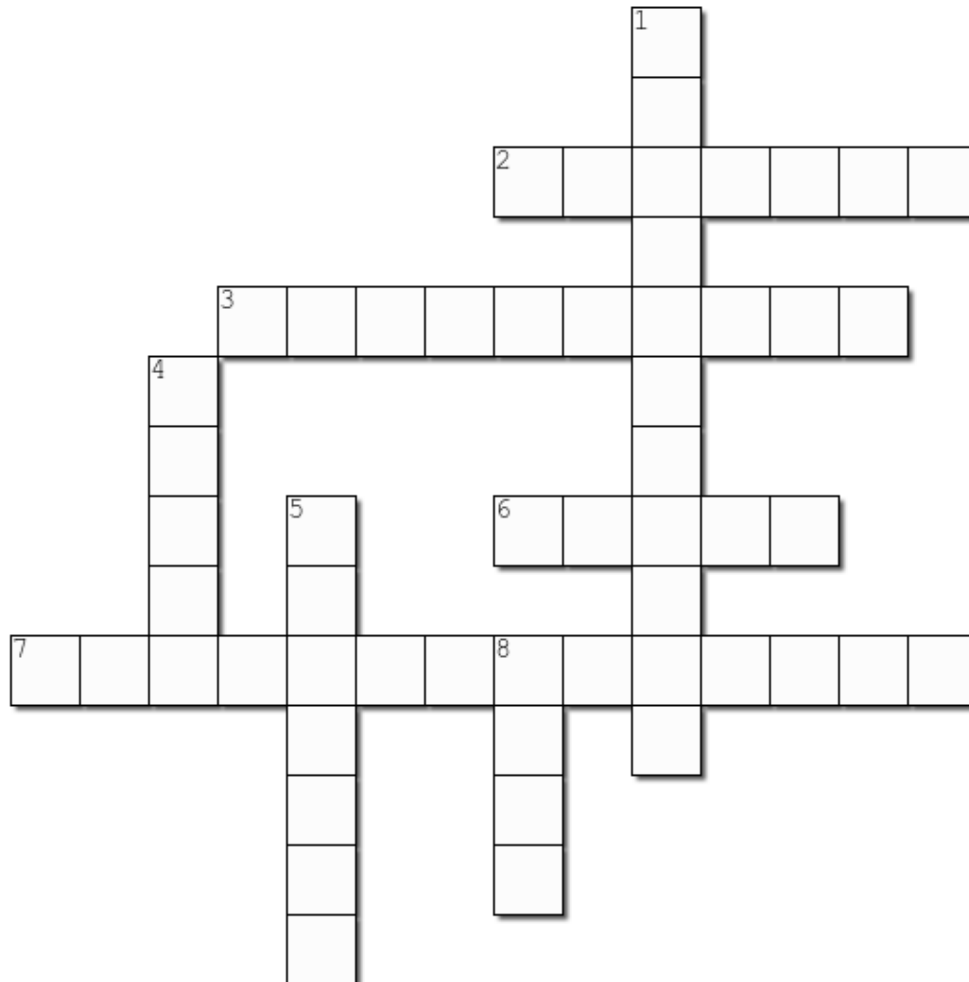
Analice ventajas y desventajas de protección de una colección de prendas de vestir y de una colección de vajilla por derecho de autor y diseño industrial.

Si entiende proteger una creación utilitaria a la vez por marca, diseño industrial y derecho de autor, ¿qué estrategia elige seguir?

Name: \_\_\_\_\_

## C4 Diseño Industrial

Complete el crucigrama



Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

### Horizontal

- 2. efecto excluido para las formas que se quieran proteger como diseño industrial
- 3. atributo caracterizador del diseño industrial
- 6. protección de la propiedad intelectual con la cual se puede acumular el diseño industrial
- 7. protección de la propiedad intelectual con la cual no se puede acumular el diseño industrial

### Vertical

- 1. características que no se tienen en cuenta para valoración como innovación, tratándose de diseño industrial
- 4. cambio de algo que no incide en la posibilidad de obtener una nueva protección por diseño industrial
- 5. ciudad del Arreglo que establece la clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales
- 8. años del primer plazo por el cual se concede un diseño industrial

## **- CAPÍTULO QUINTO - DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS**

### **SUMARIO**

#### **Sub-capítulo § 1. Derechos de autor**

I - CONCEPTOS GENERALES

II - OBRAS PROTEGIDAS. A) Regla general. B) Obras que representan a una persona. C) Obras audiovisuales. D) Programas de ordenador o software. E) Obras periódicas. F) Obras originarias y obras derivadas. G) Originalidad de las obras.

III - AUTORÍA Y TITULARIDAD DE DERECHOS. A) El autor. B) Obras conjuntas o creadas por varias personas. C) El Estado como autor.

IV - EXISTENCIA DEL DERECHO DE AUTOR

V - INSCRIPCIÓN DE LA OBRA

VI - DERECHOS DEL AUTOR. A) Derechos morales. B) Derechos de explotación.

VII - LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

VIII - TRANSFERENCIA DE LA OBRA

IX - DURACION DE LA PROTECCIÓN

X - DOMINIO PÚBLICO

XI - DEFENSA DEL DERECHO. A) Medidas preparatorias y cautelares. B) Medidas en frontera. C) Acciones civiles. D) Acciones penales.

#### **Sub-capítulo § 2. Derechos conexos**

I - CONCEPTOS GENERALES

II - ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES

III - PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

IV - ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN

#### **Sub-capítulo § 3. Gestión Colectiva del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos**

I - CONCEPTO.

II - CONSTITUCIÓN

III - OBLIGACIONES

IV - OPERATIVA

V - CONTROL

VI - LEGITIMACIÓN DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA

VII - GESTIÓN COLECTIVA EN EL URUGUAY

El derecho de autor y sus derechos conexos son relevantes para la creatividad humana ya que ofrecen a los creadores incentivos bajo forma de reconocimiento y recompensas económicas equitativas.

Las obras constituyen un valor para el desarrollo de la cultura, y su posibilidad de reproducción interesa al derecho, por lo que surge un sector normativo que atiende tal interés: el derecho de autor en los sistema de origen europeo y el "copyright" del derecho anglosajón. En tal regulación subyace un enfrentamiento entre el costo en experiencia y en tiempo en la actividad de creación de la obra y el costo de la reproducción de la obra, dando lugar a tensiones entre los titulares de estos intereses.

Esto determina la necesidad de un ordenamiento que tome decisiones en procura de alcanzar un equilibrio. Un conocido jurista francés, Plaisant, destaca al efecto que los hechos impusieron al legislador el reconocimiento de los derechos de autor, debiendo edificar un sistema que permitiera el respeto de los diversos intereses en juego.

Por ello, la disciplina positiva de los resultados de la actividad del ingenio humano es siempre producto de una opción entre dos exigencias contradictorias:

- a. el interés de la colectividad a utilizar libremente e inmediatamente el resultado;
- b. el interés del autor a reservar para sí la utilización económica o al menos a sacar provecho de la utilización que hagan otros.

El derecho de autor, en una primera aproximación, tiene como misión definir tales tensiones en función de los criterios políticos que primen para el legislador de cada momento y lugar.

Los derechos conexos, a su vez, atienden la situación de operadores culturales cuya actividad se sustenta en las obras protegidas y que también son imprescindibles para la difusión de las obras.

## **Sub-capítulo § 1. Derechos de autor**

### **I - CONCEPTOS GENERALES**

Por derecho de autor se reconoce el régimen de los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias y artísticas. Históricamente se denominó esta categoría de la propiedad intelectual como "propiedad literaria y artística".

El tipo de obras que abarca el derecho de autor es sumamente variada. Incluye: obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos y programas informáticos; bases de datos; películas, composiciones musicales y coreografías; obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y escultura; obras arquitectónicas; publicidad, mapas y dibujos técnicos.

La consideración de los programas de ordenador o software en el elenco de obras protegidas determinó, como efecto secundario la expansión actual del conocimiento del derecho de autor, así como una serie de modificaciones o actualizaciones a este derecho que - en algún sentido - contradicen el sistema original. Nos referimos a algunas cuestiones relacionadas con el ejercicio de los derechos morales que aclararemos seguidamente en el desarrollo de este Módulo.

## **II - OBRAS PROTEGIDAS**

### **A) Regla general**

Las obras que constituyen el objeto de la creación del derecho de autor, en particular, se caracterizaron históricamente por constituir manifestaciones estéticas que dan lugar al significado propio de la obra. Esta categoría ha evolucionado a lo largo de los años, habiendo resultado reelaborada en los últimos tiempos por el legislador, sobre la base de exigencias empíricas que determinan su línea de evolución y que van más allá de la valoración exclusivamente estética. En estos cambios tuvo notable incidencia la consideración del concepto jurídico de obra plasmado en el CUB. Según el texto agregado por el Acta de 1908 en el artículo 2, ya no serán solamente las obras de contenido estético las amparadas por el derecho de autor, sino "todas las producciones en el campo literario, científico y artístico cualquiera que sea el modo o forma de expresión". El carácter abierto de las enunciaciones legales de obras protegidas por el derecho de autor que surgió como reflejo del concepto unionista, no permite hoy concretar una noción de obra ni una noción de originalidad - el requisito básico de protección -, que cubra satisfactoriamente la casuística.

Tales lineamientos generales al sistema continental de protección de los derechos de autor son seguidos por el derecho nacional uruguayo.

El objeto de protección del derecho de autor en el Uruguay se encuentra enunciado de manera general en el artículo 1º de la ley N° 9.739, en adelante también Ley de derechos de autor. Establece que "el derecho moral del autor de toda creación literaria, científica o artística", siendo reconocido el derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento, ciencia o arte, artículo 1º.

El artículo 4º, impone la no discriminación de obras ni de autores a la hora de determinar su protección. Establece que la protección legal de este derecho será acordada en todos los casos y en la misma medida cualquiera sea la naturaleza o procedencia de la obra o la nacionalidad de su autor, y sin distinción de escuela, secta o tendencia filosófica, política o económica.

Además de tales principios, el artículo 5 precisa que la protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

La propiedad del soporte u objeto donde está expresada la obra es independiente de los derechos del titular de la propiedad intelectual de la obra que se expresa en tal soporte. Es decir, que si yo compro un cuadro, solamente por ser propietaria de dicho objeto no tengo derechos de propiedad intelectual respecto de la obra plástica como tal. Por más dueña del cuadro que sea no puedo autorizar la reproducción de dicho cuadro en un libro, o vender postales con dicha imagen, ni poner dicha imagen en productos a la venta como vajila.

En Argentina tuvo lugar un caso muy interesante con protagonismo de un cuadro del famoso pintor Medina Cámpora: se trata del proceso Medina Cámpora v. Porcelana Americana, culminado por sentencia de la Cámara Nacional Civil, Sala C, de 23 de abril de 1993<sup>23</sup>.

Los hechos fueron los siguientes: "El Sr. Montagna contrató verbalmente con el actor para que retrate cabezas de caballos del Haras de su propiedad habiendo cumplido Medina Cámpora con aquello a que se obligó, y pagado lo convenido con el Sr. Montagna, éste se dirigió a Porcelana Americana a los efectos de encargarle la confección, con los retratos realizados por Medina Cámpora, de un juego de vajillas para su uso personal, en la que se imprimirían las mencionadas cabezas (v. fs. 72 vta.). Según explica Porcelana Americana S.A. en su contestación de demanda, éste procedimiento es sumamente costoso por lo que a los efectos de amortiguar lo gastado en esa producción, habría efectuado -con autorización de Montagna- una cantidad mayor a la encargada de platos, chopps, etc., con los retratos realizados por el Sr. Medina Cámpora y entregados a esa firma por Montagna (fs. 71 vta.). Los objetos así elaborados fueron vendidos por dicha firma no sólo a éste último sino también a otras personas o comercios, según se desprende del informe pericial de fs. 269/271. "

El pintor reclamó sus correspondientes derechos al respecto entendiendo que él no había cedido derechos de explotación de propiedad intelectual, ni autorizado tal actividad comercial.

En definitiva, dan la razón plenamente a Medina Cámpora, sobre la base de argumentos cuyos principios generales son trasladables al derecho uruguayo, sin perjuicio del fundamento específico de la ley argentina al respecto.

La sentencia dice lo siguiente: "En efecto, de los antecedentes de autos es dable inferir que el citado condenado incurrió en una conducta negligente al no observar el deber de custodia que le cabía respecto de la obra en cuestión. El debió exigir a Porcelana Americana S.A. que se abstuviera de realizar otras reproducciones de los retratos -amen de las que estaban destinadas a su uso personal- y, en su caso, solicitarle la devolución de las planchas calcográficas originales al término de la producción particular que le había encargado.

Debió proceder de ese modo a fin de ajustar su obra a lo prescrito en el art. 54 de la ley 11.723 que establece que: "la enajenación de una obra pictórica, escultórica, fotográfica o de artes análogos, salvo pacto en contrario no lleva implícito el derecho de reproducción que permanece reservado al autor o a

<sup>23</sup> La sentencia se puede encontrar en el siguiente link:  
<https://cerlalc.org/wp-content/uploads/dar/jurisprudencia/169.pdf>

sus derechohabientes" es que como ha señalado calificada doctrina "lo intelectual no es accesorio a lo material sino al revés" (Satanowsky Isidoro, "Derechos Intelectuales", pág. 432, T. I., edit. TEA, Bs. As. 1954); y como expresa Acuña Anzorena al comentar la directiva del art. 54: "La razón es que en esta clase de obras no se enajena en sí misma la idea que la inspira, sino sólo el cuadro, la estatua o la fotografía; el adquirente puede usar, gozar y disponer de ella como crea más conveniente, pero la reproducción es siempre patrimonio del autor o de sus derechohabientes (Salvat, Raimundo N., actualizado por Arturo Acuña Anzorena, Tratado de Derecho Civil Argentino", Fuente de las Obligaciones, t. III, N° 2697, pág. 661, 2da, Edit. TEA, Bs As. 1957).

Estimo pues que el condenado Montagna, al apartarse de una directiva, incurrió en una clara infracción al deber genérico de no dañar, no sólo al proporcionar los dibujos a Porcelana Americana SA. sin preservar la intangibilidad de la obra, esto es, omitiendo la diligencia necesaria que las circunstancias exigían, sino también al beneficiarse con su reproducción ilegítima, al acceder a un precio inferior al que, de otro modo, hubiera correspondido. Su obrar encuadra, pues, en el supuesto previsto por el art. 1109 del Código Civil, aplicable en la especie por remisión del art. 12 de la ley 11.723."

Sin perjuicio de la enunciación de obras protegidas, al final de la misma, se establece en el artículo 5º la regla general en cuanto a protección de obras: "Y, en fin, toda producción del dominio de la inteligencia."

En un caso se sostuvo, por un imputado con condena por reproducción ilícita de una obra que expresamente en dicho momento no estaba incluida en la **enumeración del artículo 5, que era inconstitucional ampliar a las obras no mencionadas en el Derecho la protección del Derecho Penal**. El planteo fue el siguiente.

"B- Plantea excepción de inconstitucionalidad parcial, esto es acotada al inc. final del art. 5º de la ley nº 9.739, por entenderlo violatorio de los preceptos constitucionales contenidos en los arts. 7, 10, 12, 72 de la Carta.

En el inciso final de este art. 5º se establece: "Y en fin, toda producción del dominio de la inteligencia".

Los fundamentos de la decisión para aplicar el art. 46 de la ley referido a las sanciones, se basaron en este inciso final del art. 5º ; incluyendo al software como una producción más del "dominio de la inteligencia" a la que hay que proteger de su reproducción ilícita.

Esta inclusión, realizada analógica o extensivamente por el Tribunal, viola el principio de legalidad, que consagra el art 1º del C. Penal, atenta contra el honor y libertad de las personas, derechos consagrados constitucionalmente."

La SCJ se pronunció manteniendo la constitucionalidad en la interpretación expansiva del ámbito de protección.

"En efecto, el excepcionamiento no cuestiona la vulneración de la referida disposición respecto de las normas contenidas en la Carta Magna, sino en la interpretación de la misma que realizara la alzada, que entendió, comprendido al software en la protección de la normativa impugnada. Este tipo de planteo condicionado a una interpretación distinta a la sustentada, determinaría su rechazo.

Así lo ha sostenido la Corporación en anteriores fallos que en definitiva no hacen sino reafirmar que el planteo de inconstitucionalidad de una ley (tanto por vía de acción como excepción) solo es procedente cuando la ley impugnada admite una sola, única y clara interpretación, estando impedida de pronunciarse sobre alcances normativos de diferente interpretación (Cfe. . sent. 24/99).

Sin embargo, la norma impugnada solamente hace referencia a lo que debe entenderse por producción intelectual o artística a los efectos de la protección establecida por la ley de derecho autoral. "

Aún en el caso de analizar el mérito de la cuestión planteada, no se comparte que lo dispuesto por el inc. final del art. 5º de la ley 9.739 cuando dice: "Y en fin, toda producción del dominio de la inteligencia", sea violatoria de la Constitución. Resulta claro tanto para el Fiscal interviniente como para los integrantes de la Corporación, que la norma atacada no vulnera ningún precepto constitucional.

A tales efectos se comparten las opiniones del Sr. Fiscal Letrado actuante, quien a fs. 533/34 del

expediente cita a Bacigalupo en su obra "Manual de Derecho Penal ", Bogotá/1989, págs. 34-35, donde dice: "La teoría admite también como compatible con el principio de legalidad un cierto grado de generalización del texto legal. No es necesario para dar cumplimiento a la existencia de determinación legal que la ley se mantenga en un casuismo estricto".

Lejos está tal expresión normativa de vulnerar el principio de legalidad, como sostiene el encausado.

La norma en cuestión no viola ni el art. 7, ni el art. 10, ni el 12, como se sostiene infundadamente; sino que por el contrario –en cumplimiento del art 33. de la Carta – simplemente enuncia o ejemplifica lo que cabe entender por producción intelectual, científica o artística a los efectos de la protección consagrada por la ley 9.739 que prevé asimismo sanciones penales a los infractores en su art. 46.

En suma, incluir al software como una producción más de la inteligencia –afirmación que no requiere mayor profundización por su claridad meridiana-, trae consigo inexorablemente la protección penal."

SCJ, Sentencia No. 74 de 26 de marzo de 2002, Ministros: Van Rompaey -r.

En la caracterización de las obras protegidas por Derecho de Autor es clave la nota de la originalidad, como proyección de la personalidad del autor. Originalidad se toma en sentido subjetivo, pues, dada la particular consideración entre intelecto y creación. Por otra parte, no importa el destino que tenga la obra (comercial o mera contemplación), como tampoco es relevante el mérito en cuanto se quiera calificar de "linda o fea", ni el género de la obra que se trate.

La lista de obras que resultan tuteladas por el régimen legal es la siguiente:

- Composiciones musicales con o sin palabras, impresas o en discos, cilindros, alambres o películas, siguiendo cualquier procedimiento de impresión, grabación o perforación o cualquier otro medio de reproducción o ejecución:
- Cartas, atlas y mapas geográficos;
- Escritos de toda naturaleza;
- Folletos;
- Fotografías;
- Ilustraciones;
- Libros;
- Consultas profesionales y escritos forenses ;
- Obras teatrales, de cualquier naturaleza o extensión, con o sin música;
- Obras plásticas relativas a la ciencia o a la enseñanza;
- Obras de cine mudo, hablado o musicalizado;



- Obras de dibujo y trabajos manuales;
- Documentos u obras científicas y técnicas;
- Obras de arquitectura;
- Obras de pintura;
- Obras de Escultura;
- Fórmulas de las ciencias exactas, físicas o naturales, siempre que no estuvieren amparadas por leyes especiales;
- Televisión;
- Textos y aparatos de enseñanza;
- Grabados;
- Litografía;
- Obras coreográficas cuyo arreglo o disposición escénica "mise en scene" esté determinada en forma escrita o por otro procedimiento;
- Títulos originales de obras literarias, teatrales o musicales, cuando los mismos constituyen una creación;
- Pantomimas;
- Pseudónimos literarios;
- Planos y otras producciones gráficas o estadigráficas, cualesquiera sea el método de impresión;
- Modelos o creaciones que tengan un valor artístico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación, tocado, galas u objetos preciosos, siempre que no estuvieren amparados por la legislación vigente sobre propiedad industrial;
- Programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto;
- Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual. Esta

protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación;

- La expresión de ideas, informaciones y algoritmos, en tanto fuere formulada en secuencias originales ordenadas en forma apropiada para ser usada por un dispositivo de procesamiento de información o de control automático, se protege en igual forma.

### **Obras protegidas**

**Guía telefónica.** La publicación de la guía telefónica se halla protegida por la ley 9.739, ya que puede ser considerada, sin esfuerzo, como producida por la inteligencia. Sería asimilable a un libro.

Como obra que sistematiza datos extraídos del examen de la realidad, a efectos de su compulsa por los usuarios, y que, una vez creada, conduce a una modificación de esa realidad, al insertarse en ella, debe ser considerada una producción de la inteligencia.

Ha habido reproducción que puede calificarse de servil, sin labor de creación, ejecución y genio, y la incorporación de elementos ajenos al original no es obstáculo para que la reproducción sea considerada ilícita.

En el régimen legal anterior al vigente en Uruguay, alguna vez incluso a nivel de la SCJ se entendió que las obras nacionales debían registrarse para ser amparadas por la Ley de Derechos de Autor, algo definitivamente dejado de lado desde el año 2003 con la nueva legislación. Ello es destacado por este pronunciamiento.

" 9º.- Sólo resta puntualizar, entonces, que según lo dispuesto también en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, aprobado por el Decreto Ley 14910, de 10/7/79, la protección de los derechos de autor es independiente de la inscripción de la obra en Registro alguno, por lo que la protección que brinda la ley 9739 operaría igualmente aunque se invocase que la parte actora habría omitido tal requisito (art. 33 de la Carta)."

TAC 1, Sentencia de 31 de julio de 1991, Parga – Barcelona – Gutiérrez – red -, LJU Caso 12.040, tomo 104

### **Perfume**

"La empresa francesa de cosmética Lancôme vende un perfume exclusivo con el nombre de *Trésor* (Tesoro). Kecofa, una pequeña empresa de los Países Bajos, vende un perfume, *Female Treasure*, a un precio diez veces inferior. Lancôme había tratado de impedir a Kecofa invocar su derecho de marca sobre la palabra Trésor, aunque sin éxito, ya que los tribunales estimaron que era poco probable que los consumidores confundieran las marcas. En 2000, tras la reforma de la ley de marcas de los Países Bajos, Lancôme volvió a intentarlo, aunque esta vez reclamó también la infracción de sus derechos de autor sobre el perfume. La demanda sobre la marca fracasó de nuevo, pero, probablemente para sorpresa de Lancôme, la demanda sobre los derechos de autor prosperó, y fue sancionada posteriormente por el Tribunal de los Países Bajos. (1)

Casualmente, solo tres días antes, el Tribunal Supremo francés había sentenciado que un perfume, *Dune*, de Dior, no podía ser objeto de protección por derecho de autor. El tribunal francés consideró que los perfumistas son meros artesanos, como los carpinteros o los fontaneros, y no artistas, y que, como tales sus obras no cumplen los requisitos para ser protegidas por derecho de autor. (2)" (...)

"El Tribunal Supremo reconoció que la protección de los olores puede tener algunas consecuencias poco prácticas. Por un lado, el derecho de autor permite al titular de los derechos impedir la "puesta a disposición del público" no autorizada de su obra. Esto podría suponer que cualquiera que llevara puesto un perfume en público, por ejemplo en un teatro o en el trabajo, necesitaría una licencia con el fin de no incurrir en una infracción. No obstante, el Tribunal Supremo añadió que, aun siendo esto cierto, no puede negarse a un usuario el uso habitual de un perfume. La fiscalía general, que ejerce labores de asesoramiento al Tribunal Supremo, propuso la incorporación de algunas excepciones a la ley de

derecho de autor de los Países Bajos con el fin de poder tratar este tipo de cuestiones, en el caso de que el Tribunal Supremo considerara que las fragancias son susceptibles de protección mediante derecho de autor.

El hecho de que los olores apenas encajaran en el sistema de derecho de autor y que el Poder Legislativo de los Países Bajos claramente no pensara en los olores cuando elaboró la ley de derecho de autor, no fue suficiente para que el Tribunal Supremo decidiera negar la protección. El Tribunal se centró sencillamente en los requisitos incondicionales necesarios para obtener la protección: como cualquier otra expresión perceptible, si un olor es original puede en principio ser objeto de protección por derecho de autor. El requisito de originalidad supone que no puede otorgarse protección a un perfume que reproduce con exactitud, por ejemplo, la fragancia de las rosas, del mismo modo que se negaría la protección a un modelo exacto en tres dimensiones del monte Cervino. Por la misma razón, una fragancia que se asemeje a un perfume clásico puede que no cumpla los requisitos. Sin embargo, si un perfumista le da su propio toque personal a una fragancia, ésta sí que podría reunir los criterios para ser protegida. "

"1. HR, 16 de junio de 2006, LJN AU8940, *Kecofa/Lancôme*.

2. CdC, Arrêt No.1006, 13 de junio de 2006, *Nejla X c. Soc. Haarmann & Reimer*." <sup>24</sup>

**Las ideas no se protegen: comparación de dos formatos televisivos.** "Mientras que en "Se hará Justicia", no hay público en el estudio de grabación, sino que interviene un "Juez", un "Jurado" (integrado por 7 personas) "abogados" ficticios y "partes" ficticias, donde se ventilan casos judiciales de la vida real (como la decisión de si corresponde declarar la ausencia del padre y a quién pertenece la tenencia del menor). El diseño es muy similar a una Corte norteamericana, por ejemplo.

Por otra parte, en "Tiempo de Debate" no surge fehacientemente acreditado que los abogados contaran, para defender sus respectivas posiciones, con un libreto determinado (ver declaraciones a fs. 87 in fine, 89, 91 vta., 93 vta. y 98 vta.) la dinámica y espontaneidad de los diferentes participantes del programa refuerzan esta idea; mientras que en "Se hará justicia" no se discute que era un programa (piloto) esencialmente guionado (a "pie juntillas") verdadera participación actoral (fs. 107).

Además, en "Tiempo de Debate" es el público, a través del voto telefónico, quien determina la decisión, mientras que en "Se hará Justicia", la decisión la toma un Jurado, el Juez, además de los televidentes.

En "Tiempo de Debate" es la producción del programa quien propone la temática a discutir, mientras que en "Se hará Justicia" es el público en general quien propone el caso concreto respecto al cual debe luego tomarse una decisión (mediante carta al Canal, vía mail o a través de los "consultorios jurídicos móviles" instrumentados para la ocasión).

En "Tiempo de Debate", existe un conductor con funciones de moderador (Gerardo Sotelo) que se ubica directamente en el centro del debate, mientras que en el programa piloto "Se hará Justicia" el conductor no se ubica en el escenario, sino que se encuentra aparte, sin participar en la discusión, ni oficiar como moderador (en todo caso, quien guía la "audiencia" es el Juez -que es un actor- no el conductor).

Por último, en "Tiempo de Debate" el programa abarcaba 1 hora (en tres bloques) mientras que en "Se hará Justicia" la duración del programa proyectado era de 1 hora 30 minutos (fs. 2/3) con mayor número de bloques

En suma, el "formato" (que incluye todas las características que vienen de describirse) es diferente y más allá de algunos puntos en común, no surge acreditado el plagio alegado y por tanto, corresponde sin violencia concluir que el derecho de autor de los accionantes no ha sido vulnerado por la demandada, ni se podría arribar a tal conclusión por el solo hecho de existir cierta y relativa similitud en el "logo" de cada uno de los programas. Todo ello lleva a la confirmatoria anunciada."

TAC 5, Sentencia dfa-0004-000334/2014 de 9 de junio del 2014, Ministros: Gradín – r., Simón,

<sup>24</sup> "El derecho de autor ante los tribunales: ¿El perfume como expresión artística?", en: Revista de la OMPI septiembre 2006, por Profesor Kamiel Koelman

[http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/05/article\\_0001.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/05/article_0001.html), 29/03/2008

Fiorentino.

Consideraciones sobre el **formato televisivo en la jurisprudencia uruguaya**. Sobre el concepto de formato televisivo

"Si la protección del formato a través de la tutela singular de cada uno de los elementos que lo integran no es efectiva, sí podría serlo la que se otorgara a la combinación de todos ellos. Es preciso que dicha colección sea original desde el punto de vista de la selección y la disposición de sus contenidos. Ello nos lleva a la dificultad de determinar si el formato, considerado globalmente, es una mera idea no protegible por el derecho de autor o si, por el contrario, puede ser objeto de propiedad intelectual.

Es una máxima del Derecho de autor que la propiedad intelectual no recae sobre ideas, sino sobre las formas de expresión de dichas ideas. Las ideas, se suele decir, son libres como el aire, pues el monopolio sobre la idea constituye una restricción intolerable de la libertad de creación. En cambio la forma en que las ideas se exteriorizan es susceptible de protección.

Este aserto se ha aplicado con cierta asiduidad a los formatos televisivos. Éstos, se afirma, están formados por simples ideas que, de ser protegidas mediante derechos exclusivos, obstaculizarían la libertad de creación de otros autores televisivos.

Ello implica entender que de un formato sólo se protegerán aquellos elementos que, por sí mismos, sean objeto de un derecho exclusivo de propiedad.

Al contrario, cabe su tutela por el derecho de autor cuando se encuentran suficientemente desarrollados y revisten carácter original, lo que nos llevará necesariamente a soluciones casuísticas. Queda por resolver dos cuestiones. La primera es cuándo un formato cumple la exigencia de originalidad requerida para ser objeto de un derecho exclusivo por parte de su autor. La segunda alude a su calificación jurídica.

Acogiendo una noción objetiva de originalidad, un formato es protegible cuando, siendo una creación propia de su autor (novedad subjetiva) y presentando los rasgos de concreción y desarrollo a los que he aludido con anterioridad, es distinguible de las obras protegibles y de los elementos de dominio público que conforman el acervo cultural y artístico preexistente (novedad objetiva).

La exigencia de originalidad no atañe tanto, según hemos visto, a los ingredientes del formato como a su combinación. Es decir, aunque los elementos integrantes del formato no sean individualmente originales, su selección y disposición sí puede resultar novedosa, en cuyo caso será susceptible de propiedad intelectual. De lo que se trata, en definitiva, es de que el formato se separe de los lugares comunes y sea reflejo de la actividad creativa..."

TAC 4, Sentencia 202/2019 de 6 de noviembre de 2019, Ministros: Maggi -r., Besio, López.

Protección de diseños textiles de indumentaria como **obra de arte aplicado**.

"V) En cuanto al fondo, no cabe duda de que las prendas producidas por la actora tienen el carácter de producción original, de contenido artístico, que resultan comprendidas dentro del derecho de autor.

Asimismo que Closed Ltda. es la titular del derecho material en tanto los diseños fueron procesados dentro de relación laboral, lo que exime de inscripción de cesión de derechos de autor y que las prendas ofrecidas por la demandada son copias de las que produce la actora.

VI) En valoración unitaria y racional del material probatorio incorporado (art. 140 C.G.P.) las prendas confeccionadas por la parte actora tienen carácter original, "una creación del artista que toma tales o cuales elementos existentes, concibe a su manera, ordena o coordina conforme a su imaginación" (B.Bugallo, "Propiedad intelectual", pág. 592, 604 – 605, Sent. 43/99 del Tribunal, Fichas técnicas en fs. 34 y ss. del acordonado, testimonios de Ma. Silva en fs. 100 y ss., F. Gallego en fs. 102 y ss., M. Horta en fs. 104 vto. y ss., y P. Vázquez en fs. 106 vto. y ss.).

Si bien las testigos citadas son ex dependiente, la primera, dependientes la segunda y tercera, familiar directo la última, por lo que resultan comprendidas dentro de la categoría de testigos sospechosos (art. 157 C.G.P.) son también testigos necesarios y prestan un testimonio que por coherente no merece motivos para separarse de ellos.

Debe reconocerse que los diseños en análisis "por la forma o la combinación creada puede ser pensada y ser objeto de valoración estética" (aut. y ob. cit., págs. 632 - 633)

Y que reciben la protección de derechos de autor (Antequera Parrilli, R., "La protección de las artes aplicadas y los diseños industriales. (¿Propiedad industrial o Derecho de autor)" en 3er. Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos", 1997, págs. 363 y ss.).

"Nadie duda que los diseños relativos a la indumentaria, en la medida en que reúnan la característica de originalidad, son obras de arte aplicado y, en consecuencia, protegidos por el derecho de autor" (pág. 374).

Conforme al art. 5 de la ley 9739, reciben la protección de derechos de autor: "Modelos o creaciones que tengan un valor artístico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación, tocado, galas u objetos preciosos, siempre que no estuvieren amparados por la legislación vigente sobre propiedad industrial."

Y para este caso, indudablemente, no está amparada por la legislación vigente sobre propiedad industrial porque la actora no ha procedido a su registro, condición sine qua non para que proceda el amparo."

TAC 4, Sentencia N° 176/2016 de 22 de noviembre de 2016, Ministros: Turell -r., Maggi, França

Conflicto en relación con **planos de arquitectura y obra arquitectónica** que resultó distinta de los planos originales, habiéndose elaborado otros para la terminación de la obra.

"II) En autos el actor funda su pretensión indemnizatoria en ser el autor intelectual de los planos para la construcción de un complejo de 400 viviendas donde funcionaba la Fabrica Uruguaya de Alpargatas S:A: y que con posterioridad ,a su desplazamiento de la obra por cese de la relación profesional, la misma continuó con otros ejecutantes que han copiado o plagiado el plano sin su autorización o permiso previo a pesar de coincidir el proyecto con lo ejecutado.

III) En estas hipótesis, SANCHEZ FONTANS (El contrato de construcción, t. I, p. 139) sostiene que el asunto no puede resolverse por simple aplicación de normas legales, sino que la solución depende de la intención de las partes contratantes y de la naturaleza de la obra, en cada caso concreto.

Y en la especie no se está ante un supuesto de venta de una obra intelectual, sino de su locación en tanto obligación de resultado (SPOTA, Contratos, t. VI, p. 342/343, Depalma, 1984; BUGALLO, Propiedad intelectual, p. 849, FCU, 2006). Los actores son los locadores, el locatario es NATH S.A. (ver contrato de fs. 20/25) y siguiendo al citado autor argentino (op. cit., p. 343), cuando se está ante el supuesto de mención -proyecto de arquitectura en obra inmueble destinada a larga duración- el contrato lleva consigo la cesión del derecho sobre la obra intelectual.

Si bien en este contrato se dice que "La propiedad intelectual del proyecto pertenece a los arquitectos, Fernando Giordano, Nelson Inda y Juan Carlos Vanini, pero éstos no podrán aplicarla a otro fin que la ejecución de la obra" (cl. 13ª, fs. 25), ello no impide la locación en los términos señalados, pues tal cláusula sólo reconoce quién es el titular de la obra intelectual previo al traspaso de los conocimientos técnicos propios de la ciencia arquitectónica a manos del locatario. No se dice allí que no se cede la obra y entonces, como dice SPOTA, la cesión va de suyo; el contrato debió haber previsto expresamente la excepción a la regla, de no cesión. En esta hipótesis, los actores sólo cuentan con las facultades del art. 12 de la Ley No. 9.739 y ninguna aplica al caso ventilado.

Asimismo como afirma la Dra. Beatriz BUGALLO en conceptos que se comparten plenamente y se transcriben, extraídas de su "blog" informático en internet <http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2014/03/manual-7-el-trabajo-del-arquitecto-y-la.html>, cuando una persona encarga a un arquitecto una obra para convertirse en su propietario ,lo ideal sería que pactaran contractualmente y por escrito quien tendrá tales derechos. El derecho uruguayo, a diferencia de otras normas, no tiene expresamente establecido quien es el titular de los mismos. Participo de la posición que entiende que cuando alguien acepta el encargo de otro implica una transmisión, entre las partes, de dichos derechos de explotación, pero indudablemente en tanto no hay normas nacionales queda abierto para la discusión.

En caso de encargo o relación laboral, cuyo cumplimiento da lugar a obras protegibles, entendemos,

interpretamos, que dicho cumplimiento implica que el comitente o empleador tendrá derechos de explotación específicos para el uso correspondiente 'sin exclusividad (respecto de las obras realizadas). No tendría sentido que un arquitecto o cualquier creador realizara una creación porque alguien lo contrata y, cumplida la obligación contractual de creación, que quien la encargó no pudiera usarla para los fines usuales de la obra encargada. Sin embargo, sin pacto expreso y escrito, el resto de derechos de explotación y, por supuesto en cualquier caso; los derechos morales, permanecerán en la persona del autor.

Por otra parte resulta lógico y conforme a lo que normalmente sucede que en casos en que se proyecta la continuación de una obra de la magnitud que nos ocupa cuya finalidad es concluir un proyecto con una avance de obra importante (partes terminadas y otras notoriamente avanzadas) que necesariamente se deba tener en cuenta y aprovechar lo que está hecho que pueda ser de utilidad. Ello sin duda conecta a lo hecho con lo proyectado y en cierta forma lo condiciona. Así como los actores fueron en cierta forma condicionados o determinados a resolver en la forma que lo hicieron por el proyecto realizado de la Fabrica de Alpargatas. No parece lógico reconocer un derecho a los primigenios arquitectos sobre lo que se hizo a posteriori. Tampoco sería lógico hacer demoler los avances correspondientes o modificar lo ya construido.

Aparte de ello, en el contrato celebrado entre Nath y los actores se fijó un precio por el anteproyecto y el proyecto básico (cl. 4ª), extremo indicativo del que se infiere que el costo de la cesión de esta obra intelectual ya estaba estipulado. Si no fue cobrado, corresponde a la actora ensayar la acción que estime pertinente y contra quien considera que es el obligado a pagarla.

Finalmente, se dirá que la apelante, también confunde la identidad de las obras con la identidad de los planos. Si reclama por éste último, a ello debe estarse y no a lo primero.

En suma, no se observa aprovechamiento ilegítimo de obra intelectual al haber sido ésta cedida oportunamente mediante locación. Aparte de ello como se expresará anteriormente así como el proyecto de los recurrentes se encontraba condicionado por la estructura existente es claro que el proyecto de los arquitectos que continuaron con la construcción se encontraba condicionado por el proyecto de los actores, dado el importante avance de la obra en algunos casos. Por consiguiente los agravios carecen de asidero y corresponde su rechazo."

TAC 2, Sentencia N° 23/2019 de 26 de febrero de 2019, Ministros: Pérez -r.. Sosa, França.

Base de datos: **aún cuando los datos no sean de propiedad de quien creó o elaboró la base de datos, estamos ante una obra que merece protección por el Derecho de Autor** en tanto sea original en su dimensión.

"II.- Sintéticamente puede decirse, conforme a lo que resulta de la recurrida, que al Sr. AA se le atribuye haber confeccionado una base de datos relativa a la materia fiscal (normas jurídicas –leyes, decretos, reglamentos, circulares bancocentralistas-; sentencias jurisdiccionales; estudios especializados; etc), que difundió a través de un sitio web (www. consultax.com.uy), previa publicidad a través de medios de prensa. Permitía a los suscriptores acceder a los respectivos contenidos, previo un plazo de acceso gratuito en calidad de promoción del sitio.

Para la confección de la referida base de datos, el encausado procedió a copiar masivamente la base de datos del archivo CADE SRL., circunscripto al área de su interés. " (...)

"Pues bien. De los documentos obrantes en autos, surge que la gran mayoría del material contenido en la página web mencionada es una copia servil del sitio correspondiente a CADE, al punto que se copian también los errores ortográficos o dactilográficos y hasta los links y los errores sustanciales como la mención a normas que han perdido vigencia, etc., todo lo cual ha sido explicitado por el Sr. Juez a-quo en términos que se comparte (capítulo I.d) a fs. 254) y a los que el Tribunal se remite para evitar inútiles reiteraciones.

Es de tener especialmente presente que la información de CADE no circula libremente en la web. Por el contrario, a la misma se accede previa instalación en el respectivo disco duro del equipo del cliente, pudiendo así identificar el creador qué sujetos tienen acceso a la misma. El obrar del encausado, colgando en la red los datos obtenidos vía CADE, posibilitó a un número indeterminado de personas el

acceso libre a la referida información, "liberando la base de datos de CADE".

TAP 3, Sentencia N° 371/2010 de 18 de noviembre de 2010, Ministros: Minvielle -r., Bonavota, Borges

Sobre **protección por Derecho de Autor de coreografías, no así del concepto "grupo de danza"**. El nombre del grupo de danza se protege, eventualmente, como signo distintivo.

El punto de partida del reclamante es el siguiente.

"1) Que, según surge de estas actuaciones, Pedro C. Amarillo promovió juicio contra los siete integrantes de la Comisión de Apoyo del Grupo de Baile "Coronillas Minuanos, embajadores de la cultura de Minas y Primera escuela de Arte Nativo" pidiendo se les condene al pago de una indemnización por haberle desvinculado del grupo, que -como la referida comisión de apoyo- había sido creado por él y donde cumplía tareas de dirección y coordinación general. La desvinculación lesiona su derecho patrimonial y moral de autor, pues le impide poner en escena su creación artística." (...)

"Obviamente, un grupo de danza no es susceptible de ser propiedad intelectual de nadie, puesto que los derechos de autor recaen sobre sus obras, de las que se ofrece una enumeración a vía de ejemplo en el art.5 de la Ley N°9.739. Tampoco puede serlo -como viene de verse el nombre del grupo artístico, cuya protección puede obtenerse por la vía de la mentada Ley N°17.011 como signo distintivo, igual que el logo del grupo. Tampoco son obras susceptibles de apropiación individual las danzas típicas de un pueblo -danzas folklóricas- en tanto forman parte del patrimonio cultural común. En cambio, pueden ser considerados como tales las diversas coreografías ideadas en base a ellas y vestuarios bajo ciertas condiciones previstas por la ley.

La primer condición es que esas creaciones aparezcan dotadas de cierta originalidad que las haga apreciables como obras de arte. No obstante, conforme al Convenio de Berna aprobado el 9/9/1886 -cuya versión final es el Acta de París del 24/7/71, ratificada por Uruguay- nuestro país exige para la protección de las obras inmateriales que cuenten con algún tipo de soporte material que permita conocerlas y compararlas con cualquier posible imitación o reproducción no autorizada por el autor (Ley N°9.739 art.5). La presunción de autoría deriva del hecho de que el nombre de quien se dice su autor "aparezca estampado en la obra" (art.6). Ninguna de esas circunstancias se verifica con relación a la alegación de derechos de autor sobre las coreografías de las danzas nativas, desde que no se cuenta con un soporte material, que permita inferir la autoría del reclamante.

En cuanto al vestuario, tampoco no se ha demostrado que el actor fuera el creador de un vestuario con valor artístico original, sino que de los testimonios recogidos surge que el vestuario del grupo de danza fue hecho como variante del atuendo tradicional en base a ideas aportadas por varias personas (Larrosa fs.132/134, Real fs.158/159 y Tellechea fs.160) sin tener una originalidad apreciable.

En definitiva, sin desconocer el mérito del actor, su aporte a una iniciativa cultural abierta a niños y jóvenes y la dedicación que surge de las pruebas aportadas, se comparte la conclusión de que no ha acreditado ser titular de derechos de autor de obras susceptibles de protección autoral. "

TAC 1, Sentencia N° 32/2009 de 15 de abril de 2009, Ministros: Salvo, Castro -r., Vázquez.

Además del criterio general con su lista ejemplificativa, la ley nacional hace referencia particular a algunas obras de las que nos ocuparemos a continuación.

## **B) Obras que representan a una persona. Derecho de imagen y retrato.**

A las obras que involucran la imagen de una persona, la ley de derechos de autor destina los artículos 20 y 21.

El derecho de imagen es personalísimo, con una protección de base constitucional en el Uruguay. No solamente la "cara" de una persona u otros rasgos físicos componen la imagen,

sino también algunas opciones estéticas de cabello o maquillaje – por ejemplo – que toma cada persona; también su voz.

El artículo 20 trata del encargo de obras. Estipula que las fotografías, estatuas, cuadros y demás formas artísticas que representen a una persona, se considerarán de propiedad de ésta, comprendido el derecho de reproducción, siempre que hayan sido ejecutados de encargo. Se exceptúa toda obra hecha espontáneamente por el artista, con autorización de la persona representada, en cuyo caso el autor tendrá sobre ella, la plenitud de los derechos como tal. Basta una pose clara, evidenciando la disposición a que su imagen sea registrada en foto, por ejemplo, para antender que hay autorización.

Caso de **fotografías de Gardel** en publicación distribuida en Argentina que se importó a Uruguay, para su distribución y venta. El titular de derechos de autor sobre las fotos no había consentido la explotación en Uruguay. Por sentencia de 9 de mayo de 2008, JLC 10°, se hizo lugar al reclamo condenando al pago por daños y perjuicios correspondiente, sobre la base de responsabilidad extracontractual.

Con anterioridad, en otro caso de reclamo de derechos sobre fotografías de Gardel, se entendió que el titular de las fotos era Gardel, no el fotógrafo, por haber sido el artista quien encargó su retrato por dicha vía. Se trata en este caso de la sentencia del TAC 3, Nº Nº172/2012 de 25 de julio de 2012. Esta última sentencia contó con la posición disorde de uno de los miembros del Tribunal quien entendió que correspondía amparar la demanda por derechos del fotógrafo, en cuanto a que correspondía su autorización para el uso cuestionado.

El artículo 21 hace referencia a la puesta en el comercio del retrato de una persona. En dicho sentido reconoce el derecho a la persona de determinar la puesta en circulación, pues impone que el retrato de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma, trasladándose este derecho en caso de fallecimiento de ésta, a su cónyuge, hijos o progenitores. Se requiere que haya un consentimiento claramente expresado a tal fin. No puede admitirse un consentimiento tácito ni implícito. En caso que la persona hubiera dado su consentimiento puede revocarlo, resarcando daños y perjuicios.

No obstante, culmina la disposición que estamos analizando, consagrando la existencia de usos libres de la publicación del retrato cuando se relacione con:

- a fines científicos, didácticos y, en general, culturales;
- b hechos o acontecimientos de interés público;
- c la realización en público de la exposición de la imagen personal.

La **fotografía, la imagen, como expresión de la noticia**. No resulta ilícito, para el Tribunal, que como forma de difusión de la noticia se haya reproducido la fotografía que recoge específicamente el momento de interés que transmite lo sucedido.

“En efecto, no se discute, lo alegado por el recurrente en su libelo en cuanto a que: “La fotografía tomada de dicho suceso es una creación del autor, producto de su experiencia y profesionalismo, así como de la intuición desarrollada por su trayectoria que, en el momento exacto, captó la imagen exacta...”, sino que y precisamente por haberse capturado la imagen con gran pericia en ocasión de una situación de interés general, no habría incurrido en ilicitud El País.

Es correcto, que stricto sensu, la noticia, no es la fotografía, pero no genera discusión alguna que la fotografía, sí que vale, mejor que cualquier otra circunstancia del partido para explicar, ilustrar y



ejemplificar la noticia, prácticamente asistimos a una información de interés en divulgar de un todo en concomitancia. El pie de página que transcribe tan elocuentemente, en donde y entre otros conceptos se revela: "El partido fue durísimo y accidentado a partir de la expulsión de Edinson Cavani, a los 62 minutos al reaccionar tras una provocación del lateral Gonzalo Jara en el medio del campo. Sobre el final también fue expulsado Jorge Fucile, en una decisión equivocada del árbitro Sandro Ricci. Uruguay deberá afrontar el inicio de la Eliminatoria sin Suárez ni Cavani...", es lo que refleja el registro. A esa altura y de la propia naturaleza de los acontecimientos y su repercusión generalizada, sanciones para el propio jugador, consecuencias de su ausencia en próximos partidos, eventual eliminación del campeonato, con generación de ineluctables sentimientos en un país, como el nuestro, Uruguay, con su afición al fútbol, ( hechos obvios, y resultante de las máximas de la experiencia, art. 141 del CGP,) así como la " conflictiva " que se estaba generando entre ambas selecciones, la noticia, el comentario, la clase de acción capturada en la fotografía, como lo fue el toque o la introducción de un dedo del jugador Jara en parte íntima trasera del jugador uruguayo Cavani, y la reacción de éste último que determinó su expulsión, importa en todo este contexto, una situación de "interés general", de alto impacto, con las características subrayadas por el Dr. Lamas, que conduce inexorablemente a la confirmatoria de la atacada."

TAC 6, Sentencia Nº 71/2021 de 12 de mayo de 2021, Ministros: Alves, Gómez, Bortoli -r.

Son variados los conflictos que terminan dirimiéndose ante el Poder Judicial en materia de derecho de imagen y retrato. Cada vez es más frecuente encontrar sentencias del tema, tanto en lo referente a los derechos individuales como a los derechos "colectivos" que tienen relación con equipos deportivos.

Caso de **derecho de imagen y producción audiovisual de eventos deportivos**. Se transcribe resumen de la Base de Jurisprudencia uruguaya del Poder Judicial, sobre el requerimiento por reproducción no autorizada de imágenes de un partido de fútbol.

"La demanda se promueve en base a que la AUF es titular de los derechos de televisión de los partidos de fútbol uruguayo, habiendo cedido en 1998 los mismos a T. S.A.. Demanda a G. por cuanto le acusa de reproducir y vender partidos de fútbol DVD a través de la firma "XX". Refiere que el demandado, sobre la base de partidos de la actora edita una parte siguiendo a un jugador y mostrando imágenes de sus mejores jugadas, individualizándolo según la posición del mismo, supuestamente para ofrecer ese material a jugadores y técnicos .

Si bien en la contestación el demandado no discute ese derecho, afirma que se trata de grabaciones que refieren al jugador y sus acciones y jugadas concretas y no al partido de fútbol como tal, lo que a su criterio constituye el derecho de imagen de los jugadores.

Entiende la Sala que en la medida en que el demandado admite que usa imágenes, aún parciales, está haciendo un uso ilegal de las mismas, ante la falta de autorización de una reproducción ajena. Incluso la transmisión del partido bien puede encuadrar en el carácter de obras audiovisuales que están incluidas en lo dispuesto por el art. 3º de la ley 9.739. T. S.A., como productor de esas obras está investido de la titularidad del derecho y como tal autorizado a decidir acerca de su divulgación, salvo pacto en contrario, conforme al art. 29 de dicha ley en su actual redacción, así como a defender los derechos sobre la obra audiovisual considerada.

El demandado reconoce la utilización de imágenes tomadas de la productora accionante, lo que constituye un uso indebido de la producción autoral ajena. El hecho de que se seleccionen imágenes y jugadas, constituye el aprovechamiento indebido, tutelado incluso en vía penal (art. 46 literal A de la ley 9.739 en la redacción dada por la ley 17.616. Es de tener en cuenta que los jugadores ceden sus derechos de imagen a través de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales a T. S.A., quien paga por ellos. No obstante lo antedicho, no se configura infolios competencia desleal, como entendió la A-quo, dado que no concurren los elementos que constituyen dicho instituto. Por lo tanto, estamos en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, requiriéndose la configuración del perjuicio para hacer

lugar al resarcimiento de los daños efectivamente provocados. Por consiguiente, la ausencia de prueba del daño reclamado, impide el progreso de la acción.

El Tribunal confirma la desestimatoria de la demanda sin especial condenación procesal en el grado.”

TAC 7, Sentencia SEF-0008-000203/2015 de 23 de diciembre de 2015, Ministros: Ettlin, Cabrera -r., Couto.

El caso del derecho de imagen en los equipos de deportes que se organizan empresarialmente, sean asociaciones o sociedades comerciales, el tema es complejo porque convergen en el tema tanto el derecho de imagen, como las normas de derechos de autor y derechos conexos por la producción audiovisual y las transmisiones televisivas que se realizan, junto con el derecho laboral aplicable al alcance específico de la prestación de trabajo. Ninguno de tales derechos abarca integralmente la casuística generada por la utilización de la imagen de los jugadores.

En cuanto a la tutela de tal derechos, se siguen los principios procedimentales generales, particularmente en cuanto a reclamos patrimoniales por responsabilidad.

También se ha planteado exitosamente la tutela del derecho de imagen a través de acción de amparo.

En cuanto a recurso de amparo y derecho de imagen, vinculado a fotografías divulgadas sin permiso del retratado, mayor de edad en el momento del juicio, menor de edad en el tiempo de las fotos.

Dice la sentencia que se trata de un “hábil jugador de fútbol que actualmente integra la Selección Uruguay de Fútbol y en España, como defensa, el Club Atlético Madrid, este año además firmó un contrato para Pepsi con fines publicitarios donde se establece el uso exclusivo de su imagen para propaganda de dicha bebida y multas de entidad”. Tal contrato, como todos los de su tipo, además de ser confidencial incluye cláusulas de rescisión por cualquier tipo de acción que pudiera comprometer la imagen de la empresa.

Sucedió que un pae tuvo la iniciativa de utilizar la imagen del futbolista, recogida cuando era menor, en diversos eventos con finalidad de promover el rito umbandista - y entendemos que eventualmente sus servicios -. Ello se divulgó rápidamente por redes sociales y por la prensa, generando una dispersión de información originada en el demandado, colocando en circulación imágenes no autorizadas.

El punto de discusión legal era si podía interpretarse algún tipo de limitación al derecho de imagen en las acciones realizadas. Por la relevancia y premura del caso, daño exponencial del actor en este caso por circulación en redes y demás, el planteo se hizo a nivel de acción de amparo. Se consideró que había aprovechamiento comercial en el caso, no correspondiendo considerar la difusión realizada entre las hipótesis del inciso 3 del artículo 21.

“4) Que la ilegitimidad requerida por la norma se vincula con la noción de legalidad contenida en el art. 309 de la Constitución de la República, consistente en que la misma sea contraria a una regla de derecho o ingrese en la noción de desviación de poder. La ilegalidad ha de ser inequívoca y resultar del propio acto, hecho u omisión impugnado, en forma evidente, notoria.-

Teniéndose en cuenta que el derecho de imagen es un derecho constitucional y legalmente protegido y que también es un derecho constitucionalmente protegido la no injerencia arbitraria en la vida privada de la persona, surgiendo acreditado en autos que la imagen del actor ha sido vinculada al demandado en su calidad de “Pae” que realiza trabajos “para el bien y para el mal”, con la finalidad de promocionar esa actividad que desarrolla con fines de lucro, y pretendiendo relacionar al actor con esa práctica, sin el consentimiento de éste, y cuando era menor, lo que está además prohibido por los arts. 9 y 11 del CNA; y que es obvio que dicha utilización de la imagen no tiene fines ni didácticos, ni culturales, ni de interés

público y no surgen que las mismas se hubieran realizado en público; debe concluirse que la utilización de la imagen del actor por parte del demandado es manifiestamente ilegal.-

5) Que el actor, además de ser un reconocido jugador de fútbol profesional, celebró un contrato publicitario con Pepsi, de público conocimiento, en el cual, según manifiestan los testigos Silva y Cervieri, que participaron en la concreción del mismo, existe una cláusula de exclusividad y de rescisión de contrato por parte de Pepsi si el actor afecta la moralidad y las buenas costumbres (fs. 43 y 43 vuelta) por lo que la utilización que de la imagen del actor ilegítimamente realiza el demandado, provoca y amenaza provocarle un daño moral y económico irreparable.-

6) Que teniéndose en cuenta el acceso inmediato y masivo a las redes sociales y la incidencia que las mismas tienen en la conciencia del colectivo social se entiende que la acción de Amparo es la única vía procesal idónea para impedir que el demandado continúe vulnerando ilegítimamente el derecho a la imagen, propiedad e injerencia arbitraria en su vida privada del actor, además, cuando el mismo era menor y ocasionando y/o amenazando ocasionarle un daño irreparable.-

7) Que proviniendo el ataque al derecho de un hecho, corresponde estar en principio y salvo prueba en contrario, que en el caso no existe, a la fecha en que el actor alega haber conocido su ocurrencia, 8 de setiembre, a efectos del cómputo del plazo de caducidad establecido en el art. 30, que en el caso no se configura.-

8) Que de acuerdo a lo expuesto corresponde acoger in totum la acción de amparo promovida.-

9) Que la conducta procesal de las partes no amerita la imposición de sanciones procesales.-

Por los fundamentos expuestos.-

FALLO:

Haciendo lugar a la acción de amparo y en su mérito condenando al demandado a cesar de inmediato en la utilización de la imagen (videos, fotos, imágenes, o cualquier otro medio) de j. M. G. Inclusivo de nombre, fama y prestigio, con fines publicitarios (propios o de terceros) o utilización de cualquier tipo de la imagen del mismo cuando era menor

A efectos del cumplimiento de la condena oficiase a Facebook, Whatsapp y Youtube a efectos de que tomen las Medidas necesarias para evitar que desde la cuentas de las respectivas redes sociales del demandado se realicen publicaciones, se suban videos o fotos, que hagan referencia al actor con fines propagandístico del demandado o terceros o de cualquier tipo cuando el actor era menor y a Google, Microsoft Y Yahoo para que bloquen en sus buscadores referencias que vinculen a p. V. O p. V. D. O. A j. M. G. O. J. G.; sin especial condenación "

JLC 14, Sentencia N° 50/2015 de 1 de octubre de 2015, Juez: Seguessa

Hay convergencia entre derechos de autor y derechos de imagen, es una superposición frecuente. Asimismo, se superponen en este tema los derechos de las entidades de radiodifusión por sus emisiones y las posibilidades de transmisión ulterior, en tanto así estén autorizadas expresamente.

Sobre **Derecho de imagen en la retransmisión de programas de televisión, más allá de la emisión** cuyo titular es el canal correspondiente.

"Que de acuerdo a lo expresado, el derecho de imagen del Sr. SPD (JT) en el caso del programa "H", debió ser protegido y respetado por la parte demandada en su calidad de productor, pues en la presente situación, alcanza al actor la norma más beneficiosa y no el convenio que no suscribió, teniendo presente que en el caso de debate el Sr. JT, era el único conductor - presentador del programa y debía dar su consentimiento y autorización para retransmitir.

Que de acuerdo al razonamiento realizado, si bien, no escapa a la decisora que el titular de los derechos de explotación de la obra es el demandado S.A.E.T.A - CANAL 10, una cosa muy distinta de la que se viene de analizar es la retribución por los derechos de imagen en la retransmisión del programa que el actor debe recibir.

En el caso a estudio, el Sr. SPD (JT) no cedió su derecho de imagen a SAETA -CANAL 10, para la retransmisión del programa "H", por lo cual, puede concluir respecto de este programa periodístico que no opera la cesión, ni el efecto del convenio colectivo en la presente situación.

