



INSTITUTO MEXICANO DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL



ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



INSTITUTO NACIONAL DEL  
DERECHO DE AUTOR

## REUNIÓN REGIONAL DE DIRECTORES DE OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE OFICINAS DE DERECHO DE AUTOR DE AMÉRICA LATINA

organizado por  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)  
en cooperación con  
el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI),  
y  
el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) de México  
**Guadalajara (México), 23 a 25 de marzo de 2004**

### SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN URUGUAY

*Documento preparado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI),  
Ministerio de Industria, Energía y Minería, Montevideo*

## I. LEGISLACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

### A. Principales iniciativas en materia de propiedad industrial que se desarrollan en la actualidad en el país, y/o las iniciativas legislativas en las cuales está participando a nivel subregional

#### En el ámbito nacional

El Decreto N° 251/03 de 18/06/03 designa a la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria, Energía y Minería como el organismo competente para conceder derechos de uso de denominaciones de origen nacionales para las piedras preciosas, semipreciosas y demás productos mineros.

El Decreto que designa al Ministerio de Turismo como el organismo oficial titular para conceder marcas de certificación “Playa Natural certificada” (o Ecoplaya”) para las playas uruguayas.

Se ha presentado un Proyecto de Ley para la exoneración del pago de tasas a los titulares de los trabajos seleccionados para la exposición “Eureka, Innovación, Ciencia y Tecnología” que presenten solicitudes de patentes que tengan por objeto los respectivos trabajos con el objeto de facilitar la protección por patente de un número significativo de desarrollos tecnológicos novedosos.

#### En el ámbito subregional

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial participa en las reuniones de la Comisión de Propiedad Intelectual del Sub Grupo de Trabajo N° 7 Industria del MERCOSUR que en la actualidad está analizando las modificaciones del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (Decisión N° 8/95 del Consejo Mercado Común), que fue aprobado por la Ley 17.052, de fecha 14 de diciembre de 1998 y publicada en Diario Oficial N° 25.189 de 8 /01/999.

### B. Breve reseña de la situación y alcance de los acuerdos (firmados o en negociación) bilaterales en materia de propiedad industrial

Con fecha 15 de noviembre de 2003 el Uruguay suscribió un Tratado de Libre Comercio con México que incluye un Capítulo sobre Propiedad Intelectual que comprende las siguientes materias:

- Derechos de Autor
- Marcas
- Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen
- Patentes
- Modelos de Utilidad
- Diseños Industriales
- Derechos de Obtentores
- Protección a la Información no Divulgada
- Control de Prácticas Anticompetitivas en las Licencias Contractuales

- Observancia
- Medidas en Frontera
- Disposiciones Penales; y
- Disposiciones Finales.

## II. ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

### A. Oficina nacional competente. Funciones y Competencia

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería perteneciente a la Administración Central del Poder Ejecutivo.

Tiene autonomía técnica pero no autonomía financiera.

Los ingresos anuales ascienden aproximadamente a 1.500.000 dólares de los EE.UU. y el presupuesto de la Oficina es de unos 600.000 dólares de los EE.UU.; parte de los ingresos son distribuidos entre las otras unidades ejecutoras del Ministerio.

La Oficina tiene a su cargo la dirección, planificación y ejecución de la política nacional en materia de Propiedad Industrial. Su cometido es administrar y proteger los derechos de Propiedad Industrial sobre marcas, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, en consonancia con los cambios tecnológicos y comerciales que se operan en el ámbito nacional e internacional.

Es responsable del registro de los derechos de propiedad industrial concedidos sobre la base de la normativa vigente. Este registro es único y tiene carácter nacional.

Evalúa y propone la adhesión de Uruguay a acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de propiedad industrial.

Suscribe acuerdos de cooperación con otras oficinas de propiedad industrial.

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial participa con representantes en los siguientes foros de negociación:

#### a) Multilateral

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

- Comité sobre Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas; y
- Comité sobre el Derecho de Patentes.

