



## MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

**VISTO:** I) Que la Ley 17.011 de 25 de setiembre de 1998 en la redacción dada por la Ley 19.670 de 15 de octubre de 2018 crea registros de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen en la órbita de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

**RESULTANDO:** I) Que la experiencia comparada indica que tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen son instrumentos valiosos de cara al fomento de la producción y la valorización de los entornos locales, permitiendo el acceso a mejores sectores de mercado, en el plano nacional e internacional.

**CONSIDERANDO:** I) Que a los efectos del aprovechamiento de los beneficios de los referidos instrumentos por parte de los productores resulta indispensable que el registro respectivo funcione de forma eficaz y ágil, dando certezas a los agentes económicos, lo que requiere la complementación de la normativa legal con disposiciones reglamentarias adecuadas.

**ATENTO:** a lo precedentemente expuesto, y a lo establecido en la Ley 17.011 de 25 de setiembre de 1998 y su Decreto Reglamentario 34/999 del 3 de febrero de 1999, el Convenio de la Unión de París, en la versión del Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 ratificado por Decreto Ley N° 14.910, de 10 de julio de 1979, con las modificaciones ratificadas por Ley 19.799 de 13 de setiembre de 2019 y por el que nuestro país ingresó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), anexo al Acuerdo que instaura la Organización Mundial del Comercio (OMC), ratificado por Uruguay a través de la Ley N° 16.671, de 13 de diciembre de 1994, con la enmienda aprobada por Ley 19.215 de 23 de mayo de 2014.

### EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

#### DECRETA:



**Artículo 1 (Legitimación activa).** Podrán solicitar el registro de Indicaciones geográficas o Denominaciones de Origen los productores proveedores o prestadores de servicios asentados en el lugar geográfico de origen de la Indicación o Denominación de que se trate, sin importar la forma de organización que adopten, pudiendo ser personas físicas o jurídicas o combinaciones de unas y otras, cualquiera sea su forma de organización jurídica.

También podrá solicitarse el registro de Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen por parte de autoridades públicas con interés en la materia.

**Artículo 2 (Formalidades de la solicitud).** La solicitud de registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, nacional o extranjera deberá indicar:

a) Nombre, domicilio y nacionalidad de los solicitantes. En el caso de personas físicas se deberá indicar el número de cédula de identidad y en el de personas jurídicas la razón social y el número de identificación fiscal (RUT o equivalente).

Tratándose de nacionales o sociedades extranjeras se deberán proporcionar datos identificatorios similares de acuerdo a su nacionalidad o lugar de constitución.

b) Nombre que identifica a la Indicación Geográfica o Denominación de Origen cuyo registro se pretende.

c) Delimitación del área geográfica en la que se asienta la Indicación o Denominación que se pretende proteger.

d) Indicación del producto o servicio que se pretende proteger con la denominación o indicación, y sus calidades particulares.



- e) Relación entre el área geográfica y el producto o servicio cuya elaboración o prestación es objeto de la solicitud.
- f) Tratándose de Indicaciones o Denominaciones extranjeras, deberán constituir un domicilio en el país, el que regirá para todos los efectos legales (artículo 146 de la Ley 18.996 y artículo 71 del Código General del Proceso).
- g) Sello o logo identificador de la Indicación Geográfica o Denominación de Origen, en caso de corresponder.

**Artículo 3 (Documentación).** Con la solicitud, además de las indicaciones referidas en el artículo precedente, deberá acompañarse la siguiente documentación:

- a) Documentación acreditante del vínculo entre el nombre geográfico propuesto para la indicación o denominación y el área geográfica referida en el literal c del artículo anterior.
- b) Descripción de los procesos de producción, elaboración, extracción o prestación de los productos o servicios de que se trate y la incidencia de los factores naturales y/o humanos, del área geográfica, según corresponda.
- c) Documentos acreditantes de la vinculación entre el solicitante y el área geográfica indicada en la solicitud.
- d) Reglamento de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen solicitada.
- e) Carta autorización o poder en forma en caso que se hubiere designado un representante.

Podrá acompañarse, además, toda otra documentación que se estime pertinente por el solicitante (informes técnicos, etc.).