Que referido al programa H, de acuerdo a la prueba obrante en autos, la misma acredita que la conducta de la parte demandada observo ilicitud al retransmitir el programa periodístico, sin el consentimiento y autorización del actor, pues el Sr. JT era el periodista que por medio de su imagen y trayectoria hacia posible el éxito del programa, como la concurrencia de las personalidades entrevistadas, por lo cual en este caso, la norma fue violentada por la conducta de la parte demandada. Por tanto, en el caso del programa "H" el derecho de imagen es sin dudas un derecho subjetivo y sin el consentimiento del sujeto la retransmisión operada es ilícita, pues nos encontramos frente a un derecho absoluto, todos los demás sujetos tienen el deber de abstenerse, pues, sin el consentimiento del Sr. SPD (JT) se vulnera el principio de la regla general del inciso 1 del artículo 21 de la Ley de Derechos de Autor (fundamentos trasladables conforme sostiene doctrina y jurisprudencia: Gamarra, Derecho a la imagen, en ADCU, tomo XIII, págs. 113 y siguientes; TAC 6o. en L. J. U. caso 13.475, TAC 3o. en L. J. U. caso 15.090, etc.).

En consecuencia, el daño se verifica en la presente situación de acuerdo a la normativa vigente por la retransmisión del Programa H sin consentimiento ni autorización del Sr. SPD (JT).

Que de acuerdo a la decisión arribada, son de aplicación las normas del derecho común en materia de responsabilidad, con los elementos típicos de la misma, así como la normativa específica individualizada. Que para el caso puntual del programa "H", entiende la decisora que la demandada violó el derecho de imagen del Sr. SPD (JT) obteniendo la demandada un beneficio económico ilegítimo del cual el actor no tuvo participación alguna.

Que dicha conducta violentó también los derechos morales del Sr. SPD (JT), pues no se tomó en cuenta su consentimiento para retransmitir el programa H, ART. 2 y 44 de la Ley No. 9.739.

Por los fundamentos expuestos hará lugar parcialmente a la demanda y recibirá la misma con relación al derecho de imagen del Sr. SPD (JT) en la difusión y retransmisión realizada por S.A.E.T.A canal 10 del programa "H" en otro canal."

JLC 4, Sentencia Número 11 de 19 de febrero de 2019, Juez: Bello

Otro aspecto de cuidado, en relación con el derecho de imagen y el derecho de autor, queda en evidencia cuando el retratado es menor. Disposiciones específicas del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 17.823 de 7 de setiembre de 2004, con algunas normas específicas respecto del punto. Nos referimos a las siguientes.

A Inclusión del derecho de imagen entre los derechos esenciales del niño y el adolescente, "Artículo 9. (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social."

B Al reglamentar el derecho a la privacidad de su vida.

"Artículo 11. (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona."

C Al consagrar principios de intervención complementarios.

"Artículo 124. (...) D) En todos los casos el Juez deberá asegurar el respeto de la privacidad de la víctima y familiares denunciante respecto de terceros, manteniendo en reserva su identidad e imagen y adoptar todas las medidas necesarias para impedir su utilización por los medios masivos de comunicación."

D En particular en el escenario de medios de comunicación.

"Artículo 181. (Vulneración de derechos a su incitación).- La exhibición o emisión pública de imágenes, mensajes u objetos no podrá vulnerar los derechos de los niños y adolescentes, los principios reconocidos en la Constitución de la República y las leyes, o incitar a actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas."

A continuación, caso de menor fotografiado ilegalmente por un medio de prensa. Transcribimos la parte medular de muy fundados e interesantes pronunciamientos sobre el derecho de imagen. Se trata de una sentencia de primera instancia de Juzgado de Paz y de segunda instancia procedente de un Juzgado Letrado. Involucra un medio que publica una foto, en la cual el retratado es un menor.

Los hechos que dan lugar al conflicto se encuentran detallados en la Sentencia del Juzgado de Paz y son los siguientes:

"I) A fs.3 comparece AA promoviendo demanda de daños y perjuicios derivado del enriquecimiento ilícito contra BB, manifestando: Que en el año 1985 siendo menor de edad se encontraba ocasionalmente sobre Avenida 18 de Julio en ocasión de la realización de una marcha en conmemoración a las víctimas de la dictadura militar, siendo un chico de la calle huérfano a cargo de su padrastro ,dedicándose a la venta callejera de productos tales como golosinas ,estando la mayor parte del tiempo en la calle.

Que en ocasión del citado acto político, observando el mismo desde una ventana del Edificio " Palacio Santos" Ministerio de Relaciones Exteriores se le acerca una persona mayor de edad la cual le pidió que sostuviera una pancarta en su mano para tomarle una fotografía, a lo cual accedí, encontrándose solo al momento con tan solo 11 años, circunstancia que impedía que pudiera cabalmente entender y participar filosóficamente con las razones del mencionado acto político.

Que luego de que se colocara el cartel, la periodista CC le tomo la fotografía, la que trabajaba en ese momento en BB según ella misma le informara telefónicamente meses atrás.

Que han pasado los años y la mencionada fotografía ha sido publicada en varias oportunidades, en esa época y recientemente edición del 20 de mayo de 2005 No. 107, pero además se encuentra publicada en el libro "Para muestra basta un botón de la "a" la z" del Sr. DD, el cual manifestó haber conseguido la fotografía con la sra. CC."

Dicha sentencia es condenatoria del medio, amparando el Derecho de Imagen. Dice lo siguiente:

"De manera que, no acreditando la demandada haber captado la imagen del menor AA con el consentimiento expreso de sus representantes legales, así como tampoco haber obtenido el consentimiento expreso del mismo para la publicación del 20 de mayo de 2005, por lo ya expresado en el Considerando II y por las características de la fotografía e imagen publicada, su difusión no puede incluirse en la excepción alegada, por lo que tanto la captación como difusión de la misma es ILÍCITA y corresponde indemnizar al actor por daño moral "in re ipsa", como señala el Dr. Gamarra (trabajo citado, pág. 117).

Y no por enriquecimiento injusto, ya que no se ha demostrado en la causa la relación requerida por la ley Art 1308 de empobrecimiento- enriquecimiento."

JP de la Capital 5, Sentencia N° 20/006 de 9 de mayo de 2006, Jueza: Gougeon

Dicha posición es compartida por la Jueza de segunda instancia, cuyo análisis transcribimos a continuación.

“CONSIDERANDO:

1) Se confirmará la excelente sentencia dictada, ya que los agravios no logran conmover sus fundamentos.

El punto a dilucidar se relaciona con el derecho a la imagen como derecho inherente a la personalidad humana y la posible utilización para hacer uso de otro derecho constitucional (que puede entrar en conflicto con el anterior) el de la comunicación.

La enumeración constitucional de los derechos inherentes a la personalidad humana no agota el elenco de los derechos protegidos por el Artículo 72 de la Carta Magna, en tanto reconoce todos los derechos emergentes de la forma republicana de gobierno.

El reconocimiento de estos derechos requiere la protección efectiva de los mismos, y ello a través de mecanismos judiciales eficaces.

La igualdad es el principio cardinal de las relaciones entre los individuos. Si la realidad ha distorsionado este principio, es deber del Estado crear mecanismos legales para restablecer el equilibrio, como base de la igualdad real y no la meramente formal.

La tutela efectiva es indispensable para combatir el abuso de derecho, la desigualdad y la actuación de mala fe. Por lógica consecuencia, cada vez que nos enfrentemos a una situación de esta naturaleza la sanción será de precepto.

Existe vulnerabilidad fáctica y el derecho debe acudir para hacerla desaparecer, priorizando los derechos fundamentales que hacen a la dignidad de la persona, y el reconocimiento de los mismos no debe ser una mera formalidad sino tener como correlato la obligación por parte del Estado de garantizar su vigencia.

Los derechos fundamentales en general se consideran como el medio para tutelar la libertad, bien supremo del hombre.

La corriente jus-naturalista considera los derechos como naturales, originarios e inherentes a la persona humana, y por lo tanto inalienables. León Duguít sostiene que “como los hombres sólo pueden vivir en sociedad, existe entre ellos un vínculo de solidaridad social que constituye el fundamento de una regla de conducta, según la cual el hombre debe hacer cuanto contribuya al desarrollo de dicha solidaridad social y abstenerse de realizar<sup>1</sup> todo cuanto pueda perjudicarla”. Estos derechos fundamentales que se intentan proteger, requieren de garantías para su realización.

No existe nada que garantice en forma absoluta la efectividad del cumplimiento de las normas jurídicas por los hombres.

Una de las garantías es la jurídica, que aparece como resultado de la intención deliberada, del propósito reflexivo y del estudio de cada situación, y que a veces resulta desconocida por el hombre. El derecho frente a esta situación, amplía el número de controles y crea instituciones de vigilancia con el fin de proteger al individuo.

Como indica Jellinek: “Está reservado al porvenir de los Estados y de la humanidad, el lograr un régimen jurídico que sea efectivamente cumplido, y que determine la aplicación verdadera de lo que se afirma en los libros y se proclama en las frases ampulosas”.

2) Normalmente se discurre acerca del tema de la responsabilidad para evitar daños causados a otro queden sin reparar.

Mazeaud-Tunc intentan una definición de responsabilidad que contempla un aspecto parcial vinculado con sus consecuencias o efectos. Así indican que es responsable civilmente quien está obligado a reparar un daño.

Por otro lado, se buscó la conceptualización en la idea de sanción o castigo a un culpable a través de un factor de atribución subjetivo (culpa), pero su insuficiencia llevó a crear criterios de imputación objetivos, como el factor riesgo.

La responsabilidad puede definirse como la traslación del daño, desde la persona que lo sufrió, a otra que es designada como debiendo en definitiva soportarlo, esto es, el responsable.

Afirma López Olaciregui que el daño injustamente causado provoca la reacción del ordenamiento jurídico, en el sentido de imponer al autor una indemnización mediante la cual se realiza el mecanismo de retorno a la víctima.

Esa atribución o traspaso del perjuicio se funda en diversas razones. Tales razones justifican el desplazamiento y se denominan factores de imputación o atribución, los que configuran un sistema de criterios de fondo.

Se trata de lograr dos metas fundamentales: a) que no queden daños sin reparar y b) prevenir la producción de los mismos mediante la creación de diversos sistemas. Inicialmente, en el Derecho Romano se imponía la obligación de reparar por razones objetivas sin analizar la culpabilidad.

El derecho a la imagen es uno de los supuestos en los que puede entrar el conflicto el derecho a la intimidad, reserva y autorización de la publicidad de la propia imagen, con el de los medios de comunicación de expresarse libremente. En este ámbito, puede citarse la sentencia del T.A.C. de 6to. Turno, Sentencia T.A.Civil No. 260/997-6 (L.J.U C. 13.475) en el que la actora, de profesión modelo, permite tomar su fotografía y autoriza su publicación en la Sección Sociales de la Revista de un diario y éste posteriormente, utiliza dicha imagen para promocionar la venta de la revista en spots publicitarios en televisión y avisos. Queda probado que no se requirió su autorización para la utilización de su imagen en dichos spots y la Sentencia estima que no existió renuncia tácita al derecho a la imagen. Considera además que no se configura una de las excepciones previstas en el Artículo 21 inciso 3º de la Ley No. 9.739, así como tampoco existieron razones de interés general o colectivo que primen sobre el particular de la reclamante. En primera instancia, se le concede la reparación del daño moral y en segunda instancia sólo el daño patrimonial.

En otro caso, por Sentencia T.A.Civil No.157/999-6 del T.A.C. de 6º Turno se resuelve un caso en el cual se publicó en forma errónea la noticia del fallecimiento en un accidente automovilístico del reclamante. Se acciona por abuso de derecho y el Tribunal entiende que si bien existe libertad de información y de prensa, éste resulta limitado por razones de interés general. Invoca a su vez la Convención Interamericana de D.D.H.H. (Pacto de San José de Costa Rica) ratificada por la Ley No. 15.737, y la que en su artículo 11 consagra el respeto a la honra y la dignidad.

Vale la pena citar una sentencia argentina<sup>1</sup> cuyos argumentos son trasladables al caso en análisis, a través de la cual se resuelve un supuesto de publicación de una fotografía sin el consentimiento de las personas retratadas, en la que se reclama daño moral.

En segunda instancia se confirmó sustancialmente lo resuelto por el juez de grado, quien había acogido favorablemente la acción de daños y perjuicios por violación del derecho a la intimidad promovida contra la editorial que había publicado la fotografía de un matrimonio retratado a continuación de la ceremonia religiosa de casamiento, sin haber prestado consentimiento alguno y con fines publicitarios.

La excepción al principio que veda publicar la fotografía de una persona sin su consentimiento cuando se la ha tomado en un lugar público, cuya violación genera responsabilidad civil por lesionar el derecho a la Intimidad, es inaplicable al retrato de un matrimonio, obtenido a continuación de una ceremonia religiosa de casamiento y con claros fines lucrativos, pues tal evento no constituye un acontecimiento público ni puede afirmarse que la publicación en cuestión se relacione con fines didácticos o científicos.

La utilización no consentida de una imagen con una finalidad publicitaria -en el caso, se publicó en una revista la foto de un matrimonio luego de la ceremonia religiosa de casamiento- constituye un hecho ilícito susceptible de generar daño moral, pues lesiona la dignidad de la persona y es idónea para repercutir en sus intereses espirituales y afecciones legítimas por avasallamiento de la personalidad, sin que resulte necesario que la publicación haya sido dolosa (CNCiv., sala C, 2004/05-04 (\*). Núñez Cortés, Javier I y otro c/ Revista Nubilis y otros).

La jurisprudencia mencionada apunta a que la publicación de una fotografía debe ser consentida por el titular de la imagen, ya que de lo contrario se estaría incurriendo en ilicitud civil.

El menor que fue fotografiado, de manera alguna puede entender la situación y tampoco parece haber sido fotografiado en un acto público, para que se justifique la exclusión que pretende la parte demandada. Basta la simple observación de la misma para darse cuenta que se trata de un niño que porta un cartel pero que no tiene capacidad para dilucidar el contenido de su acto, y menos aún que su fotografía sea utilizada con posterioridad para transmitir un evento a través de los medios de comunicación. Si el niño que figura en la fotografía es mayor, el semanario debió haber recabado su aceptación para utilizar su fotografía en su tapa, ya que la imagen evidentemente tiende a sensibilizar

respecto de un tema determinado, independientemente de su valoración.

La decisora "a-quo" indica correctamente que la causa de justificación que limita el derecho a la imagen sólo opera cuando la fotografía se exhibe con determinados fines, o ésta refiere a un acontecimiento de interés público, lo que no sucede en la especie, por lo que se confirmará la sentencia apelada, la que no ha sido conmovida en sus sólidos fundamentos por los agravios expresados."

JLC 6, Sentencia N° 71/006 de 13 de diciembre de 2006, Juez: Dora Zafir

## **C) Obras audiovisuales**

Se conoce como obra audiovisual, en su sentido tradicionalmente recibido por la doctrina como la perceptible a través de imágenes relacionadas, grabada sobre un material adecuado, para ser ejecutada mediante la utilización de mecanismos idóneos.

Usualmente dependen del aporte de muchas personas. Para su explotación no puede convocarse cada vez la conformidad de todos los creadores que participan en calidad de autores.

Por ello, el Derecho Comparado ha solucionado esta situación atribuyendo los derechos patrimoniales y los morales a figuras o creadores específicos siempre presentes en la obra audiovisual, como el productor y el director. Es decir, tiene un régimen diverso a la regla general en cuanto a la atribución de los derechos que veremos al analizar las obras en colaboración, en el próximo numeral, y - consecuentemente - en cuanto al ejercicio de sus derechos.

El régimen legal de estas obras se encuentra especialmente reglamentado en los incisos segundo al sexto del artículo 29 LDA, en el derecho uruguayo.

En el inciso segundo artículo 29 LDAs se consagra la presunción de coautoría en materia de obras audiovisuales, que está sujeta a los pactos que se realicen pues establece la disposición "salvo prueba en contrario". Los coautores presuntos son: el director o realizador, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor del guión y diálogos, el compositor si lo hubiere y el dibujante en caso de diseños animados.

En el inciso tercero, también se establece una presunción legal, en este caso en relación con la atribución y titularidad de los derechos sobre la obra audiovisual. Establece la citada disposición que se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor. Por tal carácter y cesión que opera por disposición de la presunción legal, el productor queda investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, típicos derechos de explotación. Asimismo, queda autorizado a decidir sobre su divulgación.



El inciso cuarto fue modificado por Ley N° 19.858 de 23 de diciembre de 2019, atendiendo la situación particular de ciertos “coautores” de la obra audiovisual, incorporando un derecho de remuneración.

Establece, en este sentido, que los autores de las obras musicales o compositores tendrán derecho a recibir una remuneración por la comunicación pública de la obra audiovisual, incluida la exhibición pública de películas cinematográficas, así como el arrendamiento y la venta de los soportes materiales.

El derecho de remuneración también se consagra en el actual texto legal, en forma independiente, en iguales términos a los mencionados para los compositores, en favor de los directores y guionistas.

En el caso de ejercicio de este último derecho mencionado, los directores y guionistas podrán constituir una entidad de gestión colectiva, siguiendo las normas legales vigentes en el Uruguay. Tal EGC podrá delegar la recaudación de dicha remuneración en otra entidad de gestión colectiva de creadores.

Este derecho de remuneración que se consagra, la posibilidad de acceder a tal remuneración para los autores de obras musicales o compositores, como para directores y guionistas tendrán carácter irrenunciable e inalienable.

El único límite estará dado en el caso en que la obra audiovisual sea publicada, comunicada o distribuida al público por el productor en forma no comercial, no onerosa, situación en la cual no corresponderá el pago de dicha remuneración.

Por su parte, en el inciso quinto, se hace referencia al alcance de las facultades del productor en cuanto a derechos morales por la obra audiovisual. Se establece que, sin perjuicio del derecho de los propios autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario (norma contractual expresa que lo impida), defender los derechos morales sobre la obra audiovisual.

Finalmente, se consagra otra presunción en el inciso sexto del artículo 29, con el objetivo de que quede claro quién es el productor. Dice la norma que se presume, salvo pacto en contrario, que es productor de la obra audiovisual, “la persona física o jurídica que aparezca acreditada como tal en la obra en forma usual”. De manera similar a la presunción de autoría, pues, basta con que se establezca la calidad de productor respecto de una persona, para que deba considerárselo como tal, a menos que se pueda probar que no es así. Es una presunción relativa.

Sobre **concepto de productor audiovisual y de coproductor**, a partir de situaciones de hecho en un caso concreto.

“VI.- A la luz de lo anterior, observa la Sala que la prueba obrante en autos es contundente en demostrar que entre ambas partes hubo una sociedad de hecho para trabajar en la película de mención.

Ambas partes realizaron actos propios de un productor, lo que avala la versión del actor cuando refiere en su pretensión a coproducción asociada (nal. 5º, fs. 42 v.). Es más, es el propio demandado quien en su contestación de demanda, relaciona que el actor encaja dentro de los conceptos técnicos relacionados al decir que el accionante se limitó a codirigir y escribir el guion con él, realizar fotografía y cámara del proyecto.

En cuanto a la probanza documental, el FONA reconoce a ambos litigantes como creadores del proyecto (fs. 3), los créditos finales de la obra audiovisual los informan como directores y guionistas (fs. 5).

El contrato con la IMM donde se otorga la financiación es celebrado por el actor (fs. 8/10), aunque si bien es cierto que no está firmado es un indicio que puede ser considerado, en tanto se trata de algo que indica, o que hace conocer algo, derivado de la relación lógica que existe entre el hecho indicador y el hecho indicado (TARIGO, Curso..., t. II, p. 241, IUDP, 1974), o, como enseña COUTURE (Vocabulario..., p. 332, Depalma, 1976), el objeto material o circunstancia de hecho que permite formular una conjetura y sirve de punto de partida para una prueba. Con otras palabras aunque en el mismo sentido lo relaciona GALLINAL (Estudios..., arts. 448 a 458 CPC, p. 139, Barreiro y Ramos, 1920) al señalar que indicio es el hecho generador o que indica, así como también a la relación entre ambos hechos, generador y generado, dando más acabada idea de lo que es el indicio y del procedimiento que en él se emplea, el inductivo o de inducción.

El convenio se aprueba con Mayayo (fs. 11/13) y los contactos en la IMM fueron efectuados por éste (fs. 15 y ss. y 125 y ss.).

El certificado de obra finalizada expedido por el MEC también tiene a Mayayo y su empresa unipersonal productora ("Calderita Pictures") como destinatario (fs. 18). "BuenCine" producciones también reconoce al actor como director, los equipos se presumen fueron comprados por el accionante porque él tiene los recibos (fs. 32/34, 36/37) y el seguro también fue pago por éste (fs. 35).

La gestión para adquirir los equipos se entiende fue hecha en conjunto (fs. 38/39). La producción y el guion es reconocida por el MEC hecha por Ozer y la dirección por Mayayo (fs. 50), de igual modo que lo hizo la IMRN (fs. 51) y la ORT (fs. 52). El FONA reconoce como productor al demandado y director al actor (fs. 53/58) y le entrega dinero a aquél (fs. 59/60). Río Uruguay TV Fray Bentos SA y Mario Handler reconocen al demandado como productor (fs. 64 y ss.).

La documental aportada como prueba en segundo grado (fs. 246), admisible dada la fecha del documento posterior a la conclusión de la causa, da cuenta de lo mismo, de la situación del actor como deudor ante la IMM porque al no haberse estrenado la película no había dinero recaudado para reembolsar el préstamo.

Respecto de la testimonial, Spagnuolo señala haber contactado sólo con el actor para realizar su trabajo en la obra y admite reconocerlo como productor (fs. 159 y ss.). Nerguizian da cuenta también del trabajo en quipo y del manejo conjunto del dinero que les daba el FONA. Alonso (fs. 159 y ss.) depone más o menos en el mismo sentido que Spagnuolo dejando ver el trabajo mancomunado. En igual sentido Caso (fs. 182 y ss.).

De la valoración de los elementos relacionados queda claro a juicio del Tribunal que no había roles fijos preestablecidos, sino que el trabajo en conjunto se iba desarrollando según las circunstancias del momento y cómo se fueran dando las cosas; cualquiera asumía la tarea que se presentara, sin perjuicio de que uno quizás haya tenido más participación que otro en algunos puntos (financiación, dirección, contactos, etc.) aunque no exclusividad en la tarea. De esto se extrae que evidentemente, el trabajo fue en equipo, en conjunto, sin poderse destacar a uno de los dos como principal.

Por consiguiente, asiste razón al actor en su reclamo por el rubro patrimonial de daño emergente."

TAC 2, Sentencia N° 110/2018 de 20 de junio de 2018, Ministros: Sosa -r., Pérez, França.

#### **Derechos del productor** de obra audiovisual

"IV) Marco legal aplicable a los derechos de autor de Shubert Pérez (Jorge Traverso) por el programa "Hablemos".

IV.I) Tal como quedó determinado en autos, "Hablemos" es una obra audiovisual, que se emite por televisión y es producida por SAETA. Los derechos de autor del accionante por ese programa están

regidos por las disposiciones de los arts. 22 y 29 de la Ley de Derechos de Autor No. 9.739.

De conformidad con la primera de las normas citadas: "Los derechos de los autores contratados bajo relación laboral se presumen cedidos para utilizarlos únicamente por la empresa o medio de comunicación para el que se realiza el trabajo".

A su vez, en virtud de lo dispuesto por el art. 29 inc. 3º de la misma ley: "Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor, quien además queda investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, así como autorizado a decidir acerca de su divulgación".

Por tanto, a pesar de la condición de obra periodística de "Hablemos", el derecho de SAETA a su respecto es superior al concedido por el art. 22 a otros medios de comunicación en los cuales el periodista pudiera desarrollar su labor (sin incorporar su trabajo a una obra audiovisual).

En el caso, en virtud de la presunción legal contenida en el art. 29 inc. 3º de la Ley de Derechos de Autor, la explotación del programa "Hablemos" le corresponde al productor, esto es, a SAETA. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, existe una presunción (relativa) de cesión de derechos patrimoniales al productor, que no se configura en el caso de otras obras (las que quedan regidas por el art. 22 de la ley).

En referencia a las posibilidades de explotación de los productores de las obras audiovisuales, expresa Beatriz Bugallo:

"Es distinta la situación en los países de tradición latina. Las leyes prevén que el productor pueda realizar la explotación de la obra audiovisual sin interferencias que justifiquen la explotación.

Las distintas legislaciones adoptan una de las siguientes soluciones jurídicas para posibilitar tal efecto:

- a. cesión legal al productor;
- b. presunción de cesión a favor del productor;
- c. presunción de legitimidad en favor del productor.

(...)

La presunción legal de cesión determina, por una parte, que el productor no tendrá que acreditar la adquisición de los derechos de explotación. Se prevé dejando a salvo los pactos en contrario y limitando en diversa forma el derecho moral de los colaboradores. Este sería el recurso de la mayoría de las legislaciones latinoamericanas. Generalmente la cesión se prevé como ilimitada" (Cfme. Bugallo, Beatriz, Propiedad intelectual, FCU, Monte-video, 2006, págs. 718/719).

IV.II) A diferencia de lo que sostiene el Tribunal, estima la Corte que no resulta correcto exigir un compromiso de incorporación escrito para que resulte aplicable la presunción prevista en el art. 29 de la Ley No. 9.739.

Tal exigencia, requerida por la Sala en el Considerando XII) de su sentencia (fs. 891/892), no surge del texto de la norma, ni puede extraerse por ningún método de interpretación.

En la medida en que en autos no existe prueba en contra de la referida presunción legal de cesión de los derechos patrimoniales al productor, corresponde entenderla plenamente aplicable en la especie.

No puede considerarse, como se hace en la sentencia de primera instancia, que la mencionada prueba esté constituida por el contrato de transacción celebrado entre Pérez (Traverso) y SAETA para poner fin a la relación laboral que los vinculara. Ese documento, obrante a fs. 26/27, consigna que se excluyen de la transacción los reclamos por derechos de autor y de imagen de Pérez (Traverso) que son controvertidos por SAETA. Nada aporta el documento, ya que se trata de una mera constatación de la existencia de la controversia que se está dilucidando en este proceso y solo consigna las posturas de las partes.

La prueba en contra de la presunción de cesión de los derechos patrimoniales debía de ser concomitante con la transmisión o emisión de la obra audiovisual, o al menos, una expresión categórica del autor en tal sentido, aunque fuera de fecha posterior.

Lo cierto es que, en la especie, no se produjo prueba contra la presunción de cesión establecida en el art. 29 de la Ley No. 9.739 y eso determina que dicha presunción se mantenga incólume.

Cuando el Tribunal exige "una cesión expresa y escrita del actor para la retransmisión del programa Hablemos por otros canales" (fs. 892) ignora la disposición normativa y con ello, subvierte la carga legal

de la prueba.

Por tanto, a juicio de la unanimidad de la Corte, la demandada actuó lícitamente cuando autorizó la retransmisión de la obra audiovisual "Hablemos" en otros canales, dado que le habían sido previamente cedidos los derechos de explotación de la obra. De acuerdo a la parte final del art. 29 inc. 3º de la Ley de Derechos de Autor, SAETA, en su calidad de productora de la obra audiovisual de marras, es titular del derecho a modificarla o alterarla y está autorizada a decidir acerca de su divulgación.

Shubert Pérez (Jorge Traverso) incorporó su trabajo intelectual a la obra audiovisual producida por SAETA.

La postura que se sustenta en la sentencia recurrida, con la finalidad de respetar los derechos de Pérez (Traverso) como periodista, termina por desconocer la presunción de cesión de derechos patrimoniales a favor del productor contenida en el inciso 3º del art. 29 de la Ley No. 9.739, sin que se haya aportado prueba que permita desvirtuar la referida presunción legal."

SCJ, Sentencia N° 215/2020 de 27 de julio de 2020, Ministros: Sosa, Martínez, Minvielle, Turell, Tosi -r.

## **D) Protección de programas de ordenador o software**

Desde fines de la década de los sesenta, pero fundamentalmente hacia los ochenta se debatió respecto de la protección que correspondía a los programas de ordenador o software. Se planteaban como posibilidades la protección por el sistema de derechos de autor, por el sistema de patentes o por un sistema sui generis.

La posición más generalizada hace del software una obra protegida por el derecho de autor. Considerando su expresión escrita, como conjunto de órdenes en un lenguaje dado que posibilita que un hardware cumpla órdenes, fue admitido a la protección autoralista como obra literaria. Esta vía de protección es universal, consagrada incluso en la normativa internacional, como es el caso del AADPIC. La industria del software actualmente busca lograr en todo el mundo la clara posibilidad de protección de los programas de ordenador a través del sistema de patentes que tienen hoy en Estados Unidos de América o en Japón. No es fácil, dado que tal pretensión requiere una modificación legislativa: en el planteo actual de la normativa del régimen de patentes de invención de fuente europea no es posible.

En el Uruguay desde tiempo atrás se ha considerado al software protegible a través del régimen de los derechos de autor. Su protección se define por la incorporación de los programas de ordenador al régimen tutelar de los derechos de autor, a través de una modificación en el decreto reglamentario de la ley de Derechos de Autor que determinó su incorporación a la enunciación de las obras protegidas. Efectivamente, el Decreto N° 154/989 de 11 de abril de 1989 modifica el artículo 19 del decreto reglamentario de la ley, el decreto de 1938, norma que reglamenta la forma de presentación de los ejemplares de la obra que se pretende inscribir en el Registro. Agrega: "las copias de los programas de ordenador podrán depositarse enteras o trechos de las mismas suficientes para caracterizar la creación del programa". "Las informaciones que fundamentan el registro de programas de ordenador tendrán carácter secreto, no pudiendo revelarse sino para su examen, por el Consejo de Derechos de Autor, a requerimiento del propio titular o por orden judicial", añade la citada norma jurídica.

### **Programas de computación como obra protegida.**

"La naturaleza jurídica de un ente es decisiva respecto de su tratamiento por las leyes, particularmente en materia de creaciones intelectuales, por cuanto las mismas y sus creadores son objeto de una protección especial por los tratados internacionales que garantizan los derechos humanos y de la mayoría de las constituciones nacionales.

Por tanto, la "naturaleza jurídica" de los programas de computación tiene importancia a la hora de establecer la protección que la normativa nacional e internacional les dispensa.

En este sentido, el Derecho considera a estos productos incluidos en la categoría de obras literarias y artísticas, debido a que, por definición, expresan la idea de un autor o autores acerca de la forma de obtener algún tipo de salida mediante el proceso electrónico de determinados datos entrados a un sistema informático.

La expresión del autor de programas de computación consiste en series de instrucciones escritas en determinados lenguajes técnicos, que luego de escritas puedan ser transformadas en los datos interpretables por un sistema informático.

Por su carácter de obra escrita, se ha clasificado a los programas de computación como miembros de la subcategoría de obras literarias que el Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos (OMPI GINEBRA 1980 p. 149) define diciendo "desde la perspectiva del derecho de autor, la referencia general a las obras literarias se entiende generalmente que alude a todas las formas de obras escritas originales, sean de carácter literario, científico, técnico o meramente práctico y prescindiendo de su valor y finalidad". (Antonio Millé, "Piratería de programas de computación: respuestas a las preguntas más frecuentes" 3er. Congreso Iberoamericano sobre Derecho de autor y derechos conexos, Montevideo 1997).p. 775 y ss.).

La jurisprudencia vernácula ha reconocido de larga data la protección autoral a los programas de ordenadores similares al que nos ocupa.

En la Sentencia 74/2002, de la S.C.J., con el apoyo de las opiniones doctrinarias de Cairoli y Delpiazzo ha sostenido la inclusión del software dentro del derecho de autor. Como sostiene Delpiazzo, "... es producto de la mente humana. Por ende su regulación jurídica debe lograrse a través de las normas relativas al dominio intelectual". (Sentencia SCJ 74/2002 Anuario Derecho Comercial Uruguayo Tomo 11, caso 207).

La propiedad intelectual otorga facultades exclusivas sobre el bien inmaterial que es la obra literaria y artística. Los medios sobre los que se copia un ejemplar de un programa de computación se poseen y transfieren conforme los principios comunes del derecho acerca de los bienes muebles, su propiedad no transmite título alguno a la propiedad intelectual de la obra literaria y artística en ellos registrada, ni hace presumir su cesión. La propiedad del medio tampoco implica autorización para el uso del programa de computación que registre la que el propietario intelectual otorga por medio de licencias.

Por tanto, la propiedad de una copia de una obra en cuanto objeto mueble no transfiere a su dueño ninguna facultad derivada de la propiedad intelectual sobre dicha obra, salvo que el dueño de la copia reciba además una cesión o licencia de esa propiedad intelectual. Esto se aplica a los programas de computación: la propiedad de un ejemplar de los mismos no implica licencia para usarlos. Los usuarios finales que – habiendo adquirido o no un ejemplar del programa de computación – obtienen del autor licencia para el uso del mismo pueden realizar los actos que autorice tal licencia."

TAC 7, Sentencia N° 25/2020 de 4 de marzo de 2020, Ministros: França, Cabrera -d.. Ettlin, Tommassino -r.

### **Sobre el tratamiento y concepto de software, históricamente, en la jurisprudencia nacional.**

Tomamos las consideraciones de una sentencia anterior al régimen actual, donde se consagra expresamente al software en la enunciación – no taxativa – de obras protegidas por el Derecho de Autor, artículo 5 Ley N° 9.739.

"Nuestra Jurisprudencia tanto en el ámbito administrativo (Sentencia N° 174/1990 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo), como judicial ha sido unánime al incorporar dentro del marco jurídico de la

propiedad literaria y artística al programa de ordenador.

La Suprema Corte de Justicia, en Sentencia Nº 74 de fecha 22 de marzo de 2002, siendo el redactor, el Ministro, Dr. Leslie Van Rompaey expresa en lo medular: "...En definitiva existe, sin duda, un notorio consenso en sostener que el software constituye un producto de la creación de la inteligencia.

Sobre la base del marco conceptual anterior resulta posible incluir al software por vía extensiva, a la luz de la interpretación del inciso final de la disposición, sin vulneración de tipo alguno del Principio de Legalidad, cuya vigencia no resulta afectada, sino vigorizada.

Reproducir programas de ordenador, etc, conductas realizadas por el encausado deben reputarse atrapadas por la previsión del art 46 de la Ley Nº 9739..."

Como lo expresa acertadamente en su voto, el Ministro, Dr. William Corujo: "Como ha señalado nuestra jurisprudencia, "el artículo 46 de la Ley Nº 9739 del 17/12/1937. (Propiedad literaria y artística), castiga al que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o causahabiente o de su adquirente a cualquier título ..." Y el concepto del derecho protegido se encuentra en el artículo 1 de dicha Ley que refiere a ... "toda creación literaria, científica o artística"... A la hora de concretar ese concepto, el artículo 5 del texto se expresa a través de una fórmula muy amplia que designa a producciones de esa naturaleza que van desde composiciones musicales... Que concluye finalmente con el giro "Y en fin, toda producción del dominio de la inteligencia"

"No existen dudas que la elaboración de un programa informático es una obra de la inteligencia, tan trascendente que constituye un emblema de este fin de siglo. Y si se debe encasillar en algún "item" del precepto penal, evitando dar flanco a la crítica que la norma penal en blanco violenta el principio de legalidad, puede hacerse sin esfuerzo, ubicando al software (programa de ordenador) dentro del concepto "obra científica y técnica" a las que refiere la predicha norma legal.

Todas las doctrinas citadas por la Defensa no hacen más que afirmar este criterio.

Todas las opiniones sostienen que se trata de una obra intelectual, sin duda alguna..." Y citando a MILLE expresa que "los programas de computación pueden ser comunicados a los sentidos humanos tanto a través de su versión escrita...Como a través de su ejecución por el computador. Los autores de software lo perciben principalmente de la primera forma y los usuarios del mismo principalmente de la segunda forma" (RDP. T. 12 caso 413, páginas 480-481)"

En definitiva, a juicio del Tribunal, no se ha violado con la calificación delictual, el precitado principio de legalidad.

El Profesor, Milton Cairoli entiende "que el programa de ordenador es el resultado de la inteligencia de su creador, por lo que siempre que sea original estaremos en presencia de un bien intelectual

La calidad e importancia del derecho emanado de un programa de computador, que como ya se ha dicho es un derecho intelectual, justifica en realidad la incursión del derecho penal en el tema.

La OMPI, en su glosario, al definir la palabra "obra", dice que su alcance real se entiende por lo general en su sentido más amplio que sea posible.

No interesa mayormente la naturaleza jurídica del programa de ordenador, es decir, si se trata de una obra literaria o de una obra científica, por lo menos en lo que se refiere a la mayoría de las legislaciones, que como ya se ha indicado, contienen una concepción amplia de lo que es la obra del intelecto, empleando expresiones ejemplificativas y comprensivas de otras similares... o la propia de la ley uruguaya Nº 9739, que emplea los términos de... "toda producción del dominio de la inteligencia".-

TAP 2, Sentencia Nº 208/2011 de 27 de julio de 2011, Ministros: Balcaldi, Corujo, Tapié -r.

Asimismo, procurando combatir la piratería en los casos de contratación administrativa se dispuso por decreto Nº 142/991 de 6 de febrero de 1991, artículo 1º que cuando el Estado incorpore, por cualquier modalidad, soportes lógicos para su parque de computación "deberá verificar previamente la titularidad del programa de computador".

Actualmente, con la reforma del 2003 de la ley Nº 9.739 fue incluido expresamente al final de

la lista enunciativa del artículo 5º.

También en cuanto a los derechos del productor la nueva legislación uruguaya de software se ha adaptado a las necesidades de la explotación de este tipo de obras. Veremos las particularidades del artículo 29 al respecto cuando analicemos los derechos del autor.

**Software.** Como obra protegida. Forma de prueba de la titularidad.

Microsoft Corp. c/ Cima, LJU CASO 14604, tomo 127

"1) En el caso, el tema a decidir radica en la determinación si los derechos de autor de la parte actora se vieron infringidos por la demandada al usar copias de software de propiedad de aquella, o si, como dice la demandada, la accionante carece de legitimación activa, puesto que no probó que fuera propietaria de los programas que se indican en la documentación glosada en autos y, en caso de admitirse, porque los programas hallados el 23/12/99 no son diferentes a los adquiridos el 4/1/00, por la compareciente. Agrega que, lo prohibido es sacar copias de los programas para venderlos pero no usarlos con fines de uso interno.

2) En cuanto a la legitimación activa de la accionante, la Sala desestimaré el agravio.

Como bien se expresa en la sentencia apelada, con el certificado notarial adjunto a fs. 46, se acredita que, la accionante es titular de los derechos de autor, entre otros, de los programas de software Visual Basic, de cuya explotación tiene uso exclusivo conforme a la ley 9739 y al Convenio de Berna ratificado por la ley 14910. Este dispone que, existe presunción de autoría de obra a favor de la persona que aparece como tal mediante un nombre o un signo identificatorio.

Como eso es lo que sucedió en autos, sólo cabe entender que la actora tiene legitimación para promover esta demanda."

TAC 6, Sentencia Nº 181/2002 de 2 de octubre de 2002, Bossio – red -, Martínez, Hounie

Hay numerosos casos sobre defensa de los derechos de los titulares del software, vemos algunos casos en los literales correspondientes al tema general. No obstante, destacamos que no es necesario que los programas de software por cuyo uso ilícito se reclama hayan sido efectivamente utilizados para entender que hay actos de explotación que se llevan adelante sin autorización. El propio almacenamiento habilita a considerar la ilicitud.

No bastan las afirmaciones de parte, como en ningún juicio. Todo aquello que se alega corresponde que sea probado.

"2- La defensa. La defensa de la demandada consistió en que los programas fueron instalados por la actora, a efectos de que se probaran para su posterior adquisición y que nunca fueron retirados, de manera que no puede la actora fundamentar la acción en su propia negligencia. Y bien, la accionante acredita mediante prueba pericial que los programas están instalados en las computadoras de la pretendida, corresponde entonces a ésta, la acreditación de los hechos alegados en su defensa (Art. 139.1 del C.G.P.), sin embargo no existe en autos prueba alguna a tales efectos. No se probó que fue la propia actora que instaló los programas y ello pudo demostrarse por cualquier medio. Véase que no se hace referencia a la o las personas que efectuaron el trabajo, que ofrecieron el producto, a la folletería dejada, números de teléfono a los que debían comunicarse si aceptaban la instalación definitiva, etc., en fin, solamente la alegación, sin correspondencia alguna con la prueba. No se trata a nuestro juicio de la acreditación de un hecho negativo, como parece pretender la demandada con el ofrecimiento de prueba de fs. 148 y siguientes: "el producto no fue utilizado", porque la ley (Art. 2 inc. 2 de la Ley No. 17.616), ni siquiera exige la utilización, con el solo almacenamiento ya se está infringiendo la obligación; lo que se le exige es la acreditación de un hecho positivo: "quien instaló los programas", es que nada menos que la espina dorsal de su defensa. " (...)

"La norma violada en el caso es el Art. 2 inc. 2 de la Ley No. 17.616, que considera que el simple

almacenamiento, sin la autorización del autor es reproducción ilícita. Se seguirá en este aspecto, la posición de De Freitas y Borgio en ob. cit. pag. 77 y siguientes y ello porque en nuestro concepto, se ha violado una obligación preexistente: se almacenó una obra sin autorización. No se trata de un deber genérico sino de una obligación que se tiene respecto del titular del derecho. Ello tendrá como consecuencia la aplicación de la normativa de la responsabilidad contractual y el demandado solamente podrá exonerarse acreditando causa extraña que no le es imputable (Art. 1342 del Código Civil), cuestión que como se dijera, se alegó, pero no se probó. 4- El incumplimiento. Del desarrollo precedente, surge que se acreditó el almacenamiento de los programas reseñados por la actora, configurándose la ilicitud (incumplimiento) prevista en el Art. 2 inc. 2 de la Ley No. 17.616.”  
JLC 8, Sentencia N° 28/006 de 3 de abril de 2006, Juez

Por Ley N° 20.212 de 6 de noviembre de 2023, artículo 271, se dispuso el agregado del artículo 53 BIS a Ley N° 9.739, trasladando el registro de los programas de computación y similares (que define) del ámbito del Ministerio de Educación y Cultura (que se mantiene competente del registro de todas las demás obras) al Ministerio de Industria, Energía y Minería, concretamente a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

En el inciso primero crea el **Registro de Software** en el nuevo ámbito administrativo. Las obras cuyo registro como tales se desplaza, así como de los contratos accesorios son las siguientes:

a “Programas de Ordenador (programas fuente o programas objeto).”

b “Compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual.”

c “Expresión de ideas, informaciones y algoritmos, formulada en secuencias originales ordenadas de forma apropiada para ser usada por un dispositivo de procesamiento de información o de control automático.”

No cambia el derecho sustancial, solamente la competencia administrativa para el registro. Esto se debe a razones de eficiencia práctica. Agrega la norma legal hoy vigente que “También se inscriben en el Registro creado por este artículo, las transmisiones de los derechos patrimoniales sobre las obras referidas en el inciso anterior.”

La inscripción sigue siendo facultativa, tampoco cambian las demás características legales correspondientes a estas obras ya existentes en la Ley N° 9.739.

El otro cambio está en el marco administrativo recursal, pues a partir de la vigencia de la implementación de la norma legal “Los contenciosos registrales que se suscitaren serán resueltos por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y estarán sujetos al régimen recursivo general.”

La reglamentación por decreto y otras normas de implementación de esta norma legal eventualmente darán respuesta para el funcionamiento de esta reforma.

## E) Obras periodísticas

Poco tiempo después de la reforma al Derecho de Autor uruguayo de 2003, para su adecuación con la normativa de la OMC, se aprobó en Uruguay una reforma del régimen de las obras periodísticas de los artículos 22 a 24 de la Ley N° 9.739. Tuvo lugar por la Ley N°



17.805 de 26 de agosto de 2004, respectivamente en sus artículos 1 a 3.

La obra periodística se define por su destino, comunicación por los distintos medios masivos o no, cualquiera sea su tecnología. En función de la realidad de su organización empresarial, el Derecho de Autor atiende las particularidades de su dinámica en cuanto a autoría y titularidad de los trabajos intelectuales de diversa índole que se producen.

Establece el artículo 22, en primer lugar, la regla para el autor "periodístico" SIN relación de dependencia. Dice que, en este caso, salvo pacto en contrario, la autorización para el uso de artículos en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social, otorgada por el autor sin relación de dependencia con la empresa periodística, sólo confiere al editor o propietario de la publicación, el derecho de utilizarlo por una vez, quedando a salvo los demás derechos patrimoniales del cedente o licenciante.

Tratándose de los derechos de los autores contratados BAJO relación laboral se presumen cedidos para utilizarlos únicamente por la empresa o medio de comunicación para el que se realiza el trabajo.

Por su parte, la utilización del artículo periodístico en medios distintos o con fines distintos para los cuales fue contratado el autor, debe contar con la autorización de éste. Suele preverse en el contrato de trabajo o de encargo dicha posibilidad de uso ulterior, precisamente debido a la necesidad de autorización.

Finalmente, en relación con el respeto al derecho al nombre que tiene el autor, también llamado de paternidad de la obra, se dispone que toda vez que se vuelva a publicar total o parcialmente, el autor del artículo deberá ser identificado como lo fue la primera vez.

El artículo 23 consagra el derecho de publicación independiente para el autor de la obra periodística, en la siguiente forma:

*"Artículo 23*

*En todos los casos el autor conservará los derechos respecto de la edición independientemente de su producción."*

En último término, el artículo 24 procura cubrir las distintas manifestaciones de obras que pueden ser calificadas como obras periodísticas, además del texto, para ampararlas también en este régimen que – como dijimos – prioriza el destino comunicacional de la creación intelectual. Establece que las reglas dispuestas por los artículos 22 y 23 se aplican en forma análoga a los dibujos, chistes, gráficos, caricaturas, fotografías y demás obras susceptibles de ser publicadas en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social.

Caso de un **programa periodístico televisivo y los derechos de autor e imagen de su periodista-conductor ante usos no autorizados** del programa como obra protegida, por parte del canal de televisión.

"XII) Estima la Sala, coincidiendo con la sentenciante, que la pretensión del accionante en relación al programa Hablemos tiene particularidades y debe ser analizada desde otra perspectiva.

Porque es absolutamente claro que en el programa "Hablemos" existe una obra periodística original con aportes personales de actor que incluían no solo un estilo propio, sino también una labor original y creativa.

El programa era realizado con la presencia exclusiva del periodista y del entrevistado, el programa se identificaba con él conductor, no era un trabajo colectivo -sin perjuicio de que existieran colaboradores- y tampoco formaba parte de la programación permanente del Canal lo que es expresamente reconocido por la parte demandada (238 vta.-239)." (...)

"Dicha ley en su art. 22 exige una cesión expresa y escrita respecto a que se ceden los derechos de transmisión en otras empresas.

Considera la Sala que "Hablemos" es un programa periodístico y, por tanto, dicha disposición resulta aplicable en cuanto regula específicamente la labor periodística y establece en lo relativo al "autor sin relación de dependencia" que la autorización para el uso de artículos en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social, solo confiere al editor o propietario de la publicación el derecho a utilizarlo por una vez.

Y en cuanto a los derechos de los autores contratados bajo relación laboral establece que se presumen cedidos para utilizarlos únicamente por la empresa o medio de comunicación para el que se realiza el trabajo.

"La utilización del artículo periodístico en medios distintos o con fines distintos para los cuales fue contratado el autor, debe contar con la autorización de éste. Toda vez que se vuelva a publicar total o parcialmente, el autor del artículo deberá ser identificado como lo fue la primera vez".

En relación a la obra audiovisual el art. 29 de la misma ley establece: "se presumen coautores salvo prueba en contrario el director o realizador, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor del guión y diálogos, el compositor si lo hubiere, y el dibujante en caso de diseños animados"." (...)

"En el caso no existe una cesión expresa y escrita del actor para la retrasmisión del programa Hablemos por otros canales y los Convenios Colectivos no modifican lo dispuesto al respecto en la ley 17.805.

En definitiva, debe concluirse que infracción al derecho de autor -y también al derecho de imagen- en la emisión del programa Hablemos por los canales TCC y 7 sin autorización expresa del autor."

TAC 4, Sentencia 202/2019 de 6 de noviembre de 2019, Ministros: Maggi -r., Besio, López.

Aún cuando se trate de una obra realizada en situación de dependencia con una obra periodística, para un uso ulterior por tercero hay que requerir – en principio – el permiso del autor. En caso que el autor bajo relación de dependencia hubiera cedido contractualmente sus derechos a su empleador, sería a este último como titular de derechos de explotación quien debe autorizar. Queda claro que en ningún caso, por la circunstancia de que – por ejemplo – una fotografía haya sido publicada en un medio de prensa, puede ser utilizada libremente por terceros en un contexto de aprovechamiento comercial.

### **Uso de fotografía publicada por en medio de prensa, sin requerir autorización del autor**

"II) En el caso, el actor expresó que el 29 de junio de 1999 se publicó en la página 24 de la edición Nº 3901 del Año XI del diario "La República" un artículo periodístico redactado por él, que llevó el título "Cárcel minuana recibe solo 5 pesos", en el cual figuró una fotografía que le pertenece y en la que aparece la mano de un guardia de la cárcel de Minas cerrando las puertas de una celda.

En noviembre de 2002 se lanzó en el mercado el libro titulado "El Pozo de Pandora (procesado sin condena)", que fue escrito y editado por el demandado. En la tapa de esta obra luce la fotografía mencionada anteriormente. El autor del libro la utilizó sin recabar el consentimiento de su titular, por lo que, a juicio del accionante, corresponde que se lo condene a pagar el 50% de las utilidades obtenidas por la venta del libro citado en carácter de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la violación de los derechos intelectuales del compareciente (fs. 4-14 vto.). "

El Tribunal da la razón al fotógrafo.

“Emerge de la prueba allegada a la causa que en la tapa y en la primera página del libro “El Pozo de Pandora (procesado sin condena)”, cuyo autor es el demandado, figura la fotografía de la que es titular el accionante, sin hacerse mención a su autor.

Esta fotografía le pertenece al actor, puesto que, en el artículo titulado “Cárcel minuana recibe solo 5 pesos”, publicado en el diario “La República” el 29 de junio de 1999, figura el nombre del actor como su autor.

El demandado no negó la titularidad del actor de la fotografía de autos, pero adujo que obtuvo la imagen de la página web del diario “La República”, más concretamente, de un artículo en el que no figuraba el nombre del accionante como titular de la fotografía, y que, consultado al efecto, el mencionado periódico le manifestó que podía utilizar tranquilamente la fotografía porque pertenecía a su archivo.

A juicio de la Sala, si bien puede pensarse que, como trabajaba para el periódico mencionado, Manuel Tejera cedió de pleno derecho sus derechos de autor sobre la fotografía a “La República”, debe ponerse de relieve que, si ello aconteció, tal cesión no puede suponer la renuncia del titular de la obra de obtener las ganancias correspondientes cuando su trabajo es utilizado por una persona distinta al periódico aludido y con un fin netamente comercial (art. 24 de la Ley Nº 9.739).

Es claro que el consentimiento brindado por el actor para que su fotografía fuera utilizada en otros artículos publicados por “La República” (entre ellos, aquel del cual el actor expresó haber extraído la foto) no puede considerarse como una aquiescencia para que cualquier persona utilizara dicha fotografía.

Asimismo, corresponde hacer hincapié en que el demandado tampoco probó -como era su carga- que el referido diario le haya autorizado a emplear la referida fotografía. Por otra parte, el hecho de que, cuatro meses antes de la edición del libro del demandado, se haya publicado un artículo en “La República” en que aparecía la imagen de la tapa con la que saldría a la venta la obra del demandado y que el actor no haya manifestado su disconformidad con la utilización de su fotografía, no puede interpretarse de la forma en que pretende el accionado, desde que la ley establece, incluso, que por el hecho de que una obra haya sido editada, reproducida o representada sin que se hayan pagado los derechos correspondientes, por tolerancia del autor, no se entenderá que éste ha hecho abandono de su propiedad (art. 19 de la Ley Nº 9.739), extremo que es reconocido por el propio demandado en su declaración de parte (fs. 192).”

TAC 2, Sentencia Nº 243 de 14 de setiembre de 2011, Ministros: Pérez -d., França -d., Sosa -r., Salvo, Martínez

## **F) Obras originarias o derivadas**

Las obras pueden ser originarias o derivadas. Las obras originarias son aquellas que surgen con total independencia de otras. Las obras derivadas son aquellas que surgen a partir de otra preexistente.

En cualquier caso estamos ante la existencia de autores que merecerán que la creación que hayan realizado sea defendida y sus derechos como creadores respetados.

Tiempo atrás tuvo lugar una litis en la que se discutió la originalidad de las concordancias y notas a un Código. Un segundo Código se había editado y los autores de las primeras concordancias/notas entendieron que había plagio y demás ilicitudes al respecto. Las dos instancias hicieron lugar al reclamo de la accionante. Por más concretas o de corta extensión, o – incluso – referenciales de datos concretos objetivos, que sean tales creaciones literarias pueden ser defendidas de una reproducción literal,

apropiativa del texto.

"La accionante es titular de los derechos pecuniarios sobre la 8ª edición del **Código Civil Anotado por Caffaro-Carnelli** punto no cuestionado, al tiempo que tampoco son controvertidos los derechos de autor sobre la citada obra, lo que importa pues, como se dice: "...el derecho intelectual de los autores consiste fundamentalmente en el monopolio de la explotación de sus creaciones. Es decir, el autor tiene sobre su obra un derecho absoluto e ilimitado, y en consecuencia, para la utilización de aquella debe requerirse su previa autorización. De esa manera el derecho de autor sobre la obra o producción se identifica con la facultad exclusiva de sus titulares de explotarla por cualquier procedimiento, determinando a su libre elección las condiciones de aquélla" (De Freitas - Borggio, Temas de Derecho Autoral... pág. 27)." (...)

"La accionada, que insiste en que no se ha acreditado la originalidad de las concordancias de Caffaro-Carnelli, no se ha opuesto al trámite de inscripción de la obra en el registro (art. 53 de la ley 9739, arts. 3 y ss. del Decreto Reglamentario del 21/4/1938).

Y ello se explica pues a criterio de la Sala está probado que la obra es creación intelectual de los citados autores, careciendo de sustento el agravio en que la obra no tiene originalidad.

La sola descripción del proceso intelectual que relaciona el Dr. Carnelli en su testimonio de fs. 248 y ss. evidencia aspectos relevantes para la categorización de la obra, pues el bien la ley 9739 no contiene una definición de "producción intelectual, científica o artística", realiza una larga enumeración de las obras que se consideran alcanzadas por su texto, la que termina incluyendo genéricamente "toda producción del dominio de la inteligencia" (art. 5)." (...)

"Ni la incorporación de concordancias con otros cuerpos legislativos (C.G.P., C. de Comercio, Código de Aguas, de Minería, del Niño) en proporción no determinada pericialmente, alcanza para calificar de diferente al producto de la demandada, ni excluye el aprovechamiento con fines de lucro de la obra o labor intelectual del editado por la accionante.

En tanto, la incidencia del ilícito en el patrimonio de la actora será objeto del proceso de liquidación, no corresponde efectuar ninguna consideración."

TAC 4º, Sentencia Nº 43/1999 de 26 de mayo de 1999, Larrieux, Turell, Rochón. LJU Caso 13866

## G) Originalidad de las obras

El requisito fundamental para que una obra, para que una creación del ingenio humano de cualquier tipo sea objeto de protección es que sea original.

Se trata de un requisito básico para la protección de las obras. No hay una definición legal de originalidad en el derecho uruguayo ni en ningún otro, prácticamente. No obstante, la doctrina se inclina por considerar que la originalidad requerida en las obras para la protección por el derecho de autor es la proyección de la personalidad del autor.

Tal es la posición que predomina en la doctrina uruguaya, que ha sido seguida además por nuestra jurisprudencia.

También resulta aplicable el principio de independencia de destino. De modo que, que es indiferente la finalidad para la cual ha sido creada una obra - placer estético, aplicación utilitaria - a la hora de valorar si es original o no, es decir, si es protegible por el derecho de autor.

Valoración de originalidad de una obra protegida, la Guía Naranja.

“II) No ha resultado controvertido en autos que el Sr. Darío Santurio es el autor que realizó la compilación de la Guía Naranja.

El debate en este grado, habida cuenta los agravios articulados por la parte demandada, se centra en determinar si dicha compilación puede ser calificada como obra que merezca la protección de las normas que regulan el derecho de autor.

Se coincide plenamente con la parte demandada en su escrito de apelación, cuando sostiene que toda obra debe tener la nota de originalidad para ser tal.

En este sentido, más allá de compartir todas las citas contenidas en el libelo recursivo en torno al punto, la doctrina autoralista más autorizada es prácticamente unánime en reclamar la nota de originalidad a la hora de elaborar el concepto de obra como objeto de protección.

Por su prestigio en la materia, cabe citar al profesor Ricardo Antequera Parilli, autoralista venezolano, Secretario General del Instituto Interamericano de Derecho de Autor quien, en el Seminario sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos en el Área del Sistema Judicial de la República Oriental del Uruguay, organizado por OMPI en Montevideo, en junio de 1993, bajo el título “La obra como objeto del derecho de autor”, según publicación efectuada en ocasión de la celebración de dicho Seminario, enseña que: “En nuestro concepto el objeto del derecho de autor, es la forma de expresión de una idea literaria, artística o científica que, producto del talento humano, se realiza y concreta en una creación con características de originalidad, susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento”.

Respecto a la originalidad, expresa que es un requisito existencial de la obra y que consiste en el sello personal que el autor le imprime a la forma de expresión de su producción intelectual, diferenciándola a ésta, por una parte, de distintas aportaciones del mismo género y, por la otra, del trabajo intelectual que no produce como resultado una creación individual.

Pues bien, a juicio del Tribunal, la Guía Naranja es una obra, en el sentido de objeto de derecho de autor, en atención a que existe una metodología utilizada para recopilar los datos compilados, los que han sido editados de cierta manera (forma de expresión), luego de haberse celebrado acuerdos con quienes figuran en tales datos, los que luego deben ser coordinados entre sí, invirtiendo para ello una tarea intelectual que involucra la adopción de una determinada metodología de trabajo.

Si bien la naturaleza de la obra (guía clasificada) no permite gran originalidad, no puede concluirse por ello que no exista cierta originalidad en el trabajo realizado, que responde a un determinado método de trabajo y a una determinada forma de selección y expresión de los datos compilados.

Tal como lo destaca la parte actora en su alegato, ha quedado sin explicación razonable o verosímil la circunstancia de que los datos testigos introducidos por el Sr. Santurio en su Guía Naranja hayan ido a parar a la Guía elaborada por la parte demandada.

La explicación que pretende justificar el hecho señalado, basada en que los números denunciados por el actor como datos testigos ya figuraban en la edición 2005-2006 del Índice Comercial de Salto con diferentes titulares, y en que en la edición 2007-2008, mediante llamados particulares, se provocaron los cambios, no resulta suficiente a los fines pretendidos.