#### b) Bi-regionales

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

La Unión Europea

Grupo Técnico N°2 –Propiedad Intelectual–

c) Hemisféricos

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

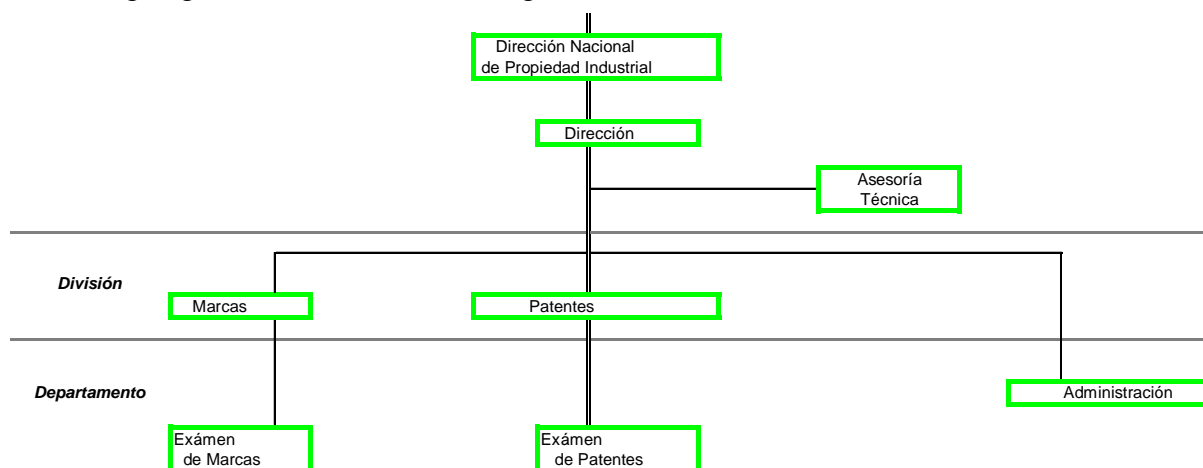
Grupo de Negociación sobre Propiedad Intelectual (GNPI)

d) Subregionales

MERCOSUR

Comisión de Propiedad Intelectual, del Subgrupo de Trabajo N° 7 Industria

El organigrama institucional es el siguiente:



B. Personal (número total de funcionarios, distribución por área y categoría profesional, técnica o administrativa)

En la actualidad, la Oficina tiene un total de 52 funcionarios distribuidos de la siguiente manera:

D.N.P.I.	Profesional		Técnico		Administrativo		Servicio		Becarios		Totales	
	2002	2004	2002	2004	2002	2004	2002	2004	2002	2004	2002	2004
Dirección	5	3	1	1	1	1						
Asesoría Técnica	12	10			2	4			5			
División Marcas	4	6	1	1	7	9			12	3		
División Patentes	11	5			2	3			2			
Administración		1			3	3	2	1		1		
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>70</b>	<b>52</b>

### Dirección

- Profesionales: Director de la Propiedad Industrial, profesional universitario (abogado). Dos profesionales universitarios (una abogada y una licenciada en relaciones internacionales).
- Técnico: un procurador
- Administrativo: una secretaria

### Asesoría técnica

- Profesionales: una Directora de Asesoría Técnica, profesional universitario (abogado); cinco profesionales universitarios (abogados) en Asesoría; tres profesionales universitarios (abogados) en Recursos y dos profesionales universitarios (escribanos) en Notarial (encargados de examinar prendas y embargos).
- Administrativos: uno en Asesoría Técnica y uno en Recursos.
- Becarios: tres becarios en Asesoría Técnica; un becario en Recursos y un becario en Notarial

### División Marcas

- Profesional: un gerente de la División Marcas (profesional universitario abogado); cuatro profesionales universitarios (abogados) en examen de marcas; un profesional universitario (escribano) encargado de examinar los cambios de nombres, cambios de domicilios y transferencia de marcas en renovación.
- Técnico: un archivólogo encargado del Archivo
- Administrativos: dos en examen de marcas (uno de ellos se ocupa de la clasificación de las marcas con elementos figurativos - Arreglo de Viena); tres en mesa de entrada; dos en renovaciones y dos en archivo.
- Becarios: uno en renovaciones y expedición de títulos y dos 2 en archivo.

### División Patentes

Profesionales: un Encargado de la División Patentes (profesional universitario abogado); un profesional universitario examinador en el área química; dos profesionales universitarios examinadores en el área de física en general, especialmente en mecánica y electrónica; examina también modelos de utilidad un profesional universitario arquitecto examinador en el área de diseños industriales y de patentes de invención en áreas de la construcción.

Los examinadores también prestan servicios de información tecnológica en sus respectivas áreas a los usuarios públicos y privados.

Administrativos: tres

Administración: un profesional abogado, tres administrativos, un empleado de servicio (conserjería y mensajería), un becario estudiante de ciencias económicas.

Uno de los objetivos institucionales ha sido la formación continua de los recursos humanos. En este punto, ha sido fundamental la participación de funcionarios en el Programa de Formación de la Academia Mundial de la OMPI y en el programa de formación a distancia.

Los funcionarios profesionales y técnicos también participan en los cursos y seminarios ofrecidos por la Academia Internacional de la Oficina Europea de Patentes.

La cooperación internacional ofrecida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina Europea de Patentes ha sido fundamental también para la conformación del acervo fundamental y bibliográfico de la Oficina.