**Artículo 4 (Procedimiento).** El procedimiento de registro se desarrollará de la siguiente forma:



- a) Presentada una solicitud, la misma será objeto de un examen de forma por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En caso de omisión de alguno de los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 de la presente se conferirá una vista al solicitante por el término de diez días hábiles, perentorios e improrrogables para subsanar las observaciones, bajo apercibimiento de tener por desistida la petición.
- b) Luego del examen de forma, la solicitud se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial, por una única vez.
- c) Dentro del plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables contados a partir del día siguiente al de publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, los terceros podrán deducir oposición a la solicitud de inscripción.
- d) Transcurrido el plazo referido en el literal precedente, se realizará un examen de fondo de la solicitud.
- e) En caso de no existir oposiciones de particulares ni de Oficio, se dictará Resolución sobre la solicitud por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Tratándose de Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen correspondientes a productos vitivinícolas, quesos o productos lácteos, la DNPI recabará previamente el asesoramiento del INAVI y de INALE. El mismo procedimiento se seguirá siempre que se identifique un organismo con competencias en la materia de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio.

**Artículo 5 (Oposiciones).** El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá oponerse al registro de una indicación geográfica o denominación de origen, mediante escrito fundado, dentro del plazo referido en el literal c del artículo precedente. Al deducir oposición deberá acompañarse la prueba documental de que se disponga.

Durante el examen de fondo, la Oficina podrá oponerse de oficio a la inscripción de la solicitud.



Podrán rechazarse *in limine* aquellas oposiciones que se presenten sin fundamentos y no se admitirán ampliaciones de fundamentación posteriores al plazo referido. En estos casos, el procedimiento seguirá adelante como si la oposición o la fundamentación intempestiva no hubieran sido presentadas.

**Artículo 6 (Procedimiento en caso de oposición).** Deducida una oposición de terceros o de oficio por la DNPI, se conferirá traslado de la misma al solicitante, por el plazo de treinta días corridos perentorios e improrrogables.

El traslado deberá evacuarse en escrito fundado, acompañando la prueba documental de que se disponga.

A pedido de parte interesada o de oficio por la DNPI de considerarse pertinente, se abrirán los procedimientos a prueba por el término de 60 días corridos y perentorios.

Serán admisibles todos los medios probatorios admitidos por la ley.

Finalizado el plazo o producida la prueba se dará vista a las partes por el término de diez días hábiles, perentorios e improrrogables. Vencido el plazo o evacuada la vista se dictará Resolución sobre el fondo del asunto.

**Artículo 7 (Anulación).** El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la anulación del registro de Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen que hubieran sido concedidas en contravención a las disposiciones de la presente.

Dicha acción podrá deducirse dentro de los cinco años contados desde la Resolución de inscripción.

**Artículo 8 (Cancelación)** El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación del registro de Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen nacionales cuando hubiere cesado la producción o prestación del servicio en el área geográfica indicada, por más de cinco años consecutivos



No se considera cese de la producción o prestación a efectos del presente artículo aquellas interrupciones circunstanciales o debidas a la propia naturaleza del producto o servicio.

También podrá solicitarse la cancelación de Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen extranjeras cuando cese la protección de la misma en el país de origen.

Al deducirse la acción de cancelación en el caso referido en el párrafo antecedente, deberá acompañarse la documentación correspondiente del país de origen, legalizada o apostillada según correspondiere, y traducida; en estos casos, admitida la documentación se procederá a la cancelación de la inscripción sin más trámite.

El procedimiento aplicable será el establecido en los artículos 5 y 6 del presente, en lo pertinente.

**Artículo 9 (Plazo).** El registro de las Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen se otorgará sin plazo.

**Artículo 10 (Homonimia).** Cuando se presente una solicitud de registro de Indicación Geográfica o de Denominación de Origen que sea total o parcialmente homónima con una registrada, ambas podrán ser protegidas en tanto la nueva solicitud incorpore elementos tales que permitan la clara diferenciación entre ambos registros y siempre que no se genere confusión o error en el consumidor sobre el lugar de origen de cada uno.

Se dejará constancia de ello en la Resolución de inscripción.

**Artículo 11 (Conflicto con Registros Marcarios).** La existencia de signos distintivos registrados o en trámite de registro no obstará a la protección de las Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen, siempre que tales signos hayan sido solicitados de buena fe por sus titulares.



Tales registros o solicitudes podrán continuar su respectivo trámite y podrán ser renovados de acuerdo a la legislación aplicable, siempre que su uso no induzca a confusión sobre el lugar de origen del producto o servicio.