En efecto; asiste razón a la parte actora cuando sostiene que tales llamados parecen haber sido tomados al pie de la letra, sin siquiera procederse a una devolución de la llamada para relocalizar al autor de aquélla con el fin de confirmar la veracidad de los datos supuestamente suministrados, o adoptarse cualquier otro mecanismo que permitiera verificar la veracidad del dato.

En definitiva, a juicio del Tribunal, el agravio basado en la inexistencia de originalidad y, por tanto, de obra susceptible de ser protegida por la normativa del derecho de autor, no resulta de recibo.”

TAC 6, Sentencia N° 12/2011 de 9 de febrero de 2011, Ministros: Hounié, Klett, Martínez -r.

**Precisiones sobre el concepto de originalidad** en el caso de debate judicial sobre la posibilidad de que el llamado diseño de un curso de logística y la elaboración de materiales sea obra protegida por el Derecho de Autor.

“II) Que, como fundamento para ratificar la condena, ha de señalarse que se comparte el criterio del

decisor según el cual el diseño de un curso y la preparación de materiales para impartirlo, cuando reviste cierta originalidad, es apto para ser considerado obra protegida por la regulación sobre derechos de autor.

La originalidad exigible no deriva del contenido, en cuanto los conocimientos a transmitir en determinada materia forman parte de un acervo más o menos compartido por los expertos en la materia y puede haber ciertos contenidos que resultan del acuerdo con la entidad organizadora del curso. La originalidad que convierte un curso en creación protegida está dada por el diseño o plan de clases y por los materiales creados por el docente para apoyo de sus clases.

A su vez, tal originalidad no requiere de prueba pericial sino que puede ser evaluada analizando la obra y comparándola con similares. El testigo Meerhoff -cuya credibilidad no merece reparos a la Sala- destaca que no es muy común encontrar cursos con el orden, la forma de armar y el estilo del actor (fs. 245). También los integrantes del Tribunal, que han observado atentamente el material aportado por el actor, han coincidido en aceptar que se trata de una obra que expresa creatividad de autor, sin que esto implique juzgar la calidad de los contenidos ni su valor didáctico.

III) Que, en consecuencia de lo que viene de decirse, si se ofrece un curso de Técnico en Comercio Exterior e incluyendo un módulo de Logística para Exportación e Importación del Prof. César Capdevielle, de 24 horas (fs. 42) con mención de su nombre y su plan de curso y se dicta con sus materiales a través de otro docente, sin recabar autorización ni pagar derechos de autor, se incurre en un aprovechamiento ilícito de la obra del actor.”

TAC 1, Sentencia N° 57/2009 de 10 de junio de 2009. Ministros: Salvo, Castro -r., Vázquez

En el momento del litigio, quien aduce que una obra no es original debe probarlo. La originalidad se presume, en definitiva, a menos que otra cosa quede en evidencia – se pruebe... - por parte de quien la niega.

Se analiza la temática de **acreditar falta de originalidad en un caso en el cual una persona reproduce obra ajena**. El autor de ésta reclama porque no autorizó y, como defensa, alude quien luego sería considerado en la Justicia como infractor, que la obra del reclamante no es original y que no habiendo obra protegida su accionar no fue ilícito. No fue considerado así en el Poder Judicial. Nos interesa particularmente en este caso la valoración de la prueba de la originalidad cuyos párrafos más relevantes transcribimos.

“Y todo esto viene al caso porque el apelante reitera, aunque más extensamente, una de las defensas introducidas al contestar consistente en la ausencia de originalidad de la canción Pensamiento de Caracol.- Específicamente, sostiene que refleja un estilo típico de la música popular uruguaya, que el modo y ritmo en el acompañamiento de la guitarra son comunes a cientos de baladas y canciones de cuna y que, en definitiva, carece de originalidad.-

Ahora bien, si la originalidad es una cuestión fáctica, incumbía al Sr. Tuana probar que la canción de Pena no reunía el requisito de originalidad, lo que podía haber hecho sin mayor esfuerzo aportando otras composiciones musicales que tuvieran sus mismas características.-

No solo no lo hizo sino que, pese a que no se pueden calificar como pericia, la actora aportó tres informes producidos a solicitud de AGADU (que no es parte en este proceso como lo señala el distinguido a quo), de autoría de reconocidos expertos, cuya versación sobre el tema no fue cuestionada y que, además, depusieron como testigos, permitiendo de ese modo el contralor de la contraparte, todo lo que habilita su valoración conforme a las reglas de la sana crítica, como también lo releva acertadamente el a quo.-

En este enfoque, tanto Aharonián, como Giordano y Maldonado explicaron, al declarar, las razones que les llevaron a las conclusiones expuestas en sus informes. Así, el primero de ellos manifiesta que lo que se debe considerar, para determinar si hay identidad o no entre dos composiciones, es el sonido y que, en el caso, ambas son demasiado similares y parecen dos partes de una misma grabación (fs. 196 vto); Giordano afirma que los 6 primeros compases son idénticos, las guitarras comienzan iguales, el mismo

bajo, la misma forma de toque, es la misma melodía hasta que comienza el scate, agregando que es muy difícil haber coincidido sin haber escuchado la composición de Pena, concluyendo que la de Tuana es igual, salvo dos o tres notas que saltan (fs. 178 vto – 179 vto); y Maldonado dice que ambas canciones tenían 8 compases iguales y que lo que él había analizado era igual (fs. 181 vto).-

Si a lo expuesto se le suma que el apelante reconoce que escuchó a Pena ejecutar "Pensamiento de Caracol" cuando tocaban juntos en boliches (fs. 151) y que para el escucha u oyente medio las músicas suenan igual, solo cabe concluir que la composición de Tuana es una copia de la de Pena.-

Sobre este punto, el recurrente critica la atribución de intencionalidad que se efectúa en la impugnada, lo que carece de relevancia para enervar la imputación de responsabilidad.-

En efecto, según la posición de esta redactora a la que adhiere el a quo ("Infracciones y Sanciones Civiles en Derecho de Autor y Derechos Conexos", en 3er Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, T. 2, p. 938), reiterada al analizar la Ley Nº 17.616 ("Derechos de Autor en la Ley 9.739 a partir de la vigencia de la reforma del 2003: acciones civiles", en El nuevo Derecho de Autor Uruguayo, Universidad de Montevideo, 2003, p.45-46), la responsabilidad en juego es de naturaleza extracontractual y para que se configure es suficiente el comportamiento culposos, sin necesidad de que sea intencional (doloso).-

No obstante ello, teniendo en cuenta que Tuana había oído en reiteradas ocasiones la canción de Pena no solo no se puede descartar la intencionalidad de la copia, sino que más bien cabe concluir en su existencia, al igual que lo hizo el a quo, de modo que no hay razones para revocar la decisión de condena.-"

TAC 1, Sentencia Nº 139/2011 de 19 de octubre de 2011, Ministros: Salvo -r., Castro Vazquez

### **III - AUTORÍA Y TITULARIDAD DE DERECHOS**

El artículo 7º de la ley Nº 9.739, dispone quiénes son titulares del derecho de autor:

- a. el autor de la obra y sus sucesores;
- b. los colaboradores;
- c. los adquirentes a cualquier título;
- d. los traductores y los que en cualquier forma, con la debida autorización, actúen en obras ya existentes (refundiéndolas, adaptándolas, modificándolas, etc.), sobre la nueva obra resultante;
- e. el Estado.

La citada disposición se ocupa también del intérprete, tema que analizaremos más adelante.

#### **A) El autor**

No encontramos una definición legal, general, de autor.

No obstante, resulta claro que el significado de autor y autoría en el derecho uruguayo es el que corresponde al sistema autoralista de origen continental europeo. Ello se deriva del conjunto de nuestras disposiciones legales y del análisis de las fuentes que tuvo el legislador uruguayo en toda ocasión que le correspondió regular esta materia. Cuando se habla de autor en el derecho uruguayo, se está haciendo referencia a una persona física autor, titular de derechos sobre su obra que constituye una proyección de su personalidad. Así lo ha entendido la doctrina nacional.

Encontramos, no obstante, una definición de autores en la ley del libro, Ley N° 15.913, que formula una conceptualización dentro de la creación literaria que regula, pero que puede ser extensible a todas las obras. Establece el artículo 4° de la citada ley que son autores: "las personas físicas que conciben y realizan alguna obra de carácter científico, técnico, didáctico, literario o artístico, destinada a ser difundida en forma de libro". Esta disposición en sus dos literales siguientes hace referencia a otras categorías de autores: a las personas jurídicas, como autoras de obras colectivas (veremos en el párrafo siguiente este concepto) y a los que "se consideran incluidos en el concepto de autores sin perjuicio de los requisitos establecidos en la legislación vigente para la protección de los derechos de autor, los traductores, respecto de su traducción; los colaboradores del autor y los que refundan, adapten, modifiquen, extracten o compendien obras ya existentes, respecto de sus trabajos".

De esta definición, se destaca el reconocimiento autoral de los creadores de obras derivadas.

La propia ley de 1937 trata en particular la temática en los artículos 34 y 35, haciendo referencia al titular el capítulo a los traductores y a los adaptadores. Se entiende que se trata de los autores de obras derivadas en general.

El artículo 34 establece que, salvo pacto en contrario, los traductores son titulares del derecho de autor sobre la traducción, siempre que haya sido hecha con consentimiento del autor original. También tendrán tal derecho sobre la traducción de las obras caídas en el dominio público, pero en este caso no podrán impedir la publicación de otras versiones de la obra en el mismo idioma o en cualquier otro.

Complementa dicha disposición el artículo 35 que establece que los que refunden, copien, extracten, adapten compendien, reproduzcan o parodien obras originales, tienen la propiedad de esos trabajos, siempre que los hayan hecho con autorización de los autores.

Los derechos del autor se transfieren a sus herederos, en la medida y con las limitaciones que establece la ley, según destacamos más adelante en este trabajo.

Valoración de la legitimación de reclamantes como autores: el alcance de la presunción.

"Correspondía a la demandada acreditar que los coactores Sres. Buscaglia no son los sucesores del autor de la letra de la obra y que el coactor Sr. Moreira no es el autor de la música de la misma, lo que



no hizo.

El recurrente invocó además que los derechos que les otorga la ley a los autores pudieron haber sido enajenados. A este respecto la demandada no ha acreditado que los derechos hubieran sido enajenados, por lo que debe estarse a lo dispuesto por la Ley en tanto le reconoce al o a los autores "... su derecho de propiedad durante toda su vida, y sus herederos o legatarios por el término de cuarenta años a partir del deceso del causante..." (Art. 14 Ley 9.739), no habiendo tampoco invocado, ni acreditado que hubiera transcurrido dicho término desde el fallecimiento del Sr. Horacio Buscaglia, sino que por el contrario, del testimonio del certificado de resultancias de autos de dicho causante glosado a fs. 118, surge acreditado que el mismo falleció el 1/2/2006, habiendo sido declarados como únicos y universales herederos del mismo a sus hijos, los coactores Martín y Paolo Buscaglia Gugic, y que en la relación jurada de bienes se incluyeron 132 obras protegidas por el derecho de autor, en calidad de autos o co-autor registradas en AGADU."

TAC 4, Sentencia N° 33/2021 de 9 de marzo de 2021, Ministros: Maggi, López, Besio -r.

## **B) Obras conjuntas o creadas por varias personas**

La ley uruguayo concede un régimen diverso a las obras consideradas "en colaboración" frente a las "colectivas", tal como surge de sus disposiciones.

### **a) Obras en colaboración**

La ley de derecho de autor de 1937, en su artículo 26 establece que la obra en colaboración constituye una propiedad indivisa y, por consiguiente, da a los coautores iguales derechos, salvo pacto expreso en contrario. Esta norma remite, en cuanto a régimen legal aplicable, al artículo 1755 del Código Civil que se refiere a la venta de una cosa común por licitación o subasta.

Esta normativa se complementa con una serie de presunciones de colaboración que instrumenta la ley en el artículo 28, que establece que se presume la colaboración, salvo constancia en contrario en los siguientes casos:

- a. en las composiciones musicales con palabras;
- b. en las obras teatrales con música;
- c. cuando, existiendo pluralidad de autores, la propiedad no pueda dividirse sin alterar la naturaleza de la obra, y
- d. En las obras coreográficas y pantomímicas.

Finalmente, el artículo 29 reglamenta algunos aspectos particulares del ejercicio de derechos de los autores en colaboración. En su inciso primero los faculta para publicar, traducir o reproducir la obra, sin más condición que la de respetar la utilidad proporcional

correspondiente a los demás.

Seguidamente esta disposición trata la situación particular del disco fonográfico y de las obras audiovisuales.

En el caso particular de colaboradores en un disco fonográfico, tendrán también tales derechos por igual los autores de la obra, sus intérpretes y el productor del disco.

En cuanto a las obras audiovisuales el artículo 29 establece una presunción de coautoría, salvo prueba en contrario a:

- a. el director o realizador;
- b. el autor del argumento;
- c. el autor de la adaptación;
- d. el autor del guión y diálogos;
- e. el compositor si lo hubiere;
- f. y el dibujante en caso de diseños animados.

Además, a efectos del ejercicio de los derechos establece la ley que se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor, quien además queda investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, así como autorizado a decidir acerca de su divulgación.

Queda a salvo el derecho de los autores de las obras musicales o compositores a recibir una remuneración sobre la comunicación pública de la obra audiovisual, incluida la exhibición pública de películas cinematográficas, así como el arrendamiento y la venta de los soportes materiales, salvo pacto en contrario.

Sin perjuicio del derecho de los autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario, defender los derechos morales sobre la obra audiovisual.

Finalmente, establece la disposición en cuanto a las obras audiovisuales que se presume, salvo pacto en contrario, que es productor de la obra audiovisual, la persona física o jurídica que aparezca acreditada como tal en la obra en forma usual.

**Gestión de la obra en colaboración.**

"Como sostienen Eduardo De Freitas y Plinio Borggio en excelente aporte sobre el tema, cualquier interesado legítimo puede ser parte activa a los efectos de las normas preindicadas, pudiendo hacer valer

o iniciar las acciones legisladas en el a. 51 de la L. 9739, lo que surge de la armonización de la norma mencionada y del a. 47, en la redacción dada por el a. 328 de la Ley 16170. La expresión "interesado" que emplea el a. 47 L. 9739 en su actual formulación, es de total amplitud, de modo que no puede excluir a cualquiera de los "co-autores" en base a la norma del a. 26 que tiene otro significado y alcance ("Temas de derecho autoral. Su tutela jurídica y régimen sancionatorio", Montevideo, 1933, p. 83).

El hecho de que "la obra en colaboración constituye una propiedad indivisa" y que, por consiguiente, otorgue "a los co-autores iguales derechos", no implica obstáculo alguno para que cualquiera de ellos ejercite la acción referida por el a. 51 L. 9739, porque no se trata de un accionamiento en que uno de los co-autores pretenda para sí los derechos de toda la obra como tal, sino que se deduce un derecho correspondiente a su calidad de tal y, en todo caso, proporcional a su condición de autor de una "obra en colaboración".

No es posible admitir, partiéndose de la premisa de la existencia de un litisconsorcio necesario, que la protección del derecho de autor dependa de la voluntad concurrente de todos los que colaboraron en la realización de una obra "unitaria". Porque basta que exista colisión de intereses entre ellos -como sucede en la especie en que uno de los co-autores se opone a la demanda- para que no pueda implementarse ningún mecanismo legal de tutela del derecho autoral. Habría una insalvable contradicción en el

orden normativo, por cuanto por un lado propende a una férrea tutela del derecho de autor, en tanto que, por otro, consagraría por vía indirecta el total bloqueo de todo intento proteccionista al exigir el accionamiento de todos los co-autores de una obra realizada en colaboración."

TAC 6, Sentencia de 15 de febrero de 1995, Bermúdez -r., Olagüe, Mercant LJU c 12930 T 112 1995

### **Obra en colaboración**

Previa a la solución de una serie de reclamos, presentado por quien dudo ser coautor de una obra, se clarificó la calificación de tal obra como "en colaboración".

"II) En efecto, para la Sala la obra a considerar es la plasmada en la maqueta y en los "bocetos memorias" que se presentaron al concurso convocado por la Comisión Organizadora de la Segunda Bienal de Arte "Escultura de Pablo Javier Bengoechea".-

Con esa premisa, estima probado que el actor fue el autor del "proyecto plástico espacial del monumento", mientras que el codemandado Riguetti fue el creador de la escultura. Y esto es así porque tanto en la maqueta como en los "bocetos memorias" citados se incluyeron los nombres de ambos, sin distinción o especificación alguna, y porque el mencionado Riguetti nunca sostuvo haber sido autor de cosa diversa a la escultura.-

La obra en cuestión debe ser calificada como "obra en colaboración", entendida como aquella en la que han intervenido varios autores, en previo acuerdo, para crear una producción común (cf. Antequera Parrilli, Ricardo, "Los autores de las obras literarias u artísticas", ponencia en Seminario sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos en el área del sistema judicial de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, mayo de 1993, p. 15) o como la que surge cuando varios autores contribuyen a la creación de una obra trabajando juntos o por separado pero teniendo mutuamente en cuenta sus aportes y bajo una inspiración común, la que se denomina indivisible o perfecta cuando los aportes no pueden escindirse sin que la obra pierda su coherencia (cf. Villalba, Carlos y Lipszyc, Delia, El derecho de autor en la Argentina, p. 70).-

De ahí que le asiste razón al apelante cuando sostiene que es de aplicación lo dispuesto por el literal c) del art. 28 de la Ley No. 9.739 (aunque en su anterior redacción porque los hechos de autos datan del año 2001 cuando aún no estaba vigente la Ley No. 17.616), esto es, que se presume la colaboración cuando la propiedad de la obra no puede dividirse sin alterar su naturaleza, tal como sucede en este caso en el que la creación está integrada no solo por la escultura sino por ésta ubicada en el contexto creado por el actor.-

En consecuencia, se equivoca el a quo en lo relativo a la carga de la prueba porque, presumida la colaboración, incumbía a quien la negaba (en el caso, Riguetti) la carga de producir prueba en su contra, lo que no hizo, por todo lo que se mantiene incólume la presunción de coautoría.-

III) Ahora bien, establecida la coautoría de la obra, corresponde decidir los conceptos y montos a cuyo pago debe ser condenado el codemandado Riguetti.-"

TAC 1, Sentencia N° 22/2008 de 27 de marzo de 2008, Ministros: Salvo -r., Castro, Vázquez -d., Chediak

## b) Obras colectivas

Obras colectivas son aquellas que surgen por el impulso y la iniciativa de una persona, sea física o jurídica, promoviendo la creación de una obra en la cual convergen los esfuerzos de muchas personas a los cuales su promotora organiza y da forma. Es el caso de los diccionarios, de las enciclopedias. También, de algunos casos de software e incluso en algunos casos de obras publicitarias. La obra colectiva es una obra preparada por una persona a partir de contribuciones de autores que han participado en su elaboración, creándolas para tal fin (Glosario de la OMPI, Voz N° 39).

A tenor del artículo 27 de la Ley N° 9739 los colaboradores de una compilación colectiva no serán considerados, en ausencia de pacto expreso, como autores de su colaboración, caso en el cual la obra pertenecerá al editor.

También la ley del libro hace referencia a este esquema normativo, destacando que se trata de los casos en los cuales "b) las personas jurídicas que conciben y realizan una obra de las características indicadas en el párrafo anterior, coordinando la actividad de varias personas físicas que no se reserven derechos de autor", artículo 4.

En este caso estamos ante la clásica contradicción del sistema autoralista: si bien la regla es que el autor es una persona física, en este tipo de emprendimientos en particular los derechos del autor pasan a ser imputados originariamente a una persona jurídica.

**Obra literaria calificable como obra colectiva.** Se trata del caso Acción de nulidad. Gobbi c/ Estado -MEC-, que llega al TCA, como recurso de la inscripción en el Registro de la Propiedad Literaria y Artística de una obra. Destaca el TCA que se trata de una obra realizada en forma colectiva con aportes incorporados sobre la base de contratos de trabajo o de servicios, con el objeto de responder a un pliego de condiciones o a las necesidades del mercado.

El TCAI reconoce la participación relevante de la actora en la redacción y armado de todo el material con que se conformara la obra, si bien considera que su desempeño se inserta en una relación laboral y que la participación de elevado número de personas no permite atribuir exclusivamente a la accionante el resultado, concluyéndose que se está ante una obra colectiva.

"V) La actora reivindica su carácter de autora en mérito a la redacción que le pertenecería de los aspectos sustanciales de la obra, sin perjuicio de reconocer el aporte material y de investigación de diversas personas y entidades, relacionadas con el emprendimiento.

Ciertamente, cabe reconocer que Carina Gobbi tuvo participación relevante en la redacción y armado de todo el material con que se conformara la obra.

Pero su desempeño se inserta en una relación laboral con el ítem, donde la temática, el ámbito geográfico, extensión y contenido de la obra, y hasta el título, fueron parte integrante de las condiciones y características que la obra debía reunir, para cumplir con las exigencias del comitente.

Surge también, que en la expresada obra participaron un elevado número de personas, tanto físicas como jurídicas, por lo que el resultado no puede ser atribuido exclusivamente a la accionante de autos.

En este sentido, la resolución en causa es precedida de una prolija investigación, con participación de los Letrados de las partes.

Si bien varios de los colaboradores reconocen que los artículos que les fueron encomendados no lucen idénticos a como fueron originalmente elaborados por ellos, siendo que presentan modificaciones de redacción, atribuyendo las variaciones a la actora en su calidad de Jefe de Redacción, no puede dudarse que se está ante la conformación de una obra colectiva.

Máxime si se tiene en cuenta que se trata de una obra concebida en su nombre y objetivos por la Editora, y a cuyos fines fue contratada tanto la actora como otros colaboradores, a quienes se les encomendó el desarrollo de puntos concretos del plan general de la obra.

"Este nacimiento de la creación en grupo -señala el Prof. Argentino Miguel Angel Emery- corresponde en el derecho de autor a la noción de obra colectiva, "obra preparada por una persona a partir de contribuciones de autores que han participado en su elaboración, creándolas para tal fin" (Glosario de la OMPI, Voz Nº 39)". "En el derecho francés se entiende por obra colectiva a la obra creada por la iniciativa de una persona física o moral, que la edita, la publica y la divulga bajo su dirección y su nombre y en la cual la contribución personal de los diversos autores que participan en su elaboración se hace en conjunto, sin que sea posible atribuir a cualquiera de ellos un derecho individual sobre la realización del conjunto", citando a Henri Desbois (Le Droit D'Auteur en France, La Destination Des Oeuvres, pág. 47).

Y agrega el citado autor respecto a la obra colectiva: "...ellas dan origen a derechos de autor, donde las personas morales pueden ser investidas a título originario, al igual que las personas físicas, a pesar de su falta de aptitud natural para realizar, ellas mismas, los actos de creación intelectual".

Para concluir que lo que fue un régimen excepcional "reservado a los diccionarios y a las enciclopedias, se ha convertido en el régimen aplicable a la abrumadora mayoría de las creaciones protegidas por el derecho de autor realizadas generalmente en forma colectiva en el marco de contratos de trabajo o de servicios, con el objeto de responder a un pliego de condiciones o a las necesidades del mercado, es decir, en un contexto y bajo imposiciones que transforman en inexistente la marca de personalidad de un autor individual" (Miguel Angel Emery, Tercer Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, 1997, págs. 699 y 700)."

TCA, Sentencia Nº 516/2004 de 1 de setiembre de 2004, Ministros: Mercant, Baldi, Brito del Pino, Rochón -r., Battistella. LJU CASO 14984, tomo 131

### **C) El Estado como autor**

También se puede considerar que el Estado o alguna persona integrante del sistema estatal pueda ser titular de derechos de autor.

En tal sentido, el artículo 40 de la ley de derechos de autor establece que el Estado, el Municipio y las personas de derecho público son también titulares del derecho de autor cuando por cualquier modo admitido por las leyes, adquieren la propiedad de una de las obras que protege esta ley.

## **IV - EXISTENCIA DEL DERECHO DEL AUTOR**

En el Uruguay rige el principio de informalismo consagrado muchos años atrás por el Convenio de Berna: el derecho del autor nace en el mismo momento de creación de la obra. Como estamos ante un derecho que implica la proyección de la personalidad no es lógico supeditar su existencia a un acto del Estado: desde que se crea, existe el derecho.

Tal principio resulta hoy inequívoco a partir del precepto contenido en el texto actual del artículo 6º inciso 2º de la Ley Nº 9.739 que dice: "El goce y ejercicio de dichos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad o registro y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra."

Hasta la reforma del 2003 que consagró este principio específicamente, un sector minoritaria de la doctrina no especializada en derechos de autor y de la jurisprudencia sostenía que el derecho de los autores nacionales no existía si no era registrado. Esto se debía a que no entendía que el principio consagrado en el artículo 5º del Convenio de Berna sobre informalismo para la existencia del derecho pudiera abarcar no solamente al autor extranjero sino también al autor nacional.

## **V - INSCRIPCIÓN DE LA OBRA**

La inscripción de obras protegidas por el derecho de autor en el Registro que lleva la Biblioteca Nacional y que es creado por el artículo 53 de la ley Nº 9.739 es facultativo.

Su omisión no perjudica en modo alguno el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley.

En caso de controversias respecto de las solicitudes de registro será el Consejo de Derechos de Autor el encargado de resolverlas. Dicha persona jurídica tendrá también a su cargo la supervisión y el contralor sobre el referido registro.

El procedimiento de registro aparece regulado en el Capítulo II del Decreto Nº 154/2004, reglamentario de la Ley Nº 9.739.

Las secciones del registro, según el artículo 3º del Decreto, serán las siguientes:

- a. Registro de obras;
- b. Registro de interpretaciones o ejecuciones;

- c. Registro de fonogramas;
- d. Registro de transmisiones o cesiones de derechos patrimoniales de autor;
- e. Resoluciones administrativas y judiciales en materia de Derechos de Autor.

El Consejo de Derechos de Autor podrá determinar otra forma de llevar el Registro, así como disponer la creación de otras secciones que considere convenientes para el mejor cumplimiento de su cometido. Asimismo, podrá disponer que la registración se documente por medios cibernéticos que garanticen la plena preservación de toda la información.

En cuanto al registro de obras, objeto de nuestro estudio en este momento, dispone el artículo 4º del decreto que pueden solicitar la inscripción de una obra, adjuntando al formulario de registro de la obra la documentación que acredite fehacientemente la calidad que invoquen.

Los traductores, adaptadores y compiladores podrán solicitar la inscripción de sus traducciones, adaptaciones o compilaciones, demostrando fehacientemente que han sido debidamente autorizados por su autor.

Aclarando la situación de los autores de obras derivadas, establece la disposición que quienes traduzcan, adapten, modifiquen o parodien obras que pertenezcan al dominio público tendrán derecho a registrar a su nombre la traducción, adaptación, modificación o parodia y gozarán de la mitad del producido de los derechos de autor, pero no podrán impedir la publicación de otras versiones de la obra en el mismo idioma o en cualquier otro.

La solicitud de inscripción de obras será confeccionada por el interesado en los formularios que proveerá a tal efecto el Registro de Derechos de Autor, y deberá contener los siguientes datos:

- a. título de la obra;
- b. nombre y apellido, estado civil, cédula de identidad o documento similar si es extranjero, domicilio, y demás datos del solicitante, mencionando a qué título solicita la inscripción;
- c. nombre y apellido, estado civil, cédula de identidad, domicilio y demás datos conocidos del autor, si el mismo no coincide con el solicitante;
- d. seudónimo del autor, si lo hubiere.

El formulario deberá ir acompañado de documentos representativos de las obras que difieren según la naturaleza de las mismas en la siguiente forma:

- a. si se trata de obras literarias o musicales: dos ejemplares impresos o manuscritos o soporte apto para su registro.
- b. si se trata de obras plásticas: dos fotografías.
- c. si se trata de obras audiovisuales: dos ejemplares de soporte apto para su registro o, en su defecto, dos ejemplares del guión cinematográfico, acompañado de dos ejemplares de soporte que contenga la banda musical y dos ejemplares de fotos que representen las secuencias principales de la obra audiovisual.
- d. si se trata de obras radiodifundidas o televisadas: dos copias de los soportes conteniendo la grabación de las mismas.
- e. si se trata de un programa de ordenador: dos copias de los mismos o de partes del programa suficientes para caracterizar la creación del mismo. Las informaciones que fundamenten el registro de programas de ordenador tendrán carácter secreto, no pudiendo revelarse sino para su examen por el Consejo de Derechos de Autor, a requerimiento de su propio titular o en la dilucidación de una oposición al registro o una denuncia de plagio o por orden judicial.
- f. si se trata de fotografías, planos o mapas: dos ejemplares.
- g. si se trata de obras de arte y modelos aplicados a la industria: dos fotografías o copias de la obra o del modelo, acompañadas de una relación escrita de las características o los detalles que no sea posible apreciar en ellas.
- h. si se trata de obras arquitectónicas: dos copias de los planos y las memorias descriptivas correspondientes, en cualquier clase de soporte apto para la registración.

De manera similar se plantean los requisitos del proceso de inscripción de las demás creaciones o actos que pueden ser inscriptos en alguna sección del Registro.

Establece con gran detalle el decreto, artículo 8º que el Registro extenderá un recibo por los documentos que se presenten para su inscripción, con los datos que identifiquen la obra (así como su transmisión, transferencia o cesión si de eso se tratara) y por el pago de la correspondiente tasa de inscripción y del importe de las publicaciones, en el caso que fuere necesario.

Los valores a pagar o tasas de inscripción de obras y transmisiones serán fijadas a propuesta del Consejo de Derechos de Autor, entre un mínimo de una (1) Unidad Reajutable y un máximo de diez (10) Unidades Reajustables, dando cuenta al Ministerio de Educación y Cultura. Éste opdrá observarlas dentro de los diez días hábiles de recibida la comunicación.



Con observación o sin ella, resolverá el Poder Ejecutivo. El producido de las mismas deberá asignarse al Consejo de Derechos de Autor para el cumplimiento de sus fines.

Por su parte, establece el artículo 9º que una vez recibida la solicitud de inscripción -salvo en el caso de la Sección Transmisiones y Cesiones-, el Registro de Derechos de Autor dispondrá la realización de una sola publicación de la solicitud en el "Diario Oficial" a la mitad de la tarifa vigente, que será pagada por el interesado. El edicto deberá comunicar el género de la obra inscripta, el título, el autor y los demás datos que sean necesarios para individualizarla.

Luego de treinta días de la publicación, si no mediare oposición de parte interesada, el Registro de Derechos de Autor inscribirá definitivamente la obra; expidiendo certificado, artículo 10º.

En caso de oposición a la solicitud de registración así como en caso de solicitud de rechazo o de anulación de una inscripción ya hecha, resolverá el Consejo de Derechos de Autor conforme al procedimiento administrativo vigente para la Administración Central, artículo 11º.

#### **Alcance de los efectos del registro.**

" II.- Que la prueba de autos no apoya, a juicio del suscrito, el excepcionamiento deducido por la sociedad demandada, aunque sea en general compartible la interpretación legal que lo fundamenta.

Asiste ciertamente razón a la parte cuando, aún en ausencia de texto legal expreso, requiere que la obra registrada sea novedosa u original, puesto que de otro modo no existe propiamente una producción de la inteligencia meritoria de la protección legal y desaparece el fundamento mismo del amparo del derecho de autor. Como expresa el informe de la Comisión del Senado relativo a la ley de 1937, siguiendo a Pouillet, "la creación es la causa eficiente de la propiedad literaria y artística" por lo que cabe exigir a una obra, para gozar de la protección legal, una cierta originalidad que en su materialidad sea reflejo de la actividad síquica de su autor y comprometa a éste frente a la sociedad a la cual ofrece el producto de su inteligencia (v. Valdés Otero: Derechos de autor, Montevideo 1953, ps. 51, 89, 156).

De modo que -como acertadamente se dice a fs. 99 y v.- quien inscribe una obra en el registro que lleva la Biblioteca Nacional se encuentra formalmente amparado por la ley Nº 9739, y puede en consecuencia, ejercer en principio los derechos que dicha ley reconoce al autor, mas no por ello adquiere el derecho de autor si la obra registrada no es original, en cuanto el derecho de propiedad intelectual nace de la ley y no del acto administrativo de la inscripción.

El contralor administrativo -de creación reglamentaria- que invoca el actor a fs. 95 no obsta a la afirmación precedente, como bien se alega a fojas 99v., y así lo ratifican además los propios certificados presentados con la demanda (fs. 1 y 2), expedidos "en cuanto haya lugar por derecho y sin perjuicio de tercero".

(Primera Instancia) JLC 16, Sentencia de 30 de marzo de 1977, Juez: Alonso de Marco

" I.- Que la sentencia de primera instancia sustenta el criterio de que la inscripción en el Registro creado por la ley Nº 9739 de 17 de diciembre de 1937 no confiere por sí sola el derecho de autor, siendo además necesario que la obra registrada sea original, aspecto sobre el cual cabe el contralor jurisdiccional. Admite, así la posibilidad de que ese contralor concluya que la originalidad no existe y que consecuentemente el derecho de autor no sea judicialmente reconocido, a pesar de su inscripción registral.

En cambio el actor sostiene la tesis opuesta (fs. 94v. y 95 y 119 a 122), o sea, que el registro confiere por sí solo la protección legal (art. 6 de la ley citada), otorgando un verdadero título de

propiedad; y que la jurisdicción puede establecer si el título es formalmente válido, pero no indagar si debió o no ser concedido, por ser la obra novedosa o no serlo, razón por la cual estima que la excepción de la demandada (falta de originalidad) no pudo ser siquiera considerada.

El Tribunal, por su parte, no comparte esta última solución porque importa la posibilidad, indiscutible, de que queden protegidas obras no originales respecto de las cuales no se haya formulado oposición a la inscripción, ni planteado observaciones al registro, ni por éste. Estima, en suma, que el criterio podría llevar, de ser aplicado, al amparo indiscriminado de obras no originales si lograsen ser inscritas y por eso lo descarta.

Tampoco comparte la tesis de que el pretorio pueda decidir sobre la originalidad en ejercicio de la potestad general de la jurisdicción de contralor de los actos administrativos atinentes al caso sometido a decisión (fs. 109v.) porque tanto la oposición al registro como la anulación de la inscripción de una obra se tienen que promover en vía administrativa y decidir en la misma o en última instancia por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (arts. 8 y 9 del decreto reglamentario del 21 de abril de 1938 y 318 de la Constitución); no cupiendo al respecto el contralor jurisdiccional referido.

Simplemente estima que la ley Nº 9739 reconoce el derecho de dominio sobre lo que se inscriba como creación, como producción del pensamiento, ciencia u arte, permitiendo por ello expedir un título de propiedad (art. 53 inc. 3º); que como no se puede establecer, en todos los casos, si la obra es realmente original, el título se expide, después de la tramitación correspondiente, "en cuanto haya lugar por derecho y sin perjuicio", como rezan los autos (fs. 1 y 2); y que, por consiguiente, el título sólo se puede concebir como una condición de admisión de la acción que, entre otras, puede promover quien lo detente contra el que lo desconozca en los hechos con el daño consiguiente.

El campo de los recursos administrativos parece reservado en la ley, para el ataque a la inscripción y para evitarla o, a lo más, para destruir sus efectos al igual que la acción de nulidad.

En cambio, con la acción promovida contra quien desconozca un título regularmente expedido se persigue la reparación del daño que con ello se pudo ocasionar, sin más efecto que entre los litigantes, por razón del límite subjetivo de la cosa juzgada que se puede formar.

Desde luego que en este contencioso jurisdiccional corriente se puede plantear la excepción de falta de originalidad aunque exista registro a favor del actor, porque en tal caso faltaría la condición que en verdad justifica la inscripción, como lo es que exista una "creación".

Ya está dicho, por lo demás, por fundamentos que el Tribunal comparte, que el registro no es atributivo de propiedad sino declarativa de ella (Rev. de Derecho, Jurisprudencia y Administración 1945, t. 43 p. 43 y ss.); pudiéndose sostener, que si bien no es suficiente para conferir la propiedad intelectual (para lo que se requiere que la obra contenga algo propio u original), juega como una presunción simple que cede, justamente, cuando se justifica la falta de originalidad."

(Segunda Instancia) TAC 4, Sentencia de 18 de junio de 1979 Odriozola, Colombo, Catalurda LJU c 9246, T 80, 1980

Antiguamente, previa a la reforma del año 2003, también en alguna ocasión la jurisprudencia uruguaya sostuvo la posición contraria a la arriba mencionada, distinguiendo la situación de las obras extranjeras para las cuales se entendía que directamente regía el **principio de informalismo** del Convenio de Berna, de la situación de las obras nacionales, para las cuales se sostenía que correspondía la inscripción registral como condición de existencia. Hoy ya no tiene fundamento alguno.- Ejemplo de ello: TAC 6º, Sentencia Nº 132/98 de 21 de julio de 1998, Olagüe -r-, Van Rompaey, Chalar, Bossio -d-, Hounie -d-. LJU c. 13566. "Protur América Ltda. y otros c/ Volt Autologic S.A. y otros - Responsabilidad por acto de la Administración" y confirma en casación de la época SCJ, Sentencia Nº 89/2004 de 26 de marzo de 2004, Parga -r-, Gutiérrez, Rodríguez Caorsi, Troise, Sassón. LJU c 15049, T 131

El el proceso recursivo administrativo, una vez resuelto el tema que sea por el Consejo de Derechos de Autor, llega la acción de nulidad al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para definir el tema.

Acción de nulidad ante el TCA contra un pronunciamiento del Consejo de Derechos de Autor del 11 de abril de 1988 por el cual hizo lugar a la oposición formulada por el Sr. Luis Moro Revello contra el registro de las expresiones literarias presentadas por Emeka Producciones SRL

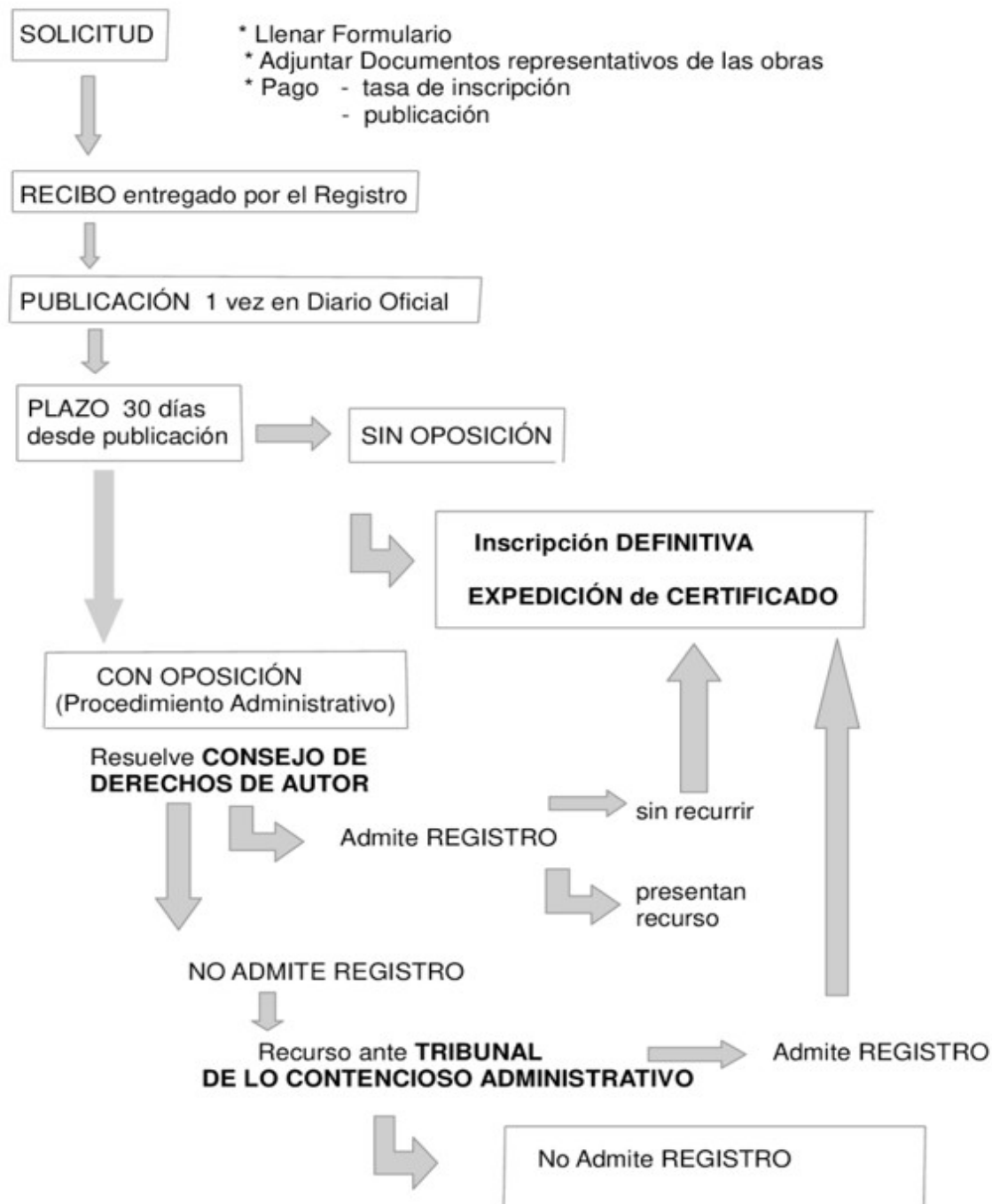
Las frases en cuestión fueron las siguientes: "En su barrio hay un ´pollero"... "El pollo de granja no tiene"... "Un pollo de granja no pesa"... "El delicado sabor"... "Si Ud.no probó"...

El punto en discusión fue si puede entenderse que tales frases son una obra publicitaria protegida por Derecho de Autor o, por el contrario, se trata de frases de uso común que – por lo tanto – no presentan originalidad.

Para el órgano jurisdiccional no se trata en el caso de una obra sino de una "simple frase desprovista de originalidad, de creatividad", coincidiendo con la posición de la resolución cuya nulidad de pretendió.

TCA, Sentencia N° 1172/991 de 23 de diciembre de 1991, Ministros: Pereira -r., Martinez, Díaz Romeu, Galagorri, Burella

**Inscripción de obra en Registro, sede Biblioteca Nacional  
(puede ser realizado por el propio interesado, mandatario o representante)**



## VI - DERECHOS DE LOS AUTORES

En materia de derechos exclusivos reconocidos por la legislación uruguaya al autor de las obras, corresponde recordar la necesaria integración con las normas de origen internacional que debe realizar el intérprete. Es decir, la ley uruguaya de 1937 recoge y reglamenta derechos fundamentales para cuya completa interpretación debe analizarse paralelamente las disposiciones de Convenios internacionales, particularmente el Convenio de Berna.

El sistema uruguayo, pues, distingue entre derechos morales y derechos de explotación.

Los derechos morales derivan de la personalidad del autor. Se caracterizan por ser imprescriptibles, innegociables, inembargables, carecen de contenido patrimonial. Se trata de los derechos de divulgación, paternidad, integridad, modificación, retracto.

Los derechos patrimoniales o de explotación posibilitan que el autor tenga un retorno económico en relación con la obra que ha creado. Se trata de derechos limitados en el tiempo, que pueden ser objeto de negociación, embargables como todo bien económico. Se trata de los derechos de reproducción, representación, transformación, comunicación pública, distribución, droit de suite para las creaciones plásticas, adaptación, traducción. Cualquier otra forma de explotación que surgiere con el tiempo se encontrará incluida entre los derechos patrimoniales del autor porque es un elenco de número abierto.

En los años pasados más recientes, el surgimiento de Internet y la utilización dada a las obras protegidas en la red llevo a debatir y, en algún sentido o desde algunos sectores de opinión, incluso a cuestionar el rol de los derechos de autor como cuerpo normativo en Internet. Con los años se viene demostrando que esta nueva revolución tecnológica determina replanteos en la forma de ejercicio de los derechos del autor, pero se mantienen los enunciados y características de las distintas facultades. Cambia el eje de la explotación de la reproducción (que como veremos es típica del soporte material) a la puesta a disposición (propia de la accesibilidad), por ejemplo. No obstante, no cambian las consideraciones respecto de la titularidad del autor.

**Autoría y derechos correspondientes**, en un caso – confuso en los hechos, evidentemente - en que los magistrados interpretan que fue entregada una obra literaria con ánimo de desprenderse de la autoría a favor de la Institución donde una tercera persona leería el discurso (tal la obra que se trataba).

“Ahora bien, rectamente interpretada la demanda promovida (fs. 36-48), conforme cuyos contenidos se delimitó el objeto del proceso (fs. 92), en los criterios generales de aplicación en la materia (Odriozola, en *Judicatura*, año I, Nº 10, p. 244 y ss.), para el progreso de su pretensión debía la accionante acreditar que el discurso nominado “Bienvenido Juan” que entregó a la reclamada (en su calidad de

Subdirectora de la Biblioteca Nacional) para ser leído en oportunidad del acto oficial complementado el 30/5/2007 con motivo de la recepción del archivo Onetti verificado por familiares del escritor, era de su exclusiva autoría y, fundamentalmente, que la accionada entregó la referida pieza, sin autorización escrita de su parte, para su publicación bajo su autoría, que no era verdadera, en la Revista de la Academia Nacional de Letras.

Y por valoración unitaria y racional del material probatorio incorporado (art. 140 C.G.P.), debe necesariamente concluirse en que la promotora no se desembarazó adecuadamente del "onus-probandi" de su cargo en punto a acreditar los extremos fácticos supra en relación, con la consecuencia, inevitable, de que sus postulaciones deben de sucumbir (arts. 137, 139 y conc. eiusdem; Couture, Fundamentos..., 3era. ed., p. 240 y ss., etc.).

Porque debe de verse, que resulta hecho admitido por los contrincantes (fs. 36-48, 75-82) que la recurrente se avino a preparar un discurso que sabía de antemano que iba a ser pronunciado por tercera persona que ella misma designó, según su condición de asesora cultural de la Biblioteca Nacional e impulsora del acto oficial supra citado.

Por demás, que el discurso no fué suscrito por la promotora en su archivo (fs. 8-12) ni en el texto que se entregará a la demandada (fs. 66-69, 110, 112 y vto., 112vto.-114), el que resultara sustancialmente modificado por ésta con la colaboración de terceros en secuencia que no motivara reproche alguno por la gestionante (Piffaretti en fs. 100vto.-101vto.; Volpe en fs. 107-108, etc.).

Por consecuencia, procede el razonable entendimiento de que la reclamante realizó un aporte a la actividad cultural que se iba a desarrollar, al resultar conocedora de que la accionada no tenía profundos conocimientos sobre la obra del autor a ser recibida, y permitió, sin contradicciones, que se realizaran modificaciones al texto original, lo que permite inferir, por conducta inequívoca, que se desprendió de su autoría en beneficio de la institución que asesoraba representada en la emergencia por la reclamada.

Y en lo fundamental, debe de verse, que si bien resulta acreditado que el texto en su versión final fue entregado por la demandada a la Academia Nacional de Letras para su publicación en la Revista oficial a solicitud de autoridades del órgano indicado (De Mattos en fs. 104-107, etc.), tal conducta no resulta en sí misma Françamente reprochable.

Si se tiene especialmente presente que no existen probanzas utilitarias de que la accionada haya postulado sobre su exclusiva autoría en punto a la precitada publicación y, particularmente, como señala con pulcritud la sentenciante a-quo, cuando en la referida publicación no se asignan específicas autorías de los discursos pronunciados en el acto oficial sino, simplemente, se destaca a quienes los leyeron en ocasión del evento.

Por lo tanto, puede concluirse, que no existen elementos que permitan sostener que la accionada incurrió en la figura de la reproducción ilícita (arts. 1 in-fine; 2 inc. 3, 6, 7, 5, 44 lit. A.1, B.1 y 44 conc. de la Ley Nº 17.616LDA); particularmente, porque las previsiones legales reguladoras de la materia en exámen deben ser interpretadas en el sentido de evitar cualquier menoscabo a la protección del derecho autoral."

TAC 4, Sentencia Nº 208/2011 de 29 de junio de 2011, Ministros: Tobía -r., Turell, Maggi,

## **A) Derechos Morales**

### **a) Derecho de divulgación**

El derecho de divulgación se puede considerar recogido en el artículo 11 de la ley 9.739, que establece que "La facultad de publicar una obra inédita, la de reproducir una ya publicada o la de entregar la obra contratada constituyen un derecho moral no susceptible de enajenación forzada."

De esta forma, no podrá nunca circular una obra contra la voluntad del autor.

## b) Derecho de paternidad

El derecho de paternidad del autor en el derecho uruguayo se sustenta en el primer numeral del artículo 12 de la ley de 1937.

Según esta norma, sean cuales fueren los términos del contrato de cesión o enajenación de derechos, el autor tendrá sobre su obra una serie de facultades entre las que se encuentra la de exigir la mención de su nombre o pseudónimo y la del título de la obra en todas las publicaciones, ejecuciones, representaciones, emisiones, etc., que de ella se hicieren.

Si opta por no dar a conocer su nombre, el artículo 30 determina que en caso de obra anónima o con pseudónimo, el editor o empresario será el titular de los derechos de autor, mientras éste no descubra su incógnito y haga valer su calidad.

La **expresión del nombre del autor sobre la obra** no es un requisito necesario para que resulte acreditada la autoría de quien dice ser autor y surge como tal de las presunciones legales correspondientes. En el caso se trató de un graffiti que se vio en un aviso publicitario de una entidad comercial, habiendo elegido ese mismo lugar y exhibido el graffiti en su publicidad. La sentencia de primera instancia descartó la autoría erróneamente.

"3) La Sala comparte la argumentación central desarrollada por el apelante, referida a que la sentencia impugnada habría interpretado erróneamente la normativa que rige el caso, al exigir que el nombre del autor se encuentre estampado en la obra.

4) Cabe precisar liminarmente que tal como señala Carlos Monroy: "...la propiedad intelectual constituye una forma de propiedad privada sobre bienes intangibles surgidos del ingenio y del talento humano. Como una importante reivindicación histórica de los derechos de los creadores artísticos y literarios, éstos lograron que se les reconociera un derecho sobre su creación, no por vía de unos privilegios concedidos por los soberanos sino como un derecho ciudadano asimilado a una forma especial de propiedad, tal vez la más sagrada de todas, que es la propiedad literaria y artística modernamente conocida como el derecho de autora.

Como un sistema de pesos y contrapesos, las leyes de derechos de autor consagraron unos derechos exclusivos que permiten a los creadores ejercer un control sobre los diversos actos de explotación de los que sus obras pueden ser objeto, y por esa vía, poder proteger el vínculo personalísimo que existe entre el creador y su obra así como recibir la justa retribución económica por su trabajo, incentivando de esta forma la creación artística y literaria en beneficio de toda la sociedad. ...". (Estudio sobre las limitaciones o excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en beneficio de las actividades educativas y de investigación en América latina y el Caribe; OMPI, Ginebra, 2009)

5) En esta línea, y como señala el apelante a fs. 123 vto., el derecho de autor tiene su razón de ser en el incentivo de la creación intelectual, su principal objetivo es promover el intelecto y la creatividad. Y es por ello que se construye en base al principio de ausencia de formalismos, procurando no exigir a los autores especiales y rigurosas formas para la consagración y protección de sus derechos.

6) Así señala Bugallo que "... En Uruguay rige el principio de informalismo consagrado muchos años atrás por el Convenio de Berna; el derecho del autor nace en el mismo momento de creación de la obra. Como estamos ante un derecho que implica la proyección de la personalidad no es lógico supeditar su existencia a un acto del Estado: desde que se crea, existe el derecho. Tal principio resulta hoy

inequívoco a partir del precepto contenido en el texto actual del artículo 6° inciso 2° de la Ley 9.739 que dice: El goce y ejercicio de dichos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad o registro y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra ..." (Bugallo, B. 'La propiedad intelectual en el Uruguay, Montevideo, p. 133).

7) En este sentido, el T.A.C. 4°, en sentencia N° 33/2021 sostuvo que de conformidad con lo dispuesto por el art. 6 de la ley 9.739 y por el art. 5 nral. 2° del Convenio de Berna, el goce y ejercicio de los derechos de autor no se encuentran subordinados a ninguna formalidad.

8) En función de las consideraciones precedentes, la Sala coincide con el apelante en cuanto a que la exigencia de que el autor de la obra estampe en la misma su nombre completo constituyó un error de interpretación de la normativa aplicable al caso, que no tomó en consideración la normativa internacional que inspira nuestra ley, así como el principio del informalismo, conforme al cual el autor puede identificarse con su nombre, firma rúbrica o símbolo."

TAC 3, Sentencia N° 44/2022 de 21 de abril de 2022, Ministros: Tovagliare -r., Oppertti, Kelland

### **Caso de Plagio de obra musical en sede civil. Tema: "Soñaré"**

Planteo de las circunstancias fácticas en la sentencia de primera instancia.

"1) El objeto del proceso y de la prueba fue fijado a fs. 511 por la anterior titular de la Sede, en determinar la procedencia de la existencia de plagio por similitudes entre ambas canciones y en consecuencia si corresponde la responsabilidad que se imputa a la parte demandada; y definido ello, analizar la pertinencia y monto de los daños y perjuicios invocados, extremos a cuyo respecto deberá versar la prueba a producirse.

2) Se promueve en autos una demanda por cobro de daños y perjuicios, por concepto de lucro cesante, daño futuro y daño moral, invocando los actores que han sido violados por los demandados, la cantante Rosana Arbelo y la empresa discográfica WARNER MUSIC, sus derechos de autor respecto de la obra musical "Uruguay te queremos ver campeón", que fuera creada para el Campeonato de Campeones de Fútbol celebrado en nuestro país en el año 1980, en el cual Uruguay resultara campeón, siendo un hecho de público conocimiento que el referido tema musical se convirtió a partir de ese momento en un hito de la música nacional.

Alegan los actores que existen importantísimas similitudes entre dicha canción y el tema " Soñaré" de la cantante española Rosan, incluido en su disco "Magia", habiéndose incurrido la parte demandada en plagio, y que las demandadas han lesionado su derecho de autor tanto en su aspecto moral como patrimonial, dándose a dicho respecto todos los requisitos exigidos por el Art. 1319 del C.C., el hecho ilícito, la culpa, el nexo causal entre el hecho ilícito invocado y los daños y perjuicios reclamados.

Por su parte los demandados controvirtieron la existencia del plagio invocado en la demanda, así como también la procedencia de la responsabilidad que se les imputa, y la procedencia, existencia y monto de los daños y perjuicios reclamados.

3) La controversia planteada en autos se centra entonces en determinar si los demandados han incurrido en plagio y si debido a ello han incurrido en responsabilidad, y si deben resarcir a los actores de los daños y perjuicios que se atribuyen a su accionar ilícito, así como determinar la procedencia, existencia y monto de los daños y perjuicios objeto de reclamo.

No ha sido objeto de controversia el derecho de autor invocado por los actores respecto del tema musical "Uruguay te queremos ver campeón", ni que la obra fuera inscripta en el Registro de Derechos de Autor de la Biblioteca Nacional, con fecha 26/12/1980, con el N° 2718 en el Libro 16, como se invocara en la demanda." (...)

La Jueza de primera instancia entiende – a la luz de las pericias del expediente que evalúa - que hay coincidencias entre ambas obras con un villancico en el dominio público hace decenas de años.

"En lo relativo a esta cuestión de la similitud entre las obras de los actores y de la demandada y el villancico referido, y la originalidad del tema de los actores, el perito designado en autos en primer término, Sr. Corium Aharonian, en su informe pericial a fs. 701, y en cuanto al villancico "The First Noel" y las composiciones objeto de controversia en autos, señaló respecto de éstas últimas que: "ambas canciones son deudoras de un mismo modelo melódico, que aparece en la vieja canción navideña "The



First Noel" ( o " The First Nowell"), y de una progresión armónica (no menos lugar común que ese modelo melódico), que aparece explicitado en una composición atribuida a Johann Pachelbel (1653-1706), el "Canon", que fue lanzado al mercado hacia 1970, fue utilizado en la banda de sonido de la película "El enigma de Kaspar House" de Werner Herzog, y constituyó un llamativo éxito mundial de ventas en la segunda mitad de la década del 1970.". Asimismo el perito al pie de la página referida, en la cita Nº 3 remite a un "listado de 70 títulos que reproduce el artículo "Lista de canciones con la armonía del Canon de Pachelbel" del músico uruguayo Pablo Gíndel publicado en su sitio, <http://www.Pablogindel.com/2010/04/lista-de-canciones-con-la-armonia-del-canon-de-pachelbel/>", en la cual surgen 10 composiciones musicales las que fueron publicadas con anterioridad al año 1975, siendo 5 de ellas anteriores a 1970, y señala que el "esquema armónico" del villancico referido ha tenido un enorme éxito a nivel mundial "como esquema de partida en la música popular". Señala a continuación la importante vinculación de las tres composiciones, expresando que "se trata hacia fines de la década del 1970 de un lugar común que es natural usar como tal, conscientemente o no.". La similitud, y la existencia del mismo modelo melódico, de la presencia de un mismo lugar común en las tres composiciones, es reiterada por el perito en su declaración a fs. 815, 816, y 817, señalando además que hay recursos que son de ocurrencia casi inevitable, pudiendo estar esos lugares comunes en un número innumerable de composiciones, las que refiere en su informe a fs. 708 y 709.

Por su parte el perito designado posteriormente, Sr. Raúl Medina, hizo referencia respecto de la invocada coincidencia del tema de los actores y de la demandada, con el villancico ya señalado, y expresó a fs. 858: " Coincido en cuanto a que las notas de la melodía son las mismas en varios de los pasajes de este villancico, pero creo que no se puede hablar de plagio"; y seguidamente señala que el villancico y el tema de los actores "rítmicamente no tienen nada en común", y en su declaración a fs. 1033 vlto. expresó que en su informe en el punto 9 señaló que está de acuerdo que la coincidencia está en la armonía y no en la melodía, y más adelante declara que hay una similitud en la melodía, pero que cambia el ritmo.

De todo lo expuesto, a juicio de la suscrita, y analizando los medios probatorios referidos de acuerdo la regla de la sana crítica en aplicación de lo dispuesto por el Art. 144 del C.G.P., es posible concluir que la composición de los actores, no reviste el carácter de originalidad requerido para que se configure el plagio invocado en la demanda." (...)

"En mérito a todo lo expresado no es posible concluir en la existencia del plagio invocado en la demanda al estar a los informes de los técnicos en la materia, según fuera ya analizado, siendo los mismos músicos de reconocida trayectoria, como los son los dos peritos designados en autos (cuyos respectivos curriculums surgen de fs. 711 y 850 a 852 respectivamente).

Por los fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden corresponde desestimar la demanda de autos, no habiendo la actora acreditado la existencia del plagio invocado, por lo cual no existiendo por parte de las demandadas una violación al derecho de autor invocado por el actor, siendo el mismo quien tenía la carga de probarlo, en mérito a lo dispuesto por el Art. 139.1 del C.G.P., el que establece que: " Corresponde probar, a quien pretenda algo, los hechos constitutivos de su pretensión...", lo que la parte actora no ha hecho, procede desestimar la demanda como fuera anunciado."