La cooperación bilateral surgida por la firma de convenios con otras oficinas de propiedad industrial tiene particular importancia por el intercambio de publicaciones y de información tecnológica contenida en los documentos de patentes.

C. Situación de los procesos de concesión de marcas y patentes.

Anualmente ingresan aproximadamente 8000 solicitudes multiclase de marcas y 600 solicitudes de patentes.

La oficina no tiene atrasos en materia de solicitudes de marcas y la asesoría técnica que examina las marcas con oposición está al día con el análisis de oposiciones presentadas.

En materia de patentes, se está trabajando con el objetivo de mejorar los niveles de eficiencia en la concesión de patentes de invención, para lo cual está prevista la contratación de seis examinadores de patentes y ocho becarios en áreas técnicas y de administración.

D. Descripción de los alcances y objetivos de los proyectos en ejecución o previstos en materia de fortalecimiento institucional

En los últimos años la Oficina ha implementado una serie de políticas con el objetivo de la mejora continua en la prestación de servicios, entre ellas una política de calidad total en los procedimientos de marcas y una política de comunicación para mejorar la inserción de la oficina en el ámbito nacional y reforzar la coordinación de acciones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

En materia de tecnologías de la información, la oficina ha adaptado sus sistemas para participar activamente en el Proyecto OMPI-EPO-OEPM de Intercambio de Información de Patentes entre las Oficinas de América Latina. Además, continua trabajando en la digitalización del Fondo Documental de Marcas y en el establecimiento de mecanismos de consulta interna de la información digitalizada. El objetivo es alcanzar el 90% del archivo en el año en curso y comenzar con el proceso de digitalización de los documentos que ingresan diariamente.

Se está proyectando la creación de nuevos servicios a los usuarios, como la habilitación de consultas pagas en la página web y la entrega de búsqueda de marcas y de patentes en soporte magnético.

### III. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

#### A. Sistemas de información existentes

La DNPI dispone de dos sistemas operativos, uno para Marcas y otro para Patentes, funcionando en un ambiente Windows. El equipamiento está constituido por 55 estaciones de trabajo (*Workstation*) que funcionan en sistema operativo Windows NT 4.0 y Windows 2000. Dichas estaciones de trabajo son PC's IBM 300 GL (PIII, 64 Mb, disco 10 Gb) y Acer (PIII, 128 Mb, disco 40 GB) conectadas mediante una red TCP/IP, con impresoras Lexmark láser y chorro de tinta.

#### Servidores

- 1 servidor IBM Netfinity 3500 con base de datos Oracle 8i
- 2 servidores IBM Netfinity 3000. Uno de ellos cumple la función de Web Server, con una réplica de la base de datos Oracle 8i; el otro es el File Server de la oficina.
- 1 Proxy Server Compaq Prosignia que permite a la DNPI conectarse a Internet mediante un enlace dedicado de 256 Kb.
- 1 servidor para imágenes POWERVAULT 725, 1U 2 6GHZ, Pentium 4

Processor, 1GB

#### B. Modalidades y características de los servicios de información en materia de patentes, de marcas y otras modalidades

##### a) Servicios de información tecnológica

La oficina proporciona informes sobre el estado de la técnica en el ámbito nacional y mundial a partir de sus archivos, colecciones de documentos y bases de datos a las que accede.

Este servicio, denominado tradicionalmente de “Búsquedas”, se brinda a requerimiento de cualquier interesado particular o corporativo y con distintas finalidades: patentamiento, definición de programas de investigación, determinación del estado de protección de determinada tecnología, seguimiento de la competencia, etc.

Desde hace aproximadamente dos años y a través de los convenios existentes con diversas facultades de la Universidad de la República, este servicio se viene prestando en forma significativamente creciente a los investigadores y desarrolladores de tecnología, participantes en diversos proyectos en que participa la Universidad

##### b) Servicios de asistencia y asesoramiento en materia de patentes

La Oficina presta tradicionalmente un servicio de asesoramiento a los inventores interesados en el patentamiento que se encuentra a cargo de un técnico examinador de larga experiencia. Este asesoramiento se realiza en entrevistas personales programadas con los interesados.

También se presta asesoramiento y asistencia a investigadores universitarios por los examinadores de diversas áreas. Este servicio está cobrando creciente importancia lo que ha hecho que la Oficina le asigne las prioridades y los recursos en atención a su impacto en el desarrollo tecnológico nacional.

c) Servicios de asesoramiento en materia de signos distintivos

La Oficina brinda un servicio de asesoramiento personalizado a clientes que no están representados por agentes de propiedad industrial para sus trámites.

En las computadoras de la DNPI se suministra información general sobre la gestión administrativa de las solicitudes de marcas.