**Artículo 12 (Alcance de la Protección).** No podrán inscribirse como Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen aquellos términos que constituyan la designación genérica en nuestro país para el producto o servicio de que se trate

La protección conferida a las Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen extranjeras no alcanzará a las traducciones al idioma español de los términos de las mismas cuando estas constituyen la designación habitual o el nombre genérico de los productos o servicios.

Tampoco serán inscribibles las designaciones de variedades vegetales o razas animales.

Tratándose de Indicaciones Geográficas compuestas de múltiples términos, la protección alcanzará al conjunto considerado en su totalidad y no a aquellos términos que la integran que fueran de uso habitual en el país o constituyan el nombre o designación genérica de categorías de productos o servicios.

**Artículo 13 (Reglamento de Uso).** Las Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen deberán poseer un Reglamento de Uso, que como mínimo deberá incluir:

- a) Personas Físicas o Jurídicas que se encuentran utilizando la Indicación o Denominación al momento de la solicitud.
- b) Descripción del producto o servicio objeto de solicitud y sus cualidades características.
- c) Representación gráfica precisa del área geográfica de producción o prestación del servicio.
- d) Indicación de la calidad, reputación u otras características de la Indicación Geográfica, así como las cualidades o características que se deban exclusiva o



esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos en caso de las Denominaciones de Origen

e) Condiciones de uso de la Indicación o Denominación por parte de los productores o prestadores respecto al producto o servicio.

**Artículo 14 (Uso y no Discriminación).** El Reglamento de Uso de la Indicación o Denominación deberá respetar en todo momento el principio de igualdad y no discriminación entre productores o proveedores.

En caso de controversia, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial será el organismo competente para resolver. Se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 6 del presente.

**Artículo 15 (Sello Identificador).** La Indicación Geográfica o Denominación de Origen podrá tener su propio sello o logo identificador, que podrá acompañar los signos distintivos particulares de los productores o prestadores individuales.

La DNPI examinará el sello solicitado a efectos de determinar si colide con signos registrados o en trámite de registro, en cuyo caso conferirá vista a la solicitante de la Denominación o Indicación a efectos de que lo modifique.

**Artículo 16 (Interpretación).** En aquellos casos en que se encontrare en vigor un Acuerdo internacional, bilateral o multilateral sobre la materia celebrado por la República, se aplicarán a las indicaciones o denominaciones abarcadas por el mismo, en primer término, las disposiciones del referido instrumento y subsidiariamente y en lo no previsto las disposiciones del presente.

**Artículo 17 (Usuarios Previos).** Las personas físicas o jurídicas que puedan acreditar un uso previo, público, pacífico y continuo en el Uruguay de por lo menos cinco años, de términos similares a una Indicación Geográfica o Denominación de Origen registrada, podrán continuar dicho uso en las condiciones siguientes:



- a) A efectos del cómputo del plazo se tomará como fecha de inicio la de publicación de la solicitud de reconocimiento de la Indicación Geográfica o Denominación de Origen de que se trate.
- b) El uso deberá continuar siendo ejercido por la misma persona física o jurídica. Tratándose de personas físicas podrá ser transmitido a los ascendientes o descendientes directos del usuario originario. En el caso de personas jurídicas, este derecho permanecerá en casos de modificación del tipo social pero no en aquellas que impliquen la disolución o absorción de la persona jurídica originaria.
- c) Los usuarios deberán adoptar las medidas necesarias para evitar que exista inducción a error en los consumidores respecto al origen de los productos o servicios.

A efectos de poder hacer uso de esta excepción, los interesados deberán acreditar ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el cumplimiento de los requisitos referidos.

De la solicitud se dará traslado al titular, y el procedimiento se sustanciará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6.

Aquellas personas físicas o jurídicas que puedan acreditar un uso previo, público, pacífico y continuo en el Uruguay de por lo menos dos años, de términos similares a una Indicación Geográfica o Denominación de Origen registrada, tendrán un plazo de dos años a partir de la fecha de concesión para adecuar sus productos o servicios sin incurrir en responsabilidad por infracción.

**Artículo 18 (Aplicación subsidiaria y derogaciones).** En todo lo no previsto en el presente serán de aplicación las disposiciones de la Ley 17.011 de 25 de setiembre de 1998 y los Decretos 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (en la redacción dada por el Decreto 420/007 de 7 de noviembre de 2007) y 34/999 del 3 de febrero de 1999 con sus modificativas.

**Artículo 19.** Comuníquese, etc.