JLC 12, Sentencia Nº 58/2013 de 12 de agosto de 2013, Jueza: Besio.

El caso antedicho llegó en apelación al correspondiente TAC que confirmó la sentencia de primera instancia.

"Es de advertir que transita en el subexamine una reclamación por concepto de daños y perjuicios y lucro cesante movilizadora por los autores de la canción "Uruguay, te queremos ver campeón", creada en el año 1980 para el Campeonato de Fútbol de ese año, contra WARNER MUSIC y la cantante Rosana Arbelo, imputando a ésta la comisión de plagio en el tema "Soñaré", en su disco "Magia", sosteniendo los accionantes que entre ambas composiciones existe un "altísimo grado de similitud".-

Tal pretensión resulta frontalmente controvertida por la parte demandada, quien alega que la mera existencia de alguna similitud en apenas cuatro compases no comporta plagio alguno, y ello no se

verifica en ningún aspecto original de la obra, máxime, en tanto el estribillo de "Uruguay, te queremos ..." es una copia casi idéntica de la melodía de "The First Noel" –caída en el dominio público de larga data-, sumamente reiterado en obras de música popular, y que están presentes en la misma sucesión de notas en muchísimas composiciones, entre las que se encuentra también "Soñare".-

A fs. 217 refiere la similitud de tales compases con varias melodías conocidas, incluso, el "Canon" de Pachelbel, que data de aproximadamente 1680; destaca que todo ello, resulta incluso reconocido en el informe del músico Fernando Condon, que agregan los propios actores a fs. 44.-

3) En tal marco, no resulta de recibo el cuestionamiento formal de los actores fincado en que se rechazara la demanda invocando aspectos que se encuentran fuera del objeto del proceso, en particular, en tanto la decisora realizó un análisis comparativo entre "Uruguay ..." y "The First Noel" y "Canon" de Pachelbel, habida cuenta que el objeto del proceso fijado a fs. 511 se delimitó en "determinar la procedencia de la existencia de plagio por similitudes entre ambas canciones, y en consecuencia, si corresponde la responsabilidad que se imputa a la parte demandada", lo que torna no sólo pertinente, sino totalmente necesaria la comparación prealudida, por cuanto la figura del plagio exige la nota de originalidad de la obra que se alega plagiada.-

Por consecuencia, no cabe duda razonable alguna que lo fallado se inscribe dentro del objeto del proceso que viene de enunciarse, no violentándose en el subexamine el principio de congruencia –art. 198 C.G.P.-, máxime, en tanto a fin de determinar la existencia de plagio se impone analizar la originalidad o no del fragmento de la obra que se pretende plagiada, como viene de decirse.-

Ello, atento que tal como sostiene la doctrina y jurisprudencia convocadas en autos -a las que el Tribunal remite en mérito a la brevedad-, se exige como requisito para la configuración de plagio que la presunta obra plagiada fuera original.-

Esto es, aquello que no ha sido imitado, ni copiado de otro, sino fruto de la creación e inventiva de su autor (cfme. Dra. Beatriz Bugallo, "Propiedad Intelectual", pág. 592 y ss., 604, 751), y surge de los términos de la contestación de la demanda que fueron específicamente mencionados los creadores que menciona la impugnante, por lo que no cabe reproche alguno a la congruencia del pronunciamiento.-" (...)

"En tal marco, y reconociendo ambas canciones similitud en el modelo melódico con obras preexistentes, esto es, no sólo con la ya aludida "The First Noel", sino también con el "Canon" de Pachelbel, utilizado asimismo en la banda de sonido de la película "El enigma de Kaspar House" de Werner Herzog, en la década del 1970, e incluso, con varias obras a que alude el perito Sr. Aharonián, va de suyo que no resulta acreditado el plagio imputado a la demandada.-

Es de advertir que la profusa prueba testimonial recibida y los informes técnicos de parte, algunos contradictorios entre sí, no resultan relevantes a la hora de emitir decisión habida cuenta que no revisten el valor probatorio de la pericia, único medio idóneo en la especie a fin de habilitar la resolución de la litis.-

Sin perjuicio de lo que viene de concluirse, analizando toda la prueba allegada a la causa, y examinando las canciones involucradas con un conocimiento común y medio, a criterio del Tribunal, no pueden confundirse ambos temas atento su estilo, su diferente ritmo, aunque sí participan del concepto de ser músicas "pegadizas", de neto carácter comercial.-"

TAC 7, Sentencia N° SEF-0008-000077/2014 de 2 de junio de 2014, Ministros: Ettlin, Couto, López -r.

### **c) Derecho de integridad**

En la ley de 1937 el artículo 12 numeral segundo establece que el autor tiene de manera perpetua, aún cuando haya transferido sus derechos de explotación el derecho de vigilar las publicaciones, representaciones, ejecuciones, reproducciones o traducciones de la misma, y oponerse a que el título, texto, composición, etc., sean suprimidos, supuestos, alterados, etc..

Agrega el artículo 16 que, después de la muerte del autor, el derecho de defender la integridad de la obra pasará a sus herederos, y subsidiariamente al Estado. Asimismo, ninguna adición o corrección podrá hacerse a la obra, si aún con el consentimiento de los causahabientes del autor, sin señalar especialmente los pasajes agregados o modificados.

Condena por **vulneración de los derechos morales de paternidad e integridad** de la obra.

En el caso, el reclamante es coautor de una obra presentada a la Segunda Bienal de Arte "Escultura de Pablo Javier Beogoechea". Al concretar la efectiva construcción de la obra omitieron su nombre y, además, modificaron la contribución que él había presentado – en definitiva ganadora – sin pedir su autorización. Contrariamente a lo que dispuso el Juez Letrado, el TAC reconoce tal situación, disponiendo la reparación de daño moral.

"III.3) En lo que respecta a la reparación por concepto de daño moral, será recibida aunque no por la suma pedida (U\$S 20.000).-

Para el Tribunal, se ha vulnerado el derecho moral del actor de dos formas en tanto se han desconocido sus derechos de paternidad y de autorizar modificaciones de la obra (art. 12 Ley citada).- El primero de ellos (el de paternidad) porque no figura su nombre en el monumento a Bengoechea y el segundo, porque como lo reconoce el Arq. Enrique Bañales (fs. 362), se procedió a modificar la obra sin su consentimiento.-

Es menester precisar que no se configura supuesto de reproducción ilícita porque el actor entregó voluntariamente su obra, no cuestiona que hubiera autorizado a plasmarla y, es más, reclama pago de precio pactado, por lo que no hay violación de sus derechos patrimoniales sino de los morales.- Se trata, pues, de hipótesis de responsabilidad extracontractual, ya que no existe violación de obligación preexistente de cargo de Rigueti pero si tolerancia a que se ignorara la coautoría y a que se modificara la obra sin autorización.-

Por lo tanto, se le condenará al pago de U\$S 3.000, discriminados en U\$S 2.000 por la lesión del derecho de paternidad y U\$S 1.000 por la del derecho a autorizar modificaciones, cantidades que se estima son adecuados subrogados del perjuicio padecido.-"

TAC 1, Sentencia N° 22/2008 de 27 de marzo de 2008, Ministros: Salvo -r., Castro, Vázquez -d., Chediak

Sobre el **derecho moral de integridad y su carácter de perpetuidad, así como la legitimidad para reclamar estando la obra en dominio público**, tuvo lugar a comienzos del siglo XXI un caso muy interesante. Trata el tema de la continuación de obras ajenas en el dominio público que en ocasiones se crean. Los herederos de Víctor Hugo, Pierre Hugo en particular y apoyados por sociedades literarias, entendieron que dos novelas del autor François Ceresa atentaban contra la integridad de la obra "Los Miserables". Se trataba de "Cosette o el tiempo de las ilusiones" y "Marius o el fugitivo" que Ceresa presentó como continuación de "Los Miserables", dando una interpretación particular de la continuación de la vida de tales personajes, algo que los reclamantes entendieron como distorsivo de los personajes desarrollados en la creación literaria señera de la cultura francesa y universal referida.

En primera instancia, el Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris), por sentencia de 12 de setiembre de 2001, rechazó la demanda sin entrar al fondo del asunto, entendiendo que no había legitimación en los demandantes. Tiene lugar la apelación ante la Court d'Appel de Paris (CA Paris), que reconoce la legitimidad para accionar de los actores por sentencia de 31 de marzo de 2004 y revocó la sentencia de primera instancia, entendiendo además, sobre la base del análisis de la misma la voluntad de Victor Hugo deducida de documentos históricos, que no era admisible una prolongación de la obra por una tercera persona<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> Traducción de Natalia Gomensoro Vidal de la sentencia del 2004, <http://www.cecolda.org.co/index.php/derecho-de-autor/normas-y-jurisprudencia/jurisprudencia/115-les-miserables-sentencia-corte-de-apelaciones-de-paris>

Finalmente, la Court de Cassation, 1 Civ. Chambre, el 30 de enero de 2007 anuló el fallo de apelación en cuanto condenaba a Ceresa por su creación literaria, entendiendo que la continuación como tal no alteraba la obra misma, ni generaba confusión sobre quién era el autor la obra y que un autor no podía impedir las adaptaciones, ni la libertad de expresión. Mantuvo la consideración sobre la legitimidad de los herederos para reclamar por derechos morales de obras en el dominio público<sup>26</sup>.

En caso de parodias también se han planteado consideraciones respecto de su eventual **afrenta al derecho moral de integridad de la obra parodiada**. Destacaremos consideraciones en esta vez a la luz de otro sistema legal, el norteamericano, donde se solucionó un reclamo en torno a la parodia de la obra universalmente conocida "Lo que el viento se llevó", de Mitchell, sobre la base del principio del fair use norteamericano. Se denomina al caso "Suntrust v Houghton". Suntrust tenía los derechos de autor de la novela de Margaret Mitchell "Lo que el viento se llevó" y demandó a la editorial Houghton Mifflin Co. por infracción de derechos de autor porque el próximo libro a publicar por la editorial de Alice Randall, "The Wind Done Gone" - "El viento se ha ido", se basaba en gran medida en "Lo que el viento se llevó". La obra cuestionada consistía aproximadamente en la misma historia, pero en vez de ser "vívida" por propietarios de esclavos, se centraba en la perspectiva de las personas esclavas de la época. La demandante consideró que Randall se apropió de personajes y elementos principales de la trama de "Lo que el viento se llevó", incluso de diálogos y descripciones textuales. En primera instancia, la Justicia entendió que existía presunción de daño irreparable, concediendo la medida solicitada de paralización de la publicación.

Llevado a la siguiente instancia judicial, el 11º Circuito anuló dicha orden judicial preliminar de paralización por inapropiada por atentar contra la "Primera Enmienda", relacionada con la libertad de expresión<sup>27</sup>. En esta instancia judicial se consideró que la obra cuestionada era una parodia, tipo de obra que tiene como objetivo "comentar o criticar un trabajo anterior mediante la apropiación de elementos del original en la creación de un nuevo arte, en oposición a académico o periodístico, trabajar." y que para que el mensaje crítico o satírico fuera posible era necesario copiar lo suficiente de ese trabajo para que la parodia fuera efectiva.

Por otra parte, entendieron que la demandante Suntrust no probó suficientemente por el momento que el libro de Randall podía afectar negativamente el valor de mercado de las licencias otorgadas como titular de derechos sobre "Lo que el viento se llevó", ni que suplantaría otras obras derivadas que había autorizado. En definitiva, en esta situación el órgano judicial revisor se fundó en que el interés público se beneficiaba promoviendo la libertad de expresión, tanto como preservando las obras de dominio público de la usurpación, pero en este caso la editorial demandada tenía también una defensa de uso justo "plausible", es decir, que podía funcionar para exonerarse de los reclamos planteados.

(Añadimos que la parodia como instituto de Derecho de Autor es sumamente interesante, además, desde la perspectiva de los derechos patrimoniales en los sistemas – como el uruguayo – en que no se trata de una excepción al derecho de reproducción)

## d) Derecho de modificación de la obra

El numeral tercero del artículo 12 de la ley de derechos de autor consagra facultades de modificación, reglamentadas en función de los intereses involucrados en la publicación.

<sup>26</sup> Datos en general de este litigio se pueden encontrar en Wikipedia, entrada específica:  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9\\_Plon\\_et\\_autres\\_v.\\_Pierre\\_Hugo\\_et\\_autres](https://en.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_Plon_et_autres_v._Pierre_Hugo_et_autres)

<sup>27</sup> Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co., 268 F.3d 1257 (11th Cir. 2001)  
En wikipedia también se pueden ver links y datos concretos para profundizar este caso:  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Suntrust\\_Bank\\_v.\\_Houghton\\_Mifflin\\_Co.](https://en.wikipedia.org/wiki/Suntrust_Bank_v._Houghton_Mifflin_Co.)

Concede al autor el derecho de corregir o modificar la obra enajenada siempre que no altere su carácter o finalidad y no perjudique el derecho de terceros adquirentes de buena fe;

### **e) Derecho de retracto**

El artículo 13 de la ley 9.739 reglamenta el derecho de arrepentimiento o retracto en el derecho uruguayo.

Establece que cuando concurren graves razones morales, el autor tendrá la facultad de retirar su obra, debiendo resarcir el daño que injustamente causare a los cesionarios, editores o impresores interesados. En garantía de tal resarcimiento, puede ser constreñido por el Juez a prestar previamente fianza.

La facultad que consagra esta norma es personal e intransferible, de modo .que no puede considerarse transmisible ni siquiera a herederos.

No se han presentado casos en la jurisprudencia nacional en este sentido.

## **B) Derechos de explotación**

El artículo 2º inciso primero de la ley Nº 9.739 enumera el elenco de facultades patrimoniales exclusivas del autor: enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, adaptar, transformar, comunicar o poner a disposición del público las mismas, en cualquier forma o procedimiento.

### **a) Derecho de reproducción**

La pauta general sobre el derecho de reproducción del autor se encuentra delimitada por el artículo 2º de la ley 9.739, que establecen que la facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción protegida por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, su almacenamiento electrónico -sea permanente o temporario-, que posibilite su percepción o comunicación.

Llegado el conflicto, analizar si hay reproducción de obra en ciertos casos o algún tipo de apropiación que implique considerar la existencia de reproducción de obra amerita el diligenciamiento de prueba pericial.

Sobre **la extensión del derecho de reproducción, su interpretación en cuanto a extensión**, al analizar la eventual infracción a tal derecho de explotación, recogemos el concepto básico de nuestra Jurisprudencia.

"I) En el sub-exámine se moviliza una acción por entidades creadas bajo las leyes de los Estados Unidos

de Norteamérica: MC, AI, SC y AS, tendiente a obtener indemnización por Responsabilidad Contractual o Extracontractual, por virtud de la reproducción ilícita efectuada por la Demandada, que reside en la violación de los derechos exclusivos de los autores, privación de monopolio de la explotación de las obras de Software de los que son titulares y derecho exclusivo de reproducción.

Por su parte la Demandada controvierte el mérito del accionamiento por entender que no se configuró reproducción ilícita por su mandante. Y que mediante informe de los técnicos del S, se estableció la cantidad de licencias de propiedad de la Institución y las no regularizadas. Que los accionantes no acreditaron los Derechos de Autor alegados." (...)

"En la violación a sus derechos exclusivos, contraviniendo los preceptos legales que los consagran y que imponen a los terceros las conductas a seguir, es que se configura la ilicitud en obrados. (Conf. Sala de 1er. Turno, Sent. Cit.-De Freitas y Boggio, Ob. Cit. Pág. 60). Que además el término "Reproducción" debe interpretarse en sentido amplio, comprensivo, no solo de la materialización de la obra en lo concreto, sino que se extiende a formas perecederas o accidentales. (Conf. Grompone Ob. Cit. Pág. 124).

Dicho sentido amplio, deberá armonizarse con los conceptos recogidos en esta materia, por el Convenio de Berna (Art. 9 y 11), al que adhirió nuestro País por Decreto N° 275/967 y Art. 64 Ley 9739."

JLC 10, Sentencia N° 41/001 de 14 de setiembre de 2001.

La **prueba pericial** como medio idóneo para definir si hubo reproducción de obra

"Precisamente, el medio de prueba idóneo a fin de determinar si existe o no reproducción de una obra literaria y, en caso afirmativo, la especie de reproducción de que se trata, tratándose de cuestión eminentemente técnica no jurídica, lo constituye la prueba pericial.- De ahí que las partes hayan ofrecido y se haya diligenciado la misma.- A su vez, los restantes medios probatorios conducentes diligenciados (prueba documental y por oficios), aportaron los insumos que tuvieron en cuenta las peritos a efectos de confeccionar su dictamen, como fueron: el libreto de la parodia "Juana de América" registrado, las grabaciones de actuaciones del grupo de parodistas Los Zingaros con representación de la referida parodia en el Carnaval del año 2016 y el libro "Al Encuentro de las Tres Marías Juana de Ibarbourou Más Allá del Mito".-

TAC 2, Sentencia N° 44/2020 de 11 de marzo de 2020, Ministros: Pérez, França, Hernández

### **Puente de La Barra de Maldonado.**

Sucesores del Ing. Viera, autor de la obra que se conoce como "puente ondulante" de La Barra de Maldonado, reclamó contra el Estado y otra, cuando se dispuso la realización de un puente idéntico, tan particular, al lado del original, atendiendo el aumento de tránsito de la zona de las últimas décadas. Todo ello fue sin que mediara cesión de derechos de autor, por parte del autor del puente original ni que le hayan solicitado autorización a los titulares de derechos por el segundo puente que decidieron hacer. Cabe notar que, según dice el demandado, no usaron los mismos cálculos... pero ese no es argumento para dejar de lado la realidad en cuanto a la reproducción de la forma que tuvo lugar.

La sentencia de primera instancia admite el derecho a reclamar indemnización por existir vulneración de derecho de reproducción, condena al pago de US\$ 70.000 estimando que tal sería lo obtenido por un ingeniero haciendo el trabajo. La apelación se concentra en la discusión sobre el monto que corresponde a los actores, dado que a estos les parece que les corresponde una suma mayor.

Al respecto se establece en segunda instancia lo siguiente.

"Ahora bien en la especie no sólo no existe una sola prueba que avale los dichos de los reclamantes de que el precio a obtener por la copia de la forma del puente sobre La Barra hubiera sido el equivalente al 10% del proyecto. , sino que la lógica indica que el precio a abonarse se correspondería con el de un honorario que percibiría un Ingeniero , conforme al Arancel vigente por un proyecto de ingeniería de similares características Ello es así por cuanto nadie va a abonar casi diez veces su valor como pretenden los recurrentes sin fundamento alguno que avale tal pretensión .

No se puede fijar el lucro cesante basado en los deseos o expectativas de cobro de los reclamantes sino en elementos ciertos que en la especie lo constituye el Arancel de la profesión de Ingeniero . Ello no

implica desmerecer su valor sino adecuarlo a pautas objetiva y de uso constante

Por consiguiente a juicio del Tribunal la cifra fijada por la A –quo se entiende plenamente adecuada ya que tiene en consideración el Arancel que correspondería abonar por la utilización del modelo que motiva la Alzada, (según se desprende de fs 74 ) más un 14% por la importancia de la obra

Debe tenerse presente que no se acreditó siquiera que los honorarios percibidos por el proyecto original ascendieran al porcentaje reclamado en autos” (...)

“IX) No debemos perder de vista que se trata de una obra pública que como tal ofrece un servicio a los ciudadanos y por lo tanto satisface un interés público y no genera beneficio de especie alguna .El beneficio de mejoramiento de la circulación vehicular no surge de la realización del puente con las características del realizado por el causahabiente de los actores sino por la realización de un puente en si Otro aspecto importante es que la realización del puente con similares características al planeado por el Sr. Leonel Viera lejos de causar un perjuicio a los hoy reclamantes ocasionó un beneficio ya que mantiene su importancia extremo éste que no acontecería de realizar un puente tradicional o con otra forma totalmente dispar a la mencionada obra”

TAC 2, Sentencia N° 79/2011 de 13 de abril de 2011, Ministros: Sosa, França, Pérez -r.

Se interpuso **recurso de casación en este caso anterior**, que confirmó la sentencia de segunda instancia (que fue confirmatoria también)

“II.- Liminarmente, corresponde precisar que -en autos- el tema se centró en determinar si existió o no una hipótesis de reproducción ilícita del puente de la Barra de Maldonado en el año 1999 por parte de la demandada, entendiendo ambas instancias que la obra del Sr. Viera, la cual encuadra dentro de la Ley de Derechos de autor, fue reproducida ilícitamente por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, punto sobre el cual existe cosa juzgada, al no haber ejercitado las partes agravios al respecto.

Por consiguiente, la responsabilidad derivada de la reproducción ilícita de la obra por no haberse solicitado la correspondiente autorización y la consideración de que la protección de la misma debe ser juzgada por la normativa relativa al Derecho de autor, pasó en autoridad de cosa juzgada, con prescindencia de la posición que se adopte respecto a la obligación o no de registración.

III. Ahora bien, la parte actora se agravó fundamentalmente en cuanto a que la Sala aplicó, a la hora de establecer los daños y perjuicios irrogados, el arancel de Ingenieros, cuando a su entender, el precio que en todo caso hubiera obtenido la parte actora, surgiría del campo de la autonomía privada, ya que los accionantes no se encontraban vinculados para nada con ningún arancel.

Asimismo, los recurrentes señalaron que el beneficio económico estaría dado por el aumento del atractivo turístico de la zona, así como en el hecho de haber evitado lesionar la armonía estética del lugar.

Como fuera señalado supra, se encuentra fuera de discusión que la Secretaría de Estado demandada efectuó una reproducción ilícita del puente ondulado de la Barra de Maldonado creado por el Sr. Viera, obra que no se encontraba registrada.

Sin embargo -como correctamente fue expuesto en primera instancia- la inscripción en el Registro de Derechos de Autor para el caso de obras nacionales, así como la prueba de haberse cumplido los requisitos exigidos en el país de origen para el caso de obras extranjeras, que se estableciera en el art. 6 de la Ley No. 9.739 ha quedado derogado en virtud de lo dispuesto por el art. 5.2 de la Convención de Berna.

Por lo tanto, considerando que en el subexamine el ilícito quedo configurado, ello trae aparejado -como consecuencia- un daño que puede considerarse acreditado “in re ipsa”, argumento que encuentra sustento en que la determinación de los daños y perjuicios puede hacerse tan dificultosa que deba calificársela de prueba “imposible” (Cf. Bugallo Beatriz, Propiedad Intelectual, FCU, 1a.. Ed. 2006, pág. 207).

Es decir que, para estimar el monto de los daños y perjuicios, debe recurrirse a criterios objetivos, ya que el otro camino posible, que en el caso concreto sería acreditar que como consecuencia de la reproducción ilícita del puente el creador dejó de percibir determinada suma de dinero, conlleva la producción de una prueba prácticamente imposible.

En función de ello, no resulta compartible el criterio de la Sala en cuanto a la exigencia de prueba para acreditar el precio que se hubiera obtenido por la reproducción del puente, en tanto constituiría una prueba diabólica.

Sin perjuicio de tal aclaración, resulta correcta la aplicación por parte de ambas instancias del Arancel de la profesión de Ingeniero, para determinar el “cuantum” del daño causado a los causahabientes del creador del puente de la Barra de Maldonado reproducido ilícitamente.

En efecto, resulta de rechazo la afirmación de que se utilizó el régimen de Propiedad Industrial para valorar los daños, sobre todo por la forma en que se planteó la pretensión, en concreto, que el lucro cesante debe estimarse en el 10% del valor de la obra realizada en 1999.

Ello por cuanto la expresión “obra realizada” debe considerarse únicamente en relación al producto intelectual radicado en la forma de puente, que puede admitirse quedó plasmada en un proyecto y es distinguible del resto de la ejecución de la construcción del mismo.

Por consiguiente, atendiendo a que –como se señalara supra- admitida la configuración del ilícito, la demostración del perjuicio resulta casi imposible y descartada la procedencia de la estimación de los promotores, corresponde –como lo realizaron las decisiones de mérito- acudir a criterios objetivos para cuantificarlo, como lo es el Arancel de Honorarios de Ingenieros, máxime al tener en consideración que los recurrentes refirieron a “obra de ingeniería sensible, con una manifestación original, estéticamente apreciable...” (fs. 637vta.).

Aludieron, asimismo, al precio de costumbre, que a su juicio sería el 10% del valor de la obra (fs. 641 vta.), pero bien puede sostenerse que el Arancel lo refleja o recoge como principio, y esto nada tiene que ver con la normativa de la Propiedad Industrial.

Y, más adelante, expresaron que la suma de condena corresponde al 2.26% del valor de la obra “pero explicado el monto desde la función de un ingeniero” (fs. 642), lo cual – si comparte la interpretación anterior- es precisamente lo que debe hacerse, sin poder obviarse que Viera no era ingeniero y el honorario se incrementó por trabajo importante o especial.

El artículo 51 de la Ley No. 9.739 establece que la parte lesionada tiene acción civil para conseguir indemnización por daños y perjuicios.

Así dispone: “La parte lesionada, autor o causahabiente, tiene acción civil para conseguir indemnización por daños y perjuicios, así como la entrega de todos los beneficios o ingresos indebidamente percibidos por el contraventor”

Obsérvese que, en el caso, el único beneficio que obtuvo la parte demandada, fue el no pago del precio que hubiera correspondiendo abonar a los comparecientes para obtener la previa autorización a efectos de la posterior reproducción del puente original.

Asimismo, debe señalarse que la mejora en la circulación vial y el beneficio estético, debe analizarse en relación a la realización del puente en sí, como expresó el “ad-quem”, así como que al interés general por el cual debe velar la Administración se le adicionaba otro –como consta en las licitaciones- que ciertamente beneficiaba a los operadores turísticos, etc., que no fueron demandados.

Y, como contrapartida, no se demostró por los actores que percibieran ingresos concretos por la utilización del inicial, como –por ejemplo- participación en un canon o peaje que ni siquiera se invocó y hubiera sido de fácil prueba.”

SCJ, Sentencia N° 4.820/2011 de 21 de diciembre de 2011, Ministros: Gutiérrez, Van Rompaey, Bello, Ruibal -r., Larrioux

## **b) Derecho de distribución**

Según la mencionada norma, la facultad de distribuir comprende la puesta a disposición del público del original o una o más copias de la obra o producción, mediante su venta, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, arrendamiento, préstamo, importación, exportación o cualquier otra forma conocida o por conocerse, que implique la explotación de



las mismas.

### **c) Derecho de publicar**

La facultad de publicar del autor comprende:

- a. el uso de la prensa, de la litografía, del polígrafo y otros procedimientos similares;
- b. la transcripción de improvisaciones, discursos, lecturas, etcétera, aunque sean efectuados en público;
- c. la recitación en público, mediante la estenografía, dactilografía y otros medios.

En el texto anterior del articulado se encontraba parcialmente incluida esta facultad dentro del derecho de reproducción.

### **d) Derecho de traducir**

La facultad de traducir comprende, no sólo la traducción de lenguas sino también de dialectos, establece la ley.

Cuando se trata de realizar una traducción estamos ante la facultad de realización de una obra derivada. en este caso como en cualquier otras obra derivada es facultad exclusiva del autor autorizar la obra derivada y, además, cobrar por ello.

### **e) Derecho de comunicación pública**

El concepto de comunicación pública se encuentra claramente actualizado en el texto actual.

Se establece el alcance de las facultades comprendidas en la comunicación al público, en la siguiente forma:

- a. la representación y la ejecución pública de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, por cualquier medio o procedimiento, sea con la participación directa de intérpretes o ejecutantes, o recibidos o generados por instrumentos o procesos mecánicos, ópticos o electrónicos, o a partir de una grabación sonora o audiovisual, u otra fuente;
- b. la proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales;

- c. la transmisión o retransmisión de cualesquiera obras por radiodifusión u otro medio de comunicación inalámbrico, o por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo que sirva para la difusión a distancia de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, sea o no mediante suscripción o pago;
- d. la puesta a disposición, en lugar accesible al público y mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra transmitida o retransmitida por radio o televisión;
- e. la exposición pública de las obras de arte o sus reproducciones.

De manera general, establece el legislador que la comunicación pública comprende, "todo acto mediante el cual la obra se pone al alcance del público, por cualquier medio (alámbrico o inalámbrico) o procedimiento, incluyendo la puesta a disposición del público de las obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija".

#### **f) Droit de suite**

El derecho uruguayo ha sido precursor en el mundo respecto de la consagración del *droit de suite*, es decir, de consagrar un derecho de seguimiento del autor en función del éxito comercial de la obra. El núcleo de este derecho implica que a medida que aumenta el valor y la comercialización de una obra, se beneficie el autor aún cuando haya comercializado su creación mediante el cobro de un porcentaje sobre el precio. Se origina específicamente en relación con las obras de artes plásticas.

A pesar de que fue recogido en el artículo 9 de la ley del '37 prácticamente nunca fue operativo en nuestro país. La gran amplitud que tenía determinó que no fuera aplicable.

Actualmente, debidamente acotado a las obras plásticas podrá ponerse en práctica y responder a la justa intención del legislador.

Se establece que en caso de reventa de obras de arte plásticas o escultóricas efectuadas en pública subasta, en establecimiento comercial o con la intervención de un agente o comerciante, el autor, y a su muerte los herederos o legatarios -hasta el momento en que la obra pase al dominio público-, gozan del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un 3% (tres por ciento) del precio de la reventa.

Los subastadores, comerciantes o agentes que intervengan en la reventa, serán los agentes de retención del derecho de participación del autor en el precio de la obra revendida. Debido a ello estarán obligados a entregar dicho importe, en el plazo de treinta días siguientes a la subasta o negociación, al autor o a la entidad de gestión correspondiente.

En caso de incumplimiento de la obligación por parte del rematador, comerciante o agente, será responsable solidariamente del pago del referido monto.

Tiempo atrás fue cuestionada por **inconstitucionalidad la norma que actualizó al regulación del droit de suite en Uruguay** (recordemos que estaba previsto desde 1937 y que por la reforma que entró en vigor en 2003 se acota su reglamentación). No fue contemplado el cuestionamiento por no tener los actores legitimación a tal efecto.

" III) Quienes pretenden la desaplicación de las normas cuya regularidad constitucional cuestionan son galeristas, rematadores o comerciantes de obras de arte por lo que, teniendo en cuenta que el hecho generador lo constituye la reventa de obras de arte, ya sea a través de subasta pública o en establecimientos comerciales o intermediarios, en virtud de lo establecido en la disposición legal impugnada son designados agentes de retención del gravamen por ella creado y no contribuyentes del mismo, no verificándose el hecho generador respecto de ellos, sino de los vendedores (en caso de reventa efectuada en subasta pública, establecimiento comercial). En función de lo cual los accionantes carecen de legitimación activa para obtener la declaración de inconstitucionalidad que pretenden pues, según sus propios dichos, no son contribuyentes del gravamen cuya incompatibilidad con la Carta alegan ("... el gravamen recae finalmente sobre el propietario de las obras de arte...", fs. 18)."

SCJ, Sentencia N° 928/2008 de 19 de diciembre de 2008, Ministros: Ruibal, Van Rompaey -r., Gutiérrez, Rodríguez, Larrioux

Sobre la **normativa aplicable del droit de suite a efecto del plazo de la obligación** según el texto legal actualmente vigente.

"V) En cuanto al mérito, el art. 6 de la ley N° 17.616, sustituyendo el art. 9 de la ley N° 9739 dispone que en el caso de reventa de obras de arte plásticas o escultóricas efectuadas en subasta pública, el autor, y a su muerte los herederos o legatarios – hasta el momento en que la obra pase a dominio público, gozan del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un 3% del precio de la reventa, siendo agentes de retención los subastadores, comerciantes o agentes que intervengan en la aludida reventa. El incumplimiento de la obligación que se establece por parte del rematador, comerciante o agente lo hará responsable solidariamente del pago del referido monto.

Asimismo, el art. 30 de la ley 18.046 del 17/10/2006 por vía interpretativa establece que el droit de suite correspondiente a las obras caídas en el dominio público se devengará desde la vigencia de la ley N° 17.616 siendo el Estado quien tiene derecho a percibir el porcentaje antes indicado y que será destinado al Fondo Concursable para la Cultura creado por el art. 238 de la ley N° 17.930."

SCJ, Sentencia N° 928/2008 de 19 de diciembre de 2008, Ministros: Ruibal, Van Rompaey -r., Gutiérrez, Rodríguez, Larrioux

## **g) Formas actuales de explotación con particular referencia al software.**

El derecho de autor se puede ejercer de manera activa o pasiva. De manera activa es afirmando el requerimiento de autorización para cada utilización, persiguiendo las infracciones. De manera pasiva significa permitiendo expresamente la utilización, manifestando que cada uso que haga un tercero no requerirá de la autorización del titular de los derechos de autor. En estos casos se pueden - y es lo que se acostumbra - incorporar condiciones de uso en los contratos de autorización o licencias, y por las infracciones que puedan acaecer también se podrán iniciar acciones legales. En cualquier caso el sustento de disponer de derechos de explotación se encuentra en la existencia de una normativa autoralista y en una obra protegida.

En materia de programas de computación o software se dan notoriamente estas dos formas de explotación, oponiéndose usualmente el concepto de software propietario y software libre. En este caso se hace particular referencia a la negativa o autorización a la puesta a disposición del código fuente del programa de computación al usuario.

Como software propietario se denomina a la modalidad tradicional de explotación de esta creación protegida por el derecho de autor: cada usuario requiere una autorización que se concede mediante suscripción de una licencia y pago de un canon. No se admite modificación alguna al código fuente, facultad exclusiva del titular del derecho de autor.

Software libre no significa que no existen derechos de autor. Justamente, dicha forma de explotación se sustenta en la existencia de una norma autoralista. Implica que el titular de los derechos de autor decide, como titular de un derecho monopólico que es, una forma de explotación diversa a la del software propietario. Se trata de un programa de computación o software que debe permitir la distribución de copias, con o sin modificaciones, gratis o cobrando una cantidad por la distribución, independientemente de los lugares entre los que se establezca envío y recepción del software. Software libre tampoco es lo mismo que free software o software gratis, consistiendo este último en software propietario cuya utilización en ciertos casos se utiliza sin pago alguno (gratuito) pero no existen otras libertades.

El software libre involucra cuatro libertades de los usuarios:

- a. libertad de usar el programa, con cualquier propósito;
- b. libertad de investigar o estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a sus propias necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para esto;
- c. libertad de distribuir copias, con lo que se puede ayudar a otros usuarios potenciales;
- d. libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. El acceso al código fuente es un requisito previo también para esto.

Estamos ante software libre cuando los usuarios tengan todas estas libertades, aunque la mayoría de los usuarios sólo utilice la primera de las referidas libertades. La idea filosófica general que sustenta esta forma de gestión es la colaboración para el desarrollo de software y la admisión de su utilización. Esto no implica que no haya software libre comercial: este concepto es compatible con la organización, desarrollándose - más precisamente - en torno de la prestación de servicios que a la autorización de uso de un producto (como en el caso del denominado software propietario).

Con el objeto de garantizar que el software libre no sea usado por terceras personas o

empresas para comercializar este tipo de programas, la Free Software Foundation, entidad no gubernamental, definió una serie de reglas que limitan el uso que se pueda hacer de este software, a través de reglas o licencias sobre el modo de distribuir software libre, teniendo en cuenta que no entraran en conflicto con las libertades de modificación. Se trata del establecimiento de reglas que jurídicamente adquieren en estatus de usos. Una de ellas es la licencia creada que se ha denominado "copyleft" e implica que, cuando se redistribuya el programa, no se podrán agregar restricciones para denegar a otras personas las libertades de distribución. De manera que cada copia del software, aun cuando pueda haber sido modificada, seguirá siendo software libre.

Esta regla tiene efecto contractual cuando es incorporada en las licencias de software libre, es decir, en los contratos mediante los cuales se autoriza a la utilización libre declarada por el autor.

Adoptando la posición del software libre, desde el año 2004 se abre paso en la gestión de derechos la organización de licencias de Creative Commons (<http://creativecommons.org>) planteada para otras obras: musicales, textos, audiovisuales y otras. La idea central consiste en ofrecer un modelo legal y una serie de aplicaciones informáticas que faciliten la distribución y uso de contenidos dentro del dominio público. Se permite un uso directo, pero no un uso comercial.

Las libertades generales en juego ante una licencia de Creative Commons son prácticamente las mismas que en el caso del software libre. Entre las restricciones, además de la central aludida a realizar uso comercial de la obra, se puede destacar que se establece la prohibición de: ofrecer o imponer ningún término sobre la obra que altere o restrinja los términos de esta licencia o el ejercicio de sus derechos por parte de los cesionarios de la misma; sublicenciar la obra; modificar todos los avisos que se refieran a la licencia Creative Commons y a la ausencia de garantías; distribuir, exhibir públicamente, comunicar públicamente o comunicar pública y digitalmente la obra sin las medidas tecnológicas necesarias para controlar el acceso o uso de la obra de una manera contraria a los términos de esta licencia.

Actualmente es creciente la utilización de estas modalidades de ejercicio de las facultades del autor, que han generado además un movimiento internacional de apoyo y difusión.

## **VII - LIMITACIONES Y EXCEPCIONES**

Iniciamos este módulo explicando que el derecho de autor aparece como un régimen legal de equilibrio entre los intereses de los autores y de los usuarios. Una de las manifestaciones más claras al respecto son las limitaciones y excepciones a los derechos de explotación de los autores que consagran las disposiciones internacionales y nacionales en el Derecho

Comparado.

El objetivo de tales disposiciones es permitir el acceso a la información o conocimiento por razones culturales cuando esto no afecte a la explotación patrimonial de la obra.

El artículo 45 de la ley de 1937 preceptúa qué reproducciones no han de considerarse ilícitas o qué acciones no son constitutivas de reproducción ilícita. De esta manera, se reconocen limitaciones o excepciones a las facultades del autor sobre su obra. Tales limitaciones son de interpretación restrictiva, no pudiéndose admitir otras que no sean las previstas por esta disposición, ni formular interpretaciones extensivas.

Enunciamos a continuación tales limitaciones.

- a. La publicación o difusión por radio o prensa, de obras destinadas a la enseñanza, de extractos, fragmentos de poesías y artículos sueltos, siempre que se indique el nombre del autor, salvo lo dispuesto en el artículo 22. Numeral 1.
- b. La publicación o transmisión por radio o en la prensa, de las lecciones orales de los profesores, de los discursos, informes o exposiciones pronunciadas en las asambleas deliberantes, en los Tribunales de Justicia o en las reuniones públicas. Numeral 2.
- c. Noticias, reportajes, informaciones periodísticas o grabados de interés general, siempre que se mantenga su versión exacta y se exprese el origen de ellos. Numeral 3.
- d. Las transcripciones hechas con propósitos de comentarios, críticas o polémicas. Numeral 4.
- e. La reproducción fiel de las leyes códigos, actas oficiales y documentos públicos de cualquier género. Numeral 5
- f. La reproducción de las obras teatrales enajenadas, cuando hayan transcurrido dos años sin llevarse a cabo la representación por el cesionario. Numeral 6.
- g. La impresión o reproducción, por orden del autor o sus causahabientes, de las obras literarias enajenadas, siempre que haya transcurrido un año de la intimación de que habla el artículo 32. Numeral 7.
- h. La reproducción fotográfica de cuadros, monumentos, o figuras alegóricas expuestas en los museos, parques o paseos públicos, siempre que las obras de que se trata se consideren salidas del dominio privado. Numeral 8.
- i. La publicación cuando se trate de obras teatrales o musicales, por parte del director del teatro o empresario, siempre que esa reproducción haya sido hecha con autorización del autor. Numeral 9.

j. Las transmisiones de sonidos o figuras por estaciones radiodifusoras del Estado, o por cualquier otro procedimiento, cuando esas estaciones no tengan ninguna finalidad comercial y estén destinadas exclusivamente a fines culturales. Numeral 10.

Alcance de la excepción del **numeral 10 artículo 45 frente a cuentas Facebook o Twitter de una entidad del Estado.**

"Ahora bien. La Intendencia demandada alegó que el uso que realizó del tema musical "El país de las maravillas" no obedeció a fines de lucro. Sin embargo, el texto legal no refiere a la finalidad perseguida por el autor de la reproducción, sino a la finalidad del medio ("estaciones radiodifusoras del Estado") a través del cual aquélla se realiza.

Según el art. 45 num. 10, no se considera reproducción ilícita la transmisión "de sonidos o figuras por estaciones radiodifusoras del Estado, o por cualquier procedimiento, cuando estas estaciones no tengan una finalidad comercial y estén destinadas exclusivamente a fines culturales".

La Intendencia reconoció que la difusión del video que incluyó "El país de las maravillas" se efectuó por las cuentas de Facebook y Twitter de la Intendencia. Aun haciendo una interpretación evolutiva del precepto legal, como la que reclama la recurrente, y entendiendo que las redes sociales integran actualmente el concepto de "esta-ciones" al que alude la ley, no puede soslayarse, en el caso, que las redes sociales utilizadas por la Administración demandada tienen una indudable finalidad lucrativa, lo que impide considerar comprendida a la situación de obrados en la citada norma de excepción.

A partir de esa intelección del citado precepto legal, queda sellada la suerte de la defensa ensayada, pues la finalidad perseguida por el medio elegido por la Intendencia para reproducir la canción de la que son titulares los actores es ostensiblemente lucrativa. En efecto, es un hecho notorio que tanto Facebook como Twitter tienen una finalidad de lucro. En dichas redes sociales, las empresas e instituciones aplican el marketing buscando una mejor comercialización de sus productos o servicios. Por lo tanto, no se cumple en el caso con la ausencia de finalidad comercial, ni con la exclusividad del fin cultural, expresamente requeridos por la norma en relación al medio de difusión por el que se transmite la obra.

Desde otra óptica, aun si se entendiera, como hace la demandada, que la norma toma en consideración la finalidad perseguida con la reproducción de la obra (y no el medio a través del cual ésta se propala), tampoco así le asistiría razón en punto a la configuración de la excepción.

En la producción y difusión del audiovisual de obrados no se advierte una inocente y aséptica finalidad cultural, sino, por el contrario, el propósito de una Administración pública de asociarse al éxito o a la imagen social positiva de un seleccionado de fútbol. Es cierto que esa intención no es propiamente comercial, pero tampoco es puramente cultural. Y la norma exige que se verifiquen ambos requisitos para excepcionar el respeto de los derechos autorales: que no haya finalidad comercial y que el destino sea exclusivamente cultural."

SCJ, Sentencia N° 224/2022 de 17 de marzo de 2022, Ministros: Martínez, Sosa, Minvielle, Pérez -r., Novella Gómez Haedo

k. La ejecución, por bandas u orquestas del Estado, de pequeños trozos musicales o de partes de obras en música, en programas públicos, siempre que se lleve a cabo sin fin de lucro. Numeral 11.

l. Fue agregada una limitación en la línea del "Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso" aprobado el 27 de junio de 2013, por *Ley N° 19.149 de 24/10/2013 artículo 237*. Numeral 12.

Establece lo siguiente.

*"Todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público en formatos adecuados de un texto lícitamente publicado, que se realice -sin remunerar ni obtener autorización del titular-, en beneficio de personas ciegas o con otras discapacidades para la lectura o sensoriales, quienes sin dichos formatos no pueden acceder a la obra, siempre que dicha utilización guarde relación directa con la discapacidad respectiva, se lleve a cabo a través de un procedimiento o medio apropiado para superar la discapacidad, y se realice sin fines de lucro.*

*En los ejemplares se señalará expresamente la circunstancia de ser realizados bajo la excepción de esta ley y la prohibición de su distribución y puesta a disposición, a cualquier título, de personas que no tengan la referida discapacidad.*

*La presente disposición será reglamentada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura."*

En el artículo 45, que enuncia una serie de actos que se consideran ilícitos en el derecho uruguayo, destacamos que se ha ajustado una excepción en la reforma del año 2003. Nos referimos a la disposición que alude a la ilicitud de la representación, ejecución o reproducción de obras en cualquier forma y por cualquier medio, en teatros o lugares públicos, sin la autorización del autor o sus causahabientes.

El agregado actual precisa que a los efectos de la ley de derechos de autor "se entiende que es efectuada en sitio público toda aquella realizada fuera del ámbito doméstico".

Además acota la excepción a este acto ilícito de la siguiente forma: "Sin embargo no se considerarán ilícitas las representaciones o ejecuciones efectuadas en reuniones estrictamente familiares que se realicen fuera del ámbito doméstico cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- a. que la reunión sea sin fin de lucro;
- b. que no se utilice servicio de discoteca, audio o similares ni participen artistas en vivo;
- c. que sólo se utilicen aparatos de música domésticos (no profesionales ).

Las entidades de gestión colectiva podrán verificar si se cumplen los requisitos mencionados.

Otro acto que no se considerará ilícito serán las representaciones que se lleven a cabo en instituciones docentes, públicas o privadas, y en lugares destinados a la celebración de cultos religiosos, siempre y cuando no medie un fin de lucro

Nuevamente recordemos que para la interpretación de esta disposición, ha de tenerse en cuenta la normativa internacional, en particular el Convenio de Berna.



## VIII - TRANSFERENCIA

Los derechos de autor, de carácter patrimonial, se transmiten tanto contractualmente, como por sucesión mortis causa.

En el primer caso, el contrato para ser válido deberá constar por escrito y será oponible a terceros desde su inscripción en el Registro, artículo 8º de la Ley. Si el contrato se otorga en el extranjero, la inscripción podrá hacerse ante las autoridades diplomáticas o consulares del país.

En todo caso de enajenación, el o los autores tendrán derecho a participar en la plusvalía de la obra, sobre los beneficios que obtengan los sucesivos adquirentes en un porcentaje del 3% en los términos previstos legalmente, siendo nulo todo pacto en contrario. Igual derecho tienen los herederos o legatarios del o los autores hasta que la obra pase a dominio público, artículo 9º.

En cuanto a derechos del adquirente, el artículo 31 establece que quien adquiere a cualquier título una obra protegida por el derecho de autor "se substituye al autor en todas sus obligaciones y derechos, excepto aquellos que, por su naturaleza, son de carácter personalísimo. (Artículo 9º, 10, 11, 12, 13 y 19)."

Asimismo, custodiando los derechos morales del autor, como a la obra como patrimonio cultural, el artículo 32 establece que si el cesionario o adquirente del derecho omite hacer representar, ejecutar, o reproducir la obra, conforme a los términos del contrato o en el silencio de éste, de conformidad con los usos y la naturaleza y destino para que la obra ha sido hecha, el autor o sus causahabientes pueden intimarle el cumplimiento de la obligación contraída.

En este caso, transcurrido un año sin que se diera cumplimiento a ella, el cesionario pierde los derechos adquiridos sin que haya lugar a la restitución del precio pagado; y debe entregar el original de la obra. El autor o sus herederos podrá, además, reclamar indemnización por daños y perjuicios. La norma nacional, con intención de dar fuerza a esta disposición la califica como "de orden público", estableciendo que el adquirente "sólo podrá eludirla por causa de fuerza mayor o caso fortuito que no le sea imputable".

Un caso particular de transmisión de derechos es la expropiación. Esta se encuentra reglamentada para el caso específico de las obras de derecho de autor, en el artículo 41. Esta norma dice que el Estado o el Municipio pueden expropiar el derecho de autor con las siguientes reservas:

a. la expropiación será individual, por cada obra, y sólo será procedente por razones de algo interés público;

b. no podrá expropiarse el derecho a publicar o a difundir la obra en vida del autor.

Finalmente, es de considerar que – a tenor del artículo 33 - el derecho de explotación económica por el adquirente, pertenecerá a éste hasta después de quince años de fallecido el autor, pasando a partir de esa fecha a sus herederos, que usufructuarán la propiedad conforme a lo dispuesto en el artículo 14, la norma que establece los plazos .

Frente a la existencia de normativa correspondiente a la cesión de derechos de autor, es de notar que no hay disposiciones expresas sobre el régimen de licencia de derechos de autor. Sin perjuicio de ello, se reconoce que se aplican las disposiciones administrativas de registro antes mencionadas en relación con la cesión de derechos.

## **IX - DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN**

El autor conserva derecho de propiedad durante toda su vida. Sus herederos o legatarios, lo conservan durante el plazo de cincuenta años a partir del deceso del causante, aún cuando se trate de obras póstumas. Si los herederos fueren menores, el plazo citado se contará desde que tengan representación legal, artículo 14.

El texto original de la ley de 1937 decía cuarenta años, pero el ingreso del Uruguay a la Unión de Berna determinó que se considerara vigente la exigencia internacional de cincuenta años aún cuando no se ha modificado la ley. La reforma del año 2003 modificó el texto legal, adaptándolo al Convenio de Berna, es decir a cincuenta años.

En el año 2019, por ley N° 19.857 de 23 de diciembre de 2019, finalmente se definió en setenta (70) años la extensión del plazo post mortem auctoris, a todos los efectos, en el Uruguay. Se sigue así la tendencia regional (como los restantes países del Mercosur, por ejemplo) y mundial que en los últimos años viene determinando dicha ampliación.

La citada norma tiene un artículo único que dice lo siguiente:

*"Artículo Único.*

*Extiéndase el plazo establecido en los artículos 14, 15, 17, 18 y 40 de la Ley N° 9.739, de 17 de diciembre de 1937, en la redacción dada por la Ley N° 17.616, de 10 de enero de 2003, a setenta años.*

*Las obras, interpretaciones, fonogramas y emisiones de radiodifusión que se encontraran bajo el dominio público sin que hubiese transcurrido el plazo de protección de setenta años previsto en el presente artículo, volverán automáticamente al dominio privado, sin perjuicio de los derechos que hubieran adquirido terceros sobre las reproducciones de esas obras y derechos conexos durante el lapso en que las mismas estuvieron bajo el dominio público."*

En caso de obras producidas en colaboración, el término de propiedad de los herederos o legatarios se contará desde el fallecimiento del último coautor, artículo 15.

Si la obra no fuere publicada, representada, ejecutada o exhibida dentro de los 10 años a contar del fallecimiento del autor, caerá en el dominio público, artículo 14.

Respecto del artículo 17 de la Ley N° 9739 los plazos se consideran extendidos a setenta años. La referida norma contempla plazos de duración de los derechos si la titularidad del derecho de autor corresponde a persona jurídica, tanto si se trata de academias, institutos de cultura intelectual o asociaciones de fomento literario o artístico, como de otro tipo de empresas o asociaciones.

Destaca el artículo 19 el carácter que, por el hecho de que una obra haya sido editada, reproducida o representada sin que se hayan pagado los derechos correspondientes, por tolerancia del autor no se entenderá que éste ha hecho abandono de su propiedad.

Para el caso que el Estado, los Municipios y las personas de derecho público sean titulares del derecho de autor la protección será perpetua y no estará sometida a formalidad alguna, artículo 40.

## **X - DOMINIO PÚBLICO**

Una obra se encuentra en el dominio público cuando los derechos patrimoniales de explotación ya no están vigentes y, por lo tanto, no es necesario requerir la autorización del titular del derecho a efectos de su utilización. Recordamos que de todas formas corresponde que sean respetados los derechos morales del autor, como paternidad e integridad, pues son perpetuos.

No obstante, a pesar que ya no se requiere autorización para explotar la obra en el Uruguay corresponde pagar por su uso. Esto es así porque tenemos el llamado dominio público pagante: quien recauda el producido por la explotación de obras en el dominio público es el Estado, que vierte dicho aporte en el fomento de artes. Lo recaudado es vertido en función de la clase de obras que lo ha producido. Si se trata de obras dramáticas, se destina al Fondo Nacional de Teatro. Si se trata de obras musicales, se destina al Fondo Nacional de la Música. No existiendo sucesores mortis causa, o vencido el plazo que la ley otorga a los mismos, la obra entra en el dominio público, artículo 40.

Según el artículo 42, cuando una obra cae en el dominio público cualquier persona podrá explotarla con sujeción a las siguientes limitaciones:

a. deberá sujetarse a las tarifas que fije el Consejo de los Derechos del Autor; el Poder

Ejecutivo, en la reglamentación de la ley, velará para que las tarifas que se adopten sean moderadas y generales para cada categoría de obras;

b. la publicación, ejecución, difusión, reproducción, etc., deberá ser hecha con toda fidelidad; el Consejo de los Derechos de Autor velará por la observancia de esta disposición sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.

Aún cuando la obra se encuentre en el dominio público (es decir, ya no habrá aprovechamiento económico de interés privado de manera exclusiva) los derechos morales del autor están vigentes y corresponde que sean defendidos. Pueden hacerlo sus herederos, así como el propio Estado del lugar del eventual agravio.

## **XI - ACCIONAMIENTO DEFENSIVO**

Sin perjuicio de las particularidades de la propia materia, que se encuentran registradas en la normativa legal aplicable o que derivan de la interpretación de doctrina y jurisprudencia a los casos concretos, rigen las normas y reglas generales para el accionamiento en defensa de los derechos de las partes.

La circunstancia de que durante muchos años no se hayan ejercido ciertos derechos o solicitado autorizaciones no tiene incidencia alguna en la fuerza legal de la necesidad de pedir autorización por el uso de obra ajena. En el caso, se trata de la parodia.

"3.7- Que el restante fundamento del agravio en examen, radicó en una invocada "tradición carnavalesca" consistente en no solicitar autorización del autor originario de la obra objeto de parodia por parte de los grupos de parodistas.- La parte demandada procuró acreditar la esgrimida costumbre con la respuesta al Oficio No. 194/2017 prestada por AGADU el 31/III/2017, agregada a fs. 529, de acuerdo con la cual en los últimos veinte años no se encontraron antecedentes de trámites realizados por grupo de parodistas con la finalidad de utilizar obras preexistentes.- Malgrado, este argumento tampoco es de recibo en cuanto conforme el derecho positivo nacional artículo 9 inciso 2º del Código Civil "La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella", lo que no acontece a posta de las hipótesis de infolios.- Esto, aunado con la previsión del artículo 2 del Código Civil, no descarta la culpa como factor de imputación como así lo pretendió expresamente el co-demandado Sr. Marcelo Vilariño a fs. 1456 y 147, sino que, por el contrario, la robustece.-"

TAC 2, Sentencia Nº 44/2020 de 11 de marzo de 2020, Ministros: Pérez, França, Hernández

### **A) Medidas provisionales y cautelares, posibilidad de suspender la representación.**

La ley instrumenta mecanismos para que los titulares de derechos protegidos en la ley Nº 9.739, sean los autores así como los titulares de derechos conexos, puedan accionar en las mejores condiciones posibles contra los infractores de sus derechos.

El artículo 47 establece, como medida preparatoria, que los titulares de los derechos

protegidos en esta ley podrán solicitar una inspección judicial con el objeto de constatar los hechos que comprueben infracciones a esta ley.

El Juez podrá decretar el allanamiento de la finca o lugar donde se denuncia que se está cometiendo la infracción, levantando acta donde se describan los hechos constatados y recogiendo, en lo posible, lo que de ellos tengan eficacia probatoria.

La inspección decretada por el Juez no requerirá contracautela.

La inspección judicial tiene carácter reservado y se decretará sin noticia de la persona contra quien se pide.

El artículo 48 dispone que el Juez, a instancia del titular del respectivo derecho o de su representante, así como entidades de gestión colectiva, podrá ordenar la práctica de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada a los derechos exclusivos del titular.

Enuncia, a modo de ejemplo, las siguientes medidas cautelares:

- a. la suspensión inmediata de las actividades de fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita según proceda;
- b. el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora;
- c. el embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso, de las cantidades debidas en concepto de remuneración.

La ley concede además, al titular del derecho de autor o a quien lo represente, (otorgando expresamente personería a las sociedades de autores) el derecho a solicitar de la autoridad policial correspondiente, el auxilio necesario mediante la inmediata intervención, para suspender una representación teatral o la ejecución de música instrumental o vocal o propalación radio-fónica, efectuada sin consentimiento del autor, cuando ellas se realicen en sitios en que no se cobre entrada, o en que cobrándose, no se haya dado previamente publicación con anticipación en términos reglamentarios, artículo 52.

## **B) Medidas en frontera.**

La reforma del 2003 del derecho de autor uruguayo incorporó el mecanismo de medidas en frontera contra la piratería y demás infracciones marcarias sobre la base de las disposiciones del AADPIC.

En este sentido, el artículo 63 establece que cuando la Dirección Nacional de Aduanas o los titulares de los derechos protegidos por el derecho de autor, tengan motivos válidos para sospechar que se realiza o prepara la importación al territorio nacional de mercancías que, de acuerdo a los términos de la legislación aplicable, hayan sido fabricadas, distribuidas o importadas o estén destinadas a distribuirse, sin autorización del titular del derecho de propiedad intelectual, podrán requerir ante el Juzgado Letrado competente, que se dispongan medidas especiales de contralor respecto de tales mercancías, secuestro preventivo o la suspensión precautoria del respectivo despacho aduanero.

A efectos de tal accionamiento se deberán presentar todos los elementos de juicio que den mérito a la sospecha, debiéndose resolver sobre tales medidas dentro del plazo de veinticuatro horas sin más trámite y sin necesidad de contracautela.

Tratándose de medidas preventivas, corresponde que se lleven a cabo acciones sustantivas contra la infracción una vez interpuestas las medidas en frontera.

El Juez podrá dictar las medidas solicitadas, en cuyo caso, una vez cumplidas, serán notificadas a los interesados. Si transcurridos diez días hábiles contados a partir de la notificación al titular del derecho o su representante, no se acrediten haber iniciado las acciones civiles o penales correspondientes, se dejarán sin efecto las medidas preventivas, disponiéndose el despacho de la mercadería, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido el promotor de las medidas.

### C) Acciones civiles

Entre las acciones de competencia civil podemos citar: la posibilidad de reclamación de pago de derechos adeudados, o los conflictos que puedan suscitarse en la aplicación de los contratos, entre otras, acciones que se rigen por los principios de derecho común.

En materia de responsabilidad civil hay dos posiciones: que se trate de responsabilidad contractual o extracontractual. Doctrina y jurisprudencia hay optado por una u otra posición.

Opción por la **responsabilidad extracontractual** en este caso de ilícito referido a software.

"En cuanto a la naturaleza de la responsabilidad emergente de la violación de los derechos de autor corresponde consignar que el Tribunal considera que la cuestión planteada infolios se asienta dentro del ámbito de la responsabilidad aquiliana (art. 1319 y ss del CC) habida cuenta que no existe un vínculo obligacional preexistente entre las partes. Lo que sí existe es un deber jurídico de no lesionar los derechos del autor y en caso de violación nace la obligación de reparar el perjuicio, de donde corresponde acreditar los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual, i.e.: hecho ilícito, culpa, daño y nexo causal.

En autos se acreditó el hecho ilícito culposo (utilización o reproducción de la obra intelectual de la actora, sin autorización escrita, como prevé el art. 46 de la ley 9739), que provocó un daño (consistente en la privación de la ganancia debida por la utilización de la obra), existiendo causalidad adecuada entre el hecho ilícito y el daño irrogado.

Si al tiempo de la inspección la demandada se encontraba en un período de prueba de diversos programas (entre los que se encontraban los que eran propiedad de la actora), si posteriormente compró parte de los mismos, si finalmente se inclinó por la utilización de un software que se ofrece gratis vía Internet, no resultan elementos que destruyan la responsabilidad que le incumbe. Lo cierto es que se constató con la pericia realizada en forma preparatoria, la que -si bien se cumplió con carácter reservado, a fin de evitar la frustración de su finalidad probatoria - fue notificada a la demandada (fs. 73), quien no la impugnó, ni solicitó aclaración alguna y hace plena prueba del hecho ilícito que se le imputa a la demandada.”

JLC 8, Sentencia N° 71/001 de 13 de noviembre de 2001

Asimismo, la ley especialmente:

- a. extiende a propietarios o arrendatarios de locales donde se realicen obras teatrales, musicales, etc., la responsabilidad por el pago de los derechos de autor, artículo 50;
- b. acuerda a la parte lesionada acción civil para la indemnización por daños y perjuicios y para la entrega de todos los beneficios indebidamente percibidos por el contraventor, artículo 51. Más adelante precisamos qué expresa el artículo 51.

El co-autor, es decir a uno de los autores de la obra en colaboración, se considera que tiene legitimación a los efectos de demandar la protección de su derecho de autor. Así lo ha sostenido la jurisprudencia y doctrina nacional.

Corresponde destacar la posibilidad de que el Estado accione para la protección de las obras, en función de su obligación de protección del acervo cultural. Además, según el artículo 43, cualquier ciudadano podrá denunciar al Consejo de los Derechos de Autor la mutilación de una obra literaria, científica o artística, los agregados, transposiciones o errores graves de una traducción, así como toda otra deficiencia que afecte el mérito de dichas obras.

Para demandar al propietario del inmueble el actor, art. 50 LDA, **debe probar dicha titularidad** de derecho.

“3.2.1- Sobre la falta de condena a la propietaria del inmueble, sostiene la impugnante que la calidad de propietaria del local imputada a Karin Alemán es un hecho no controvertido y por lo tanto exento de prueba. No surge prueba en contrario, siendo incorrecta la valoración de lo declarado por Robledo en la diligencia preparatoria.

El agravio no es de recibo.

Respecto de la situación de la codemandada Alemán, la Sala coincide con lo resuelto en el grado anterior, por cuanto la calidad de propietaria de dicha codemandada no es una cuestión fáctica respecto de la cual rija la regla de admisión, sino que se trata de una cuestión jurídica, que el juez puede y debe apreciar con total libertad sin estar sujeto a la regla de admisión.

En el caso, era carga de los promotores acreditar la condición de propietaria de dicha codemandada, máxime cuando de la configuración de dicha calidad, depende la configuración de una responsabilidad solidaria, excepcionalmente prevista por ley.

La circunstancia relativa a que una persona titularice un derecho real de propiedad en relación a un bien, no es una cuestión fáctica, sino que es una cuestión jurídica que requiere verificar al menos la forma a través de la cual se adquirió el derecho de propiedad, y si el mismo tiene los caracteres propios de ésta. Tales cuestiones deben ser ineludiblemente consideradas por el Juez, con criterios jurídicos y si

de ello depende la legitimación pasiva de alguien en un proceso, debe ser objeto de análisis, pese a que el demandado no conteste la demanda.

En autos, la actora demanda a la Sra. Alemán, en su calidad de propietaria del inmueble, pero no lo prueba, teniendo a su alcance los medios para dicha acreditación, lo que se reitera, es una cuestión jurídica y no un hecho pasible de ser admitido.”

TAC 3, Sentencia N° 37/2022 de 4 de abril de 2022, Ministros: Tovagliari, Opertti – r., Kelland.

### Caso de infracción, en materia de software. **Una computadora ajena, pero son software en infracción.**

La situación se explica en la sentencia de segunda instancia de la siguiente forma.

“II) En el caso, Symantec Corporation y Adobe Systems Incorporated promueven demanda contra Pleka Ltda. (fojas 38 y siguientes). Expresan que con fecha 13 de octubre de 2010 se realizó una inspección en el domicilio de Maldonado 2334 apartamento 2, donde se constató la existencia de copias de Software de titularidad de Adobe Systems. Se sostiene que en nuestro país los programas de computación se protegen en el marco de los derechos de autor, regulados por la Ley 9.739, con las modificaciones introducidas por la Ley 17.616. Se afirma que la demandada ha violado los derechos exclusivos del autor, lo que constituye un ilícito autoral y da lugar a sanciones civiles: daños y perjuicios, morales y materiales, más la multa prevista en el art. 51 de ley 9.739, en la redacción dada por el art. 18 de la Ley 17.616.

Se considera que el precio de Adobe Design Premium es de U\$S 2,442, el de Flash Professional de U\$S 900 y el de PhotoShop de U\$S 910,

Se reclama la suma de U\$S 6,952 en concepto de daños y perjuicios y se pide la condena equivalente a 5 veces ese valor, con más actualización, intereses, costas costos.” (...)

“La sentencia apelada excluyó de la condena la instalación de los programas detectados en la Notebook, individualizados a fojas 100.

La actora se agravia por entender que la demandada no probó fehacientemente que la máquina no fuera de su propiedad.

Pese a los esfuerzos probatorios de la demandada (fojas 56 y fojas 82 y ss), se estima que no existen elementos de convicción suficientes ni idóneos, para disponer tal exclusión.

En primer lugar, se coincide con la actora en que la factura de fojas 55/56 acredita que Laura Leifert adquirió una Laptop, pero no que fuera la que se encontraba en el momento de la inspección.

Pero lo determinante es que, más allá de la propiedad de la máquina, lo que debió probar la demandada es que los programas allí instalados no fueron producto de su actuación.

Dicho en otras palabras, la demandada afirma que la laptop no es de su propiedad, pero ello no es suficiente para desinvolucrarla, ya que su propia defensa (que la máquina se encontraba para atención) conduce a considerar quién instaló los programas propiedad de la actora, detectados en la laptop, y sobre tal extremo no hay explicación razonable ni prueba alguna.”

TAC 6, Sentencia N° 316/2012 de 14 de noviembre de 2012, Ministros: Martínez -r., Hounié, Klett.

### **Responsabilidad contractual y prueba de la ilicitud tratándose de software ilegal.**

“A juicio de la suscrita el régimen legal aplicable a la situación de autos es el de la responsabilidad contractual, compartiendo en el punto las expresiones de la Dra. Operti en sentencia 28/2006 de 3/4/2006 a la que cabe remitirse en honor a la brevedad.

Sin perjuicio de ello, conforme al planteamiento de la litis, más allá del régimen jurídico que se entienda encuadra la cuestión promovida (responsabilidad contractual o extracontractual) la cuestión relevante infolios gira en torno a resolver sobre quien recae la carga probatoria, así como la valoración de las probanzas allegadas al proceso.” (...)

“La Sra. perito, Ing. Mariel Feder Zafiro, a fs. 27 informa que en la inspección realizada en el local referido, se determinó que el Software creado por el demandante instalado en las computadoras del demandado es el que fue denunciado en la demanda, detallando a fs. 28 la cantidad de equipos relevados (7) y los productos del demandante instalados en ellos (9 en total) Información que es



ampliada en audiencia refiriendo que los productos que refirió como productos del demandante son los productos de Autodesk, constando en el mismo producto las especificaciones del licenciamiento, donde figura Autodesk como propietario. Constancia que pudo apreciar en cada una de las máquinas en las que relevó presencia de los programas de ésta empresa, no habiéndose exhibido las facturas acreditantes de las licencias respectivas.

Por lo que, a juicio de la suscrita, surge acreditado en autos, que la demandada ha incurrido en violación de los derechos de autor de Autodesk Inc, en virtud de la instalación de los programas Autocad Full version 2005, Autocad Full version 2011, Autodesk version LT 2011, 3DS Max Design, versión 2009, y 3 DS Max Design versión 2011, sin las licencias respectivas, en las computadores por ella utilizadas, por lo que debe ser responsable de los daños causados a su autor, que no ha resultado controvertido en autos, fuera la parte actora, Autodesk Inc, siendo coincidente tal autoría con las manifestaciones de la Sra. perito en audiencia a fs. 188 y ss y en su informe a fs. 24 y ss.

V.- No se cuestiona en autos, que la actora es licenciataria de los programas relacionados, al tiempo que no se agrega por la accionada licencias o facturas de la correspondiente adquisición, por lo que las afirmaciones del perito no aparecen desvirtuadas.-"

JLC 7, Sentencia N° 10/014 de 5 de marzo de 2014, Juez: García

Un tema debatido es la posibilidad de extensión de la responsabilidad civil a distribuidores.

Se ha entendido que el **distribuidor** no puede ser responsable de ilícito en materia de contenidos publicados en las revistas que compra para revender, revocando la sentencia de primera instancia.

La sentencia de segunda instancia contiene definiciones de distribuidor, que hacen referencia a que compra para revender, como punto de partida de su decisión.

"VII) Por consiguiente conforme a las definiciones que anteceden es claro que el distribuidor no tiene ninguna ingerencia , ni asume ninguna obligación respecto del contenido de las publicaciones que vende, que son de exclusivo resorte del editor , y por consiguiente no es dable exigir al mismo que verifique si el editor ha infringido la ley de derechos de autor .

VIII) En efecto como acertadamente afirma el Tribunal de apelaciones en lo Civil de 4to. Turno y comparte la Sala " no se advierte por la Sala donde puede residir la impericia , negligencia o imprudencia en la conducta desplegada por la apelante que pueda comprometer su responsabilidad dado que los preindicados requerimientos de contralor de autorizaciones o contenidos de los materiales publicados , exceden con creces, o mas precisamente se torna de incumplimiento imposible para el desarrollo normal de la indicada, lo que , determina el dictado de decisión absoluta ( Cfm Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to Turno S80/2009)

IX) No debemos perder de vista que el hecho ilícito se encuentra configurado por la realización de la publicación sin la correspondiente autorización, y que no existe ninguna obligación contractual ni legal que imponga al recurrente la obligación de efectuar las averiguaciones correspondientes respecto de la legalidad de la totalidad del material publicado. .No podemos exigir al distribuidor ninguna obligación positiva al respecto , es mas seria casi imposible que el mismo controlara la legalidad de cada una de las publicaciones que distribuye Adviértase que de la prueba testimonial emerge que un distribuidor maneja entre 300 a 310 títulos ( fs 130) y si sumamos a ellos el número de páginas y artículos que contienen dichas publicaciones seria materialmente imposible controlarlas."

TAC 2, Sentencia N° 30/2011 de 16 de marzo de 2011, Ministros: Sosa, França, Pérez -r.

## D) Acciones penales

La Ley de Derechos de Autor sanciona diversos ilícitos penales según lo dispuesto por el artículo 46 de la ley N° 9.739.

En primer lugar, establece en su literal A) que el que edite, venda, reproduzca o hiciera reproducir por cualquier medio o instrumento -total o parcialmente-; distribuya; almacene con miras a la distribución al público, o ponga a disposición del mismo en cualquier forma o medio, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o publicada, una interpretación, un fonograma o emisión, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier título, o se la atribuyere para sí o a persona distinta del respectivo titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

**Plagio**, tratado en sede penal, con la referencia a atribución para sí de obra ajena.

Transcribimos de la sentencia interlocutoria de segunda instancia (se apela el procesamiento) un resumen sobre cuál fue la situación que da lugar al expediente en sede penal.

"En el año 2004, el Hospital Pereyra Rossell, realiza un llamado para designar la "Jefatura del Departamento de Obstetricia" , al que se presentaron tanto AA como BB, ambas Obstetras . Los interesados debían presentar un proyecto de trabajo antes del día 25 de junio de 2004. –

El cargo fue obtenido por AA . Tiempo después la denunciante BB advirtió , que el "Proyecto de Jefatura", que fuera presentado por aquella para el concurso, contenía en sus dos primeras páginas una copia casi textual de su proyecto del año 1996 sin hacer referencia a la Obra utilizada ni a sus autores. Y en consecuencia denunció el "plagio" de la obra en la que participó junto a otras parteras .-

La circunstancia de que se trate de una obra colectiva o en colaboración , no conmueve las consideraciones efectuadas ni la calificación delictual adoptada en ésta etapa , y seguramente será analizada en la etapa de decisión definitiva.-" (...)

La evidencia de tales hechos, a entender también del Tribunal, dan mérito a que prosiga el proceso penal respecto de la señora que fue imputada.

TAP 1, Sentencia N° 14/2010 de 18 de febrero de 2010, Ministros: Damasco -r., Cal, Reyes

Se interpuso recurso de casación en el caso anterior, que fue desestimado, compartiendo los argumentos de las instancias anteriores.

Destacamos la valoración relacionada con que se trata de una obra en colaboración y no hay referencia expresa a la tal calificación a ningún efecto en el texto normativo penal de la Ley N° 9.739.

"VIII) Sin perjuicio de lo que viene de señalarse, cabe expresar que la distinción de la obra de autos como una obra "colectiva" o "en colaboración", carece de interés a los efectos de variar la calificación delictual adoptada en el presente caso respecto de AA.

El art. 46 de la Ley No. 9.739, en la redacción dada por el art. 15 de la Ley No. 17.616, no distingue –a los efectos de su aplicación– entre uno u otro tipo de obra, por lo que se trate de una obra colectiva o de una obra en colaboración, resultará correctamente aplicado, de configurarse la conducta típica descripta por éste."

SCJ, Sentencia N° 352/2013 de 31 de julio de 2013, Ministros: Chediak, Chalar -r., Larrioux, Pérez, Pino.

**Delito artículo 46 lit. A, LDA**

Se planteó la apelación de la sentencia de primera instancia que "condenó al encausado como autor de un delito continuado previsto en el art. 15 de la Ley 17616 lit. A), a la pena de 10 (diez) meses de prisión, con suspensión condicional, descuento del tiempo de detención sufrido y de su cargo los gastos carcelarios. Asimismo dispuso la confiscación de los efectos incautados."

La Defensa, por su parte, fundamenta la apelación de la siguiente forma: "solicitó se revoque la recurrida en cuanto la conducta del encausado encuadra en la modalidad del lit. E del art. 46 Ley 9.739, la modificación por pena de multa y la devolución de la computadora (impresora y cajas de DVD), de uso doméstico"

Se confirmó la sentencia recurrida según las siguientes consideraciones:

"II) Se acreditó y fue reconocido que el acusado tenía en su casa una suerte de laboratorio doméstico para la reproducción de películas y música, que guardaba en estuches y con carátulas. Manifestó que era un hobby, además de la forma de que su hijo pudiera acceder a películas, dadas sus dificultades de aprendizaje y dicción. También sostuvo que por epilepsia, él no podía permanecer mucho tiempo frente a la pantalla, por lo que de tal forma podía ver las películas de a rato.

No se probó que comercializara o hubiera prestado el material reproducido ilícitamente y almacenado (dos de las modalidades previstas en el tipo penal acriminado). Pero si bien no hay prueba directa sobre alguna de las referencias subjetivas ("ánimo de lucro", "perjuicio injustificado"), la reproducción de 640 copias y la existencia en el disco duro de 1.442 carátulas (fs. 51) a utilizar en los envases de las películas acopiadas, es acorde con una finalidad de distribución o puesta a disposición del público, antes que con el uso doméstico que es la hipótesis delictiva residual ensayada por la Defensa para mitigar la ilicitud de la conducta: "Existía en el ámbito legislativo (y como tal fue recogido en el proyecto), la preocupación de no castigar tales reatos con pena privativa de libertad (prisión) llevados a cabo en el ámbito privado o doméstico, y para provecho personal, por ello considerando delictiva la conducta, se le pena o castiga con multa.

"Esta hipótesis responde a la sanción de quien reproducire o hiciere reproducir la materia protegida con ese fin.

"Ejemplos muy habituales son la reproducción no autorizada (por copia directa o a través de internet) almacenada en forma permanente o temporaria de archivos musicales u otros productos audiovisuales o, el clásico copiado de un programa de ordenador, libros, obras cinematográficas entre otros muy variados, que hoy permite el entorno digital, pero que no lo preside un ánimo de beneficio lucrativo o la intención de un perjuicio." (Möller, Acciones penales en la nueva ley 17.616 de derechos de autor y derechos conexos y medidas en frontera, LJU).

III) No procede la figura reclamada por la Defensa, porque además se probó que el agente almacenaba en varios casos, más de una copia de las películas.

La destrucción del material incautado es preceptiva (art. 46 lit. C), lo mismo que poner a disposición de centros educativos el equipo utilizado.

La confesión no corresponde porque el imputado fue detenido con todo el material ilícito en su poder, lo que le hizo admitir lo que era innegable. La buena conducta tampoco se computa cuando el dato de la falta de antecedentes judiciales (primariedad) no se complementa con testimonios de conducta."

TAP 1, Sentencia N° 78/2010 de 9 de abril de 2010, Ministros: Cal, Reyes -r., Damasco

En segundo lugar, literal B), dispone que con la misma pena será castigado el que fabrique, importe, venda, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos, los componentes o herramientas de los mismos o preste cualquier servicio cuyo propósito sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos.

En tercer lugar, literal C), además de las sanciones indicadas, el Tribunal ordenará en la sentencia condenatoria la confiscación y destrucción, o dispondrá cualquier otro medio de supresión de las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en infracción, así como de todos los artículos, dispositivos o equipos utilizados en la fabricación de las mismas. En aquellos casos en que los equipos utilizados para la comisión de los ilícitos referidos no tengan por única finalidad esta actividad, el Juez sustituirá la destrucción por la entrega de dichos equipos a instituciones docentes oficiales.

En cuarto lugar, literal D), será sancionado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría quien altere o suprima, sin autorización del titular de los derechos protegidos por esta ley, la información electrónica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar la gestión de sus derechos patrimoniales y morales, de modo que puedan perjudicarse estos derechos. La misma pena se aplicará a quien distribuya, importe con fines de distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, interpretaciones o fonogramas, sabiendo que la información electrónica colocada por los titulares de derechos de autor o conexos, ha sido suprimida o alterada sin autorización.

Finalmente, establece una figura que atiende las situaciones en las cuales no medió ánimo de lucro o de causar perjuicio injustificado. Establece el literal E) que el que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables).

**Delito de distribución al público de fonogramas reproducidos ilícitamente.**

La situación se describe en forma general en la base de datos de Jurisprudencia de la SCJ: "El encausado vendedor ambulante fue detenido en el interior de un hospital vendiendo CDS, en la oportunidad se le incautó 65 cds, posteriormente en su domicilio se le incautó abundante material. Admitió que se dedicaba a la reventa de dicho material y que sabía que se trataban de copias."

Para obtener la revocación de la sentencia condenatoria de primera instancia que no tenía intención de perjudicar interpuso como defensa que no tenía intención de perjudicar y que al decir que sabía que eran copias, no quiso afirmar que supiera que eran copias ilícitas, el Tribunal mantuvo la sentencia de primera instancia.

Al respecto establece la sentencia que estamos analizando: "El conocimiento del agente acerca del carácter apócrifo del material incautado, se desprende de sus dichos, tomados con las precauciones que incumben al caso, dada la forma como quedó registrada la respuesta a una pregunta clave, formulada asertivamente. Tal es la conclusión que se impone racionalmente de acuerdo con los valores de comercialización y la modalidad informal que de la misma se desprende por las características del propio material incautado, con láminas fotocopiadas o escaneadas, o sin láminas que permitan su identificación, etc. (art. 174 CPP). La exclusividad de la comercialización de fonogramas o videos reproducidos ilícitamente no es requisito del tipo penal acriminado, como tampoco lo es la intención (específica) de perjudicar."

TAP 1, Sentencia N° 100/2009 de 20 de abril de 2009, Ministros: Núñez, Cal, Reyes -r.

**No se encontró plagio en un caso en el cual un expositor utilizó las mismas referencias bibliográficas que otra persona elaboró para su propio estudio sobre el mismo tema,** habiéndolas tomado de dicho trabajo. Se centran las conclusiones de los pronunciamientos judiciales al respecto (primera instancia y apelación, en igual posición) en que la obra protegida "discurso" o exposición no podía tacharse de plagio.

"VI) La secuencia de hechos relacionada permite concluir que el Ing. Colombini no incurrió en la figura de la reproducción ilícita (art. 44 LDA) porque su exposición, que es lo relevante, no guardó relación alguna con el trabajo que se dice plagiado y el material que se entregó a la organización del taller no tenía otro carácter - como se sostiene en la contestación - que de material adicional que podía servir como referencias bibliográficas de aspectos puntuales manejados en la instancia (casi sic. en fs. 197 in fine a vto.).

Precisamente, por ese carácter de material adicional que había servido como soporte de aspectos puntuales de su disertación, no como su disertación, y que se entregara con las reservas señaladas, es irrelevante que no contara con la mención específica de su autor.

El agregado manuscrito por el demandado en oportunidad de hacer entrega del material es índice elocuente que en momento alguno pretendió autoría de lo consignado y ello surge de las aclaraciones que en forma inmediata se brindaron a la totalidad de los partícipes.

Por lo que sin otras consideraciones corresponde confirmar la sentencia impugnada."

TAC 4, Sentencia N° 321/2009 de 9 de diciembre de 2009, Ministros: Turell -r., Maggi, Tobía

### **Plagio en la presentación de documentos en un concurso.**

La situación que motivó la denuncia penal es la siguiente: "3) En el año dos mil cuatro, el Centro Hospitalario Pereira Rossel "Hospital de la Mujer" llamó a concurso para la Jefatura del Departamento de Obstetricia.- Entre otras, se presentaron las obstetras DD (denunciante) y AA (denunciada).- En una reunión de trabajo, realizada luego de haber obtenido el cargo, la encausada entregó una copia de su "Proyecto de Trabajo".- La denunciante advirtió que era un plagio de un proyecto realizado en colaboración por ella en el año mil novecientos noventa y seis.- Existe prueba que, en esa oportunidad, la denunciante le reprochó airadamente el plagio atribuido a la denunciante y que ésta lo negó de igual forma.- " (...)

"7) El argumento formulado en cuanto a que el proyecto original no hacía más que consignar cuestiones que, en esa profesión, todos conocen ("el que no conoce el perfil no es partera") no es de recibo.- Lo que aquí se cuestiona es que se haya plagiado casi literalmente la forma y los términos con los que sus autores caracterizaron dicho perfil.- Seguramente ello ocurrió porque los autores de aquél documento lo pudieron expresar mejor que nadie.-

No se le cuestiona a AA que haya desarrollado o se haya atribuido en su proyecto el conocido "Perfil" de la partera.- Lo cuestionable es que se haya atribuido como propio, copiándolo con alguna alteración menor, aquél proyecto realizado en noviembre de mil novecientos noventa y seis por BB y otras profesionales en el curso de un trabajo académico.-" (...)

"9) Se comparten las consideraciones que hizo el A-quo en relación a que la circunstancia de que en el año mil novecientos noventa y siete se haya publicado en el Diario Oficial el "Plan de Estudios de la Partera" (fs. 267-268), en nada altera la cuestión.- Lo que se le reprocha a la encausada no es que no haya desarrollado el "Perfil de la Partera", sino que haya plagiado el redactado por BB y demás colaboradoras en el trabajo referido.- Y éste, además, es anterior en el tiempo a dicha publicación.-

10) Tampoco es de recibo la excusa ensayada por AA para eludir la cita al trabajo de BB.- A fs. 9 dijo "... No cité porque entre las pautas del llamado a concurso que fue un llamado interno no pedían como requisito bibliografía..."- Argumento pueril para una profesional universitaria que pugnaba por un cargo de Dirección en un Hospital.- Más allá que, como se dijo, en este tipo de competencias nadie deja nada librado al azar.- En realidad, dado que estaba compitiendo con BB por el mismo puesto, parece lógico y razonable inferir que no la citó para no darle a su contrincante un handicap semejante.- El perjuicio que resultó luego de dicha conducta surge claro.- El tramo plagiado forma parte del proyecto por el cual AA le ganó a BB.-

11) En cuanto a la calificación jurídica, se comparte con el A-quo que se está frente a un delito de Reproducción ilícita de obra intelectual sin autorización escrita de sus respectivos titulares, atribuyéndosela para sí.- Asimismo se comparte el grado de participación y las circunstancias alteratorias computadas.-"

TAP 1, Sentencia N° 323/2012 de 28 de setiembre de 2012, Ministros: Reyes -d., Torres, Vomero -r., Minvielle

Finalmente, en cuanto a aspectos penales, corresponde tener presente que en la Ley N° 19574 de 20 de diciembre de 2017, Ley integral contra el lavado de activos, al calificar actividades delictivas precedentes a tal actividad específica establece lo siguiente:

“Artículo 34 (Actividades delictivas precedentes).- Son actividades delictivas precedentes del delito de lavado de activos en sus diversas modalidades previstas en los artículos 30 a 33 de la presente ley, los siguientes delitos:

21) Los delitos previstos en la Ley N° 17.616, de 10 de enero de 2003 y sus modificativas (delitos contra la propiedad intelectual).” Es decir, hace una referencia general a todas las situaciones calificables como delitos, del ámbito penal, que se encuentran incorporadas por la reforma de la Ley de Derechos de Autor a la legislación nacional.

## E) Liquidación del daño

Según el texto del artículo 51 de la Ley N° 9.739, dado por la reforma del año 2003, la parte lesionada en su derecho como autor o causahabiente, además de reclamar el cese de la actividad ilícita, puede exigir:

- a) la indemnización por daños y perjuicios
- b) y una multa de hasta diez veces el valor del producto en infracción.

Se **admite la acción subrogatoria**, acorde con lo establecido por el artículo 1295 del Código Civil que dice así:

*“Artículo 1295. Podrán los acreedores pedir al Juez que los autorice para ejercer todos los derechos y acciones de su deudor. (Artículo 2372).*

*Exceptúanse los derechos que no ofrezcan un interés pecuniario y actual y aquellos que por su naturaleza o por disposición de la ley no pueden ser ejercidos sino por el deudor o que a lo menos no pueden serlo contra su voluntad por otra persona.”*

El artículo que cita esta última disposición, es que clásicamente determina la extensión de la responsabilidad, en la siguiente forma:

*“Artículo 2372. Los bienes todos del deudor, exceptuándose los no embargables (artículo 2363), son la garantía común de sus acreedores y el precio de ellos se distribuye entre éstos a prorrata, a no ser que haya causas legítimas de preferencia. (Artículo 1295).”*

Pronunciamiento sobre un **recurso de inconstitucionalidad presentado contra el artículo 51** de la Ley N° 9.739 de 17 de diciembre de 1937 en su texto actualmente vigente.

“Y trasladando tales conceptos al caso de autos, surge que todas las empresas de televisión para abonados deben pagar los derechos de autor y conexos, que fijan las asociaciones de autores, sin distinción y mediante un sistema porcentual que tiene directa relación con la facturación de cada una de dichas empresas.

No puede plantearse, como hace la excepcionante, que la igualdad se quebrante por el diverso trato que la Ley asigna a quienes son diferentes y que se encuentran en situaciones jurídicas distintas.

En cuanto a la alegada imposibilidad de discutir el precio de los derechos de autor y conexos, dicho planteo resulta fuera de los parámetros de razonabilidad del actual estado de la evolución de la economía global. Ello supondría, por ejemplo, la irregularidad constitucional de los contratos de adhesión. Es más, la propia actividad llevada a cabo por la accionada no podría existir dado que las empresas como la demandada fijan las tarifas de su servicio en forma unilateral.

V) Finalmente, corresponde desestimar el rechazo de la invocada vulneración del derecho de propiedad. La excepcionante insiste con su línea argumentativa y señala que por la forma en la que son fijados los derechos de autor y conexos, se ve privada de una parte de su capital, dado que los respectivos precios se establecen sobre una base porcentual de las ganancias de las empresas de televisión para abonados.

Como viene de expresarse en el Considerando anterior, la norma en cuestión vino a regular un aspecto de las relaciones contractuales entre los autores, permitiéndoles a éstos organizarse en conjunto para proteger sus derechos.

Entonces, como la Corporación expresó en sentencia 463/2009: "(...) el texto del artículo 7 de la Constitución, al establecer que: 'Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las Leyes que se establezcan por razones de interés general', marca, más allá de toda duda razonable, que en nuestra organización constitucional no hay derechos absolutos. Es decir que no toda Ley que modifique los efectos de una determinada categoría de contratos, en curso de ejecución, adolece de inconstitucionalidad intrínseca, por cuanto el propio constituyente ha otorgado esa potestad al legislador, en tanto la Ley se establezca por razones de interés general. Ese interés general o bien común, como también se le denomina, no significa el interés de todos los habitantes de la República, sino el de los grupos o sectores dignos de esa protección de la Ley, por encontrarse enfrentados a determinadas situaciones que deben ser contempladas en justicia para lo que se requiere la adecuada protección por el Derecho de un conjunto de valores éticos y políticos de diversa naturaleza; pero todos los cuales hacen relación con las exigencias de la vida en sociedad (Sentencias Nos. 133/62, 102/66, 152/91 de la Corporación) (Cf. Sentencia No. 89/93)".

Como ya se expresara, la Ley utiliza un criterio objetivo que supone contemplar la facturación de las empresas de cable a efectos de la fijación del valor porcentual correspondiente a los derechos de autor y conexos. Dicho criterio no resulta vulneratorio del derecho de propiedad, sino que se traduce en una contraprestación por la utilización de un derecho ajeno para beneficio propio de las empresas de televisión para abonados.

El Sr. Fiscal de Corte a fs. 91 precisa que de la normativa atacada se desprende que la determinación de la remuneración exigida por la utilización de los derechos de autor que realiza la "entidad de gestión" colectiva, ha de ser "justa y equitativa" (art. 21 nal. 5 de la Ley No. 17.616), condición de equidad que tiene como finalidad evitar excesos, lo que la torna adecuada a los principios de orden superior."

SCJ, Sentencia N° 868/2014 de 20 de octubre de 2014, Ministros: Chediak, Chalar -r., Larrieux, Pérez, Ruibal.

Volviendo a los rubros de reclamo pecuniario, en relación con la **indemnización** estamos ante el requerimiento tradicional: quien entiende que le ha sido infringido un daño y solicita la correspondiente indemnización, tendrá que probarlo. La discusión particular sobre la responsabilidad es si se lo entiende acreditado in re ipsa o con la posición tradicional. Luego, siempre están los distintos criterios sobre su determinación. En las sentencias se analizan los distintos rubros, naturalmente.

Sobre liquidación del daño en derecho de autor.: hay que fundar el criterio que se solicita.

Caso de un graffiti que fuera exhibido en propaganda publicitaria, sin autorización del titular. Hubo condena a la empresa que lo utilizó. Transcribimos los conceptos para la determinación de la cuantificación.

"12) En su demanda, el actor reclamó por concepto de lucro cesante un 3 % de la inversión realizada para la campaña publicitaria de la demandada, lo que según expresó, como mínimo debería ser equivalente a \$ 350.000.

13) Y asimismo, reclamó por concepto de la multa prevista por el art. 51 de la ley 9.739, el máximo previsto en la ley, consistente en el equivalente a diez veces el valor de la obra, cuyo valor estimó en \$ 40.000.

14) Ahora bien, el artículo 51 de la Ley No. 9.739 establece que la parte lesionada tiene acción civil para conseguir indemnización por daños y perjuicios.

Así dispone: "La parte lesionada, autor o causahabiente, tiene acción civil para conseguir indemnización por daños y perjuicios, así como la entrega de todos los beneficios o ingresos indebidamente percibidos por el contraventor"

15) Estima la Sala que la pretensión del actor de estimar el lucro cesante en un 3% del costo de la campaña realizado por la demanda, no parece ser una pauta clara, que resulte indicativa de la ganancia que se habría privado de percibir el actor, por el no pago del precio correspondiente a la reproducción de su obra.-

17) Ello por cuanto, el actor no brinda una explicación razonable de porqué razón estima su pérdida de ganancia en el 3% del costo total de la campaña publicitaria, y no ofrece prueba alguna que habilite a concluir que dicho porcentaje resulta de costumbre, razonable o aplicable al caso.

18) En efecto, en sentencia N° 441/2012, -al examinar un asunto de similares características al de autos, donde se procuraba estimar los perjuicios en la reproducción ilícita de una obra- sostuvo la Suprema Corte de Justicia que: "... para estimar el monto de los daños y perjuicios, debe recurrirse a criterios objetivos, ya que el otro camino posible, que en el caso concreto sería acreditar que como consecuencia de la reproducción ilícita ... el creador dejó de percibir determinada suma de dinero, conlleva la producción de una prueba prácticamente imposible. ...".

19) Por consiguiente, atendiendo a que se encuentra acreditada la configuración del ilícito, y atento a que (descartada la procedencia de la estimación de los promotores) la demostración del 'quantum' del perjuicio resulta dificultosa, corresponde acudir a criterios objetivos para cuantificarlo. Y a tales efectos, se tendrán en cuenta las probanzas obrantes en autos, sobre los diferentes precios cobrados en anteriores oportunidades por el accionante frente a obras de similares características (conforme las probanzas obrantes en la causa). En razón de lo cual, se estimará el precio que se privó de percibir el Sr. Guzmán Reolón, en la cantidad de \$ 40.000.

20) Finalmente, en lo que respecta a la multa prevista por el art. 51 de la ley 9.739, considerando las circunstancias del caso, el Tribunal considera prudente fijar la misma en cuatro veces el valor de la obra, cuyo valor se estima en \$ 40.000, en razón de lo cual se condenará a la demandada a abonar por concepto de la referida pena civil la cantidad de \$ 160.000, con reajustes e intereses legales desde el ilícito."

TAC 3, Sentencia N° 44/2022 de 21 de abril de 2022, Ministros: Tovagliari -r., Oppertti, Kelland

#### Cambio de **fecha de inicio de cálculo de daños**

Sentencia de segunda instancia confirma parcialmente la condena recurrida.

La sentencia de primera instancia había condenado a la demandada a abonar a la actora, el 1,65% mensual de sus ingresos mensuales netos, desde la fecha de la intimación de pago (que fue el 29 de octubre de 2013) y hasta la fecha de la demanda, sin especial condenación en la instancia. La multa civil del art. 51 de la Ley 9.739 se definió en el equivalente a tres veces el valor de la condena impuesta. Se trató de un reclamo de entidad de gestión colectiva contra una empresa de Cable del interior del país.

Luego de diligenciado el recursos de apelación presentado por cada parte, el Tribunal confirmó parcialmente la sentencia apelada.

La revocó en relación con el dies a quo de los créditos: se estableció desde el mes de agosto de 2012 inclusive, no en la fecha de intimación. De manera que se dispuso el reajuste de las sumas adeudadas y que los intereses legales correrían a partir de la demanda.

TAC 5, Sentencia N° 12/2023 de 22 de febrero de 2023, Ministros: García, Pera -r., Schroeder

Sin embargo, es muy destacable el establecimiento de la **multa**, como uno de los escasísimos casos de daño punitivo tasado que establece el derecho uruguayo.



Finalmente, en cuanto al alcance de la expresión “valor del producto en infracción”, el artículo 28 del decreto reglamentario, Decreto N° 154/04 de abril del 2004, dice lo siguiente:

*“Artículo 28. A los efectos de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley No. 9.739 de 17 de diciembre de 1937, en la redacción dada por el artículo 18 la Ley No. 17.616 de 10 de enero de 2003, se entenderá por “valor del producto”, el precio de venta al público de los ejemplares legítimos puestos en el comercio o, en su defecto, el valor de las licencias referidas a derechos exclusivos, fijado por el autor o titular del derecho o la entidad de gestión colectiva correspondiente.”-* Es decir se plantean dos opciones al respecto.

#### Sobre la **calificación y naturaleza de la multa del artículo 51 LDA**

“En función del tenor de la referida norma y de la naturaleza de esa multa, no puede compartirse que su imposición resulte facultativa del tribunal actuante.

Se establece en el inc. 1° del referido art. 51:

“La parte lesionada, autor o causahabiente tiene acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita, la indemnización por daños y perjuicios y una multa de hasta diez veces el valor del producto en infracción”.

Entonces, es claro que la multa prevista en este artículo es una pena civil o privada, por lo cual tiene una necesaria e innegable finalidad represiva, lo cual supone que, constatada la infracción al derecho de autor de que se trate, mediando pedido de parte, deba condenarse a su pago. Por ello, no puede compartirse lo afirmado por la recurrente, en cuanto a que la imposición de la multa sea discrecional; constatada la infracción el Juez que imponga la multa podrá graduarla dentro de lo previsto en la norma, según las circunstancias del caso, mas no puede dejar de imponerla.

La valoración jurídica de los hechos que se subsumen en el tipo infraccional es una actividad reglada, mientras que la actividad discrecional refiere a la graduación de la sanción, pero ello no habilita eximir de reprimenda.

Coinciden con el carácter de pena civil o privada de esta sanción los siguientes estudios especializados sobre el punto: DE FREITAS, E. y BORGGIO, P., “Temas de derecho autoral: su tutela jurídica y régimen sancionatorio”, Montevideo, 1993, págs. 87-89, SALVO, N., “Derechos de autor en la Ley 9.739 a partir de la vigencia de la reforma del 2003 acciones civiles”; en AA.VV., “El nuevo derecho de autor uruguayo”, Universidad de Montevideo, Montevideo, 2004. págs. 43/49 - Jornadas sobre el Nuevo Derecho de Autor Uruguayo, Montevideo, 26 al 31 marzo de 2003, COCCHIARALE, C. y CARBAJAL, S., “Reflexiones en torno de la admisibilidad de los daños punitivos en Uruguay”, en “Tratado jurisprudencial y doctrinario. Derecho de daños”, A. MARIÑO –Director–, Tomo II, LA LEY URUGUAY, Montevideo, 2008, págs. 190/193).

Señala GAMARRA que el rasgo más saliente de las penas civiles o privadas, “... es que no se calculan sobre el perjuicio, porque no tiene el propósito de reparar el daño. Pueden reclamarse, aunque el daño no exista, e incluso acumularse a la acción indemnizatoria cuando el perjuicio tuvo lugar. Lo que acaba de exponerse ubica a las penas civiles dentro de la categoría de las sanciones punitivas...; pertenecen a un tipo de sanción, que, si bien se encuentra dentro del ámbito del Derecho Civil, nada tiene que ver con las reparaciones civiles típicas, cuya finalidad es la de dar cobertura al daño. (... y por su intermedio) el acreedor obtiene la misma cosa debida o un subrogado de la prestación; (...) en cambio, la sanción civil no busca realizar el precepto incumplido, sino castigar al [infractor] (‘la humillación de la voluntad rebelde al precepto’ dice Grispigni)”, (GAMARRA, J., “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, Tomo XVIII, Volumen 2, FCU, 3ª edición, Montevideo, 1999, págs. 196/197).

La relevancia de la finalidad preventiva o disuasoria en materia de violación de derechos de autor es destacada por los estudios especializados.

Así DE FREITAS y BORGGIO hacen notar que al no tener la obra o producción tutelada por la Ley 9.739 la materialidad propia de un bien mueble o inmueble, “en que la aprehensión por parte del propietario conlleva la custodia de ese bien (...) en la obra o producción la aprehensión es sustituida por la

autorización previa y escrita del titular del derecho, porque estos bienes son imposibles de una aprehensión material” (ob. cit., pág. 89).

En definitiva, constatada la infracción al régimen de derechos de autor de que se trate y mediando pedido de la parte lesionada, el tribunal actuante debe imponer la multa dentro de los guarismos previstos en la ley. De otro modo se desvirtuaría la finalidad represiva propia de la sanción consagrada por el legislador.”

SCJ, Sentencia N° 921/2019 de 1 de abril de 2019, Ministros: Martinez, Chediak, Minvielle, Turell, Tosi.

### Sobre el **criterio de determinación del “valor del producto” para definir el monto de la multa del art. 51 LDA**

“Como se advierte, la reglamentación proporciona dos posibles caminos para determinar la base de cálculo: el precio de venta al público del ejemplar legítimo o, en su defecto, el valor de las licencias referidas a derechos exclusivos.

En el caso, cabe descartar “el precio de venta al público del ejemplar legítimo”, ya que en el caso no puede concebirse un “ejemplar legítimo”.

Nos encontramos dentro de la segunda base de cálculo normada, la que impone considerar el valor de la licencia referida a derechos exclusivos.

En efecto, la infracción a la legislación sobre derechos de autor que imputó la Sala surge explicitada a fs. 1084 in fine en estos términos: “Ambos codemandados pues, Urbana FM como productor del Evento y FNC como sponsor principal, fueron quienes publicitaron el toque de NTVG como parte de [I] [Pilsen] Sunset Tour sin haber obtenido la autorización de la Banda”. De lo que se trata, entonces, es de establecer cuál hubiera sido el precio que, en las concretas circunstancias del caso, hubiera cobrado la banda NTVG por autorizar el uso de su nombre para ser incluido en la grilla de eventos que conformaban el Pilsen Sunset Tour 2012.

Dentro de las concretas circunstancias del caso, debe tenerse presente que está acreditado que la banda fue contratada para brindar un concierto por el parador Punto Sur el 3 de enero de 2012, por un precio de U\$S 16.800 y que, luego de haber pactado tal negocio, estando ya obligada a brindar ese concierto, surgió la posibilidad de incluir el concierto en la grilla de conciertos que promocionaba Pilsen.

Ahora bien, en el marco que viene de referirse, justificado por qué debe acudir a la segunda base de cálculo prevista en el Decreto: la que tiene en cuenta el valor de una licencia de derechos exclusivos, cabe resolver si debe estarse al valor de la licencia fijado por el titular del derecho o al fijado por “la entidad de gestión colectiva correspondiente” (AGADU), como propone la recurrente.

Y a juicio de la Corporación, si de lo que se trata es de definir cuál hubiera sido el precio de tan particular autorización o licencia de uso, es irrelevante lo que pueda haber cobrado la AGADU en ese particular concierto, por la sencilla razón de que se trata de cuestiones totalmente distintas. Las entidades de gestión colectiva como la AGADU son, de regla, representantes de los autores para el cobro de la remuneración tarifada por la utilización de las obras, musicales en el caso, mas no para concertar puntuales negocios como el de marras (“esponsorización” de una marca).

Entonces, si el criterio a aplicar es el restante, el que remite al valor fijado por el autor o titular del derecho, el agravio no puede prosperar, ya que se fundó en la pertinencia de recurrir al valor fijado por la AGADU, lo cual, como viene de decirse, no corresponde en el caso.”

SCJ, Sentencia N° 921/2019 de 1 de abril de 2019, Ministros: Martinez, Chediak, Minvielle, Turell, Tosi.

### **Criterio de fijación de la multa del artículo 51 LDA**

“En efecto, corresponde la multa al ampararse el derecho de autor respecto al programa Hablemos. Se fijará la multa de acuerdo al valor del producto en infracción -o sea el valor de la retransmisión no autorizada- el 50% de la retribución abonada por Canal 10 por cada programa de Hablemos emitido en Canal 7 y TCC y por solo una vez dicho valor, atento a que el demandado no ha cometido infracciones a la ley de derechos de autor con anterioridad.”

TAC 4, Sentencia N° 202/2019 de 6 de noviembre de 2019, Ministros: Maggi -r., Besio, López.

**Criterios para determinar el monto de la multa** del artículo 51: se rebaja por la dimensión de la empresa infractora.

"VI) Finalmente, resulta de recibo el agravio deducido por vía adhesiva, fundado en que el valor de la multa resulta excesivo para una pequeña empresa que, de pagarla, estaría condenada al cierre.

En efecto, considerando la dimensión de la empresa infractora y que da sustento a cinco personas, su actividad en el proceso y la adquisición de licencias anteriores a la fecha de la inspección, además de la discrecionalidad que consagra el art 18 de la Ley 17.616 para la aplicación de la multa, se estima adecuada una reducción de la pena en un cincuenta por ciento."

TAC 6, Sentencia N° 316/2012 de 14 de noviembre de 2012, Ministros: Martínez -r., Hounié, Klett.

Fijación de la **multa del artículo 51, tratándose de software.**

"6- La pena civil. El Art. 51 prevé una multa de diez veces el valor del producto en infracción. No existe controversia alguna, respecto a la duplicación solicitada en la demanda. Se considera que el producto en infracción constituye en cada caso el programa que se almacenó y su valor es el que surge del considerando que antecede, por lo que la pena es entonces de U\$S 3.130. "

JLC 8, Sentencia N° 28/006 de 3 de abril de 2006, Juez

Criterios para liquidación de daños en caso de **diseño de ropa protegido por derechos de autor** que fue reproducido y vendido sin autorización del titular. "VII) No obstante, amparándose el recurso de la demandada, debe revocarse la sentencia respecto a montos de indemnización y cuantía de multa.

La demanda fue precisa en señalar que el daño causado deberá determinarse "mediante la multiplicación de los ejemplares vendidos por Ta – Ta y calculados en función del precio de venta de los artículos originales, esto es, al precio al público en las tiendas Lemon" y estimó que el monto del perjuicio sería la suma de \$979.020 (fs. 11 vto.).

Por lo que debe descartarse la afirmación posterior, en sede de diligenciamiento de prueba, manifestando que el daño causado es el "provecho obtenido por Ta - Ta con la venta de los productos en infracción" (fs. 64 vto.).

Para determinar el daño ocasionado por Ta - Ta (art. 51 de la ley) esto es la incidencia que la actividad ilícita tuvo en el programa de ventas de la actora, debe partirse no de la cantidad de prendas que hubiera vendido la demandada, sino de las existencias en poder de la actora a la fecha en la que Ta Ta inició la venta de prendas idénticas - noviembre de 2012 según la actora (fs. 69 vto. del ac.) en coincidencia cronológica con la fecha de adquisición, junio de 2012 (informe pericial, fs. 151 de autos) - multiplicado por el valor de venta de cada una de ellas en Lemon Ltda. a idéntica fecha, lo que habrá de determinarse en proceso de liquidación de sentencia."

TAC 4, Sentencia N° 484 de 22 de noviembre de 2016, Ministros firmantes: Turell (red) Maggi, França

Justificación del **"valor del producto"** tenido en cuenta para la determinación del monto de aplicación de la multa del art. 51 LDA.

"No se hará lugar al agravio, por los diversos fundamentos que pasan a reseñarse.

a) Los Sres. Ministros Dres. Martínez, Sosa Aguirre, Gómez Haedo y el redactor, estiman del caso señalar que la fijación del precio por el uso de una obra protegida por derechos de autor constituye el objeto de un contrato. En consecuencia, tal fijación del precio es el resultado del acuerdo de voluntades de los contratantes. En ningún caso se trata de un derecho potestativo de una de las partes del contrato, como parece entender la actora en su libelo recursivo.

Los derechos autorales pecuniarios se hacen efectivos por medio de la celebración de contratos. La transmisión entre vivos de estos derechos se realiza a través de la contratación que resulta del ejercicio de la autonomía de la voluntad (Cfme. Valdés Otero, E., obra citada, págs. 218/219).

En el caso, la Intendencia demandada eludió la celebración de un contrato, al no haber recabado el consentimiento de los autores de la obra de marras ni abonado el precio correspondiente por su utilización. Es decir, la situación ilegítimamente eludida por la demandada fue la de concertar el contrato que le permitiera, a cambio de un precio, incluir la obra ajena en el audiovisual que creó.

Dicho precio, en caso de haberse celebrado el contrato correspondiente, debería haber sido fijado de común acuerdo por las partes. Si bien el autor de una obra goza de absoluta libertad para fijar el precio de la oferta, cuando efectivamente celebra un contrato por el cual autoriza el uso de su obra, el precio será el resultado del acuerdo de voluntades al que arribe con el otro contrayente.

Así pues, resulta ajustado a Derecho que, para cuantificar el daño patrimonial en examen, la Sala haya tomado en consideración los precios previamente concertados por los actores (en anteriores contratos celebrados en relación a esta misma obra) y no el precio ofertado por ellos en la presente oportunidad (que no fue aceptado por la Intendencia).

Lo que se resarce es el precio del contrato que la infractora debió haber celebrado y, para su determinación, la Sala acudió, correctamente, a los contratos previos otorgados por los actores.

A falta de otros parámetros, resulta perfectamente razonable que se haya fijado este daño tomando en consideración los precios que fueran concertados, en ocasiones anteriores, respecto a la misma obra.

Por tal razón, concluyen los referidos Magistrados que corresponde desestimar el agravio de la parte actora.

b) Por su parte, la Sra. Ministra Dra. Minvielle, señala que en la Ley No. 9.739 se establece la facultad del autor de la obra de enajenar, reproducir, distribuir, publicar, etc., así como la existencia de una acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita, la indemnización por daños y perjuicios y una multa de hasta diez veces el valor del producto en infracción. En tanto, en el Decreto No. 154/004 se indica que, a los efectos del artículo 51 de la Ley No. 9.739, se entenderá por "valor del producto" el precio de venta al público de los ejemplares legítimos puestos en el comercio o, en su defecto, el valor de las licencias referidas a derechos exclusivos, fijado por el autor o titular del derecho o la entidad de gestión colectiva correspondiente.

Estima la mencionada Magistrada que la norma citada por los actores proporciona dos posibles caminos para determinar la base de cálculo del "valor del producto": el precio de venta al público del ejemplar legítimo o, en su defecto, el valor de las licencias referidas a derechos exclusivos. En el caso, apunta, debe descartarse el precio de venta al público del ejemplar legítimo, ya que no puede concebirse como un "ejemplar legítimo". Nos encontramos entonces dentro de la segunda base de cálculo, la que impone considerar el valor de la licencia referida a derechos exclusivos. Y, por tanto, cabe resolver si debe estarse al valor de la licencia fijado por el titular del derecho o al fijado por la entidad de gestión colectiva correspondiente.

De la lectura del Decreto surge que en su redacción contiene dos conjunciones coordinantes disyuntivas "o". Ellas le aportan un significado de alternancia a lo dispuesto por la norma, es decir, ofrecen la posibilidad de elegir entre dos o más realidades distintas, o entre dos variantes de una misma realidad. Razón por la cual, considera la Dra. Minvielle que la norma da la posibilidad de elegir entre aplicar el valor fijado por el titular o bien aplicar el valor fijado por la entidad de gestión colectiva correspondiente.

En la especie, la Sala claramente eligió esta última opción y tomó en consideración el monto informado por AGADU, conforme surge del fundamento esgrimido a fs. 203.

Sostiene la Sra. Ministra Dra. Minvielle que las entidades de gestión colectiva como AGADU son, de regla, representantes de los autores para el cobro de la remuneración tarifada por la utilización de las obras (musicales en el caso). De lo que se trata, entonces, es de establecer cuál habría sido el precio que en las concretas circunstancias del caso hubiera cobrado el reclamante por el uso de su obra. Y está acreditado en autos, mediante la respuesta al informe solicitado a AGADU como entidad de gestión colectiva (fs. 95), que el mayor monto que han cobrado los autores por el uso de esta obra fue de U\$S15.181.

Por tal motivo, concluye la Sra. Ministra Dra. Minvielle que no hubo una errónea aplicación de la norma, por lo que se impone desestimar el agravio de la parte actora."

SCJ, Sentencia N° 224/2022 de 17 de marzo de 2022, Ministros: Martínez, Sosa, Minvielle, Pérez -r., Novella Gómez Haedo

En relación con el daño moral, ha de ser reclamado concretamente, siendo muy variadas las

consideraciones formulada por la jurisprudencia al respecto. No obstante, entiendo que puede afirmarse que en general se entiende por los magistrados que la autoría, como proyección de la personalidad, justifica en caso de probada infracción una lesión moral al titular del derecho como tal.

**Sobre especialidad del daño moral en caso de sincronización de música.** En el caso habían utilizado una composición musical de Chico Buarque para una pieza publicitaria, uso que se conoce por sincronización de obra musical. El titular afectado reclama entre otros rubros (que le concedieron, en definitiva) daño moral, discutiéndose en segunda instancia el merecimiento de un aumento del concedido en primera instancia.

"III) Se estima, por el contrario, que es de recibo el cuestionamiento atinente al monto de la condena por el daño moral padecido.

Como se ha expresado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, "la violación de la ley de derechos de autor, siempre ataca a la personalidad del autor".

El músico demandante en autos, es mundialmente reconocido por todo público, por lo que, teniendo en cuenta que se utilizó su obra sin su permiso y, además, que la grabación revela una falta de sincronización que la deteriora en lo relativo a la dureza de sonido, es que se entiende que debe aumentarse la suma a fijar por este rubro, adecuándose, por otra parte, a los parámetros dentro de los cuales se mueve nuestra jurisprudencia. En su medida, se revocará la sentencia, regulándose dicha suma en U\$S 2.000 para cada uno de los actores, la indemnización por el daño moral padecido."

TAC 6, Sentencia N° 2/97 de 5 de febrero de 1997, "Buarque de Holanda, Francisco y otros c/ Cely Ltda. y otra -Daños y perjuicios-" LJU c 13.339

Determinación del **daño moral en caso de programa televisivo reproducido en otros medios** sin autorización del periodista-autor.

"En el caso considera la Sala que el daño moral es in re ipsa en cuanto el mismo surge de la apreciación del largo vínculo contractual existente entre las partes -desde el 1 de junio de 1989 al 29 de abril del 2014- lo que permite presumir -y no se ha demostrado lo contrario- una relación afectiva, cordial, de confianza y consideración recíproca." (...)

"Siendo así, es posible inferir la aflicción del actor cuando, después de 27 años, al desvincularse de la relación laboral, no se reconoce su derecho a percibir retribución por la emisión del programa Hablemos por otras señales, daño moral que debe ser reparado."

TAC 4, Sentencia N° 202/2019 de 6 de noviembre de 2019, Ministros: Maggi -r., Besio, López.

Sobre valoración del **daño moral** en caso de daños por ilícitos en derecho de autor.

"7.2- Que doctrina y jurisprudencia son concordantes en señalar que el requisito esencial para que prospere la acción indemnizatoria del daño moral es que el infortunio revista cierta entidad; los meros disgustos, molestias o zozobras no habilitan el ejercicio de acción reparatoria.- Como ha señalado este Tribunal: ¿?¿? Se requiere un gran sufrimiento, un dolor intenso, situaciones aflitivas muy profundas.- No toda perturbación espiritual, no todo dolor, ni cualquier efecto penoso, son daño moral ¿? (Gamarra, Jorge en ¿?¿Tratado de Derecho Civil Uruguayo¿?, Tomo XXV, pág. 84 ¿?)¿?.- Bajo estas pautas, el agravio formulado sobre la existencia del daño extrapatrimonial debe descartarse ya que la vulneración de los derechos de autor aunado a la forma despectiva en que se manifestó el Sr. Sosa respecto de la parte actora en forma pública a través de los medios por sí justifican la existencia del daño denunciado y su reparación.- Y esto, amén de la afectación al derecho de paternidad de la obra que la adaptación parcial y parodia de su obra sin su previo consentimiento le deben haber causado al promotor.- Sin embargo, el segundo agravio respecto de este rubro debe ser amparado, en cuanto de conformidad con los parámetros jurisprudenciales vigentes, se considera excesivo, el que se abatirá a la suma de U\$S 7.000 (dólares siete mil).-"

TAC 2, Sentencia N° 44/2020 de 11 de marzo de 2020, Ministros: Pérez, França, Hernández

### **Criterios de daño moral** en Derechos de Autor

"X) Corresponde ingresar al agravio relativo al daño moral y su monto.

El Art. 51 de la Ley 9.739 establece que: "La parte lesionada, autor o causahabiente tiene acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita, la indemnización por daños y perjuicios ..."

De los términos de dicha norma se extrae que no solo resulta indemnizable el daño material, sino también el daño moral, en tanto la misma refiere a daños y perjuicios en forma genérica, al daño como género.

En este caso considera la Sala que el daño moral opera in re ipsa, en cuanto el mismo surge de la permanente identidad que existe entre una obra y su autor, lo que hace que todo acto ilícito contra sus derechos morales -derechos entre los que se encuentra el derecho de decidir a quién, cuándo y en qué circunstancias y condiciones autoriza la utilización de su obra-, le ocasione daño, el cual debe ser reparado.

En cuanto al daño moral la Sala tiene reiteradamente decidido que la obligación de quien lo ocasionó no tiene carácter de resarcimiento del perjuicio, como en el daño material, sino de satisfacción o reparación y sobre tal principio ha elaborado una jurisprudencia que procura ser congruente en sus pronunciamientos manteniendo un criterio de proporcionalidad adecuado a los valores económicos del medio y a las cuantías fijadas para casos similares.

Como ya se expresara anteriormente, en este caso surge acreditado y es un hecho no controvertido, que el uso por parte de la Intendencia de Montevideo de la obra musical "El país de las maravillas", no fue autorizado por sus autores y que además existieron gestiones (copias de mails de fs. 83 a 93) las que no culminaron con el acuerdo de voluntades respectivo, a pesar de lo cual la obra fue igualmente utilizada en el spot ya referido, en claro menoscabo del derecho de autor correspondiente, de todo lo cual se extrae el daño moral a reparar.

En lo que respecta al agravio por el monto de la condena impuesta a la demandada por concepto de daño moral, U\$S 8.000, el mismo no es de recibo, en tanto no resulta exagerado, no constituyendo el agravio incoado una crítica razonada del monto fijado, limitándose a afirmar que el monto fijado es excesivo sin acreditar dicho extremo."

TAC 4, Sentencia N° 33/2021 de 9 de marzo de 2021, Ministros: Maggi, López, Besio -r.

Se ha planteado también el reclamo de otros rubros, que no se ajustan estrictamente a las definiciones que hemos presentado. Se trata de procurar cuantificar a cuánto pueden haber ascendido los beneficios de comercialización de los productos del giro habitual de un infractor por el hecho de que utilizó obras protegidas ajenas sin autorización, a manera de apoyo publicitario. Es un punto que no se contempla in re ipsa, en principio, y que merece ser probada específicamente en cada caso.

Sobre reclamo de los beneficios del **"uso del prestigio" de los artistas cuyo espectáculo fue utilizado ilegalmente**, de alcance publicitario, por no haber solicitado su autorización y que fue publicitado en asociación con la marca del infractor.

"Por otra parte, tampoco corresponde acoger el agravio por la revocación de la condena al pago de "los beneficios que los infractores obtuvieron por la explotación del show del Artista suma que se determinará una vez que Pilsen presente la documentación que acredite el total del dinero invertido para llevar la campaña publicitaria del Pilsen SUNSET TOUR 2012".

En este punto la Sala sostuvo que no correspondía incluir como daño sufrido por los accionantes el beneficio extraído por los codemandados, por no tratarse de un daño propio de la banda NTVG.

El argumento de los recurrentes fue citar la opinión de un estudioso del derecho de la propiedad intelectual y la imagen, el Dr. Mario LAMAS, conforme a la cual, "[s]i se utilizó el nombre o la imagen de una celebridad para realizar la publicidad de un producto o de un servicio, creo que no existe la menor

duda de que debe privarse al infractor de la totalidad o de una parte importante de los beneficios obtenidos que deberán ser otorgados a aquel cuya imagen o nombre se utilizó sin autorización, en el entendido de que fueron su prestigio, su fama y su reputación los que provocaron la adhesión del público y las consiguientes ganancias”, fs. 1165.

El agravio no resulta de recibo.

El régimen de responsabilidad civil por infracciones de derechos de autor y derechos marcarios se inscribe en el sistema general de responsabilidad civil, de fuente legal, consagrado en el C.C. y disposiciones complementarias.

En tal sentido, quien pretende el resarcimiento de los daños que alega haber sufrido por la infracción a un registro marcario, a derechos de autor o al derecho a la propia imagen (vgr. hecho ilícito), debe acreditar que se verifican todos los elementos configurativos de un supuesto de responsabilidad civil, entre ellos, el daño, la culpa y el nexo causal (arts. 1319 y ss. del Código Civil, Cf. SALVO, N., “Derecho de autor y responsabilidad civil”, en Anuario de Derecho Civil Uruguayo”, Tomo XXVII, FCU, Montevideo, 1997, pág. 579; MERLINSKI, R. y SALAVERRY, L., “Las marcas en el Uruguay: marco normativo”, Carlos Alvarez, Montevideo, 2000, págs. 84/85; RIPPE, S., “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, 1992, págs. 50/51).

En idéntica orientación conceptual, se ha pronunciado la Corporación en sentencia No. 3213/2011 y el propio Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno con anterior integración (sentencia No. 179/2010) así como, entre otras, las Salas Civiles de 1º Turno (sentencia No. 56/2016), de 5º Turno (sentencia No. 122/2017) de 6º Turno (sentencia No. 41/2016).

La solución que postulan los recurrentes requeriría de normas legales expresas sobre el punto que no existen.”

SCJ, Sentencia N° 921/2019 de 1 de abril de 2019, Ministros: Martinez, Chediak, Minvielle, Turell, Tosi.

## F) Prescripción

El plazo de prescripción de las acciones por responsabilidad por daños en materia de derechos de autor no están clara ni expresamente establecidas en la Ley.

La doctrina oscila en diversos plazos según considere a dicha responsabilidad extracontractual o contractual. En esta última posición se entiende que se encontraría en la propia ley el fundamento “obligacional” para sostener tal naturaleza jurídica. Existe también una posición ecléctica que distingue según la fuente del daño, la calificación de una u otra forma.

### **Sobre prescripción de las acciones por responsabilidad en Derecho de Autor.**

“El similar de 2do Turno, en Sentencia DFA-0005-000120/2020 SEF-0005-000044/2020 de 11/3/2020) en lo que hace al tema de obrados indicó: “Que a propósito de la violación de los derechos de autor y derechos conexos, en la doctrina se distinguen dos posiciones respecto a la naturaleza de la responsabilidad civil emergente.- Por un lado, la postura que sostiene tratarse de un supuesto de responsabilidad contractual al verificarse el incumplimiento definitivo de una obligación de no hacer, obligación de resultado emergente de la ley (Cfm. De Freitas, Eduardo y Borggio, Plinio en “Temas de Derecho Autoral, Su Tutela Jurídica y Régimen Sancionatorio”, págs. 77-81).- Y, por otro lado, se ubica la posición que sostiene que se trata de una hipótesis de responsabilidad extracontractual en tanto aquella violación supone la transgresión de deberes genéricos de no dañar, no lesionar el derecho y no incurrir en conductas descriptas en el artículo 44 de la Ley 9.739, a la que se adhiere (Cfm Salvo, Nilza en “Derecho de Autor y Responsabilidad Civil” en ADCU, Tomo XXVII, págs. 575-578 y en “Derecho de Autor en la Ley 9.739 a partir de la vigencia de la reforma del 2003: Acciones Civiles” en “El Nuevo

Derecho de Autor Uruguayo”, UM, 2003, págs. 43-46; Valdés Otero, Estanislao en “Derechos de Autor.- Régimen Jurídico Uruguayo”, UdelaR-Facultad de Derecho, 1953, págs. 313-319)...” (...)

“Entonces y ante tal antecedente, cabe consignarse lo que se expresa por la Dra. Nilza Salvo: “las conductas descritas en el art 44 ( de la ley 17616) no son más que la enunciación ( no taxativa ) de determinados deberes específicos, deberes negativos que-en la tradicional teoría de la ilicitud-constituirían justamente la ilicitud en tanto esta se configuraría por la transgresión de dichos deberes que son los que marca el límite de mi derecho mientras que la culpa en el concepto normativo sería la inobservancia de comportarse con la diligencia del buen padre de familia...”(...) “...si considero el caso de cualquier derecho oponible erga omnes, por ejemplo el más típico que es el derecho real de propiedad, descartada la antigua concepción que sostenía la existencia de una relación con un sujeto pasivo indeterminado, debo concluir con la doctrina más moderna que, como no puede haber una relación jurídica entre un sujeto y un objeto , lo que hay en realidad es un deber de todos los sujetos de no lesionar ese derecho en argumento que estimo trasladable al derecho de autor” (Cfm. Nilza Salvo Derecho de autor en la ley 9739 en el El nuevo Derecho de autor Uruguayo Miguel Angel Bouza, y otros Universidad de Montevideo Facultad de Derecho Montevideo 2003, págs. 43 y siguientes).

Habida cuenta de la posición referida, deviene aplicable lo dispuesto por el art. 1332 del C.C y por consiguiente los eventuales créditos a ser reclamados con anterioridad a los cuatro años de la fecha de los respectivos emplazamientos se encuentran prescriptos. Cuestión entonces que es de pleno derecho.” TAC 6, Sentencia SEI 23/2021 de 10 de marzo de 2021, Ministros: Bórtoli -r., Gómez, Alvez de Simas.

Sobre prescripción en materia de Derecho de Autor. **No puede entenderse imprescriptible.**

“Por consiguiente el termino de prescripción de la acción objeto de estudio es de cuatro años contados desde la perpetración del hecho ilícito ( Art 1332 del CC).

Ahora bien en la especie tal extremo aconteció cuando se verifico la primera publicación del suplemento deportivo “Ovación” esto es el 10/11/2006. Ello es así por cuanto el plazo de la prescripción liberatoria de la acción derivada de un hecho ilícito transcurre a partir de que el damnificado puede ejercerla, lo que ocurre el día del hecho ilícito en virtud del cual se deduce la acción.

La actora pretende confundiendo el hecho ilícito generador de responsabilidad con los daños ocasionados por el mismo obtener una prolongación indebida del termino de prescripción previsto en el art 1332.del CC.

Tal interpretación carece de fundamento jurídico ya que la ley toma en consideración la comisión del hecho ilícito independientemente de los daños ocasionados en el mismo que pueden ser únicos o permanentes.

Si la realización de los daños tienen su origen en un solo hecho, como en la especie, la continuación o agravación posterior de los mismos no influye sobre el momento inicial del computo del termino prescripcional ya que no existe una causa nueva generadora de responsabilidad.

La actora funda su pretensión en un solo hecho la utilización del termino ovación en su periódico. La circunstancia de la circulación del suplemento en forma diaria no determina que cada día se cometa un nuevo hecho ilícito sino un nuevo daño, en el caso de que se dieran los presupuestos para que opere la responsabilidad, como consecuencia directa de este único hecho la utilización del termino ovación por parte de la demandada.

La tesis de la actora implicaría una suerte de imprescriptibilidad de la acción en el caso de continuación de los daños permitiendo solo la extinción de los daños por el periodo de cuatro años lo que claramente contradice lo dispuesto por el art 1332 del CC .

“Esta Sala ha rechazado innumerable cantidad de veces la tesis del ilícito continuado, que encuentra analogía con el instituto de mismo nombre en materia penal. El de autos se trata de un hecho u omisión que se verificó en un momento preciso, perfectamente determinable”. ( Cfm Sentencia 338/2011 de la Sala )

En el caso, cada ejemplar de “Ovación” responde, en realidad, a una voluntad única de utilización del título, que se sostiene en el tiempo por simple repetición de la utilidad de su aprovechamiento.

No se trata de la adquisición de derechos de autor por el modo prescripción como aduce la recurrente



sino de en un caso de extinción de la acción de que gozaban los recurrentes respecto de la demandada, que fue extinguida al no haber sido deducida en el lapso previsto por la norma .

En suma : El termino prescripcional comenzó a correr con la primera publicación del suplemento ovación por parte de la demandada.

Por consiguiente habiéndose verificado el emplazamiento (acto interruptivo de la prescripción, Art. 1235 de Código Civil) el 24/05/2011 la acción se encontraba prescripta por lo que corresponde desestimar los agravios sobre el punto.”

TAC 4, Sentencia N° 99/2012 de 9 de mayo de 2012, Ministros: Sosa, Pérez -r., França

## **Sub-capítulo § 2. Derechos conexos**

### **I - CONCEPTOS GENERALES**

Al lado del derecho de autor, indisolublemente vinculados, se encuentra la actividad de algunos operadores que realizan su actividad económica sobre la base de la existencia de obras protegidas por el derecho de autor. Como han evolucionado en torno a tales obras se denominan derechos "conexos", "afines" o "relacionados" con el derecho de autor.

Nos referimos a:

- a. artistas intérpretes y ejecutantes, actores, músicos;
- b. productores de fonogramas, grabaciones de cassetes de audio, y CDs;
- c. entidades u organismos de radiodifusión, en relación con sus programas de radio y televisión.

La norma internacional básica que regula los derechos conexos es la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma, el 26 de octubre de 1961, en adelante Convención de Roma.

En el artículo 3 de la dicha Convención se definen ciertos conceptos que integran el derecho uruguayo dado que nuestro país es parte de la Convención de Roma. Los reproducimos con la finalidad de que resulten aclaratorios del tema que estamos analizando:

"(a) « artista intérprete o ejecutante », todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística;

(b) « fonograma », toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos;

(c) « productor de fonogramas », la persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos;

(d) « publicación », el hecho de poner a disposición del público, en cantidad suficiente, ejemplares de un fonograma;

- (e) « reproducción », la realización de uno o más ejemplares de una fijación;
- (f) « emisión », la difusión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público;
- (g) « retransmisión », la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión."

El concepto de radiodifusión, que resulta restringido en el arriba mencionado literal (f), se ha actualizado en el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF o WPPT), aún cuando dicho Tratado no reguló los derechos de las entidades de radiodifusión. En el referido Tratado se tiene en consideración a la radiodifusión por satélite, recurriendo a conceptos del Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (el Convenio de Bruselas) y se introduce el concepto de cifrado. Con tales influencias surge la definición de radiodifusión contenida en el artículo 2.f) del TOIEF como: "La transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos o de las representaciones de estos, para su recepción por el público; dicha transmisión por satélite también es una "radiodifusión"; la transmisión de señales codificadas será "radiodifusión" cuando los medios de descodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento".

En el derecho uruguayo se encuentran regulados en la Ley Nº 9.739, más precisamente en el CAPITULO VII, denominado desde la reforma del 2003 "De los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión".

En el derecho uruguayo la enunciación básica de titularidad de los derechos conexos aparece en el literal D) del artículo 7º de la ley Nº 9.739. Establece que serán titulares: "D) El artista intérprete o ejecutante de una obra literaria o musical, sobre su interpretación o ejecución; el productor de fonogramas, sobre su fonograma; y organismo de radiodifusión sobre sus emisiones."

Sin perjuicio de los conceptos específicos a cada caso, es de destacar el precepto del literal D) del artículo 39, que establece que los artistas intérpretes y ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales. En tal caso, no resulta de aplicación la disposición contenida en el artículo 36 con disposiciones específicas para el caso de artistas intérpretes o ejecutantes. Dispone también la citada norma que dicha remuneración será reclamada al usuario por ambos o por la entidad de gestión colectiva en la que los mismos deleguen su recaudación.

En términos generales, corresponde anotar que los mecanismos legales, sea procedimientos administrativos o acciones judiciales defensivas, son las mismas que para el caso de las obras

protegidas por el derecho de autor. Surgen pues del régimen de la ley N° 9.739 arriba mencionado.

## **II - ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES**

La ley de 1937 se ocupaba ya del derecho de los intérpretes en varias de sus normas, partiendo del artículo 7 que reconoce su protección legal.

Entre ellas destacamos, en primer lugar, el artículo 36, formulando los derechos básicos que puede exigir el intérprete. Su redacción ha sido actualizada a la dinámica de internet y plataformas digitales, por reforma del año 2023. Establece que el intérprete de una obra literaria o musical tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, internet o redes digitales de cualquier tipo, o bien grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra substancia, medio o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual. Si no se llegara a un acuerdo se recurrirá al Tribunal Arbitral establecido en el artículo 58 de la presente ley.

Por otra parte, a tenor del artículo 37 y consecuentemente con lo establecido en el artículo 11 de la propia ley para el autor, el intérprete tiene facultades para oponerse a la divulgación de su interpretación, cuando la reproducción de la misma sea hecha en forma tal que pueda producir grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos.

En el caso que la ejecución de que se trata haya sido hecha por un coro o una orquesta, este derecho de oposición corresponde al director del coro o de la orquesta, artículo 38.

Finalmente, a fin de facilitar y promover la explotación de las obras, el artículo 39 establece que sin perjuicio del derecho de propiedad del autor, una obra ejecutada o representada en un teatro o en una sala pública, puede ser difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía o la televisión, con el solo consentimiento del empresario organizador del espectáculo.

En cuanto a los derechos exclusivos de los artistas intérpretes y ejecutantes, corresponde recurrir a las previsiones del literal A) del artículo 39 de la Ley N° 9.739.

Esta disposición consagra el derecho exclusivo de los artistas intérpretes y ejecutantes de autorizar una serie de actos que implica explotación de la obra:

a. la reproducción de sus interpretaciones y ejecuciones fijadas en fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma;

- b. la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad;
- c. el arrendamiento comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas;
- d. la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.
- e. la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida;
- f. la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas.

Este literal A), del artículo 39 tiene actualmente un agregado dispuesto por la Ley Nº 20.212 de 6 de noviembre de 2023, artículo 330, que dice: "Artistas intérpretes o ejecutantes, respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones de temas musicales en audiovisuales, generan en todos los casos, el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación. Se establece asimismo que las entidades de gestión debidamente autorizadas a funcionar ejercerán la representación de artistas intérpretes o ejecutantes, de acuerdo a la reglamentación del Poder Ejecutivo, y según lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003."

Esta disposición legal fue reglamentada por el Decreto Nº 404/023 de 12 de diciembre de 2023 que concretamente hace referencia respecto de quiénes deben pagar la suma que se consagra como derecho justo y equitativo. El artículo 1 del Decreto Nº 404/2023 ratifica o reitera la calificación legal del derecho de retribución consagrado en el precepto legal que reglamenta como un derecho "justo y equitativo". Se caracteriza esta prestación por ser una remuneración adecuada, proporcionada a la actividad y uso en el mercado de su creación. En derecho se suele determinar esta suma por pausas específicas relacionadas con importancia, consumo. Hay experiencia en el Derecho Comparado al respecto. El artículo 2 del Decreto es muy importante pues establece que las plataformas y demás servicios con el mismo rol no tendrán que pagar el derecho de remuneración consagrado en la Ley: ese costo del derecho de remuneración justo y equitativo para los intérpretes que consagra la ley uruguaya queda a cargo de "la parte con quien haya contratado", que "será la responsable de la remuneración". Es decir, a diferencia de las situaciones de ejercicio de tal derecho en el mundo, son los productores, las empresas que económicamente organizan la producción de obras musicales, quienes deberán pagarlo. Dice el decreto: "No están incluidos del alcance de dicha remuneración los intermediarios de internet por contenidos de terceros y aquellas

plataformas digitales que ponen a disposición o comunican al público contenidos generados o subidos por sus usuarios.”. Como seguimiento de la evolución de esta situación el artículo 6 del mencionado decreto encomienda “al Ministerio de Industria, Energía y Minería la creación de una Comisión integrada por representantes de los artistas intérpretes y los productores, a efectos de propiciar un ámbito de intercambio sobre aquellos aspectos vinculados a los contratos referidos en el inciso 1º del artículo 2 del presente Decreto.”.

### **III - PRODUCTORES DE FONOGRAMAS**

En el derecho uruguayo los derechos exclusivos de los productores de fonogramas surgen del literal B) del artículo 39 de la ley Nº 9.739.

Se trata de la facultad de autorizar los siguientes actos:

- a. la reproducción de sus fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma;
- b. la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus fonogramas mediante venta u otra transferencia de propiedad;
- c. el arrendamiento comercial al público del original y de los ejemplares de sus fonogramas incluso después de su distribución realizada por ellos mismos o con su autorización;
- d. la puesta a disposición del público de sus fonogramas ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

La defensa de los derechos de los titulares de fonogramas tiene similitudes con los mecanismos de procedimiento generales de los derechos de autor.

Incluso, muchas veces se plantean reclamos contra infractores conjuntamente, tanto los titulares de derechos de autor como los titulares de los conexos fonogramas.

Hechos que dan lugar a procesamiento (régimen procesal penal anterior al actualmente vigente, pero igual relevancia en cuanto a derecho sustancial) e inicio de juicio penal por artículo 46. La denuncia fue llevada adelante por la Cámara Uruguaya del Disco. La Jueza hace lugar a la petición del Fiscal, transcribimos parte del auto de procesamiento.

“Personal policial concurre al referido puesto, encontrando la mercancía de referencia, pero no ubica al responsable, ya que según manifestaron otros feriantes, al ver llegar la policía se retira del lugar, abandonado el puesto.

Posteriormente fue ubicado por el personal policial en otro lugar de la feria, también se interviene la camioneta en la que había concurrido, donde se incautan más CDs y DVDs.

Lo incautado totalizan 1676 DVDs, 902 CDs, más 403 pares de lentes.

Interrogado expresó que la mercancía le pertenecía y que los había adquirido en ese formato en una feria en Montevideo. Comercializándolos a \$ 50 los CDs y a \$ 100 los DVDs.

2 – En audiencia se recibe la declaración de los denunciantes, quienes indican las características que tienen los CDs y DVDs originales, y como pueden identificarse los falsificados o pirata, agregando también un informe, se recibe además la declaración del indagado con asistencia letrada.

Ratifica la declaración vertida en Sede Administrativa, y amplía las mismas. Además de vender CDs de música tenía de juegos, y DVDs con películas. Todos expuestos al público, incluso contaba con un televisor y un Play Station 2 para probar los juegos que vendía.

De lo que pudo apreciarse las copias que se vendían no contaban con los distintivos de seguridad que la industria les agrega, para que se pueda establecer claramente si se está ante un producto original o un copia ilegal.” (...)

“RESUELVO:

Decrétase el procesamiento con prisión de G. M. C. P bajo la imputación de la comisión de un delito PREVISTO EN EL ART. 46 DE LA Ley 9.739 en la redacción dada por la Ley 17616, en la modalidad de Venta, en calidad de autor, arts., 60 del Código Penal.

Dejase constancia de encontrarse el encausado a disposición de la Sede.-

Téngase por incorporadas las actuaciones presumariales que anteceden, con noticia de la Defensa y de la Fiscalía.

Requírase planilla de antecedentes judiciales y decorresponder, los informes complementarios.

Comuníquese a efecto de la calificación del prontuario Téngase por designado defensor al Dr. C. M. Remítase material incautado a Policía Técnica de Montevideo a efectos de que realice pericia sobre el material incautado, especialmente que compare soportes en CDs, DVDs, originales con los incautados, practique también pericia en los lentes, para determinar tipo, y si son de marcas adulteradas.

Oficiése al Ministerio de Salud Pública para que informe que autorización se necesita para vender lentes de sol y de aumento, y además indique si él indagado posee alguna autorización para ello. Agréguese carpeta técnica ampliatoria, y en color on color acercamiento de los productos, CDs de música, juegos, y DVDs de películas, así como de los distintos pares de lentes, donde se visualice marcas, y tipo.

Debiéndose continuar la investigación a efectos de ubicar a la persona que le facilitaba las copias de juegos al indagado. ”

JL Florida 1, Sentencia de 5 de junio de 2014, Jueza: Morales

## IV - ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN

Si bien el contenido de las emisiones puede tener protección por sí, por constituir obra protegida, a través de la normativa del derecho de autor, las señales emitidas tienen un régimen específico de protección, al que nos referiremos en este punto.

Los derechos exclusivos de los organismos de radiodifusión en el derecho uruguayo se encuentran consagrados en el literal C) del artículo 39 de la ley Nº 9.739. Tienen la facultad exclusiva de autorización de los siguientes actos:

- a. la retransmisión de sus emisiones, directa o en diferido, por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse;
- b. la puesta a disposición del público de sus emisiones, ya sea por hilo o medios inalámbricos

de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

c. la fijación en cualquier soporte, sonoro o audiovisual, de sus emisiones, incluso la de alguna imagen aislada difundida en la emisión o transmisión;

d. la reproducción de sus emisiones.

Tienen la facultad exclusiva de obtener una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando se efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada.

La citada norma regula la realización de grabaciones efímeras, aquellas que se realizan con finalidades técnicas de seguridad, por las propias características de la tecnología utilizada o por características específicas de los contenidos emitidos. Establece la citada disposición que es lícito que un organismo de radiodifusión, sin autorización del autor, ni pago de una remuneración especial, realice grabaciones efímeras con sus propios equipos y para la utilización para una sola vez, en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tenga el derecho de radiodifundir.

Dicha grabación deberá ser destruida en un plazo de tres meses, a menos que se haya convenido con el autor un plazo mayor. No obstante, consagra la norma que tal grabación podrá conservarse en archivos oficiales, también sin autorización del autor, cuando la misma tenga un carácter documental excepcional. Si bien esta calificación legal abre un camino que puede ser complejo para la calificación de transmisiones, la disposición resulta de gran importancia como búsqueda de equilibrio en relación con intereses sociales y culturales.

En cuanto a la prestación de la actividad, la norma uruguaya básica en materia de radiodifusión es el decreto ley N° 14.670 de 23 de junio de 1977. En su artículo 1° establece que "los servicios de radiodifusión, considerados de interés público, podrán explotarse por entidades oficiales y privadas, en régimen de autorización o licencia, con la respectiva asignación de frecuencia."

Agrega, además, el concepto legal de radiodifusión: "el servicio de radiocomunicaciones, cuyas emisiones sonoras, televisivas o similares estén destinadas a la recepción directa por el público".

De modo que en el Uruguay, la prestación de servicios de radiodifusión configura una actividad privada libre, cuyo ejercicio se encuentra sometido a la autorización del Poder Ejecutivo.



## **Sub-capítulo § 3. Gestión Colectiva del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos**

### **I - CONCEPTO**

Por Gestión Colectiva se entiende la forma de ejercicio de los derechos de autor y los derechos conexos a través de entidades y organizaciones que los representan ante quienes utilizan sus obras.

La gestión de las obras puede ser individual o colectiva. Es individual cuando el propio titular se encarga de negociar, autorizar y recaudar el dinero que ha pactado por la utilización de una obra. Todos los autores tienen este derecho. Sin embargo, no todos pueden realizar este tipo de explotación. Aún más: en el caso de ciertas obras y ciertas utilidades es impensable que sus titulares (porque una obra puede tener más de un titular de derechos) estén realizando actos comerciales por cada explotación que se realice.

Pensemos en la música y las obras dramáticas, frente a los diversos usos que tienen en distintas salas y radios. Este ha sido en todos los países el núcleo de autores y titulares de derechos que primero se ha organizado al efecto. También es el caso, mucho más reciente históricamente, de los titulares de derechos sobre los libros y las fotocopias.

El medio para lograr que músicos, escritores, artistas y otros talentos de la creación puedan dedicarse a su actividad creadora, que puedan vivir de ello y que sigan desarrollándose en beneficio de la sociedad es establecer una organización de gestión colectiva que los relaciona con los usuarios de obras protegidas. Además de los autores o creadores - y tan importantes como ellos - se encuentran los empresarios que posibilitan con su inversión y organización que las obras (musicales, dramáticas, audiovisuales, literarias) se produzcan y se difundan en el mercado. La organización de la recaudación también posibilita que haya normas estables en la ecuación económica que permita invertir en industrias culturales.

Esto se logra a través de las denominadas Entidades de Gestión Colectiva, en adelante EGC.

Los derechos que usualmente son gestionados a través este sistema son:

- a. derecho de representación y ejecución pública, la música que se interpreta y ejecuta en discotecas, restaurantes, y otros lugares públicos como hoteles (aunque no en todos los casos);
- b. derecho de radiodifusión, tanto tratándose de interpretaciones o ejecuciones en directo, como las grabadas por radio y televisión;

- c. derechos de reproducción mecánica sobre las obras musicales, nos referimos a la reproducción de obras en disco compacto, cintas, discos, casetes, minidiscos u otras formas de grabación;
- d. derechos de representación y ejecución sobre las obras dramáticas, sobre las obras de teatro;
- e. derecho de reproducción reprográfica sobre las obras literarias, el fotocopiado;
- f. derechos conexos, ya sea de los artistas intérpretes o ejecutantes como de los productores de fonogramas con el objeto de recaudar su merecida remuneración por la radiodifusión o la comunicación de fonogramas al público.

## **II - CONSTITUCIÓN DE LAS EGC**

La legislación uruguaya en materia de entidades o sociedades de gestión colectiva ha sido reformada en el 2003, habiendo sido incorporada una serie de disposiciones que detallan aspectos sobre la constitución, gestión y control de tales entidades.

Como norma general contamos con el artículo 58 de la ley Nº 9.739, que establece que las asociaciones constituidas o que se constituyan para defender y gestionar los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley, necesitan, a efectos de su funcionamiento como tales, de la expresa autorización del Poder Ejecutivo.

La forma jurídica de las referidas entidades deberá ser la de asociaciones civiles sin fines de lucro, de manera que tendrán personería jurídica y patrimonio propio. La ley establece que no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político o religioso.

El Poder Ejecutivo, previa opinión preceptiva del Consejo de Derechos de Autor, tiene la potestad legal de determinar las entidades que ejercerán la gestión colectiva a los efectos de representar a los titulares de las obras, ediciones, producciones, interpretaciones y emisiones. Deberán, en todo caso, cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

El artículo 13º del decreto reglamentario, por su parte, establece que el Poder Ejecutivo, previa opinión preceptiva del Consejo de Derechos de Autor, otorgará las autorizaciones a las instituciones que hubieran solicitado ejercer la gestión colectiva para representar válidamente a los titulares de obras, ediciones, producciones, interpretaciones y emisiones, siempre que hayan cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 12º del mismo decreto.

Precisamente, el artículo 12º reitera la norma legal en cuanto a que las asociaciones de gestión colectiva de derechos de autor que deseen ser reconocidas como tales deberán obtener la expresa autorización del Poder Ejecutivo, previa opinión preceptiva del Consejo de Derechos de Autor.

Agrega, seguidamente, los extremos que habrán de acreditar las asociaciones civiles que soliciten autorización para operar como entidad de gestión colectiva. Se trata de los siguientes:

- a. que se trate de asociaciones civiles con personería jurídica, sin fines de lucro, que no ejerzan ninguna actividad de carácter político o religioso, y estén habilitadas por sus estatutos para ejercer la gestión colectiva de los derechos que pretenden administrar;
- b. que posean un Reglamento de Distribución o Reparto de Derechos de Autor entre los titulares;
- c. que establezca la infraestructura necesaria para realizar efectivamente la gestión colectiva de los derechos de autor.

Si bien las asociaciones civiles tienen libertad para establecer las pautas y criterios de distribución más específicas para su actividad y usuarios, el decreto establece determinadas pautas como exigencias básicas:

- a. equidad en el reparto: "que rija un sistema de reparto equitativo que excluya la arbitrariedad y se realice en forma efectivamente proporcional a la utilización de las obras, interpretaciones o producciones, según el caso";
- b. principio de transparencia en la gestión: "Las entidades de gestión colectiva deberán proporcionar a los autores, intérpretes y productores una información detallada de las respectivas utilidades de dichas obras, interpretaciones o producciones";
- c. tiempo máximo para no distribuir: "Que los lapsos de distribución no sean superiores a un año"
- d. relación de equilibrio entre deducciones y gastos: "que las deducciones por concepto de gastos administrativos y servicios sociales o asistenciales concuerden con lo realmente gastado y con los usos internacionales.";
- e. efectiva existencia de legitimación en la entidad de gestión colectiva. Es decir, que " los titulares de los derechos les hayan confiado la administración de los mismos."

Por Ley Nº 20.212 de 6 de noviembre de 2023, artículo 331, se añade al artículo 58 que estamos comentando lo siguiente: "Declárase que las entidades de gestión colectiva de

productores, sea cual fuere el objeto de su actividad, solo podrán ser autorizadas a funcionar respecto de los derechos de remuneración equitativa que se consagren expresamente en favor de los mismos.” Se trata de una norma que refuerza la coherencia del sistema y su relación entre la autorización para actuar en el ámbito en que efectivamente hay derechos de remuneración equitativa consagrados a favor. Si no los hay, no están autorizadas a gestionarlos.

### **III - OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA**

El artículo 21 de la ley Nº 17.616 enuncia una serie de obligaciones, que reproducimos a continuación.

#### **a. Obligación de distribución.**

La Entidad de gestión colectiva deberá distribuir, por lapsos no superiores a un año, las remuneraciones recaudadas con base a sus normas de reparto, con la sola deducción de los gastos administrativos de infraestructura acorde a la función y de gestión, y de una retracción adicional destinada exclusivamente a actividades o servicios de carácter social y asistencial en beneficio de sus asociados.

#### **b. Control de los descuentos de gestión.**

Deberá presentar para su homologación ante el Consejo de Derechos de Autor los porcentajes aprobados por la Asamblea General Ordinaria relativos a descuentos administrativos, gastos de gestión y gastos con destino a actividades de carácter social y asistencial, incluyendo, si los hubiera, los reintegros de gastos de quienes desempeñen cargos en la Comisión Directiva.

#### **c. Comunicación con los asociados.**

Deberá mantener una comunicación periódica, destinada a sus asociados, con la información relativa a las actividades de la entidad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos, y que deberá contener, por lo menos, el balance general de la entidad, el informe de los auditores y el texto de las resoluciones que adopten sus órganos de gobierno que incidan directamente en la gestión a su cargo. Esta información debe ser enviada a las entidades extranjeras con las cuales se mantengan contratos de representación para el territorio nacional, salvo que en estos contratos se las eximan de tal obligación.

#### **d. Control del balance y la documentación contable.**

Deberá someterse el balance y la documentación contable al examen de un auditor externo

nombrado por la Asamblea celebrada en el año anterior o en la de su constitución, y cuyo informe debe formar parte de los recaudos a disposición de los socios, sin perjuicio del examen e informe que corresponda a los órganos internos de vigilancia, de acuerdo a los estatutos.

e. Equidad de los aranceles.

Se consagra como obligación que la entidad de gestión colectiva deberá fijar aranceles justos y equitativos, que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, sea perteneciente a titulares nacionales o extranjeros, residentes o no en la República, manteniendo dichos aranceles a disposición del público.

En un reclamo por pago de derechos iniciado por AGADU, tanto por sí, como en representación de CUD y SUDEI, se detalla el fundamento de los derechos de las entidades de gestión colectiva para la definición del cuántum que han de cobrar.

“III) Con relación a la interlocutoria N° 459/2015 (fs. 103 vto.) -mantenida por interlocutoria N° 460/2015 (fs. 103 vto.-104)-, dictada en audiencia e impugnada mediante recurso de apelación interpuesto en audiencia con efecto diferido y fundado al apelar la sentencia definitiva por parte del demandado (cf. arts. 254 numeral 3, 251 numeral 3, 246.4 del C.G.P.), se habrá de confirmar lo resuelto en primera instancia por ajustarse a derecho.

El art. 58 inciso 5 numeral 5 de la ley 9.739 faculta a las entidades de gestión colectiva reconocidas como AGADU (cf. sentencia N° 142/2015 de esta Sala), a fijar aranceles justos y equitativos, que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, sea perteneciente a titulares nacionales o extranjeros, residentes o no en la República, manteniendo dichos aranceles a disposición del público.

Esto supone que AGADU tiene la facultad -por imperio legal-, de fijar unilateralmente esos aranceles. La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional el art. 21 de la ley 17.616, que fue la que estableció la actual redacción del artículo analizado (sentencias N° 868/2014 y 87/2015). La parte demandada no obtuvo una inconstitucionalidad a su favor en ese sentido.

De los arts. 58 y 61 de la ley 9.739 no surge que estos aranceles deban ser homologados por el Consejo de Derechos de Autor, ni por el Ministerio de Educación y Cultura, sino que deben mantenerse a disposición del público por la entidad de gestión colectiva pertinente. SUDEI y CUD también tienen legitimación para perseguir dichos aranceles por sus asociados (fs. 5-11vto.), no surgiendo de obrados que se trate de documentos reservados o secretos.

El arancel cobrado está liquidado a fs. 11, tomando como base el Arancel estimado para Restaurantes, Salones de Té y similares, que es el precio que se cobra (fs. 27-28). La agregación en autos del Arancel de Pequeño Derecho (fs. 74-99), en realidad no se trata de la agregación de prueba, porque no está dispuesta a demostrar un hecho (arts. 137 y 139 del C.G.P.), sino que se trata de una guía de cálculo, como lo es todo arancel, que permite establecer la razonabilidad de lo que se pretende cobrar (fs. 87) y que ilustra el razonamiento del magistrado actuante en la fijación del monto de condena. Por ello está facultado a apoyarse en estos parámetros, a fin de fallar con mejor propiedad.

Entiende el Tribunal que por consiguiente, su agregación dispuesta en audiencia (fs. 103 vto.); no constituye una sustitución de la actividad probatoria de las partes, sino un actuar conforme a derecho, dentro de las facultades otorgadas al Juez por la ley, de manera de fallar averiguando la verdad material y en base al sustento jurídico correspondiente (arts. 14, 24 numeral 4 y 25.2 del C.G.P.).

IV) En lo que atañe al fondo del asunto, no está discutido que la parte demandada no paga, ni ha pagado el precio arancelario fijado, sino que pretende abonar lo que considera que corresponde (fs.

23), sin saberse en base a qué estima su apreciación unilateral, lo que no es conforme a derecho.

Lo que el demandado denomina "abuso de posición dominante de AGADU", para fijar los precios por derechos de autor y derechos conexos, asociados a la difusión de música en establecimientos para ambientación, es más efectista que real, en cuanto el emplazado no puede exonerarse de la aplicación de lo previsto en el art. 58 inciso 5º numeral 5º de la ley 9.739. En autos se pretende el cobro de acuerdo al Arancel respectivo, por lo que se descarta que se paga "lo que el inspector quiere", lo que se comprueba con las declaraciones testimoniales contenidas a fs. 100 y ss. de autos.

El derecho de AGADU a fijar unilateralmente los precios a pagar por los derechos de marras, no surge de un contrato de adhesión, sino que es un derecho otorgado por la ley a la entidad de gestión colectiva, por lo que no es de aplicación al caso las previsiones contenidas en la ley 17.250 en defensa de la libre competencia y del consumidor."

TAC 7, Sentencia N° 79/2016 de 19 de agosto de 2016, Ministros: Cabrera -r., Ettlin, Tommasino

#### f. Distribución no arbitraria.

Deberá aplicar sistemas de distribución que excluyan la arbitrariedad bajo el principio de un reparto equitativo entre los titulares de los derechos, en forma efectivamente proporcional a la utilización de las obras, interpretaciones o producciones, según el caso.

Estas obligaciones, que atañen a la operativa de la entidad de gestión colectiva, se reglamentan en el decreto.

## IV - OPERATIVA

La ley describe, en cierto sentido, en qué consiste la gestión colectiva de tales asociaciones. Dice que los titulares de derecho de autor, artistas, intérpretes o ejecutantes, y productores de fonogramas a los que hayan conferido su representación contratarán con las empresas de radiodifusión, o las asociaciones representativas a las que hayan conferido su representación, la radiodifusión de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas.

En cuanto a la operativa de recaudación, establece el mencionado artículo que las entidades de gestión colectiva podrán unificar convencionalmente su representación, a fin de actuar en conjunto ante los usuarios o crear un ente recaudador con personería jurídica.

En caso que no llegaran a alcanzar acuerdo sobre el monto de las tarifas cualquiera de ellas podrá pedir al Consejo de Derechos de Autor, la constitución de un Tribunal Arbitral dentro de los veinte días siguientes a su comunicación. Dicho Tribunal Arbitral deberá laudar dentro del plazo perentorio de cuarenta y cinco días hábiles a partir de su integración. Mientras la controversia no se resuelva, la autorización para la radiodifusión del repertorio se entenderá concedida. No obstante, en todo caso deberá continuarse el pago de la tarifa anterior, sin perjuicio de la obligación de pago por las diferencias que pudieran resultar del procedimiento arbitral.

El decreto reglamentario estableció la forma de integración del Tribunal Arbitral y los procedimientos relativos a este arbitraje. Según el artículo 14 del Decreto Nº 154/004, estará compuesto por tres miembros. A tales efectos, cada una de las partes elevará al Consejo de Derechos de Autor el nombramiento de un árbitro; el tercero será designado directamente por dicho Consejo. El procedimiento que se siga será el establecido en el artículo 488 y siguientes del Código General del Proceso.

## **V - CONTROL**

El control de la actuación de las entidades de gestión colectiva está a cargo del Consejo de Derechos de Autor. El artículo 23 de la ley Nº 17.616 establece a los efectos del régimen de autorización y fiscalización previsto en la presente ley, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Derechos de Autor podrán exigir de las entidades de gestión colectiva, cualquier tipo de información, así como ordenar inspecciones o auditorías.

Se reglamentan asimismo en el decreto una serie de obligaciones relacionadas con el control en cuanto a gastos de la operativa de las entidades de gestión colectiva.

Las entidades de gestión colectiva deberán presentar en forma actualizada, para su homologación ante el Consejo de Derechos de Autor, los porcentajes -aprobados por la asamblea social- de descuentos por gastos administrativos o de gestión y con destino a actividades de carácter social y asistencial, incluyendo, si los hubiere, los reintegros de gastos a quienes desempeñen cargos en la Comisión Directiva.

Una vez autorizadas, deberán someter el estado de situación patrimonial y de resultados y la documentación contable a una auditoría externa nombrada por la asamblea celebrada en el año anterior o en la de su constitución, y cuyo informe debe formar parte de los recaudos a disposición de los socios, sin perjuicio del examen e informe que corresponda a los órganos internos de vigilancia de acuerdo a sus estatutos. Estarán exoneradas de esta obligación las instituciones que recauden menos de doscientas Unidades Reajustables.

El Consejo de Derechos de Autor deberá fiscalizar permanentemente el cumplimiento por parte de las asociaciones de gestión colectiva de todas las obligaciones que el ordenamiento jurídico les exige, tomando nota de todas las etapas de instrumentación contable y pudiendo sancionar a las instituciones en caso de violación de normas, conforme a las facultades que le están legalmente conferidas.

La ley se ocupa en el artículo 22 de una situación que suele darse en la gestión colectiva: que no pueda individualizarse algún titular beneficiario. Para este caso se establece que las

entidades de gestión colectiva no podrán retener, por más de dos años, fondos cuyos titulares beneficiarios no hayan podido ser individualizados. Transcurrido dicho plazo, estos fondos deberán distribuirse entre los titulares nacionales y extranjeros representados por la entidad, en proporción a las sumas que hubieren recibido por la utilización de sus obras, interpretaciones o producciones, según el caso.

## **VI - LEGITIMACIÓN DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA**

En cuanto a los actos de defensa de los derechos de sus representados, antes de esta ley se presentaba en Uruguay el cuestionamiento de la legitimación de la entidad de gestión colectiva que estaba combatiendo la utilización no autorizada. Se trataba de un cuestionamiento en relación con aspectos formales, de escasa razonabilidad. Quienes apelaban a esta excepción conocían de las dificultades documentales para conseguir cientos de poderes formalmente legalizados de artistas famosos - y no tanto - de todo el mundo.

Este problema se termina con la disposición que contiene el artículo 24 de la Ley Nº 17.616 y el decreto reglamentario, preceptos que recogen en líneas generales de la más amplia experiencia del derecho comparado.

Establece la referida norma que las entidades de gestión colectiva están legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, a ejercer los derechos confiados a su administración, tanto correspondan a titulares nacionales como extranjeros, y a hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, quedando investidas para ello de las más amplias facultades de representación procesal, incluyendo el desistimiento y la transacción.

Dichas entidades estarán obligadas a acreditar por escrito que los titulares de los derechos que pretenden ejercer, les han confiado la administración de los mismos.

Dicha legitimación y representación es sin perjuicio de la facultad que corresponde al autor, intérprete, productor de fonogramas y organismo de radiodifusión, o a sus sucesores o derechohabientes, a ejercitar directamente los derechos que se les reconocen por la presente ley.

El decreto establece en particular que "A tales efectos, constituirá prueba por escrito, conforme a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley No.17.616 de 10 de enero de 2003, la existencia de un número suficiente de socios para ejercer la gestión colectiva de los derechos que pretenden administrar, adicionada a la existencia de contratos de representación recíproca con sociedades de gestión colectiva extranjeras, las cuales confirmarán contar entre sus asociados al respectivo titular, de manera que les sea jurídicamente posible otorgar



licencias de usos de derechos administrados por esas sociedades extranjeras." En cuanto a "La existencia de contratos de representación recíproca podrá acreditarse mediante certificación notarial que detalle la fuente de la información y los documentos tenidos a la vista. "

Muchas veces se discute en los casos judiciales sobre la **legitimación en la gestión colectiva**. Antes del 2003, habiendo sólida posición afirmativa, es verdad que no era absolutamente determinante y clara la norma. Con la reforma del 2003 este tema quedó consolidado en la normativa. Transcribimos la consideración judicial del tema en el caso de un reclamo por droit de suite por parte de AGADU.

"II) La apelación (fs. 377-379) cuestiona la legitimación activa de la AGADU (fs. 377-377 v.) para reclamar al Rematador demandado EDUARDO ILDEFONSO CORBOR CRUBELATTI el porcentaje que como Rematador y como agente de retención y obligado solidario, le corresponde realizar por el 3% (tres por ciento) sobre el producido por reventa de diversas obras de arte subastadas públicamente entre los años 2003 y 2009, según corresponde a los autores, legatarios o herederos de la obra según su caso, como también al Estado al pasar dichas obras al dominio público; lo que es conocido como derecho de persecución, derecho de participación o "droit de suite" (art. 7º Ley No. 9.739, art. 9º de la Ley No. 9.739 en redacción del art. 6º de la Ley No. 17.616 y del art. 30 de la Ley No. 18.046, arts. 8º a 18 y 40 Ley No. 9.739, art. 16º del Decreto del Poder Ejecutivo No. 154/004, más normas complementarias y concordantes).

Conforme a los art. 56, 58, 59, 60 y 61 de la Ley No. 9.739 (el segundo en redacción del art. 20 de la Ley No. 17.616 y al art. 24 de la Ley No. 17.616), las entidades o asociaciones que se constituyan y sean autorizadas por el Poder Ejecutivo tienen legitimación activa para defender y gestionar los derechos patrimoniales autorales de sus representados. De acuerdo al art. 14º del Decreto del Poder Ejecutivo No. 154/004 y al art. 24 inc. 2º de la Ley No. 17.616, expresamente la ASOCIACIÓN GENERAL DE AUTORES DEL URUGUAY está legitimada para ejercer los derechos establecidos en la Ley, tanto de titulares nacionales y extranjeros.

La única cortapisa que la normativa exige a estas entidades de gestión colectiva como la AGADU, es la acreditación de que los titulares de los derechos les han confiado la administración de los mismos (art. 24 inc. 2º de la Ley No. 17.616; art. 12 inc. 2º lit. "c" del Decreto No. 154/004).

En realidad la acreditación de esta representación individual en favor de la entidad de gestión colectiva, "ad probationem" y no "ad solemnitatem", no está sujeta a formalidad especial, pudiendo entonces demostrarse litigiosamente de cualquier forma. La prueba de la representación de los autores por poder o por escrito está requerida a la entidad de gestión colectiva solamente para tramitar su autorización o confirmación ante el Poder Ejecutivo, pero no vincula ni obliga al Poder Judicial a requerirla (sentencia de la Sala No. 39/2013, y sentencia No. 232/2007 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno).

Respecto a los derechos autorales de dominio público y bajo administración del Estado, la autorización administrativa y la configuración de la representación surge de las Resoluciones del Consejo de Derechos de Autor de fechas 13.8.2004, 20.10.2004 y 5.7.2005 (fs. 19 v., 17 v.-18, 21). Asimismo, la ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES DEL URUGUAY (APEU) confirió en convenio del 18.2.2003 a la AGADU para proteger los derechos autorales de sus afiliados (fs. 22-22 v.). Respecto a los socios particulares de AGADU cuyos derechos se quiere proteger a través de la presente causa, surge su listado a fs. 3-12 y 29-98, debiendo presumirse seriamente la certidumbre de la representación que de dichos individuos ejerce la entidad de gestión colectiva actora (art. 1605 del Código Civil) al no haberse demostrado lo contrario, ni haberse probado que fuere falso su contenido. En cuanto a la representación de autores extranjeros, ésta surge directamente del art. 24 inc. 1º de la Ley No. 17.616 y del art. 12 inc. 2º lit. "c" del Decreto No. 154/004, debiendo tenerse por norma de experiencia de lo que comúnmente es usual (art. 141 del Código General del Proceso), que las entidades de gestión colectiva autorales nacionales suelen trabajar respecto a los autores extranjeros a través de convenios con las respectivas entidades de gestión colectiva extranjeras (a las cuales se afilian los artistas extranjeros), a quienes representan en lo territorial. En cuanto a los derechos que corresponde a los autores nacionales o sus derechohabientes, al

Estado por dominio público o a los autores extranjeros a través de sus entidades de gestión colectiva del exterior, el reparto y la distribución económica de los mismos es una cuestión de resorte interno entre la persona jurídica demandante y sus representados o cocontratantes.

Se ha defendido un criterio flexible para la admisión de la gestión colectiva del derecho de autor y derechos conexos sin sacramentalizar la representación individual de los titulares; así "La administración colectiva del derecho de autor y los derechos conexos está justificada, cuando tales derechos –por el número y demás circunstancias relativas a las utilidades- no pueden ejercerse en la práctica de manera individual... No es conveniente extender la administración colectiva a los derechos que pueden administrarse en forma individual sin problemas serios de orden práctico y económico" (PÉREZ SOLÍS Miguel, "La gestión colectiva en los umbrales del Siglo XXI: de los derechos conexos", en "3er. Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos" Tomo 1, p. 214; también y en forma semejante SCIARRA QUADRI Armando, "Las Artes Plásticas y el 'Droit de Suite'", en "3er. Congreso..." cit. Tomo 2, p. 682; ROGEL VIDE Carlos - SERRANO GÓMEZ Eduardo, "Tensiones y conflictos sobre derecho de autor en el siglo XXI", ps. 40-41 y 155-156). Sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia ha aceptado en forma genérica y sin reservas la legitimación activa genérica de la AGADU para representar y defender en juicio todos los aspectos relacionados con tales derechos intelectuales de los titulares sobre las obras, en función de los arts. 42 del Código General del Proceso y 24 de la ley 17.616, inclusive tomando en cuenta la primera norma citada conforme al principio "jura novit curia". Dicha Asociación actúa en defensa de los intereses de todo un bagaje nacional y extranjero que se administra en forma global y no obra por obra o autor por autor; en consecuencia, al efectivizar los derechos sustanciales de un grupo indeterminado de personas, está habilitada para accionar por ellos judicialmente ("La Justicia Uruguaya" c. 13790; sentencia No. 146/2013 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno). Se acepta entonces en estas características que la representación que blande la entidad de gestión colectiva sea muy flexible y amplia (VARELA RODRÍGUEZ Carlos, "Derecho de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes", en VARIOS AUTORES, "El nuevo Derecho de Autor Uruguayo", p. 41; DE FREITAS STRAUMANN Eduardo, "Las entidades de gestión colectiva", en VARIOS AUTORES, "El nuevo Derecho..." cit., ps. 80-83)."

Por ende, cabe confirmarse la sentencia apelada a conocimiento reconociendo la legitimación activa de AGADU para gestionar o reclamar el derecho de persecución, derecho de participación o "droit de suite", ventilado en obrados.

TAC 7, Sentencia N° 142/2015 de 30 de setiembre de 2015, Ministros: Ettlin -r., Couto, Cabrera

Por Ley N° 20.212 de 6 de noviembre de 2023, artículo 332, se agrega al artículo 24 que estamos comentando, lo siguiente: "Los derechos de comunicación al público de compositores, directores y guionistas serán percibidos por la entidad de gestión colectiva autorizada a funcionar.". Es una reafirmación de la legitimación de las EGC para cobrar las prestaciones, en caso de que se opte por ese mecanismo de gestión por parte de los titulares de derechos.

## VII - GESTIÓN COLECTIVA EN EL URUGUAY

En el Uruguay, hace mucho años que se realiza gestión colectiva de obras. Se destaca la actividad cumplida por la sociedad de gestión AGADU – Asociación General de Autores del Uruguay, creada en el año de 1929.

En la actualidad, AGADU representa a autores de obras musicales, de obras dramáticas y

cobra también derechos por las parodias – obras de gran circulación particularmente durante el Carnaval uruguayo. No gestiona derechos de artistas plásticos, pero está fomentando su organización. Sin embargo, en el caso de determinados renombrados artistas plásticos mundiales como Picasso, ha convenido la gestión en el Uruguay.

Además de sus cometidos presta servicios a otras entidades, como SUDEI – Sociedad Uruguaya de Intérpretes, CUD – Cámara Uruguaya del Disco, y el Consejo de Derechos de Autor. En todo caso cumple la gestión de recaudar los derechos de explotación de las obras correspondientes a éstas y entregarlos para el correspondiente ulterior reparto.

Se encuentran también:

SUDEI – Sociedad Uruguaya de Intérpretes, que reúne y presta servicios de recaudación de derechos de los intérpretes en el Uruguay;

CUD – Cámara Uruguaya del Disco, que nuclea productores de fonogramas y representa a las empresas extranjeras;

ANDEBU - Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay, de la que participan emisoras y radioemisoras privadas;

SUGAI - Sociedad Uruguaya de Gestión de Actores Independientes.

EGEDA – Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales

## **BIBLIOGRAFÍA de DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS - URUGUAY**

- ALTERWAIN, Alejandro, "Los derechos de autor en la actividad periodística y la ley 17.805", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004.
- ALTERWAIN, Alejandro, "Régimen de derechos de autor sobre las bases de datos", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004.
- BALADÁN, Flavia, "Sobre el alcance del concepto de comunicación al público en el marco de los derechos de autor.", Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías, Número 3 (2020), p.267-270
- BALSA, María, "Algunas cuestiones sobre el derecho a la propia imagen", Montevideo: FCU, 2001.
- BALSA, María, "Contrato de desarrollo de web site", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004.
- BALSA, María, "Derechos sobre la filmación de espectáculo deportivo", en Anuario de Derecho Comercial, 10, Montevideo: FCU, 2004.
- BALSA, María, "Derechos sobre la filmación de un espectáculo deportivo", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003.
- BALSA, María, "Registrabilidad del formato", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003.
- BALSA, María, "Telecomunicaciones y propiedad intelectual Prestadores de Servicios de la sociedad de la información, - responsabilidad civil por contenidos", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003.
- BARREIRO, Jacqueline, "El contrato de edición literaria", en "Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos", v.2, Montevideo: OMPI, 1997.
- BARREIRO, Jacqueline, "La piratería editorial", en "Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos", v.2, Montevideo: OMPI, 1997.
- BARREIRO RIUS, Jacqueline, "La protección autoral y el formato en las obras audiovisuales.", Anuario de Derecho Civil Uruguayo, Tomo 45 (2014), p.975-977
- BARREIRO RIUS, Jacqueline, "La aprobación del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor: Propiedad intelectual.", Tribuna del Abogado, Número 152 (mar.-mayo 2007), p.4-8
- BAUZA, Marcelo, "Régimen actual del decomiso y el secuestro en el derecho autoral uruguayo: un comentario crítico a la reforma introducida por el art. 328 de la ley 16.170 y referencias específicas a los programas de computación", en La Justicia uruguaya, vol. 104, Montevideo, 1992
- BERDAGUER, Javier, Derecho de autor: ensayos. Montevideo: FCU, 2021.
- BERDAGUER, Javier, "Responsabilidad civil y derecho de autor en internet: novedades sobre las plataformas de intercambio de contenidos", en Valentín, Gabriel., "Nuevas tecnologías y derecho.", 700 p. Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2022, pág.461-476
- BERDAGUER, Javier, "Protección de la imagen en el Derecho Civil de Uruguay: explotación patrimonial, aspectos contractuales y régimen de responsabilidad civil", Montevideo: FCU, 2021
- BERGSTEIN, Nahum, "Derecho penal e informática", en La Justicia Uruguaya, vol. 111, Montevideo: 1995.
- BORGIO, Plinio, "La piratería de obras audiovisuales", en "Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos", v.2, Montevideo: OMPI, 1997.
- BUGALLO, Beatriz, "Internet, comercio electrónico y propiedad intelectual", Montevideo: Universidad de Montevideo, 2000.

- BUGALLO, Beatriz, "El derecho de autor de obras literarias escritas y la quiebra del editor", "2das. Jornadas Rioplatenses de profesores de Práctica Profesional", Montevideo: FCU, 1999.
- BUGALLO, Beatriz, "La protección de la forma tridimensional no funcional en el derecho uruguayo", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003.
- BUGALLO, Beatriz, "Sobre el plagio... esa plaga." Revista de Derecho Público, Año 22, Número 44 (nov. 2013), p.13-42
- BUGALLO, Beatriz, "Creaciones gastronómicas y su protección legal, con especial referencia a la propiedad intelectual.", Revista de Derecho Universidad de Montevideo, Año 19, Número 38 (2020), pág. 13-53
- BUGALLO, Beatriz,-----, "La protección jurídica del eslogan publicitario en el derecho comparado", Montevideo: Universidad de Montevideo, 2005.
- CAIROLI, Milton, "Delitos cometidos con fonogramas y videogramas", en "Curso de Derecho Penal Uruguayo", t. 3, Montevideo : FCU, 1989.
- CAIROLI, Milton, "Aspectos doctrinarios de los delitos contra los derechos incorporeales" en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Nº 1-2, Montevideo, 1969
- CAIROLI, Milton, "La tutela penal de los derechos incorporeales en el Uruguay", en "Propiedad Incorporal", Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 1987.
- CAIROLI, Milton, "La protección penal de los programas de ordenador: software", en Revista de Ciencias Penales, Nº 1, Montevideo: 1995.
- CALLORDA Y ACOSTA, Pedro, "La propiedad literaria y artística", Paysandú: Talleres de Mariano Comas, 1906.
- CAVIGLIA, Martha E., "Droit de Suite: su reglamentación en el régimen jurídico uruguayo", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004.
- CAVIGLIA, Martha, "La Protección del Software en la jurisprudencia uruguaya", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003.
- CIFUENTES, Santos, "Daños: cómo evaluar el resarcimiento por la utilización no autorizada de las obras: su incidencia en la jurisprudencia: desde la perspectiva del magistrado", en Bueres, Alberto dir., Responsabilidad por daños: homenaje a Jorge Bustamante Alsina, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1990, p.401-410
- COUTURE, Eduardo, "El derecho intelectual del intérprete", en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Legislación, vol. 45, Montevideo, 1947.
- CHALKLING MAJÓ, Carolina, "Legitimidad del estado para reclamar por concepto del droit de suite como dominio público oneroso.", Revista de Derecho Universidad de Montevideo, Año 4, Número 8 (2005), p.125-142
- DE FREITAS, Eduardo, "La protección jurídica de los programas de ordenador", en "Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos", v.2, Montevideo: OMPI, 1997.
- DE FREITAS STRAUMANN, Eduardo, "La situación del autor frente a editores y productores: Panel 1era. Sesión", Association Littéraire et Artistique Internationale, El derecho de autor en el siglo XXI: el lugar del autor ante los desafíos de la modernización. 801 p., Punta del Este : ALADI, 2007 p.170-184
- DE FREITAS, Eduardo, "Principales aspectos de los derechos patrimoniales del autor y de su régimen de transmisión", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003.
- DE FREITAS, Eduardo, "Reflexiones preliminares sobre la autoría y titularidad de las obras audiovisuales", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004.
- DE FREITAS, Eduardo, BORGGIO, Plinio, "Temas de derecho autoral", Montevideo, 1993.
- DEFFEMINIS, Juan B., "Denominación social, marca y nombre comercial. Conflictos entre signos idénticos con distinta función identificativa.", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo,

2003.

DEFFEMINIS, Juan B., "Medidas Cautelares en Propiedad Intelectual", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004.

DELPIAZZO, Carlos, "Derecho informático uruguayo: normas y jurisprudencia comentadas", Montevideo: Idea, 1995.

DELPIAZZO, Carlos, "Marco jurídico de comercialización de software", Montevideo, AEU, 1996.

DELPIAZZO, Carlos, "Piratería laboral de software", en Derecho Laboral, v. 36, Nº 172, oct-dic. 1993.

DELPIAZZO, Carlos, "Régimen jurídico de los Programas de Computador", en Anuario de Derecho Comercial, v. 1, Montevideo: FCU, 1985

FERNÁNDEZ BALLESTEROS, Carlos, "Comunicación de obras y fonogramas en las habitaciones de hoteles y establecimientos similares: <en Derecho de autor no hay terreno ganado>", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003.

FERNÁNDEZ BALLESTEROS, Carlos, "La protección del derecho de autor y los derechos conexos ante y después de diciembre de 1996", en "Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos", v.2, Montevideo: OMPI, 1997.

FERNANDEZ BALLESTEROS, Carlos, "El derecho de autor en la obra arquitectónica: jurisprudencia. Reseña de algunos casos notorios sobre la protección de la obra arquitectónica por el derecho de autor.", En Obra, Año 15, Número 127 (nov.-dic. 2010), p.40-42

FERNANDEZ BALLESTEROS, Carlos, "Las obras arquitectónicas en tanto objeto de protección por el derecho de autor.", En Obra, Año 15, Número 126 (set.-oct. 2010), p.86-90

FERNANDEZ BALLESTEROS, Carlos, "El derecho de autor en la obra arquitectónica.", En Obra, Año 15, Número 125 (jul.-ago. 2010), p.58-62

FERNÁNDEZ DOVAT, Eduardo, "Consultores técnicos de los denunciantes de delitos autorales: su actuación en la instrucción", en Revista de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay, Nº 1, set. 1995.

FERNÁNDEZ DOVAT, Eduardo, "Regímenes penal y procesal penal autorales: experiencias jurisprudenciales", en "Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos", v.2, Montevideo: OMPI, 1997.

GOMENSORO, Natalia, "Uso descriptivo de la marca ajena", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003.

GONZALEZ MULLIN, Horacio S., IGLESIAS, Luis Fernando, VARELA ARANEO, Carlos Gustavo, BUGALLO, Beatriz, "Los Nuevos Proyectos de Ley relacionados a los Derechos de autor (Montevideo: 26 nov. 2019)" Colegio de Abogados del Uruguay. Comisión de Propiedad Intelectual., Tribuna del Abogado, Número 214 (cot.-nov. 2019)), pág. 19-21

GROMPONE, Romeo, "El Derecho de Autor en Uruguay", Montevideo: 1977

GROMPONE, Romeo, "Evolución del derecho de autor en Uruguay", en "Propiedad Intelectual", Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 1987.

GROMPONE, Romeo, "Sanciones civiles y penales en materia de derechos de autor", en "Propiedad Intelectual", Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 1987.

GROMPONE, Romeo, "Sociedades de autores", en "Propiedad Intelectual", Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 1987.

GROMPONE, Romeo, "Uruguay y sus convenciones internacionales sobre derecho de autor", Montevideo, 1969.

GUIART PIGUILLÉM, María de Monserrat, "Programas de computación: responsabilidad civil por violación a los derechos de autor.", Revista de Derecho : Publicación Arbitrada de la Universidad Católica del Uruguay, Número 7 (2012), p.153-202

<https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadederecho/article/view/789/783>

IRRAZÁBAL, Gonzalo, "Una reflexión actual y moderna sobre el derecho a la imagen.", *Revista de Derecho Universidad de Montevideo*, Año 12, Número 22 (2013), p.181-186

LERENA, Andrés, "Actualidad y perspectiva de los derechos de las empresas de radiodifusión sobre sus emisiones", en "Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos", v.2, Montevideo: OMPI, 1997.

MAYER, Agustín, "¿De quién es la señal? La retransmisión de señales no autorizadas en el caso del servicio de televisión para abonados.", en *Anuario de Propiedad Intelectual 2003*, Montevideo, 2003.

MELERAS BEKERMAN, Flavia, "Derechos morales del autor sobre los programas de ordenador en el derecho positivo uruguayo.", *Derecho Informático*, Tomo 5 (2004), p.225-230

MERRIAM, Christopher, "Aspectos prácticos de la aplicación de la legislación de propiedad intelectual cuestiones relacionadas con temas de derecho informático.", *Revista de Derecho Universidad de Montevideo*, Año 3, Número 6 (2004), p.85-9

MOLLER, Enrique, "Infracciones y sanciones penales en derecho de autor y derechos conexos", en "Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos", v.2, Montevideo: OMPI, 1997.

PEREZ MANRIQUE, Ricardo, "La protección procesal del derecho de autor y los derechos conexos", en "Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos", v.2, Montevideo: OMPI, 1997.

PILAS, Rodolfo, "Dispositivos técnicos e información electrónica para proteger y gestionar derechos de autor", en *Anuario de Propiedad Intelectual 2003*, Montevideo, 2003.

RADAELLI, Sigfrido, MOUCHET, Carlos, "La nueva ley uruguaya sobre derechos del autor", en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, t. 36, Montevideo, 1938.

SALVO, Nilza, "Derecho de autor y responsabilidad civil", en *Anuario de Derecho Civil Uruguayo*, vol. 27, Montevideo: FCU, 1997.

SCIARRA, Alejandro, "La protección de los derechos conexos de los productores de fonogramas: derecho de remuneración", en "Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos", v.2, Montevideo: OMPI, 1997.

SCIARRA, Armando, "Las artes plásticas y el droit de suite", "Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos", v.2, Montevideo: OMPI, 1997.

SOLE, Luis Alberto, AGUIRRE RAMÍREZ, Gonzalo, "Derecho de la Radiodifusión. Algunos conceptos básicos", Montevideo: ANDEBU, 1974.

SUPERVIELLE, Bernardo, "Los bienes inmateriales", en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, t. LVI

TUVI HELGUERA, Omar, "Trámite administrativo de oposición al registro de la obra titulada Guía de las mujeres 2000. Ministerio de Educación y Cultura. Consejo de Derechos de Autor: nota de jurisprudencia.", *La Justicia Uruguaya*, Tomo 131 (ene.-feb.2005), p.87-92

VALDES OTERO, Estanislao, "Derecho de autor", Montevideo: Facultad de Derecho de la Universidad de la República, 1953.

VARELA, Carlos, "La protección del derecho moral de los artistas, intérpretes o ejecutantes", en "Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos", v.1, Montevideo: OMPI, 1997.

VIEGA, María José, "La piratería de software: ¿es un delito?: análisis de las respuestas dictadas en fallos de Uruguay y Argentina", en *La Justicia Uruguaya*, vol. 118, Montevideo, 1998

VIGNOLI, Gustavo, "El derecho de autor y los derechos conexos en el MERCOSUR", en "Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos", v.2, Montevideo: OMPI, 1997.

VILLAMIL MARIATTI, Lucía, "Los derechos de autor y la actividad privada", Rotondo Tornaría, Felipe, coord. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Derecho. Instituto de Derecho Administrativo Regulación de la actividad privada: en homenaje a los Profesores Dres. Mariano R. Brito y Horacio Cassinelli Muñoz. 419 p., Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2015, pág.179-188

## **LINKS:**

A nivel nacional es bien explicativo el sitio web de la Asociación General de Autores del Uruguay, AGADU, entidad de gestión colectiva referida a la música y al teatro.  
<http://www.agadu.com.uy/>

"GUÍA SOBRE LOS TRATADOS DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS ADMINISTRADOS POR LA OMPI "  
[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo\\_pub\\_891.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo_pub_891.pdf)

## **SÍNTESIS**

### **Sub-capítulo § 1. Derechos de autor**

#### **I - CONCEPTOS GENERALES**

Derechos de autor - corresponde, originalmente, a la protección de las creaciones intelectuales de contemplación estética

Busca un equilibrio entre el interés retributivo del autor y el interés del usuario de las obras.

#### **II - OBRAS PROTEGIDAS.**

1. Regla general.

Todas las creaciones del ingenio humano, incluyendo todas aquellas enunciadas en el artículo 5º Ley Nº 9.739 en su texto actual



## 2. Obras que representan a una persona.

Si son por encargo del retratado, los derechos de explotación serán de éste.

Si son iniciativa de quien retrata, corresponden a este último.

Artículo 20 Ley Nº 9.739 en su texto actual.

## 3. Obras audiovisuales.

Particularidad, por converger una pluralidad de esfuerzos creadores y necesidad de concentrar las facultades patrimoniales en una persona a efectos de una más eficiente explotación.

Artículo 29 ley Nº 9.739 en su texto actual.

## 4. Programas de ordenador o software.

Ingreso a la protección autoralista por su presentación como obra literaria.

Artículos 5 y 29 Ley Nº 9.739 en su texto actual.

## 5. Obras originarias y obras derivadas.

Obras

- originaria - surge sin otra referente
- derivada
  - surge desde otra preexistente
  - requiere autorización del titular de obra originaria

## 6. Originalidad de las obras.

Concepto jurídico uruguayo: originalidad en sentido subjetivo, como proyección de la personalidad del autor.

# **III - AUTORÍA Y TITULARIDAD DE DERECHOS.**

## 1. El autor.

La persona física que lleva a cabo la creación.

Una persona jurídica

- puede ser titular de derechos, no autor
- es titular originario en caso de obras colectivas

2. Obras conjuntas o creadas por varias personas.

Obras - en colaboración

- colectivas

3. El Estado como autor.

#### **IV - EXISTENCIA DEL DERECHO DE AUTOR**

No requiere formalismo alguno.

Registro es facultativo.

#### **V - INSCRIPCIÓN DE LA OBRA**

Ante el Registro de Derechos de Autor, regulado y supervisado por el Consejo de Derechos de Autor.

#### **VI - DERECHOS DEL AUTOR.**

1. Derechos morales.

Se trata de derechos que derivan de la personalidad humana. Son innegociables, imprescriptibles, perpetuos y de número cerrado.

Se destaca: paternidad, integridad, modificación, retracto.

2. Derechos de explotación.

Son derechos de contenido patrimonial. Pueden embargarse, negociarse, tiene un plazo determinado de duración y de número abierto.

Se destaca: reproducción, distribución, comunicación pública, *froit de suite*, entre otros.

## **VII - LIMITACIONES Y EXCEPCIONES**

Mecanismo legal de equilibrio entre derechos del autor y del usuario.

Artículo 45 Ley Nº 9.739 en su texto actual.

Se destaca: cita, información, enseñanza, uso en Tribunales, entre otros.

## **VIII - TRANSFERENCIA DE LA OBRA**

Patrimonio del titular de derechos.

Se transmiten solamente derechos de explotación y por el plazo correspondiente de duración.

## **IX - DURACION DE LA PROTECCIÓN**

Regla general: la vida del autor más el plazo de 50 años (post mortem auctoris)

Artículo 14 Ley Nº 9.739 en su texto actual.

## **X - DOMINIO PÚBLICO**

Tiene lugar cuando ha finalizado el lapso de protección de los derechos de explotación del autor.

En Uruguay es pagante, es decir, no se requiere autorización pero hay que pagar un canon que recauda el Consejo de Derechos de Autor.

## **XI - DEFENSA DEL DERECHO**

Previsión normativa respecto de medidas preparatorias y cautelares, artículos 47 y 48, Ley Nº 9.739 en su texto actual. También accionamiento de artículo 52 Ley Nº 9.739 en su texto actual.

Medidas en frontera, artículo 63 Ley Nº 9.739 en su texto actual.

Acciones civiles, artículos 51, 51 Ley Nº 9.739 en su texto actual y disposiciones generales sobre responsabilidad.

Acciones penales, artículo 56 Ley N° 9.739 en su texto actual

## **Sub-capítulo § 2. Derechos conexos**

### **I - CONCEPTOS GENERALES**

Relacionados con los derechos de autor y su divulgación.

Concepto procede de la normativa internacional.

Texto internacional fundamental: Convención de Roma de 1961.

### **II - ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES**

Artículos 36 a 38 y 39 literal A) Ley N° 9.739 en su texto actual

### **III - PRODUCTORES DE FONOGRAMAS**

Artículo 39 literal B) Ley N° 9.739 en su texto actual

### **IV - ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN**

Artículo 39 literal C) Ley N° 9.739 en su texto actual y normativa específica como el decreto ley N° 14.670.

## **Sub-capítulo § 3. Gestión Colectiva del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos**

### **I - CONCEPTO.**

Gestión colectiva: ejercicio de derechos de autor y conexos a través de entidades y organizaciones que los representan ante quienes utilizan sus obras.

## **II - CONSTITUCIÓN DE LAS EGC**

Ante el Poder Ejecutivo, MEC, artículo 58 Ley Nº 9.739 en su texto actual y siguientes, y artículos 12 y 13 del Decreto Reglamentario.

## **III - OBLIGACIONES DE LAS EGC**

Enunciación legal, artículo 21 ley Nº 17.616.

## **IV - OPERATIVA**

Artículo 58 Ley Nº 9.739 en su texto actual y artículo 14 decreto reglamentario.

## **V - CONTROL**

Artículo 23 Ley Nº 17.616.

## **VI - LEGITIMACIÓN DE LAS EGC**

Artículo 24, Ley Nº 17.616 y el decreto reglamentario.

## **VII - GESTIÓN COLECTIVA EN EL URUGUAY**

Desde tiempo atrás, actualmente a través de: AGADU, SUDEI, CUD, ANDEBU, AUTOR.

## **ESQUEMA**

Contenidos

Realidades de diversa naturaleza

Protege al autor de obras literarias, plásticas, audiovisuales, musicales, arquitectónicas, así como a los intérpretes, ejecutantes y productores. También se incluye la protección del software en este sistema.

Protección internacional DA

Variedad de documentos  
Convenio de la Unión de Berna de 1886  
ADPIC

Convenio de Berna  
Principios unionistas  
Mínimos de protección

ADPIC  
Iguales consideraciones que P.Industrial  
Incorpora CUB a globalidad normativa

Legislación nacional  
Ley Nº 9.739 de 1937 reformada por ley 17.616 de 10/01/2003  
Decreto reglamentario de ley del '37  
Otras disposiciones complementarias

Obra (Glosario OMPI)  
Toda creación intelectual original expresada en una forma reproducible

Características de o. prot.  
1. Protección de las formas  
2. Dominio literario, artístico o científico  
3. Creación original  
4. Independencia del destino, género o mérito de las obras

Clases de obras  
Originarias  
Compuestas o derivadas

Obras protegidas  
Literarias  
Musicales  
Dramáticas  
Plásticas  
Audiovisuales  
Radiofónicas  
Arquitectónicas  
Traducciones  
Adaptaciones  
Arreglos  
Revisiones  
Compendios

Versiones  
Colecciones

Autor (Glosario OMPI)  
Persona física que crea una obra  
Atribución a personas jurídicas

Expresiones  
AUTORIA Y TITULARIDAD  
TITULARIDAD ORIGINARIA Y TITULARIDAD DERIVADA

Clases de obras  
Individuales  
Complejas  
En colaboración  
Colectivas

Derechos del autor  
Derechos morales  
Derechos de explotación  
(Usos libres y gratuitos)

Derecho. Nacimiento.  
Informalismo,

Derechos morales  
Doctrina mayoritaria: derechos de la personalidad que se manifiestan a través de diversas facultades.

Derechos morales. Caracteres  
Absolutos, oponibles erga omnes.  
Inalienables, irrenunciables, inembargables  
Inexpropiables  
Imprescriptibles  
Perpetuos  
Transmisibles mortis causa

Derechos morales  
Divulgación  
Paternidad  
Integridad  
Modificación  
Arrepentimiento

## Acceso

### Derecho de divulgación

Facultad exclusiva del autor de decidir si pone o no su obra al acceso del público

### Derecho de paternidad

Facultad del autor de exigir que su nombre o seudónimo aparezca vinculado a la obra de su autoría

### Derecho a la integridad de la obra

Facultad del autor a exigir respeto a la integridad de su obra y oponerse a toda deformación o mutilación de la misma.

### Derecho de modificación

Facultad exclusiva del autor de introducir modificaciones a su obra luego que fue divulgada

### Derecho de arrepentimiento o retracto

Facultad del autor de retirar una obra de circulación, impidiendo que siga siendo explotada

### Derecho de acceso a la obra

Facultad del autor de acceder a su obra, aún cuando el soporte esté en propiedad de un tercero

### Derechos de explotación

Derechos patrimoniales o de contenido económico que derivan de la calidad de autor de la obra

### Derechos de explotación. Caracteres

Exclusivos

Contenido ilimitado

Negociables

Renunciables, embargables

Expropiables

Temporales

### Derechos de explotación

Transformación

Reproducción

Distribución

Comunicación pública

Persecución - "droit de suite"

### Derecho de transformación



Facultad del autor de hacer o autorizar las traducciones, adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras.

Derecho de reproducción

Facultad exclusiva del autor de autorizar la reproducción de su obra por todo procedimiento y bajo cualquier forma

Derecho de distribución

Facultad del autor de autorizar o no la distribución al público del original o ejemplares de la obra mediante venta o cualquier otro título que implique propiedad

Derecho de comunicación pública

Facultad del autor de autorizar todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra.

“Droit de suite”

Derecho del autor de recibir una participación en las reventas del ejemplar original que contiene su obra.

Excepciones o usos libres

COPIA PRIVADA

USO PARA FINES EDUCATIVOS

DERECHO DE CITA

USO PARA INFORMACION

USO PARA PROCESOS LEGALES

Derechos conexos

Artistas, intérpretes y ejecutantes

Productores de fonogramas

Entidades de radiodifusión

Derechos

Explotación

Morales (--)

## **EVALUACIÓN**

\* Diferencias entre los derechos morales y los derechos de explotación

\* Particularidades de los derechos morales de los autores.

- \* ¿Qué diferencias encuentra entre los derechos morales del autor y aquéllos del inventor?
- \* ¿Qué se entiende por derechos conexos y cuál es su diferencia con los derechos de autor?
- \* ¿Puede haber un autor que no sea persona física? Fundamente.
- \* ¿En qué consisten los derechos conexos?
- \* ¿Cuáles son los principales derechos de cada uno de los titulares de derechos conexos?
- \* Explique las notas principales de la gestión colectiva de derechos de autor.
- \* ¿Cómo define el plagio?





## **CAPÍTULO SEXTO – ALGUNAS CUESTIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **SUMARIO**

#### **Sub-capítulo § 1. El creador intelectual y su régimen jurídico**

I - PREVISIONES DE LA LEY Nº 17.164

II - PREVISIONES DE LA LEY Nº 9.739

#### **Sub-capítulo § 2. Contratación**

I - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

II - CONTRATOS TECNOLÓGICOS Y OTROS. A) Conceptos generales. B) Normas nacionales. C) Licencia. D) Asistencia técnica. E) Servicios de ingeniería. F) Prenda y embargo de derechos de la propiedad intelectual

**ANEXO - Modelos de contratos.** Licencia. Franchising. Know how.

En la creación intelectual, el rol fundamental lo tiene la persona que exterioriza la idea, no importa cuál sea el régimen de protección que corresponda en definitiva a la obra que en definitiva permanezca.

El derecho sustantivo regula la situación del titular de una creación que la cede, es decir, que transfiere todos los derechos. Su situación o relación con la obra puede ser diversa según se trate de una creación que responda a una iniciativa personal o que haya sido realizada por encargo o en el marco de una relación de dependencia.

Veremos a continuación cómo se regulan estas situaciones en el derecho nacional, lo que implica analizar las diversas posibilidades económicas para la gestión de derechos de la propiedad intelectual.

## Sub-capítulo § 1. El creador intelectual y su régimen jurídico

### I - PREVISIONES DE LA LEY Nº 17.164

Las previsiones, específicamente dirigidas al caso de creadores de invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, se encuentran reglamentada en la Ley Nº 17.164 de 2 de setiembre de 1999.

Cuando el objeto total o parcial de un contrato de trabajo, obra o servicio es la actividad de investigación, establece el artículo 17 que "el derecho a la patente emergente de la misma pertenecerá al empleador, salvo disposición en contrario.", disposición que habría de surgir del propio contrato laboral.

El principio general establece pues que, mientras quien encarga o contrata a alguien para que realice una creación toma el riesgo económico asumiendo determinados gastos que incluyen también el pago al creador, el creador o investigador renuncia a los beneficios de explotación ulterior en función de una suma segura o fija que ha pactado y le es entregada.

Sin embargo, se agrega que, "en los casos en que el aporte personal del trabajador a la invención y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente el contenido explícito o implícito del contrato o de la relación de trabajo, el trabajador tendrá derecho a una remuneración suplementaria."

**Condición operativa de este régimen: que exista invención. No alcanza una mera creación innovadora para la cual fue contratado el trabajador.**

"Que en cuanto al agravio sobre el rechazo de la remuneración suplementaria pretendida, tampoco es de recibo en la medida que la tarea desarrollada por la demandante puede definirse como una invención "calificada"; es meramente un llevar a la práctica lo aprendido aportando su perfil propio lo que es inherente al desarrollo de una tarea humana.- Lo que podrá discutirse es el grado de complejidad y originalidad de lo hecho (y así será calificado) pero no se trata de una invención porque no hay tarea de investigación, hay una aplicación de conocimientos en el cumplimiento del trabajo para el que la persona -en el caso la actora- fue contratada.- No resiste tal pretensión en consecuencia mayor análisis, en la medida que no se encuentra justificado "¿que el aporte personal del trabajador a la invención, y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente el contenido explícito o implícito del contrato o de la relación de trabajo,?".- Se comparte la certeza del análisis efectuado por la Letrado Dra. Virginia Cervieri en la contestación de la demanda, siguiendo el criterio desarrollado y sustentado por H. Baylos Corroza en su "Tratado de Derecho Industrial" (vide fs. 96/99); por lo demás y en otro orden de consideraciones en el ocurrente ni siquiera llega a advertirse cual es la "invención" que derivaría en la pretensa aplicación de las previsiones de la Ley Nro. 17.164.-"

TAT 3, Sentencia Nº 126/2009 de 25 de marzo de 2009, Ministros Pianitza, Contarin – r, Molinari

Por otra parte, en aquéllas situaciones en las cuales un trabajador llega a una creación inventiva relacionada con su actividad profesional en una empresa la cual no está obligándolo

a realizar actividad de investigación en dicho sentido y, además, para su obtención hubieren influido “predominantemente” conocimientos derivados del desempeño laboral o medios proporcionados por la empresa, el trabajador deberá comunicar la situación por escrito a su empleador. Esta norma se encuentra impuesta por el artículo 18 que agrega que, si el empleador notifica por escrito su interés en la invención dentro de los noventa días, el derecho a la patente les pertenecerá en común al trabajador y empleador.

Si transcurrido dicho plazo no se pronuncia el empleador, éste ya no podrá presentar reclamos.

La ley agrega que “se presumirá como desarrollada durante la relación de trabajo toda invención cuya solicitud de patente haya sido presentada dentro del año posterior al cese.”

Valoración del **incumplimiento de la obligación de comunicar** al empleador la invención del artículo 18 LP, como causa o circunstancia que provoca el despido.

“I) Existió cese especialmente injustificado, pues si bien el actor - trabajador no cumplió con la obligación legal prevista en el artículo 18 de la ley 17.164 (la invención del pañal con talco o fécula incorporado) la empresa lo despidió cuando se enteró del registro por vía de su agente de marcas, o sea sin causa laboral y con una clara finalidad espuria. Actitud más que desajustada, espuria y que el derecho laboral -con su alta finalidad social- debe rechazar en forma clara y enérgica.”

TAT 2, Sentencia N° 159/2008 de 16 de julio de 2008, Ministros: Echeveste -r., Tosi, Keuroglian.

Cualquier otra invención realizada durante una relación de trabajo, en la cual no se den las circunstancias que precisan los artículos anteriormente mencionados, pertenecerán a los correspondientes autor o creadores de las mismas, artículo 19.

Los preceptos protectores en materia de invenciones realizadas en ocasión de una relación de trabajo, contenidos en los artículos 17 a 19, no podrán ser contradichos por disposiciones contractuales menos favorables al inventor. A tenor del artículo 20 “Toda disposición contractual menos favorable al inventor que las previstas en la presente Sección será nula.”

## **II - PREVISIONES DE LA LEY N° 9.739**

En cuanto a los creadores de obras protegidas por el derecho de autor nuestra legislación no contiene disposiciones estructuradas o claras como en la amplia mayoría de las leyes vigentes en demás países latinoamericanos o europeos.

No obstante, resulta posible concretar el sistema afirmando que mediando encargo o tratándose de un creador en relación de dependencia los derechos de explotación del autor corresponden a quien encargó o al empleador, quien los detendrá durante el plazo legal de protección. Los derechos morales estarán siempre en manos del autor, persona física.

**Autoría en el caso de contrato de obra publicitaria, sin mediar contrato sobre el punto.**

"En tal sentido, debe abonarse la conclusión de que se perfeccionó entre la mentada sociedad de hecho y la demandada contrato de obra publicitaria que es aquel en que el anunciante encarga a la agencia la creación, programación y ejecución de una campaña publicitaria, a cambio de una contraprestación en dinero, que normalmente consiste en una comisión fija calculada sobre el valor total del costo del material publicitario y la colocación de la campaña en los medios de difusión, asumiendo el publicitario una obligación de resultado y que determina, en lo sustancial, que el anunciante resulte el dueño de su publicidad, aprueba el proyecto y conserva la posibilidad de modificarlo; en tipicidad de relación de colaboración empresarial donde la agencia pone al servicio del anunciante una organización profesional que encuadra en sede de arrendamiento de obra (Venturini, Rodríguez Mascardi, en A.D.C.U., T. XXV, p. 613 y ss.; Peirano, Ordoqui, Contratos, Segundo Tomo, p. 677, etc.).

Precisamente, porque no existen probanzas que permitan razonablemente sostener que se perfeccionó específica contratación entre el accionante Figueiras y la sociedad comercial demandada relativa a la producción creativa de los materiales publicitarios que excluyera la intervención de la agencia publicitaria, a diferencia debe abonarse el entendimiento de que el mencionado intervino en la campaña como integrante de la empresa publicitaria o como soporte de la misma sin que resulte necesario para el caso despejar sobre la naturaleza de los acuerdos entre agencia y creativo, como se comprueba, especialmente, según contenidos de las comunicaciones variadas entre la agencia y el anunciante inclusive las verificadas en la secuencia de patología negocial constatada que determinara la ejecución parcial de las obligaciones contenidas en la campaña publicitaria acordada, y conforme las gráficas que se denominan "pie de agencia" comprendidas en las fotos incorporadas al no resultar al respecto convincentes las explicaciones vertidas por el reclamante (ver fs. 64, 65, 68-72, 89-91, 92, 93, 212-219, 280-283, etc.).

Cierto es, que las creaciones intelectuales son protegidas por el derecho de autor como manifestaciones de la personalidad del autor, lo que justifica la existencia de derechos morales, y por las ventajas patrimoniales que generan su difusión entre el público, lo que estructura una serie de derechos de explotación, y que en las obras publicitarias normalmente hay una pluralidad de sujetos intervinientes: el anunciante (operador comercial que produce el bien o presta el servicio objeto de la publicidad comercial); la agencia de publicidad (que se encarga de reorganizar la creación y poner en ejecución la campaña publicitaria); los denominados "creativos publicitarios" (con diversos vínculos contractuales con la agencia de publicidad y entre sí que realizan o componen las obras que integran la campaña publicitaria) y los operadores mediáticos (que difunden la publicidad comercial) (Bugallo, La protección jurídica del eslogan publicitario, U.M., 2005, p. 96).

Y por demás, que un creativo publicitario o una agencia pueden reivindicar su calidad jurídica de autor sobre los diferentes proyectos de creación publicitaria dentro del marco de las relaciones precontractuales o contractuales que tienen con el anunciante, debiéndose tener especialmente presente, que a este cuadro o situación se superponen los derechos del anunciante, la titularidad de los derechos de explotación, sin perjuicio de las cuestiones de autoría posibles, corresponden al anunciante, es la agencia quien encarga o contrata a los creativos, pero el es anunciante quien, en definitiva, encargó o contrató a la agencia, por lo tanto, será el anunciante el legítimo titular de los derechos de explotación así como quien asumirá frente a terceros la responsabilidad por los efectos de dicha explotación, sin perjuicio, obviamente, de posibles pactos en contrario (Bugallo, en op. cit., p. 97, etc.).

Con tales entendimientos, procede concluir que en el caso en examen los derechos de explotación comprometidos se radicaron en la esfera de disponibilidad patrimonial de la recurrente, habida cuenta que no se acreditó la existencia de pactos contrarios derogatorios del principio general supra en relación y, particularmente, en tanto no logró comprobarse en el decurso de las actuaciones la autorización temporal y gratuita que denunciara la demandante para la reproducción de la obra intelectual para la promoción de los productos de la reclamada.

Particularmente, cuando la transmisión de los derechos de autor de carácter patrimonial deben contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor y se presumen de carácter oneroso (De Freitas, en Anuario de Propiedad intelectual 2004, p. 51; arts. 8 y conc. Ley Nº 17.616), debe abonarse el entendimiento, por sencilla aplicación subespecie de las reglas de la sana crítica y/o razonabilidad



(art. 140 C.G.P.), de que no se comprobó la autorización gratuita alegada por el reclamante.

Lo que conlleva a la connatural conclusión de que los derechos de explotación comprendidos en la campaña publicitaria multicitada correspondían para el caso al anunciante, en definición que no permite ser enervada por la inscripción postrera de la obra realizada por el accionante con la peculiaridad de exclusión del signo marcario de la demanda (fs. 2 y vto., 68-72, 110-118, 212, etc.) que reafirma la condición de que la obra fue realizada en el contexto de la campaña publicitaria pretendida y devienen integralmente inoponible al comitente en las condiciones de la negociación perfeccionada, y al deberse entender determinada sin limitaciones temporales de especie alguna procede descartar, consecuentemente, toda posibilidad de considerar reprochable las conductas constatadas en el mes 5/2006 (fs. 18-19, 21-25, etc.).

Lo expresado determina innecesariedad de incursionar en el análisis de los agravios propuestos sobre cuerpo de daños, sin perjuicio de anotarse, que se comparte con la apelante de que en la decisión impugnada se incursionó en vicio de incongruencia (art. 198 C.G.P.) no solo por la inclusión de la temática de publicidad en refugios peatonales en la vía pública que no había resultado propuesta al debate sino, además, por imposición de intereses que no fueran objeto de pedimento en la demanda instalada (ver fs. 73-85 y especialmente pet. 5.1 a 5.3 en fs. 84vto.-85), en vicisitud que, en todo caso, no reproduce hipótesis de nulidad y amerita ser corregida vía apelación como tiene admitido la Sala en argumentaciones a las que se remite evitando inútiles reiteraciones (ampliamente de la Sede Sents. Nos. 209/02; 176/03, etc.) "

TAC 4, Sentencia N° 193/2009 de 27 de julio de 2009, Ministros: Tobía -r., Turell, Maggi

**Esta sentencia fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia.**

"En consecuencia, se coincide con el Tribunal, que si bien es cierto que la expresión artística emanó del actor, no se puede desconocer que con quien contrató la demandada fue con la agencia de publicidad y no con el promotor, dado que fue esta última quien, en definitiva, proporcionó el producto, cuya idea fue sin duda autoría de demandante, quien en su momento era el Director Creativo de la agencia.

En la medida que el contrato fue celebrado entre La Nueva Cerro S.A. y Figueiras & Asociados S.R.L. (en la cual el actor José Figueiras era cuotapartista mayoritario de la Empresa Publicitaria) que fue en definitiva quien entregó la obra, entablándose la relación negocial entre las mismas, dentro de ese marco negocial; no era necesario entonces requerir el consentimiento del autor. "

SCJ, Sentencia N° 153/2010 de 19 de julio de 2010, Ministros: Chediak, Van Rompaey, Gutiérrez, Ruibal -r., Presa

En cuanto a obras la excepción estaría dada por el artículo 20 de la ley N° 9.739 que se refiere al encargo de un retrato o creación en la cual el centro de la creación sea una persona. En este caso los derechos de explotación corresponderán siempre a la persona retratada. Distinta será la situación si se trata de iniciativa del artista, aunque deberá siempre contar con autorización del retratado, quien ejercerá de esta forma el derecho fundamental a su imagen.

Una excepción tradicional a esta regla se encuentra en el caso de las obras colectivas. En este caso no se identifica a los autores de las diversas contribuciones derechos morales algunos en la obra que se elabora por encargo de una persona física o jurídica que, a todos los efectos, concentrará el ejercicio de las facultades del autor.

Otra excepción a este planteamiento, opera en cuanto a las obras audiovisuales, las informáticas y las bases de datos. En los referidos casos, atendiendo a la especialidad de la obra y a las necesidades de su explotación, se procura que los derechos morales de las personas físicas que intervinieron en la creación no interfieran en la explotación de la obra.

El régimen de las obras periodísticas ha sido ajustado recientemente por la Ley Nº 17.805 que modifica los artículos 22 a 24 de la ley de 1937.

Actualmente establece el artículo 22 que, salvo pacto en contrario, la autorización para el uso de artículos en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social, otorgada por el autor sin relación de dependencia con la empresa periodística, sólo confiere al editor o propietario de la publicación, el derecho de utilizarlo por una vez, quedando a salvo los demás derechos patrimoniales del cedente o licenciante.

En cuanto a los derechos de los autores contratados bajo relación laboral la ley, ese mismo artículo, establece una presunción: que se presumen cedidos los derechos correspondientes para utilizarlos únicamente por la empresa o medio de comunicación para el que se realiza el trabajo.

En caso de utilización del artículo periodístico en medios distintos o con fines distintos para los cuales fue contratado el autor, debe contarse con la autorización de éste.

Además, termina estableciendo la norma, toda vez que se vuelva a publicar total o parcialmente, el autor del artículo deberá ser identificado como lo fue la primera vez.

Estas disposiciones se complementan con el artículo 23 que establece que en todos los casos el autor conservará los derechos respecto de la edición independientemente de su producción.

Las disposiciones mencionadas en los artículos 22 y 23 se extienden en forma análoga a los dibujos, chistes, gráficos, caricaturas, fotografías y demás obras susceptibles de ser publicadas en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social, según dispone el artículo 24.

## **Sub-capítulo § 2. Contratación**

### **I - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA**

Entendemos por Transferencia de Tecnología, a falta de definición legal, en su más amplia acepción, a los acuerdos contractuales según los cuales se transmite un conjunto de conocimientos, sean patentables o no, estén o no protegidos por algún sistema legal, ya sean correspondientes a los institutos de la propiedad intelectual o al secreto industrial o empresarial.

La transferencia de tecnología opera contractualmente, según acuerdo del dador y el receptor, por diversas vías, que el legislador comparado ha categorizado, en ocasiones, en función de la naturaleza y el alcance de los conocimientos comprendidos en la "tecnología" que se trate en cada caso.

De esta forma, por ejemplo, cuando el objeto del contrato es autorizar el uso de un derecho de patentes, su titular celebra un contrato de licencia con quien resultará autorizado. O, cuando se trata de conocimientos no protegidos por institutos de propiedad intelectual que implican comunicar la forma de realización de algún tipo de gestión, su titular celebra un contrato de transferencia de know how, sea lo transmitido secreto o no, el cual puede tener diversos contenidos.

Originalmente, la contratación en esta materia se basó en la autonomía de la voluntad de las partes, sin perjuicio de las normas propias a algunos contenidos incluidos, como en el caso de patentes o marcas. Más adelante, primando consideraciones relacionadas con el interés público de los Estados en desarrollo, receptores de tecnología, se sucedieron diversas regulaciones nacionales. Muchas veces se requirió el registro público de dichos contratos a efectos de controlar las cláusulas incluidas con el propósito de que no contradijeran la política del Estado en la materia.

La transferencia de tecnología aparece regulada por primera vez en la normativa nacional de la propiedad industrial en la Ley Nº 17.164 de 1999.

Al respecto contamos solamente con el artículo 111 que crea el registro de los contratos que tengan por objeto la transferencia de tecnología, investigación y desarrollo, contratos de franquicia y similares, los cuales producirán efectos ante terceros a partir de su inscripción. El registro que menciona la ley no ha sido implementado hasta ahora.

Destacamos que, en esta amplia consideración de tecnología quedan incluidos los conocimientos denominados del "know how", que hasta ahora no tenía regulación alguna en

el derecho uruguayos.

Sin perjuicio de ello, en caso de tratarse de contratos de transferencia de tecnología, cuyos conocimientos no se encuentren protegidos legalmente, denominados know how, cabe la aplicación de las normas de derecho penal tutoras del secreto profesional. Analizamos ya tal régimen en el Módulo Segundo de este curso.

## **II - CONTRATOS TECNOLÓGICOS Y OTROS**

### **A) Conceptos generales**

La naturaleza de bienes incorporeales, de los derechos protegidos por el régimen de la propiedad intelectual determina que puedan ser objeto de contratos.

Estos derechos, muchas veces constituyen objeto por sí solos de la contratación. Otras, integran un cuadro complejo de obligaciones relacionadas con diversas obligaciones comerciales y también con conocimientos técnicos o tecnológicos y por ello son denominados contratos tecnológicos.

Los contratos tecnológicos son aquéllos que se celebran a fin de que los conocimientos tecnológicos sean concedidos por sus propietarios a otras personas, mediante una licencia de uso o explotación, por un tiempo determinado o cedidos o transferidos, a cambio de un precio. Estos contratos tienen por objeto los bienes o derechos incorporeales o inmateriales producto de la tecnología y no aquellos bienes corporales o materiales ( equipos, maquinarias, herramientas).

Dado el principio tradicional que enseña que no se puede transmitir más de los que uno tiene, en los contratos relacionados con derechos de la propiedad industrial solamente se negocian transferencias de derechos que posee el titular. De esta forma se puede transferir el derecho a la explotación, en forma total o parcial, exclusiva o compartida, en un área geográfica determinada o mundial.

Consideramos implícita en toda contratación la facultad de defender el derecho adquirido.

Los contratos de licencia y transferencia de tecnología pueden tener por objeto la concesión o la cesión del derecho de uso o explotación de patentes, dibujos y modelos industriales, procedimientos o técnicas de Fabricación, asistencia técnica, marcas, etc.

Son muy diversas las posibilidades de relacionamiento convencional en este tema, citando usualmente la doctrina en un intento de sistematizar estas diversas posibilidades los siguientes contratos: de desarrollo tecnológico, de licencia o transferencia de tecnología, de asistencia técnica, de asesoramiento técnico, de prestación de servicios técnicos, de

licenciamiento o cesión de títulos de propiedad industrial o de derechos de autor, de servicios de ingeniería. Aspectos de contratación de diversa especie de conocimientos tecnológicos se dan también en relación con el financiamiento a la exportación, con los joint ventures y en los contratos de franchising.

Puede tratarse de conocimientos protegidos por las leyes de la propiedad intelectual mediante inscripción registrar, o de conocimientos secretos, sean o no protegibles. En todo caso que los distintos derechos protegidos por las normas de la propiedad industrial estén incluidos en la negociación de un contrato tecnológico deben ser respetadas las normas legales.

## **B) Normas nacionales**

Son escasas las normas legales de nuestro derecho en cuanto a los contratos de propiedad industrial.

### *Ley de Patentes*

En esta materia contamos con normas específicas incluidas en la ley 17.164, cuyo estudio fue planteado con anterioridad, al analizar los aspectos sustanciales de la protección de las patentes. (Ver documentación anterior).

### *Ley de Marcas*

La ley de marcas 17.011, establece las formalidades para la transferencia de la marca: documento público o privado.

Para que surta efectos frente a terceros (oponibilidad frente a terceros) debe estar inscripto en el registro correspondiente de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, creado por la ley vigente: Registro de Licencias.

Para los casos específicos de transferencia, la ley establece que el cedente está obligado a declarar si posee otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. Agrega también que "el silencio o la ocultación" de tales marcas importa para el cedente, como sanción, la pérdida de la protección legal para las mismas.

Asimismo, se determina que en caso de compraventa de establecimiento comercial, salvo pacto en contrario, se consideran transmitidas las marcas que integren el patrimonio del establecimiento.

Fuera de estas disposiciones, y como lo que no está prohibido está permitido, no hay ningún género de restricción para los pactos.

## *Derechos de Autor*

No existen disposiciones sustantivas modernas respecto de la temática. Sin perjuicio de lo cual se aplican las disposiciones relacionadas con transferencia.

La disposición básica en cuanto a transferencia, como vimos ya en el Módulo Quinto, es el artículo 8º, que atiende aspectos relacionados con las formalidades: como condición de validez deberá constar necesariamente por escrito y no se podrá oponer contra terceros, sino a partir de su inscripción en el Registro. No hay disposiciones relacionadas con licencia expresamente.

### **C) Cesión**

La cesión de derechos de la propiedad intelectual, como tal, no es un contrato particularmente complejo. Naturalmente, que las circunstancias específicas de los elementos o de las condiciones de precio y demás particularidades pueden añadir extensión y complejidad a las concretas cláusulas que como cesión le corresponden.

En todo caso, el registro de la cesión tiene efectos de oponibilidad frente a terceros.

En materia de marcas, es relevante destacar que por disposición contenida en el artículo 17 de la Ley de Marcas debe indicarse si el cedente es titular de otras marcas, bajo pena de caducidad de su derecho si nada dijere.

En cuanto a cesión de derechos de autor, corresponde hacer notar que es condición de validez que esté escrita, según las normas referidas, como principio general.

Valoración de la legitimación de reclamantes como autores: el alcance de la presunción y el **requisito de inscripción del contrato de cesión**.

"Correspondía a la demandada acreditar que los coactores Sres. Buscaglia no son los sucesores del autor de la letra de la obra y que el coactor Sr. Moreira no es el autor de la música de la misma, lo que no hizo.

El recurrente invocó además que los derechos que les otorga la ley a los autores pudieron haber sido enajenados. A este respecto la demandada no ha acreditado que los derechos hubieran sido enajenados, por lo que debe estarse a lo dispuesto por la Ley en tanto le reconoce al o a los autores "... su derecho de propiedad durante toda su vida, y sus herederos o legatarios por el término de cuarenta años a partir del deceso del causante..." (Art. 14 Ley 9.739), no habiendo tampoco invocado, ni acreditado que hubiera transcurrido dicho término desde el fallecimiento del Sr. Horacio Buscaglia, sino que por el contrario, del testimonio del certificado de resultancias de autos de dicho causante glosado a fs. 118, surge acreditado que el mismo falleció el 1/2/2006, habiendo sido declarados como únicos y universales herederos del mismo a sus hijos, los coactores Martín y Paolo Buscaglia Gugic, y que en la relación jurada de bienes se incluyeron 132 obras protegidas por el derecho de autor, en calidad de autos o co-autor registradas en AGADU.

En relación a la transmisión de los derechos patrimoniales de autor es procedente agrega que: "La legislación nacional establece (artículo 8 de la ley 9.739) como principio general para la validez de la

transmisión de los derechos patrimoniales de autor, que debe ser hecha por escrito. Y existe un principio inherente en la materia, según el cual las limitaciones al monopolio de explotación son de interpretación restrictiva; en base a dicho principio, no pueden admitirse otras limitaciones que no sean las previstas en la Ley, ni realizar interpretaciones extensivas de las mismas. b.... agrega que las autorizaciones, licenciamientos o cesiones, esto es, aquellos actos que supongan la explotación de la creación, deben contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. ..." (Conf.: Industrias Creativas y Propiedad Intelectual. María Balsa y Beatriz Bugallo. Pág. 59 y sigs., en [www.mec.gub.uy/innovaportal/file/industrias-creativas-y-propiedad-intelectual](http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/industrias-creativas-y-propiedad-intelectual)).

En el caso de autos, no existe una cesión expresa y escrita por parte de los actores para la utilización de su obra musical y es un hecho no controvertido, que el uso por parte de la Intendencia de Montevideo de la obra "El país de las maravillas", no fue autorizado por sus autores y/o sucesores, por lo que en definitiva corresponde concluir que se incurrió en infracción al derecho de autor por parte de la demandada, al utilizar la obra musical en cuestión sin autorización expresa de sus autores."

TAC 4, Sentencia N° 33/2021 de 9 de marzo de 2021, Ministros: Maggi, López, Besio -r.

## D) Licencia

El contrato de licencia es aquel mediante el cual el titular de un determinado derecho inmaterial de propiedad intelectual autoriza el uso u otra modalidad de explotación a un tercero.

En relación con las marcas, el artículo 58 de la ley N° 17.011 define a la licencia como el "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 indeterminado, en forma exclusiva o no". La ausencia de cláusula de exclusividad en el contrato determinará la presunción legal de que no se han otorgado derechos exclusivos al licenciatario.

Se destaca también la creación del Registro de Licencias de Marcas a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, artículo 57, imponiéndose que la licencia tendrá efectos frente a terceros desde su inscripción registral ya sea que se trate de un contrato autónomo o que se encuentre integrada en un contrato de franchising, artículos 59 y 63. Además, deberá publicarse un extracto de las partes sustanciales en el Boletín de la Propiedad Industrial, artículo 60. Cualquier modificación del contrato estará sujeta a estas disposiciones, artículo 62.

En cuanto a la reglamentación de contenido del contrato el artículo 61 de la ley dispone como principio general que el licenciatario no podrá hacer cesión de sus derechos, ni parcial ni totalmente, sin la autorización expresa del licenciante.

**Determinación de concepto de licencia de marcas,** y calificación del tipo de contrato al caso concreto que se plantea. Diferencia entre transferencia de marca y licencia, en la situación planteada.

"5 . Como punto de partida, corresponde realizar la calificación jurídica de los negocios de autos, lo que constituye el fundamento mismo de la pretensión actora.

La reclamante refiere a un contrato de licencia respecto al uso de la marca .La Pasiva. (en adelante, LP) y/o .Cervecería La Pasiva. (CLP) celebrado entre ella (FLORIAN SA) y la persona física Pedro Kechichian

Tokozlian y luego, una sublicencia entre éste y la demandada. En realidad, la prueba de los negocios realizados surge solamente del acta de Directorio de Florian SA de fecha 28 de setiembre de 2004 y del acta de directorio de la misma sociedad de fecha 24 de noviembre de 1986 cuyo testimonio se encuentra agregado a fs. 7 del agregado, IUE 467-48/2015. En el acta del año 1986 se estableció, -en lo que interesa al objeto del recurso- que .en atención a que las cesiones de derechos de las marcas por el Sr. Pedro Kechichian Tokozlian a favor de las sociedad se efectuaron a título gratuito, correspondería otorgar al nombrado Pedro Kechichian Tokozlian el uso y explotación exclusivo y de por vida de las marcas, nombres y logotipos que refieran a .La Pasiva. en su texto; pudiendo disponer el mismo de ellos a su entero beneficio. En la misma acta consta que se resolvió: .Conceder en forma gratuita, en exclusividad y de por vida al Sr. Pedro Kechichian Tokozlian el uso y explotación de los nombres, marcas y logotipos registrados o a registrarse en el futuro, que refieran a .La Pasiva. y/o .Cervecería La Pasiva.. En tal sentido queda expresamente aclarado que el Sr. Pedro Kechichian Tokozlian podrá usar y/o explotar los mismos personalmente o conceder su uso en perpetuidad y en las condiciones que estime pertinentes y a su exclusivo beneficio a cualquier persona física y/o jurídica.. En el acta de 2004 el presidente, único integrante del directorio de FLORIAN SA -Pedro Kechichian Tokozlian manifiesta que .de conformidad a la concesión que le fuere otorgada en Sesión de Directorio de fecha 24 de noviembre de 1986, ha otorgado hasta la fecha el uso del nombre .La Pasiva. y/o .Cervecería la Pasiva. así como el del logotipo a las sociedades que se dirán. El referido uso fue otorgado en carácter de intransferible a ningún título, en exclusividad y a perpetuidad en los lugares que se especifican a continuación del nombre de cada sociedad, /./.

6 .Las partes otorgantes en ningún momento se refieren ni invocan la figura de la licencia. Sólo lo hace la actora en oportunidad de plantear su demanda, siendo ésta la que mejor se amolda a sus intereses actuales.

No obstante, el art. 16 de la Ley Nº 17.011 contempla la posibilidad de que la marca sea transferida de forma total o parcial, a la vez que establece que, para que surta efectos respecto de terceros debe inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial. Lamas se refiere a esta posibilidad y sus distintas modalidades, que devienen en .marcas pluripersonales.. .hablamos de marcas pluripersonales cuando las mismas tienen dos o más titulares, pudiendo éstos ser personas físicas o jurídicas, que adquirieron su derecho por cualquiera de los medios referidos..

Dentro de las hipótesis posibles que dan lugar a esta situación, señala .cuando el titular de un registro individual cede y transfiere a otro una cuota parte de sus derechos, manteniendo la cuota parte restante.. Esta situación se distingue de la concesión de una licencia de explotación en la que .los derechos reconocidos al licenciado no lo convierten en propietario de aquella.. La Ley de Marcas Nº 9.956 solamente tomaba en cuenta la posibilidad de que la marca registrada tuviera como titular a una persona (física o jurídica) y no contenía ninguna disposición que se refiriera a las marcas pluripersonales o a las colectivas. La Ley vigente, Nº 17.011, ha contemplado específicamente las marcas colectivas y las marcas de certificación o garantía, pero no ha introducido modificaciones en cuanto a las primeras.

En consecuencia, todavía es posible plantearse si es factible registrar, además de las marcas individuales, marcas a nombre de varios titulares.

A falta de disposición expresa que las prohíba, entiendo que son perfectamente admisibles todos los casos mencionados ut supra, respecto a las marcas pluripersonales o, dicho en otros términos, a la posibilidad de constituir un condominio sobre una marca...Este es el criterio que, en forma invariable, ha sostenido la jurisprudencia administrativa. Así, se registran marcas a nombre de uno o varios titulares, se inscriben contratos de transferencia en los cuales la cesionaria esté integrada por pluralidad de personas y, asimismo, se inscriben los Certificados de Resultancias de Autos que acreditan que varios herederos han sucedido a su causante como titulares de una marca.. (Lamas, Mario D. .Derecho de Marcas en el Uruguay. Barbat y Cikato, 1999 página 36).

Al analizar el término .transferencia parcial. contenida en el artículo 16 de la Ley Nº 17.011 inciso 2º, este autor señala que .En realidad no existe transferencia parcial sino transferencia de parte de la marca o de un porcentaje del derecho sobre la misma. Se configura el caso que la ley denomina cesión parcial,



cuando el registro incluye varias clases y se transfieren alguna o algunas de ellas, o cuando se transfieren algunos artículos de una o varias clases, manteniendo el cesionario su derecho sobre las restantes. En los casos de transferencia parcial mencionados, se produce una verdadera escisión del registro original en dos o más registros independientes. También es posible que el titular de una marca ceda un porcentaje de sus derechos sobre ella, pasando a constituirse un condominio.. (ob cit. página 89).

Respecto a las licencias, Lamas señala que .La ley Nº 17.011 por primera vez admitió expresamente el registro de licencias.. Lamas destaca que, según la definición legal del art. 58, .Lo esencial de la licencia es la autorización para que un tercero use la marca registrada o en trámite de registro. La autorización puede ser total (.) o parcial, para alguna o algunas clases o algunos productos o servicios. Puede ser exclusiva o no (.). Puede ser gratuita u onerosa, o sujeta a condiciones.. La ley habla de que sea otorgada por un tiempo determinado, lo que plantea la duda respecto al caso en que el contrato no prevea un plazo. Debe tenerse en cuenta que el derecho sobre la marca es ilimitado en el tiempo y solamente está condicionado a que su titular solicite la renovación en los momentos que corresponde. Nada obsta, a mi juicio, a que se otorgue por más de diez años. No podría otorgarse por tiempo indeterminado condicionado a la voluntad de las partes o a otras circunstancias, pero sí por períodos de tiempo fijos renovables automáticamente, salvo la decisión de las dos o alguna de las partes de no hacerlo.. (ob cit página 95.)

7 . En función de lo anterior, es necesario realizar una calificación de los negocios que se adecue a la voluntad real de las partes, según surge de la manifestada en los textos de los documentos. La primera interrogante que aparece es qué calificación jurídica se merece el negocio celebrado entre FLORIAN SA y Pedro Kechichian y entre éste y Harkesa. Está claro que se .otorgó. el derecho de uso sobre el nombre comercial , marca y logotipo la Pasiva y Cervecería La Pasiva. pero, ¿a qué título? Pudo tratarse de una licencia, permiso o autorización temporal de uso y explotación de la marca (art. 58 Ley 17.011) o la transferencia parcial del dominio sobre la marca y nombre comercial otorgado por parte de Kechichian y/o FLORIAN SA a Harkesa y otras sociedades comerciales, configurándose una situación jurídica de condominio (art. 16 Ley 17.011). Lo segundo se encuentra sugerido por la expresión .ha otorgado hasta la fecha el uso del nombre .La Pasiva. y/o .Cervecería La Pasiva. así como el del logotipo a las sociedades que se dirán. El referido uso fue otorgado en carácter de intransferible a ningún título, en exclusividad y a perpetuidad en los lugares que se especifican a continuación del nombre de cada sociedad..

Y también por lo manifestado al final de la misma acta de Directorio de FLORIAN SA donde se expresa: .En este acto Pedro Kechichian (.) renuncia sin limitación alguna, al uso y explotación de por vida que le concedió .FLORIAN SOCIEDAD ANÓNIMA. respecto de las marcas, nombres y logotipos que se refieran a .La Pasiva. y/o .Cervecería la Pasiva.. La renuncia es un negocio dispositivo en sentido estricto, que produce por el propio acto de renuncia el efecto abdicativo o extinción del derecho que se tenía. Eso quiere decir que, a la vez que Kechichian otorgó (perfectamente asimilable al término transfirió) el derecho de uso de las marcas y nombres comerciales mencionados a las sociedades referidas, renunció (y con ello abdicó de su derecho) a revocar el uso antes otorgado. Lo único que puede significar esto es que, teniendo facultades suficientes, transfirió parcial pero irrevocable y definitivamente sus derechos sobre la marca, en lo que refiere a su uso y explotación. La cesión de los derechos de uso y explotación realizada tiene las mismas características que el derecho ostentado por el titular, de ser ilimitado en el tiempo, como así se expresó con el término utilizado de otorgamiento del derecho de uso y explotación .a perpetuidad..

Lo consignado en el registro (fs. 36), se explica por la realidad de que no se hubiera implementado la forma de registrar la transferencia en sentido estricto cuando es parcial y que hubiera quedado consignado ante la autoridad administrativa como .licencia.. El registro hace a la oponibilidad frente a terceros, lo que no la cuestión a dilucidar en autos. Las estipulaciones pactadas son plenamente eficaces y oponibles inter partes y en función de ello debe resolverse la litis.

8 . No es correcta entonces la calificación del contrato entre Kechichian y Harkesa SA como .sublicencia. ni que la misma se extinguió con la muerte del .sublicenciante.. Ya desde el año 2004 Kechichian . en

vida- había renunciado a favor de FLORIAN SA a sus derechos de uso y explotación de las marcas y nombres comerciales.

En el acta se lee: .En este acto, Pedro Kechichian Tokauzhian renuncia sin limitación alguna, al uso y explotación de por vida que le concedió .FLORIAN SOCIEDAD ANÓNIMA. respecto de las marcas, nombres y logotipos que refieran a .la Pasiva. y/o .Cervecería la Pasiva.. Por lo tanto, el fallecimiento el 15 de mayo de 2013 no produjo ningún tipo de extinción, ni de la licencia ni de la sublicencia. FLORIAN SA reasumió los derechos de los que se desprendió Kechichian ya desde 2004 y no ejerció acción alguna contra Harkesa SA hasta la presentación de la demanda de autos el 10 de marzo de 2017, trece años después. La conducta de las partes durante todo ese tiempo no condice con un permiso o licencia temporal, siendo además, gratuito.

9 . La renuncia de Kechichian a sus derechos se expresa en la misma acta y al final, luego de relacionar todas las empresas a las que otorgó el derecho de uso y explotación. No era necesaria esta mención si no fuera porque a partir de la renuncia, en virtud de la autorización anteriormente conferida y aprobación posterior (mediante la aceptación tácita de las transferencias informadas) era FLORIAN SA quien quedaba directamente vinculada con las empresas mencionadas, entre las que se encuentra la demandada HARKESA SA.

10 . Para el caso de no compartirse la calificación jurídica al negocio pactado entre Kechichian y HARKESA SA como una transferencia parcial y entender que se trata de una licencia (o sublicencia), tampoco tiene derecho la actora a solicitar la rescisión unilateral con base al fundamento invocado. La expresión .a perpetuidad. referida al tiempo por el que se constituye el derecho de uso a favor de la sociedad demandada (al igual que respecto a las demás mencionadas en el documento) no puede interpretarse en el sentido en que lo hace la actora. Nada más contradictorio que atribuir un significado de provisoriedad o precariedad al derecho de uso constituido por el hecho de haberse otorgado .a perpetuidad..

Si la ley especial no contiene ninguna previsión acerca del plazo máximo por el que puede conferirse una licencia (como sucede), debe acudirse al régimen de derecho privado sobre la concesión del derecho de uso en general.

El derecho de uso en general, conforme al art. 542 del CC, .se constituye y pierde de la misma manera que el usufructo.

Los arts. 500 y 501 del CC establecen las normas relativas al plazo del usufructo, sea que se constituya a favor de una persona física o a favor de una .corporación o de un establecimiento público.. En el primer caso, .Cuando no se fija tiempo alguno para la duración del usufructo, se entenderá constituido por toda la vida del usufructuario..

A favor de un pueblo, de una corporación o de un establecimiento público, no podrá constituirse el usufructo por más de treinta años.

Cesa el usufructo antes de los treinta años, si el pueblo queda yermo, la corporación se disuelve o el establecimiento público es suprimido.

Por su parte, el artículo 493 establece en su inciso tercero, que el usufructo .tiene una duración limitada, al cabo de la cual, pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad..

Como se dijo antes, al no existir una regulación especial referida al plazo de la licencia del derecho de uso de marca, -de interpretar el vínculo inter partes como licencia- regirían las normas generales aplicables a la Institución del derecho de uso y por remisión de éstas, a la del derecho de usufructo. Conforme al principio de conservación del contrato, la limitación temporal que corresponde asignar a la concesión de uso en este caso sería la de treinta años, pues es el límite máximo para la constitución del derecho de uso en general. Adviértase que la licencia concedida a la persona física (Pedro Kechichian) fue por toda su vida. A la vez, al transferir su licencia a la sociedad Harkesa, lo hizo a perpetuidad, lo que sería equivalente a decir hasta su disolución. Al haber autorizado previamente FLORIAN SA a que Kechichian haga efectiva dicha transferencia sin límite de tiempo, -siempre en la posición de la actora pero aplicando a dicho supuesto el régimen legal señalado quedó obligada a respetar el derecho constituido a favor de Harkesa mediante la sublicencia hasta el plazo máximo legal. Dicho plazo -en su

caso- no se encuentra cumplido, cuyo cómputo comenzaría desde su otorgamiento, el 28 de setiembre de 2004.

Es a partir de esa fecha, en que salió de escena el .licenciatario. para ser sustituido por la .sublicenciataria. En que debería contarse el plazo de prescripción de la eventual acción de cese del uso de las marcas. Pero, al determinarse como legítimo el uso por parte de la demandada y obligada la actora a respetarlo, pierde todo efecto el requerimiento del actor imponiéndole un plazo límite para dejar de usar la marca. Si no tiene derecho, no tiene acción y por ende carece de objeto considerar su prescripción.

11 . De todas formas, la Sala hace ver que la calificación del negocio como licencia no es el que se ajusta a la realidad de lo pactado, sino que se verificó una verdadera transferencia parcial de la titularidad de las marcas conteniendo en su texto .La Pasiva.. De manera que la sociedad demandada al adquirir sus derechos en forma derivada de los derechos de Kechichian, con previa autorización y posterior aprobación de FLORIAN SA lo hizo de forma definitiva y a título gratuito, generándose un condominio en la titularidad de la marca, con la única limitación impuesta por el cedente de ser intransferible.”

TAC 3, Sentencia N° 3/2021 de 1° de febrero de 2021, Ministros: Oportti, Schroeder -r., Kelland.

En relación con las patentes, disponemos de una normativa específica. La regulación de licencias convencionales en materia de patentes se encuentra en los artículos 50 y siguientes de la Ley N° 17.164.

Según el artículo 50, el titular o solicitante de una patente podrá conceder licencias para la explotación del objeto de la misma, las que surtirán efecto frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente.

Se aplican a dichos contratos las normas generales que consagra el artículo 51, a menos que se pacte estipulación en contrario. Se trata de las siguientes disposiciones:

“A) La licencia se extenderá a todos los actos de explotación o comercialización del objeto de la patente durante toda su vigencia, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de dicho objeto.

B) El licenciatario no podrá ceder o transferir su licencia ni otorgar sublicencias.

C) La licencia no será exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país o explotarla por sí mismo.

D) Sin perjuicio de las facultades otorgadas por el titular y ante la falta de iniciativa del mismo, el licenciatario podrá adoptar las medidas necesarias para la defensa de la patente.”

Así como se establecen reglas generales, respecto de las cuales se puede pactar en contrario, también se establecen prohibiciones o cláusulas prohibidas que establece en forma general el artículo 52, enunciando asimismo algunas cláusulas ejemplificativas de las que tienen el efecto no querido.

La norma citada prohíbe establecer en las licencias contractuales, cláusulas o condiciones que produzcan un efecto negativo en la competencia, constituyan una competencia desleal, hagan posible un abuso por el titular del derecho patentado o de su posición dominante en el mercado.

Por otra parte, enumera las siguientes cláusulas o condiciones:

"A) Efectos perjudiciales para el comercio.

B) Condiciones exclusivas de retrocesión.

C) Impedimentos a la impugnación de la validez de las patentes o licencias dependientes.

D) Limitaciones al licenciatarlo en el plano comercial o industrial, cuando ello no se derive de los derechos conferidos por la patente.

E) Limitaciones a la exportación del producto protegido por la patente hacia los países con los que existiera un acuerdo para establecer una zona de integración económica y comercial."

En materia de licencias convencionales es destacable una norma innovadora para nuestro derechos, consagrada en el artículo 53 de la ley, que se refiere a la oferta de licencia.

En este sentido, se establece que el titular de una patente de invención residente en el país podrá autorizar la explotación de su patente a cualquier interesado que acredite idoneidad técnica y económica para realizarla de manera eficiente. En este caso, la patente en oferta tendrá su anualidad reducida a la mitad.

La oferta se regulará en lo aplicable por las normas sobre licencias convencionales.

A falta de acuerdo sobre la remuneración de la licencia cualquiera de las partes podrá recurrir al procedimiento previsto en los artículos 74 y 75 de la ley de patentes, que hacen referencia a la determinación del canon en la licencia obligatoria.

En cuanto a licencias de obras protegidas por el Derecho de Autor corresponde la aplicación de disposiciones generales de la Ley 9.739 y de su decreto reglamentario, particularmente en cuanto al alcance del registro.

Conceptos sobre licencia de software en la Jurisprudencia nacional.

"En Derecho de Autor rige el principio de que el titular de la propiedad intelectual conserva toda manifestación de sus facultades exclusivas que no haya cedido o licenciado en forma expresa. Por ello, las declaraciones realizadas unilateralmente por el autor para licenciar sus derechos a terceros, tanto como los contratos bilaterales con el mismo propósito, sólo habilitan a los terceros a realizar respecto de las obras los actos explícitamente incluidos en la autorización y esto en la medida que dicho tercero cumpla con las condiciones estipuladas para la vigencia de la licencia.

Los dos tipos principales de licencia son:

La licencia dispensada por medio de una autorización concedida unilateralmente por el titular de los derechos de autor al tercero que adquiere un ejemplar acompañado de la licencia o que adquiera la licencia independientemente de un ejemplar. Se instrumentan mediante un documento habitualmente conocido como "certificado de licencia" que para asegurar su autenticidad usualmente incluye fondos, sellos, u hologramas de seguridad. Este tipo de licencias se conoce como "shrink wrap" o "box top".

La licencia concedida por un contrato bilateral.

Los titulares de derechos de autor sobre programas de computación suelen ofrecer a los usuarios distintas fórmulas de licencia. Las más simples son las que suelen acompañar a los ejemplares dentro de sus paquetes y que generalmente autorizan al uso del programa de computación en un único computador. Otras fórmulas se destinan a usuarios empresarios que tienen un sistema de procesamiento de datos formado por múltiples computadores y/o terminales, autorizando mediante una o varias licencias (negociadas independientemente de ejemplares de las obras) el uso de programas de computación en cierta cantidad de equipos o terminales. (subrayado propio).

Todas las licencias para el uso de programas de computación autorizan a copiar transitoriamente el programa licenciado en la memoria RAM del computador/es incluido/s en la licencia. Dicha copia es un recurso necesario para usar un programa de computación, o sea para ejecutarlo.

En el ámbito del Derecho de Propiedad Intelectual en general y del Derecho de Autor en particular, se denomina "piratería" la actividad ilícita de quienes efectúan reproducciones de ejemplares o mercaderías que soportan bienes protegidos por el Derecho de la Propiedad Intelectual (por constituir un artículo patentado o producido mediante un proceso patentado, por estar distinguidos mediante una marca registrada, o por reproducir obras, interpretaciones o producciones. (Millé, ob.cit.)."

TAC 7, Sentencia N° 25/2020 de 4 de marzo de 2020, Ministros: Franca, Cabrera -d.. Ettlin, Tommassino -r.

## **E) Asistencia técnica**

Se trata de contratos por el cual una parte se obliga a prestar a la otra asistencia técnica de una forma específica, comprendiendo obligaciones de dar como obligaciones de hacer, -tales como la proporción de datos y el asesoramiento o capacitación, respectivamente.

## **F) Servicios de ingeniería**

Estos contratos denominados en su tenninología inglesa como "consulting engineering" no constituyen una forma de transmisión de conocimientos propiamente, sino que hacen referencia a la ejecución de tareas en aspectos o estudios específicos: la ejecución de un proyecto industrial, la reorganización de una empresa.

Su alcance actualmente se extiende a un conjunto orgánico de actividades profesionales que determina la realización de prestaciones conocidas como de "ingeniería consultiva", "ingeniería comercial" o de "ingeniería llave en mano".

La ingeniería consultiva tiene que ver con la prestación de un servicio intelectual para la elaboración de una obra en concreto.

La ingeniería comercial se aplica a la asistencia y asesoramiento para la realización del proyecto extendiéndose a la comercialización de métodos y técnicas operativas.

La ingeniería llave en mano impone obligaciones hasta la entrega del proyecto ejecutado, y en funcionamiento, asumiendo el carácter de obligación de resultados.

## **G) Prenda y embargo de derechos de la propiedad intelectual**

Tratándose de objetos de derecho, cualquiera de los institutos de la propiedad intelectual pueden ser objeto de prenda y embargo.

En cuanto a las patentes y las marcas, dado que surgen a partir del acto administrativo de registro existe una referencia concreta para la comunicación de cualquier acto que los involucre.

En particular, en relación con las marcas hay disposiciones específicas en el derecho uruguayo. Podemos mencionar las disposiciones sobre prenda y sobre embargos y prohibiciones de innovar que se encuentran en la Ley Nº 17.011, Ley de Marcas.

Dispone el artículo 64 de la ley de marcas que la competencia registral relativa a prendas sin desplazamiento de registros marcarios se transfiere a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

El decreto reglamenta esta disposición determinando, en los artículos 53 y siguientes, los instrumentos inscribibles, las formalidades de registro, la publicación de un extracto de la resolución que lo autoriza en el Boletín de la Propiedad Industrial, el plazo de caducidad de la inscripción que será de cinco años.

En tanto, en relación con embargos y prohibiciones de innovar, el artículo 65 de la Ley de Marcas dispone que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará un Registro de los embargos y prohibiciones de innovar que comunique el Poder Judicial en relación con las marcas registradas o las que se encuentren en trámite.

Los artículos 60 a 64 del Decreto reglamentan esta disposición en cuanto a los actos inscribibles, las formalidades de registro, y la caducidad de las inscripciones que será, en principio, de cinco años, salvo aquéllas que tengan su propio plazo establecido judicialmente conforme a lo dispuesto en los artículos 313 y 316 del Código General del Proceso.

En relación con los derechos de autor no hay disposición alguna en cuanto a cómo hacer efectiva la prenda y los embargos.

Puede hacerse efectivo el embargo de lo producido por la efectiva explotación de la obra. No

obstante, el artículo 10º de la ley 9.739 establece que durante la vida del autor será inembargable la tercera parte del importe de los derechos de autor que la obra pueda producir a partir de la fecha de su amparo legal o desde el momento en que efectivamente se encuentre en el comercio.

## ANEXO - Modelos de contratos

**CONTRATO DE LICENCIA.** En Montevideo, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, por una parte: el señor \_\_\_\_\_ actuando en nombre y representación de la sociedad \_\_\_\_\_, con domicilio en la calle \_\_\_\_\_, en adelante "licenciante",

y por la otra parte, \_\_\_\_\_, actuando en nombre y representación de la sociedad \_\_\_\_\_, con domicilio en la calle \_\_\_\_\_, en adelante "licenciario",

quienes convienen el otorgamiento de un contrato de licencia de \_\_\_\_\_ de acuerdo con las siguientes cláusulas:

**PRIMERO:** La Sociedad \_\_\_\_\_ es titular del derecho de (marca comercial, patente de invención, diseño industrial, o modelo de utilidad), la cual se encuentra debidamente registrada en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería de la República Oriental del Uruguay, con el número de registro \_\_\_\_\_.

**SEGUNDO:** La Sociedad \_\_\_\_\_ otorga licencia para el uso del derecho de la propiedad industrial antes descrito, en forma exclusiva, en todo el territorio nacional, a la sociedad \_\_\_\_\_.

La presente licencia no importa una transferencia del dominio de este privilegio, sino que faculta al licenciario, para el uso y goce en forma tranquila, pacífica y en forma exclusiva de dicho derecho, con la expresa prohibición de ceder a terceros los derechos derivados de este contrato; así como se le prohíbe también, la facultad de otorgar sublicencias a terceros, sin autorización expresa y anotada al reverso de este contrato, por el propio licenciante.

En caso que el licenciario desee subcontratar con terceros, en algún aspecto relativo a esta licencia, deberá existir aprobación expresa del licenciante, la cual también deberá anotarse al reverso de este contrato; el incumplimiento de esta exigencia será causal de terminación del contrato ipso facto.

**TERCERO:** El licenciante estará obligado a presentar el último día hábil anterior al vencimiento del derecho, los comprobantes de pagos hechos por éste, para la renovación del derechos correspondiente ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

**CUARTO:** El licenciario estará obligado al pago de la suma de (en números y palabras), por concepto de contraprestación de esta licencia. El pago se hará en efectivo, el día \_\_\_\_\_.

**QUINTO:** El licenciante estará facultado para fiscalizar y verificar los productos fabricados



por el licenciatario, derivados de este contrato, para lo cual, deberá avisar al licenciatario con \_\_\_\_\_ días de anticipación, a la realización de la visita.

**SEXTO:** El plazo de vigencia será de 5 años contados de esta fecha, renovable tácitamente por el mismo período (u otro que se determine), salvo aviso contrario, dado con seis meses de anticipación, a la fecha de vencimiento, por medio de carta certificada enviada al domicilio de la otra parte.

**SEPTIMO:** Si durante la vigencia de este contrato venciera la vigencia del derecho que da origen a este contrato, el licenciante estará obligado a solicitar su renovación, tantas veces como sea necesario, hasta completar la duración del contrato o su renovación, según sea el caso.

**OCTAVO:** El licenciante estará obligado a proporcionar al licenciatario toda la asistencia técnica relativa a la licencia, de la cual se dejará constancia en un documento anexo a este contrato; en este se especificará el tipo de asistencia, el tiempo y lugar en que se prestará la misma.

**NOVENO:** Estará obligado el licenciatario a cuidar y conservar la tecnología respecto de la cual se le ha concedido la licencia; así mismo, estará obligado al pago de todos los daños y perjuicios que se pueda causar al licenciante por el mal uso de la licencia. El incumplimiento por alguna de las partes contratantes, de las obligaciones derivadas del contrato, dará derecho a la parte que haya cumplido sus prestaciones, a dar por terminado el contrato ipso facto o de pleno derecho, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponderle.

**DECIMO:** Todas las dificultades que ocurrieran durante la vigencia de este contrato, en lo relativo a su interpretación, aplicación o cumplimiento, liquidación y pagos, que no puedan ser resueltas por las partes de común acuerdo, serán resueltas por un arbitro, quien actuará en única instancia sin forma de juicio, no siendo sus resoluciones susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, a los que renuncian expresamente las partes. Para tal cargo se designa al abogado don \_\_\_\_\_ domiciliado en \_\_\_\_\_ y en subsidio a Don \_\_\_\_\_ con domicilio en \_\_\_\_\_. Si estos no quisieran o no pudieran aceptar sus cargos, la designación del árbitro se hará de común acuerdo; en caso contrario la designación del árbitro la hará la justicia ordinaria, en cuyo caso el árbitro será de derecho.

**DECIMOPRIMERO:** Para todos los efectos del presente contrato las partes fijan como domicilio la ciudad de Montevideo.

**DECIMOSEGUNDO:** Se faculta al portador de copia autorizada de este contrato, para solicitar las inscripciones respectivas en el Registro de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, así como todas las inscripciones, o anotaciones que fueran procedentes.

**DECIMOTERCERO:** Los poderes de los representantes de las respectivas sociedades, se acreditan por medio de las primeras copias de las escrituras públicas que se exhiben, otorgadas ante el Escribano \_\_\_\_\_ con fecha \_\_\_\_\_

De conformidad se otorga y firma en tres ejemplares en el lugar y fecha arriba indicados.

**CONTRATO DE KNOW-HOW.** En Montevideo, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de ...., por una parte: el señor \_\_\_\_\_ actuando en nombre y representación de la sociedad \_\_\_\_\_, con domicilio en la calle \_\_\_\_\_, en adelante "cedente", o sociedad A o comunicante;

y por la otra parte, \_\_\_\_\_, actuando en nombre y representación de la sociedad \_\_\_\_\_, con domicilio en la calle \_\_\_\_\_, en adelante "cesionario", o sociedad B o beneficiario;

quienes convienen el otorgamiento de un contrato de "know how" de acuerdo con las siguientes cláusulas:

#### **DECLARACIONES**

**PRIMERO:** La Sociedad A ha fabricado después de muchos años de investigación y desarrollo \_\_\_\_\_ y ha adquirido renombre mundial en este campo.

**SEGUNDO:** La Sociedad B fabrica productos dentro del mismo sector tecnológico y ha llegado a la conclusión que el procedimiento utilizado por la Sociedad A, es de total avance en materia tecnológica, y que además la Sociedad A reúne las garantías exigidas para fabricar los aparatos de manera satisfactoria.

**TERCERO:** La Sociedad B ha tenido ocasión de examinar por sí misma la posibilidad de fabricación del producto señalado anteriormente con el procedimiento en cuestión, para lo cual, le fue entregada toda la información referida a ..... además de presenciara personalmente en y sobre la cual ha adquirido el compromiso de mantener el secreto de esta divulgación parcial, por el plazo de años. (igual a la duración del contrato)

#### **OBJETO DEL CONTRATO**

**CUARTO:** El comunicante se obliga a proveer al beneficiario, toda la información relativa, al aparato y sus métodos de producción, incluso las técnicas o secretos de fabricación, de manera que un técnico de buen nivel, pueda realizarlo en un tiempo de adaptación y entrenamiento que le será prestado por el comunicante en \_\_\_\_\_ meses.

#### **LIMITACIONES**

**QUINTO:** El beneficiario podrá vender aparatos solamente en los siguientes países ; el beneficiario no podrá fabricar ni utilizar el objeto de este contrato en otros territorios que los indicados.

El beneficiario sólo podrá exportar a y se obliga pagar una multa de \$ \_\_\_\_\_ en caso de realizarse una exportación fuera de los territorios arriba indicados.

El beneficiario se obliga a tomar las medidas necesarias para evitar que se realicen exportaciones de los objetos comprendidos en este contrato, a los territorios vedados. Si pese a ello se les llegara a exportar, el comunicante podrá poner término al contrato por simple comunicación escrita. Podrá reclamar el comunicante, indemnización por daños y perjuicios por toda violación a estas disposiciones.

**SEXTO:** El comunicante otorga exclusividad al beneficiario en los siguientes términos:

- a) No otorgará comunicación alguna y análoga a la contenida en este contrato, para la fabricación de a ningún otro fabricante Latinoamericano.
- b) Se reserva el derecho para seguir utilizando el objeto del presente contrato, para la fabricación del producto
- c) El contrato se celebra teniendo en cuenta la personalidad y reputación del beneficiario, con lo que este no está autorizado para ceder este contrato, subcontratar ni otorgar sublicencias.

#### **ASISTENCIA TECNICA**

**SEPTIMO:** El comunicante se obliga a entregar en el plazo de \_\_\_\_\_ días contados desde la fecha de celebración de este contrato, copias de planos, dibujos y procedimientos técnicos necesarios para la producción de los cuales deberán incluir un detalle técnico de implementación del procedimiento.

Deberá proporcionar de forma clara y precisa en lenguaje todos los elementos secretos de esos procedimientos.

Todo el material que se entregue no podrá ser utilizado para otros fines que los arriba descritos, o que sean diferentes a la ejecución natural del contrato.

**OCTAVO:** El comunicante proporcionará el personal necesario y especializado, para el traspaso de los conocimientos técnicos que requiere el procedimiento objeto de este contrato.

Corresponderá al beneficiario el pago de los gastos y emolumentos de dicho servicio al comunicante, conforme a lo indicado a continuación: \_\_\_\_\_ ...

**NOVENO:** El comunicante adquiere el compromiso de adiestrar y capacitar al personal del beneficiario en la fabricación de utilizando el procedimiento objeto de este contrato, todo lo anterior en los siguientes términos: \_\_\_\_\_ ...

#### **MEJORAS**

**DECIMO:** El comunicante se obliga a comunicar al beneficiario, todas las modificaciones que se operen sobre el objeto del KH. y que contribuyan a perfeccionar la fabricación o a reducir el precio de reventa del producto.

#### **CONTRAPRESTACIONES**

**DECIMOPRIMERO:** El beneficiario se obliga a pagar al comunicante como contraprestación de este contrato:

- a) La suma de \$            a la firma del presente contrato.
- b) La suma de \$            por cada aparato vendido, pagadera trimestralmente.

La mora en los pagos trimestrales, dará lugar a la aplicación de un interés moratorio de \_\_\_\_\_ %.

Asimismo, si el beneficiario no efectúa el pago en los términos convenidos, el comunicante se reserva el derecho de rescindir el presente contrato, además de la mora, y de exigir la devolución de la documentación entregada.

#### **VIGENCIA DEL CONTRATO**

**DECIMOSEGUNDO:** El presente contrato tiene una duración de \_\_\_\_\_ días a contar de esta fecha.

A la expiración anticipada, normal o prorrogada del presente contrato, el beneficiario se obliga a no continuar usando el KH., concedido o a dejar esta actividad.

El beneficiario se obliga a restituir dentro de los días siguientes a la terminación del contrato, todo el material entregado por el comunicante, sin poder conservar reproducciones, copias o fotocopias.

#### **DERECHO APLICABLE**

**DECIMOTERCERO:** A este contrato le será aplicable, la legislación de \_\_\_\_\_ .-

#### **ARBITRAJE**

**DECIMOCUARTO:** Todas las controversias que surgieran con motivo de la interpretación del presente contrato, serán resueltas definitivamente por un árbitro. Será designado árbitro el Abogado ..... con domicilio en \_\_\_\_\_ y a falta de éste, será designado por las partes de común acuerdo.

Se otorga y firma en tres ejemplares de su igual tenor, en el lugar y fecha arriba indicados.

## **CONTRATO DE KNOW HOW CHECK LIST**

### **PREÁMBULO**

- 1 Fecha y lugar del contrato.
- 2 Identificación de las partes (incluyendo Considerandos sobre el licenciante y sobre el licenciario.).
- 3 Enunciación general del Objeto.
- 4 Antecedentes del contrato.
- 5 Definiciones.

### **DETALLE DEL OBJETO, KH X PRECIO:**

Know how / secretos comerciales / información confidencial.

- 1 Enunciación general general, contenidos en el cuerpo del contrato o en Anexo.
- 2 Concesión de know how, descripción del alcance de la transferencia.
- 3 Secreto, definición de garantías para su mantenimiento.
- 4 Uso del know how por el licenciario.

Eventualmente, si acompaña Asistencia técnica:

- 1 Visitas a la planta.
- 2 Asistencia directa con capacitación.
- 3 Consultas.

Pagos

- 1 Pago inicial.
- 2 Cánones.
- 3 Pagos separados por patentes y know how, en caso que sea KH complementario a patente.
- 4 Elementos tangibles que acompañen la implementación de la tecnología: su pago si no están incluidos.
- 5 Compra de maquinaria para aplicación, instrucciones o condiciones.
- 6 Asistencia técnica, si se incluye dicha prestación y se paga separadamente.
- 7 Forma de pago.
- 8 Intereses por pagos debidos.

### **OTRAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW**

Arbitraje y legislación aplicable.  
Fuerza mayor.  
Constitución de domicilio  
Comunicaciones, notificaciones.

**CONTRATO DE FRANCHISING:** En Montevideo, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de ..., por una parte: el señor \_\_\_\_\_ actuando en nombre y representación de la sociedad \_\_\_\_\_, con domicilio en la calle \_\_\_\_\_, en adelante "franquiciante",

y por la otra parte, \_\_\_\_\_, actuando en nombre y representación de la sociedad \_\_\_\_\_, con domicilio en la calle \_\_\_\_\_, en adelante "franquiciatario",

quienes convienen el otorgamiento de un contrato de franchising de acuerdo con las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** La Sociedad franquiciataria tiene la exclusividad a partir de esta fecha de la Sociedad franquiciante en la ciudad de Montevideo para la producción, venta, comercialización, promoción y toda otra actividad comercial relacionada con los productos alimenticios de marca PIRI.

**SEGUNDA:** El franquiciatario se compromete a realizar la producción, venta, servicios de postventa, promoción y asistencia técnica de todos los productos descritos en la cláusula primera, objeto de este contrato de franchising, conforme a los documentos en los cuales se contienen las exigencias impuestas por la sociedad franquiciante para todas sus franquiciatarias, de manera que en la ciudad de Montevideo, la sociedad franquiciataria actúe de igual como lo hace la Sociedad franquiciante en los lugares donde está instalada.

**TERCERA:** La Sociedad franquiciante se obliga a proporcionar a la franquiciataria toda la tecnología requerida para la fabricación de los productos alimenticios PIRI, mediante la entrega de los manuales técnicos, comerciales, de publicidad y ventas, en el momento de la firma de este contrato. Así como capacitar a las siguientes personas de confianza del franquiciatario, durante un período de dos meses para que se compenentren del manejo, producción y comercialización de estos productos. (se designan a las personas, que serán capacitadas).

Estará obligado además a la entrega de todos los insumos necesarios para la fabricación de estos productos, en especial de las recetas secretas para la fabricación. En caso de cualquier complicación en los procesos productivos iniciales, hasta un período de meses desde la firma de este contrato, estará obligado a prestarle asesoría en cada uno de los aspectos relacionados con este contrato, a petición expresa del franquiciatario, mediante una carta certificada, enviada con días de anticipación.

**CUARTA:** El franquiciante se obliga a respetar el derecho de exclusividad territorial concedido al franquiciatario, no entregando otros derechos similares a terceros mediante la celebración de otros contratos que recaigan sobre el mismo objeto de éste.

**QUINTA:** El franquiciatario se obliga a realizar un mínimo de ventas de \$ \_\_\_\_ por las cuales

tendrá una comisión de \_\_\_\_\_ % de su importe bruto, corriendo de su cargo todos los gastos, impuestos y comisiones que el contrato implique.

En caso de no alcanzar este nivel mínimo de ventas la comisión será de ....

**SEXTA:** El franquiciatario se compromete a mantener en bodegas, la cantidad de \_\_\_\_\_ de los productos PIRI, así como de los insumos para la fabricación de éstos.

Para cumplir con lo anterior, el franquiciante se obliga al envío todos los días de cada mes, la cantidad de \_\_\_\_\_ de estos productos.

**SEPTIMA:** El franquiciatario abonará todos los días .... de cada mes, el importe por las ventas del período, mediante un depósito en la cuenta corriente del Banco sucursal N°

**OCTAVA:** El franquiciatario se compromete a la instalación de locales de venta de estos productos, en la Ciudad de Montevideo, así como usar en ellos la respectiva marca comercial que se encuentra registrada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, energía y minería, acta número \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_.

El franquiciante deberá otorgar su aprobación a los locales de venta de estos productos, los cuales deberán cumplir con las características básicas consignados en los documentos entregados al franquiciatario en este acto.

Todos los gastos e impuestos que conlleve la puesta en marcha y explotación de estos locales de venta serán de cargo del franquiciatario.

**NOVENA:** El franquiciante podrá inspeccionar y visitar todos los locales de venta de los productos PIRI, cuantas veces sea necesario, previo aviso de \_\_\_\_\_ días de anticipación a la inspección.

**DECIMA:** El franquiciatario no podrá realizar en el territorio que abarca este contrato, ni en cualquier otro que no se le haya autorizado, por su cuenta o por cargo de terceros, operación o gestión alguna referentes a la venta, comercialización, distribución o promoción publicitaria de productos similares a los que son objeto de este contrato.

**DECIMOPRIMERA:** La duración de este contrato es de años, prorrogable tácitamente por igual período, salvo aviso de terminación, enviado por carta certificada al domicilio de la contraparte, con un anticipo de meses a la fecha de término del contrato.

**DECIMOSEGUNDA:** El incumplimiento por cualquiera de las partes de las estipulaciones de este contrato, dará lugar a la inmediata terminación del mismo, y las indemnizaciones correspondientes en caso de culpa o dolo de la otra parte.

Se otorga y firma en tres ejemplares de igual tenor.







## **BIBLIOGRAFÍA SOBRE GESTIÓN PI - URUGUAY**

- BUGALLO, Beatriz, "Ley de marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas. Ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998: análisis exegético", Montevideo: FCU, 1999.
- BUGALLO, Beatriz, "Patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Ley Nº 17.164: análisis exegético", Montevideo: FCU, 2001.
- BUGALLO, Beatriz, "Propiedad Intelectual", Montevideo: FCU, 2006.
- RIPPE, Siegbert y colaboradores, "La propiedad industrial en el Uruguay", Montevideo: FCU, 1992.
- FERREIRA BONIFACINO, Cecilia, RODRIGUEZ CARRAU, Guzmán, "¿Por qué alguien debería leer los contratos de licencia de software? Análisis práctico de las cláusulas estándar.", Revista de Derecho Comercial, Número 4 (jul. 2011), p.201-218
- LAMAS, Mario Daniel, "Los derechos de propiedad intelectual en las relaciones laborales.", Derecho Laboral, Tomo 49, Número 223 (jul.-set. 2006), p.547-576

## **SÍNTESIS**

### **Sub-capítulo § 1. El creador intelectual y su régimen jurídico**

#### **I - PREVISIONES DE LA LEY Nº 17.164**

Artículos 17 a 20 de la Ley Nº 17.164.

Plantea las siguientes situaciones:

- creación en relación de dependencia o por encargo, derechos de explotación corresponde al empleador o a quien encargó;
- creación ocasional durante el trabajo en la empresa, plazo de opción para el empresario a efectos de que opte por compartir titularidad;
- creación posterior a la extinción de la relación laboral o del encargo, luego de un plazo no resulta consecuencia alguna de la relación profesional preexistente;
- creaciones independientes, derechos del creador exclusivamente.

Disposiciones "piso" que pueden contractualmente elevar la protección del inventor pero no

disminuirla.

## **II - PREVISIONES DE LA LEY Nº 9.739**

Regla general: cuando hay relación laboral o encargo los derechos corresponden al empleador o quien encarga la obra.

La autoría y el ejercicio de derechos morales, corresponde ineludiblemente al autor, persona física.

Disposiciones específicas en el caso de la obra periodística, artículos 22 a 24 de la Ley Nº 9.739 en redacción dada por Ley Nº 17.805 : depende si se trata de trabajador "free-lance" o en relación de dependencia.

### **Sub-capítulo § 2. Contratación**

#### **I - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA**

Concepto general que abarca todo tipo de transmisión de conocimientos, se encuentren o no protegidos por la propiedad intelectual.

#### **II - CONTRATOS TECNOLÓGICOS Y OTROS.**

Modalidades diversas de contratación en torno a los conocimientos tecnológicos.

Cualquier de los objetos de la propiedad intelectual pueden ser objeto de contrato, pues se trata de bienes en el comercio.

Diversidad de tratamiento jurídico:

- en algunos casos normativa expresa, como licencia, cesión de derechos de propiedad intelectual;
- en la mayoría de los casos se trata de contratos innominados.

Contratos analizados:

- licencia;

- asistencia técnica;
- servicios de ingeniería;
- prenda y embargo de derechos de la propiedad intelectual.

## **EVALUACIÓN**

Piensa en un negocio posible en relación con activos intangibles y, con la inspiración en las cláusulas de los modelos que adjuntamos, organiza el contrato correspondiente.

## **LISTADO DE SENTENCIAS URUGUAYAS MENCIONADAS**

(por órgano emisor y en orden cronológico descendente,  
con mención de integrantes de los órganos colectivos y de los titulares de Juzgado)

### **TCA**

Sentencia N° 548/2023 de 22 de agosto de 2023, Ministros: Klett, Corujo -r., Simón, Balcaldi, Rossi  
Sentencia N° 633/2022 de 22 de setiembre de 2022, Ministros: Simón, Vázquez-r., Corujo, Klett, Salvo  
Sentencia N° 631/2022 de 15 de setiembre de 2022, Ministros: Simón, Vázquez, Corujo, Klett, Salvo -r.  
Sentencia N° 518/2022 de 11 de agosto de 2022 , Ministros: Simón, Vázquez, Corujo, Klett -r., Salvo  
Sentencia N° 304/2022 de 19 de mayo de 2022, Ministros: Simón, Vázquez, Corujo, Klett -r., Salvo  
Sentencia N° 272/2022 de 12 de mayo de 2022, Ministros: Simón, Vázquez -r., Corujo, Klett, Salvo  
Sentencia N° 409/2021 de 7 de setiembre de 2021, Ministros: Salvo, Vázquez, Corujo, Klett, Simón -r.  
Sentencia N° 280/2021 de 29 de junio de 2021, Ministros: Salvo, Vázquez , Corujo -r., Klett, Simón  
Sentencia N° 110/2021 de 18 de marzo de 2021, Ministros: Salvo -r.,Gómez, Vázquez ,Corujo, Klett  
Sentencia N° 26/2021 de 9 de febrero de 2021, Ministros: Salvo -r.,Gómez, Vázquez ,Corujo, Klett  
Sentencia N° 712/2020 de 22 de diciembre de 2020, Ministros: Klett, Gómez, Vázquez -r., Corujo, Salvo  
Sentencia N° 696/2020 de 22 de diciembre de 2020, Ministros: Klett, Gómez, Vázquez -r., Corujo, Salvo  
Sentencia N° 586/2020 de 8 de setiembre de 2020, Ministros: Klett -r., Gómez, Echeveste, Vázquez, Corujo  
Sentencia N° 282/2020 de 2 de junio de 2020, Ministros: Klett, Gómez -r., Echeveste, Vázquez, Corujo  
Sentencia N° 211/2020 de 21 de abril de 2020, Ministros: Echeveste -r.,Gómez, Vázquez ,Corujo, Klett  
Sentencia N° 140/2020 de 27 de febrero de 2020, Ministros: Echeveste. ,Gómez, Vázquez ,Corujo -r., Klett  
Sentencia N° 71/2020 de 18 de febrero de 2020, Ministros: Klett, Gómez -r., Echeveste, Vázquez, Corujo  
Sentencia N° 617/2019 de 19 de setiembre de 2019, Ministros: Corujo, Gómez, Echeveste, Vázquez -r., Klett  
Sentencia N° 565/2019 de 27 de agosto de 2019, Ministros: Corujo, Gómez -r., Echeveste, Vázquez, Klett  
Sentencia N° 541/2019 de 15 de agosto de 2019, Ministros: Corujo, Gómez -r., Echeveste, Vázquez, Klett  
Sentencia N° 519/2019 de 13 de agosto de 2019, Ministros: Corujo, Gómez, Echeveste, Vázquez, Klett -r.  
Sentencia N° 499/2019 de 6 de agosto de 2019, Ministros: Corujo, Gómez -d., Echeveste, Vázquez, Klett -r.  
Sentencia N° 344/017 de 18 de marzo de 2017, Ministros: Castro -r., Gómez, Tobía, Echeveste, Vázquez  
Sentencia N° 325/017 de 16 de mayo de 2017, Ministros: Castro, Gómez, Tobía, Echeveste -r., Vázquez  
Sentencia N° 312/2017 de 11 de mayo de 2017 , Ministros: Castro, Gómez, Tobía, Echeveste, Vázquez  
Sentencia N° 269/017 de 20 de abril de 2017, Ministros: Castro, Gómez -r., Tobía, Echeveste, Vázquez  
Sentencia N° 255/017 de 18 de abril de 2017, Ministros: Castro, Gómez, Tobía -r., Echeveste, Vázquez  
Sentencia N° 5/2017 de 7 de febrero de 2017, Ministros: Castro -r., Gómez , Tobía, Echeveste, Vázquez  
Sentencia de 16 de junio de 2015, Ministros: Sassón, Harriague, Gómez Tedeschi - r, Tobía, Echeveste.  
Sentencia N° 714/2014 de 18 de Diciembre de 2014, Ministros: Tobía, Harriague, Sassón, Gómez, Echeveste - r.  
Sentencia N° 52/2014 de 20 de febrero de 2014, Ministros: Tobía, Preza, Harriague, Sassón r., Gómez Tedeschi  
Sentencia N° 128/2009 de 14 de abril de 2009, Ministros: Harriague, Lombardi, Preza -r., Sassón, Monserrat  
Sentencia N° 132/2009 de 14 de abril de 2009, Ministros: Harriague, Lombardi, Preza, Sassón, Monserrat -r.  
Sentencia de 12 de agosto de 2008. Ministros: Preza, Battistella, Sassón, Lombardi, Harriague  
Sentencia N° 232/2006 de 15 de marzo de 2006, Ministros: Rochón, Battistella, Lombardi , Preza -r., Harriague  
Sentencia N° 516/2004 de 1 de setiembre de 2004, Ministros: Mercant, Baldi, Brito del Pino, Rochón -r., Battistella.  
Sentencia N° 528/2001 de 15 de agosto de 2001, Ministros: Brito del Pino. Baldi, Borges; discordes: Mercant, Bermúdez  
Sentencia N° 1172/1991 de 23 de diciembre de 1991, Ministros: Pereira -r., Martinez, Díaz Romeu, Galagorri, Burella

## SCJ

Sentencia Nº 224/2022 de 17 de marzo de 2022, Ministros: Martínez, Sosa, Minvielle, Pérez -r., Novella Gómez Haedo  
Sentencia Nº 215/2020 de 27 de julio de 2020, Ministros: Sosa, Martínez, Minvielle, Turell, Tosi -r.  
Sentencia Nº 921/2019 de 1 de abril de 2019, Ministros: Martínez, Chediak, Minvielle, Turell, Tosi.  
Sentencia Nº 649/2017 de 11 de setiembre de 2017, Ministros: Martínez, Chediak, Hounié r., Pereyra, Turell  
Sentencia Nº 666/2012 de 19 de junio de 2012, Ministros: Gutiérrez, Chediak, Pérez Manrique, Ruibal -r., Larrieux  
Sentencia Nº 868/2014 de 20 de octubre de 2014, Ministros: Chediak, Chalar -r., Larrieux, Pérez, Ruibal.  
Sentencia Nº 352/2013 de 31 de julio de 2013, Ministros: Chediak, Chalar -r., Larrieux, Pérez, Pino.  
Sentencia Nº 4.820/2011 de 21 de diciembre de 2011, Ministros: Gutiérrez, Van Rompaey, Bello, Ruibal -r., Larrieux  
Sentencia Nº 3213/2011 de 2 de setiembre de 2011, Ministros Van Rompaey, Ruibal - r-, Chediak, Gutiérrez, Larrieux disc.  
Sentencia Nº 153/2010 de 19 de julio de 2010, Ministros: Chediak, Van Rompaey, Gutiérrez, Ruibal -r., Presa  
Sentencia Nº 59/2010 de 26 de marzo de 2010, Ministros Chediak, Van Rompaey, Gutiérrez, Ruibal, Larrieux  
Sentencia Nº 928/2008 de 19 de diciembre de 2008, Ministros: Ruibal, Van Rompaey -r., Gutiérrez, Rodríguez, Larrieux  
Sentencia Nº 89/2004 de 26 de marzo de 2004, Parga -r-, Gutiérrez, Rodríguez Caorsi, Troise, Sassón.  
Sentencia No. 74 de 26 de marzo de 2002, Ministros: Van Rompaey -r.

## TAC

TAC 7, Sentencia Nº 122/2023 de 14 de junio de 2023, Ministros Dres Cabrera -r., Pera, Ettlin  
TAC 7, Sentencia Nº 25/2020 de 4 de marzo de 2020, Ministros: França, Cabrera -d.. Ettlin, Tommassino -r.  
TAC 7, Sentencia Nº 79/2016 de 19 de agosto de 2016, Ministros: Cabrera -r., Ettlin, Tommasino  
TAC 7, Sentencia SEF-0008-000203/2015 de 23 de diciembre de 2015, Ministros: Ettlin, Cabrera -r., Couto  
TAC 7, Sentencia de 7 de noviembre de 2015, Ministros: Couto, Cabrera et alter.  
TAC 7, Sentencia Nº 142/2015 de 30 de setiembre de 2015, Ministros: Ettlin -r., Couto, Cabrera  
TAC 7, Sentencia Nº 0008-000067/2015 de 15 de abril de 2015, Ministros: Couto, Cabrera -r., Ettlin  
TAC 7, Sentencia Nº SEF-0008-000128/2014 de 1 de octubre de 2014, Ministros: Couto, Cabrera -r., Ettlin.  
TAC 7, Sentencia Nº SEF-0008-000077/2014 de 2 de junio de 2014, Ministros: Ettlin, Couto, López -r.  
TAC 7, Sentencia Nº 112/2012 de 17 de julio de 2012, Ministros: Ettlin -r., Couto, López  
TAC 7, Sentencia 280/2006 de 6 de noviembre de 2006, Ministros: Couto, Bello -r., López  
  
TAC 6, Sentencia Nº 82/2024 24 de abril de 2024 Ministros: Gómez Haedo -r., Bortoli, Seguesa  
TAC 6, Sentencia Nº 71/2021 de 12 de mayo de 2021, Ministros: Alves, Gómez, Bortoli -r.  
TAC 6, Sentencia SEI 23/2021 de 10 de marzo de 2021, Ministros: Bórtoli -r., Gómez, Alves de Simas  
TAC 6, Sentencia Nº SEF-0006-000041/2016 de 16 de marzo de 2016, Ministros: Gómez -r., Klett, Alves  
TAC 6, Sentencia Nº SEI-0006-100025/2012 de 12 de diciembre de 2012, Ministros Martínez, Hounié, Klett – r.  
TAC 6, Sentencia Nº 316/2012 de 14 de noviembre de 2012, Ministros: Martínez -r., Hounié, Klett.  
TAC 6, Sentencia Nº 12/2011 de 9 de febrero de 2011, Ministros: Hounié, Klett, Martínez -r.  
TAC 6, Sentencia Nº 169/2010, del 11 de agosto del 2010, Ministros Hounié -r-, Klett, Martínez  
TAC 6, Sentencia Nº 181/2002 de 2 de octubre de 2002, Bossio – red -, Martínez, Hounie  
TAC 6, Sentencia Nº 2/97 de 5 de febrero de 1997

TAC 6, Sentencia de 15 de febrero de 1995, Bermúdez -r., Olagüe, Mercant

TAC 5, Sentencia Nº 322/2023 de 21 de diciembre de 2023, Ministros: García -r., Rodríguez, Schroeder

TAC 5, Sentencia Nº 12/2023 de 22 de febrero de 2023, Ministros: García, Pera -r., Schroeder

TAC 5, Sentencia 4/2021 de 10 de febrero de 2021, Ministros: Simón, Pera, García -r.

TAC 5, Sentencia Nº 159/2017 de 29 de noviembre de 2017, Ministros: Simón -r., Gradín, Pera

TAC 5, Sentencia Nº DFA-0004-000704/2014 de 12 de noviembre de 2014, Ministros: Simón -r., Gradín, Fiorentino

TAC 5, Sentencia Nº DFA-0004-000466/2014 de 13 de agosto de 2014, Ministros: Simón -r., Gradín, Fiorentino

TAC 5, Sentencia dfa-0004-000334/2014 de 9 de junio del 2014, Ministros: Gradín -r., Simón, Fiorentino.

TAC 5, Sentencia Nº i711/2011 de 16 de noviembre de 2011, Ministros: Gradin -r., Simón, Fiorentino

TAC 5, Sentencia del 10 de febrero del 2010

TAC 4, Sentencia Nº 94/2022 de 14 de junio de 2022, Ministros: França, López -r., Besio

TAC 4, Sentencia Nº 33/2021 de 9 de marzo de 2021, Ministros: Maggi, López, Besio -r.

TAC 4, Sentencia Nº 202/2019 de 6 de noviembre de 2019, Ministros: Maggi -r., Besio, López.

TAC 4, Sentencia Nº 484/2016 de 22 de noviembre de 2016, Ministros firmantes: Turell (red) Maggi, França

TAC 4, Sentencia SEF-0009-000146/2013 de 2 de octubre del 2013, Ministros: Martínez -r., Gatti, Turell

TAC 4, Sentencia SEF-0009-000124/2013 de 24 de julio de 2013, Ministros: Maggi -r., Gatti, Turell

TAC 4, Sentencia Nº 99/2012 de 9 de mayo de 2012, Ministros: Sosa, Pérez -r., França

TAC 4, Sentencia Nº 208/2011 de 29 de junio de 2011, Ministros: Tobía -r., Turell, Maggi,

TAC 4, Sentencia Nº 83/2011 de 23 de marzo de 2011, Ministros: Turell -r., Maggi, Tobía

TAC 4, Sentencia Nº 321/2009 de 9 de diciembre de 2009, Ministros: Turell -r., Maggi, Tobía

TAC 4, Sentencia Nº 193/2009 de 27 de julio de 2009, Ministros: Tobía -r., Turell, Maggi

TAC 4, Sentencia Nº 43/1999 de 26 de mayo de 1999, Larrieux, Turell, Rochón

TAC 4, Sentencia de 18 de junio de 1979 Odriozola, Colombo, Catalurda

TAC 3, Sentencia Nº 44/2022 de 21 de abril de 2022, Ministros: Tovagliare -r., Oppertti, Kelland

TAC 3, Sentencia Nº 37/2022 de 4 de abril de 2022, Ministros: Tovagliare, Opertti -r., Kelland.

TAC 3, Sentencia Nº 3/2021 de 1º de febrero de 2021, Ministros: Opertti, Schroeder -r., Kelland.

TAC 3, Sentencia Nº 135/2020 del 15 de octubre de 2020, Ministros: Opertti -r., Kelland, Schroeder.

TAC 3, Sentencia Nº 10/2020 de 23 de setiembre de 2020, Ministros: Kelland -r., Cabrera, Schorieder

TAC 3, Sentencia Nº 236/2012 de 12 de setiembre de 2012, Ministros: Chalar, Cardinal, Alonso -r.

TAC 3, Sentencia Nº 128/2012 de 25 de mayo de 2012, Ministros: Chalar disc., Cardinal -r., Alonso. Sosa

TAC 3, Sentencia Nº 380/011 de 8 de diciembre de 2011, Ministros: Chalar -r., Alonso, Cardinal

TAC 3, Sentencia Nº 28/2009 de 16 de febrero de 2009, Ministros: Chalar, Alonso, Cardinal -r.

TAC 2, Sentencia Nº 44/2020 de 11 de marzo de 2020, Ministros: Pérez, França, Hernández

TAC 2, Sentencia Nº 254/2019 de 18 de diciembre de 2019, Ministros: Hernández -r., França, Pérez

TAC 2, Sentencia Nº 110/2018 de 20 de junio de 2018, Ministros: Sosa -r., Pérez, França.

TAC 2, Sentencia Nº 51/2019 de 3 de abril de 2019, Ministros: França -r., Sosa, Pérez.

TAC 2, Sentencia Nº 23/2019 de 26 de febrero de 2019, Ministros: Pérez -r., Sosa, França.

TAC 2, Sentencia Nº 243/2011 de 4 de setiembre de 2011, Ministros: Pérez -d., França -d., Sosa -r., Salvo, Martínez

TAC 2, Sentencia Nº 97/2018 de 6 de junio de 2018, Ministros: Pérez - r., Sosa, França

TAC 2, Sentencia Nº 216/2011 de 17 de agosto de 2011, Ministros: Sosa, França, Pérez -r.

TAC 2, Sentencia Nº 79/2011 de 13 de abril de 2011, Ministros: Sosa, França, Pérez -r.

TAC 2, Sentencia Nº 30/2011 de 16 de marzo de 2011, Ministros: Sosa, França, Pérez -r.

TAC 2, Sentencia Nº 273/2007 de 5 de setiembre de 2007, Ministros: Sasson, Chediak -r., Sosa

TAC 1, Sentencia Nº 323/2024 de 15 de octubre de 2024. Ministros: Rivas, Venturini, Messere -r.



TAC 1, Sentencia Nº 123/2023 de 7 de junio de 2023, Ministros: Messere, Venturini, Rivas -r.  
TAC 1, Sentencia Nº 125/2017 de 18 de octubre de 2017, Ministros: Maccio, Salvo -r., Venturini  
TAC 1, Sentencia Nº SEI 3-16/2016 de 16 de marzo de 2016, Ministros: Salvo -r., Maccio, Pérez.  
TAC 1, Sentencia Nº 139/2011 de 19 de octubre de 2011, Ministros: Salvo -r., Castro Vazquez  
TAC 1, Sentencia Nº 57/2009 de 10 de junio de 2009. Ministros: Salvo, Castro -r., Vázquez  
TAC 1, Sentencia Nº 32/2009 de 15 de abril de 2009, Ministros: Salvo, Castro -r., Vázquez.  
TAC 1, Sentencia Nº 22/2008 de 27 de marzo de 2008, Ministros: Salvo -r., Castro, Vázquez -d., Chediak  
TAC 1, Sentencia de 31 de julio de 1991, Parga – Barcelona – Gutiérrez – red -, LJU Caso 12.040, tomo 104

## **TAP**

TAP 4, Sentencia de 3 de noviembre de 2011, Ministros: Gomez Tedeschi, Cal, Catenaccio

TAP 3, Sentencia Nº 322/2021 de 15 de julio de 2021, Ministros: Olivera -r., Gómez.  
TAP 3, Sentencia Nº 371/2010 de 18 de noviembre de 2010, Ministros: Minvielle -r., Bonavota, Borges

TAP 2, Sentencia Nº 176/2015 de 26 de agosto de 2015, Ministros: Corujo, Balcaldi Tapié -r.  
TAP 2, Sentencia Nº 208/2011 de 27 de julio de 2011, Ministros: Balcaldi, Corujo, Tapié -r.

TAP 1, Sentencia Nº 323/2012 de 28 de setiembre de 2012, Ministros: Reyes -d., Torres, Vomero -r., Minvielle  
TAP 1, Sentencia Nº 78/2010 de 9 de abril de 2010, Ministros: Cal, Reyes -r., Damasco  
TAP 1, Sentencia Nº 14/2010 de 18 de febrero de 2010, Ministros: Damasco -r., Cal, Reyes  
TAP 1, Sentencia Nº 100/2009 de 20 de abril de 2009, Ministros: Núñez, Cal, Reyes -r.  
TAP 1, Sentencia Nº 169/2007 de 17 de julio de 2007, Ministros: Cal, Núñez, Reyes -r.

## **TAT**

TAT 3, Sentencia Nº 126/2009 de 25 de marzo de 2009, Ministros Pianitza, Contarin – r, Molinari

TAT 2, Sentencia Nº 159/2008 de 16 de julio de 2008, Ministros: Echeveste -r., Tosi, Keuroglian.

## **JLC**

JLC 19, Sentencia Nº 39/2019 de 29 de julio de 2019, Jueza: Rodríguez Marichal  
JLC 19, Sentencia Nº 24/2013 de 23 de abril de 2013, Jueza: Tommasino  
JLC 19, Sentencia Nº 3322/2012 de 24 de setiembre de 2012, Jueza: Tommasino  
JLC 19, Sentencia Nº 1452/2007 de 16 de mayo de 2007, Juez: Posada

JLC 16, Sentencia Nº 1/2019 de 4 de febrero de 2019, Juez  
JLC 16, Sentencia de 30 de marzo de 1977, Juez: Alonso de Marco

JLC 15, Sentencia Nº 71/2012 de 15 de agosto de 2012, Juez: Macció

JLC 14, Sentencia Nº 61/2019 de 26 de setiembre de 2019, Juez: Tovagliare  
JLC 14, Sentencia Nº 16/2019 de 23 de abril del 2019, Juez: Tovagliare  
JLC 14, Sentencia Nº 50/2015 de 1 de octubre de 2015, Juez: Seguessa

JLC 12, Sentencia N° 58/2013 de 12 de agosto de 2013, Jueza: Besio.

JLC 11, Sentencia N° 46/2011 de 20 de mayo de 2011, Juez: Cavalli

JLC 11, Sentencia N° 18/2011 de 14 de marzo de 2011, Juez

JLC 10, Sentencia N° 41/2001 de 14 de setiembre de 2001.

JLC 9, Sentencia N° 36/2008, de 23 de junio de 2008, Juez: Recarey

JLC 8, Sentencia N° 28/2006 de 3 de abril de 2006, Juez

JLC 8, Sentencia N° 71/2001 de 13 de noviembre de 2001, Juez

JLC 7, Sentencia N° 48/2017 de 2 de octubre de 2017, Jueza: García

JLC 7, Sentencia N° 10/2014 de 5 de marzo de 2014, Juez: García

JLC 6, Sentencia N° 71/2006 de 13 de diciembre de 2006, Juez: Dora Zafir

JLC 5, Sentencia N° 44/2018 de 28 de agosto de 2018, Juez: Benítez Caorsi

JLC 5, Sentencia N° 51/2015 de 11 de noviembre de 2015, Juez: Benítez

JLC 5, Sentencia N° 18/2015 de 22 de mayo de 2015, Juez: Benítez Caorsi

JLC 5, Sentencia N° 90/013 de 29 de noviembre de 2013, Jueza: Cabrera

JLC 5, Sentencia N° 22/2013 de 3 de abril de 2013, Jueza: Cabrera

JLC 5, Sentencia N° 159/2011 de 9 de febrero de 2011, Juez: Ettlin

JLC 5, Sentencia de 5 de febrero de 2003, Juez: Eguiluz

JLC 4, Sentencia N° 11 de 19 de febrero de 2019, Juez: Bello

JLC 1, Sentencia N° 75/013 de 6 de diciembre de 2013, Juez

JLC 1, Sentencia de 15 de mayo de 2013, Jueza: Mota

JL Crimen Organizado 2, Sentencia N° 18/2012 de 5 de octubre de 2012, Juez

JL Crimen Organizado 1, Sentencia N° 3/2012 de 19 de marzo de 2012, Juez: Gatti.

JL Crimen Organizado 1, Sentencia N°18/2011 de 9 de diciembre de 2011, Juez: Gatti

JL Florida 1, Sentencia de 5 de junio de 2014, Jueza: Morales

JL Penal 16, Sentencia N° 202/011 de 19 de diciembre de 2011, Juez Valetti.

JL Penal 16, Sentencia N° 175/2011 de 25 de noviembre de 2011, Juez Valetti.

JL Penal 16, Sentencia N° 147/2011 de 25 de octubre de 2011, Juez: Valetti

JL Penal 16, Sentencia N° 141/2011 de 14 de octubre de 2011, Juez: Valetti

JL Penal 15, Sentencia N° 16/2015 de 9 de febrero de 2015, Juez: Miguez.

JP de la Capital 5, Sentencia N° 20/006 de 9 de mayo de 2006, Jueza: Gougeon

## INDICE

PALABRAS DE LA AUTORA

SUMARIO

LISTA DE ABREVIATURAS

### **CAPÍTULO PRIMERO CONCEPTOS GENERALES**

I - PROPIEDAD INTELECTUAL.

A) Concepto y clasificación de la Propiedad Intelectual.

B) El derecho del mercado y la función de la Propiedad Intelectual.

II - ORIGEN HISTÓRICO

III - PROTECCIÓN INTERNACIONAL

IV - PROTECCIÓN NACIONAL.

A) Normas legales.

B) Organización de la protección de la propiedad industrial.

C) Organización de la protección de los derechos de autor y conexos.

### **CAPITULO SEGUNDO SIGNOS DISTINTIVOS**

Sub-capítulo § 1. Marcas

I - CONCEPTO LEGAL DE MARCA

II - CLASES DE MARCA.

A) Marcas colectivas.

B) Marcas de certificación o de garantía.

III - PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

IV - DERECHOS CONFERIDOS AL TITULAR DE UNA MARCA

V - ACCIONES DE OPOSICIÓN, ANULACIÓN Y REIVINDICACIÓN DE LAS MARCAS.

A) Acciones de oposición y anulación.

B) Acción de reivindicación.

C) Acción de caducidad por falta de uso

D) ¿Es posible una acción de amparo en materia de marcas?

E) Aspectos de Derecho Administrativo

VI - EXTINCIÓN DE LAS MARCAS

VII - ACCIONES DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA.

- A) Acciones penales.
- B) Acciones civiles.
- C) Plazo para la interposición de las acciones civiles y penales.
- D) Otras acciones con fundamento fuera de los artículos precedentes.
- E) Desaplicación del acto administrativo de registro de marca al accionar judicialmente.
- F) Iniciativa de la Aduana en materia de persecución de ilícitos marcarios (extensible a toda la propiedad intelectual)

Sub-capítulo § 2. Nombres comerciales

I - CONCEPTO.

II - ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL

III - DERECHOS OTORGADOS POR EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL

IV - TÉRMINO DEL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

Sub-capítulo § 3. Indicaciones geográficas

I - CONCEPTOS

II - ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON LOS NOMBRES GEOGRÁFICOS

III - RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

IV - RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN.

## **CAPÍTULO TERCERO CREACIONES INVENTIVAS PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**

Sub-capítulo § 1. Protección de la información no divulgada

I - LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA.

II - FORMAS DE PROTECCIÓN.

A) Protección por el régimen de la competencia desleal.

B) Tutela penal del secreto.

C) Acuerdos o pactos de confidencialidad.

Sub-capítulo § 2. Patentes de invención.

I - CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

A) Generalidades.

B) Concepto legal de invención patentable.

C) Materia patentable.

II - TITULARES DEL DERECHO A LA PATENTE.

III - PLAZO DE PROTECCIÓN.

IV - PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA PATENTE.

A) Contenido de la solicitud.

B) Examen formal preliminar.

C) Particularidades de solicitudes relativas a microorganismos.

D) Publicación.

E) Conversión de la solicitud.

F) Extensión de la patente solicitada.

G) Oposiciones a la solicitud de patente.

H) Examen de fondo.

I) Resolución.

V - DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE.

VI - EXPROPIACIÓN DE DERECHOS.

VII - NULIDAD DE PATENTES

VIII - CADUCIDAD DE PATENTES

IX - RENUNCIA

X - LICENCIAS OBLIGATORIAS Y OTROS USOS SIN AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA PATENTE.

A) Licencias y otros usos por falta de explotación.

B) Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular por razones de interés público.

C) Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular por prácticas anticompetitivas.

D) Otras licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular.

E) Patentes dependientes.

F) Disposiciones generales y de procedimiento en materia de licencias y otros usos no autorizados por el titular.

G) Implementación de la autorización de uso autorizado por el Estado

XI - REGISTROS EN MATERIA DE PATENTES.

XII - ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE DE INVENCION.

A) Acciones civiles.

B) Acciones penales.

XIII - VIGENCIA DE LA LEY Nº 17.164

XIV – PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Sub-capítulo § 3. Modelos de utilidad.

I - CONCEPTO

II - PLAZO DE PROTECCIÓN

III - REMISIÓN

Sub-capítulo § 4. Biotecnología

I - CONCEPTOS FUNDAMENTALES

II - PROTECCIÓN JURIDICA DE LOS CULTIVARES. A) Generalidades. B) Protección legal.

III - PROTECCION DE BIOTECNOLOGÍAS POR EL SISTEMA DE PATENTES

Sub-capítulo § 5. Circuitos integrados

## **CAPÍTULO CUARTO DISEÑO INDUSTRIAL**

I CONCEPTOS GENERALES.

A) Noción.

B) Orígenes.

C) Sistemas de protección jurídica.

- D) Normas legales internacionales de protección.
- E) Normas de protección regional.
- II - NORMAS NACIONALES VIGENTES.
- A) Concepto legal.
- B) Acumulación de protecciones.
- C) Derechos concedidos al titular.
- D) Procedimiento.
- E) Remisión a legislación de patentes de invención.

## **CAPÍTULO QUINTO DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS**

Sub-capítulo § 1. Derechos de autor

I - CONCEPTOS GENERALES

II - OBRAS PROTEGIDAS.

- A) Regla general.
- B) Obras que representan a una persona.
- C) Obras audiovisuales.
- D) Programas de ordenador o software.
- E) Obras periodísticas.
- F) Obras originarias y obras derivadas.
- G) Originalidad de las obras.

III - AUTORÍA Y TITULARIDAD DE DERECHOS.

- A) El autor.
- B) Obras conjuntas o creadas por varias personas.
- C) El Estado como autor.

IV - EXISTENCIA DEL DERECHO DE AUTOR

V - INSCRIPCIÓN DE LA OBRA

VI - DERECHOS DEL AUTOR.

- A) Derechos morales.
- B) Derechos de explotación.

VII - LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

VIII - TRANSFERENCIA DE LA OBRA

IX - DURACION DE LA PROTECCIÓN

X - DOMINIO PÚBLICO

XI - DEFENSA DEL DERECHO.

- A) Medidas preparatorias y cautelares.
- B) Medidas en frontera.
- C) Acciones civiles.
- D) Acciones penales.

Sub-capítulo § 2. Derechos conexos

I - CONCEPTOS GENERALES

II - ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES

III - PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

IV - ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN

Sub-capítulo § 3. Gestión Colectiva del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos

I - CONCEPTO.

II - CONSTITUCIÓN

III - OBLIGACIONES

IV - OPERATIVA

V - CONTROL

VI - LEGITIMACIÓN DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA

VII - GESTIÓN COLECTIVA EN EL URUGUAY

## **CAPÍTULO SEXTO ALGUNAS CUESTIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Sub-capítulo § 1. El creador intelectual y su régimen jurídico

I - PREVISIONES DE LA LEY Nº 17.164

II - PREVISIONES DE LA LEY Nº 9.739

Sub-capítulo § 2. Contratación

I - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

II - CONTRATOS TECNOLÓGICOS Y OTROS.

A) Conceptos generales.

B) Normas nacionales.

C) Cesión

D) Licencia.

E) Asistencia técnica.

F) Servicios de ingeniería.

G) Prenda y embargo de derechos de la propiedad intelectual

ANEXO - Modelos de contratos.

LISTA DE SENTENCIAS

INDICE