Desde hace muchos años, funciona un servicio de búsqueda de antecedentes fonéticos que proporciona la información solicitada en 48 horas.

C. Principales características de la página web de la oficina

La DNPI cuenta con una página WEB dinámica con información relevante sobre Marcas y Patentes que funciona en el sistema operativo Windows NT40.

Se ha sustituido el servidor de página web de “*Internet Information Server*” de Microsoft por “*Apache Server*” de Apache Group y una tecnología de desarrollo en lenguaje Java.

Se obtiene la información sobre propiedad industrial accediendo directamente a la base de datos a través de mecanismos de búsqueda flexible que incluyen: búsqueda por número de expediente, denominación, titular, clase y combinaciones de éstos.

La página contiene información general sobre procedimientos, legislación nacional vigente y costos por los servicios que presta la Oficina.

Esta página está en cuatro idiomas (español, inglés, francés y portugués) y dispone de enlaces con otras oficinas de propiedad industrial y organismos internacionales.

A continuación se presenta un resumen de la tecnología y productos utilizados:

Servidor

- Pentium II de 500 Mh
- Windows NT 4.0
- Apache Web Server
- Tomcat

Sitio web

- Desarrollado sobre HTML y Java Script en su parte estática
- Para la parte de consultas dinámicas las siguientes herramientas y lenguajes: Oracle, Java, JSP, Servlets, NetBeans



La dirección de Internet es <http://dnpi.gub.uy>

D. Fondos de documentación y bases de datos con información de propiedad industrial

Acervos documentales con información de patentes nacionales

- Documentos completos de patentes publicadas, concedidas o registradas. Contiene aproximadamente 20.000 expedientes de patentes con información administrativa y técnica, en soporte papel, clasificados por Patente de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales y subdivididos en series de concedidas, abandonadas, desistidas y desestimadas. Están ordenados por número de Acta y se incorporan una vez concedida la patente o después de la resolución que desestima la solicitud o que la declara abandonada.
- Desde hace tres años se vienen tomando distintas iniciativas a fin de inventariar, mantener y ordenar dicho archivo que constituye un acervo fundamental y una base indispensable para conocer el estado de la técnica en el ámbito nacional.
- Fondos documentales (con información bibliográfica y/o técnica) en fichas y en papel contienen las solicitudes de patente, ordenado por CIP y titular.
- Gacetas, boletines o colecciones de diarios oficiales en soporte papel y en CD ROM
- Otras colecciones de documentos con información bibliográfica o técnica de las patentes nacionales.
- Libros de patentes concedidas destinados al control de pago de anualidades, ordenados por número de patente. Contiene información sobre el titular, el título y la fecha de concesión de la patente.
- Libros de Registros de Patente de Invención (del 28 de septiembre de 1926 al 5 de mayo de 1992: 34 libros), de Modelos de Utilidad (del 16 de agosto de 1976 al 11 de enero de 1992: 5 libros) y de Diseños Industriales (del 16 de junio de 1972 al 5 de abril de 1987: cuatro libros)
- Bases de datos o archivos con información relacionada con las patentes nacionales (presentadas, publicadas y/o registradas).
- Base de datos con información bibliográfica y/o técnica de patentes publicadas y/o registradas en el país, en formato ORACLE, que contiene las solicitudes de patentes de invención, de modelos de utilidad y de diseños industriales.
- Colecciones de documentos de patentes en CD-ROM.

Gracias a la cooperación de diversas oficinas como la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se ha logrado constituir una importante biblioteca de colecciones de documentos de patentes en soporte CD que se mantienen ordenadas y actualizadas.

Estas colecciones son la fuente para la elaboración de informes sobre el estado de la técnica y provisión de información tecnológica.

A continuación se enumeran las diferentes colecciones y el período de cobertura.

1. SPACE / ACCESS  
SPACE FIRST  
SPACE WORLD..... Octubre 1978 hasta la fecha  
SPACE/ EP-A..... Enero de 1991 hasta la fecha  
SPACE/ EP-B..... Enero de 1997 - 2002  
SPACE DOPALES PRIMERAS ..... De 1991 a 199...  
SPACE ES..... De 1991 - 2002  
SPACE MX..... De 1996 - 2002 la fecha  
SPACE OAPI ..... 1994
2. COSMOS ..... Enero de 1992 a la fecha
3. PATENT VIEW ..... De 1984 a 1993
4. USAPAT ..... De Enero 1995 a la fecha
5. USAApp ..... De 2001 a la fecha
6. USPTO: ASSIGN, ASSIST, BIB, CLASS, SNAP
7. GLOBAL PAT (Cassis) ..... 1971-1998
8. Patent Abstracts JP y PAJ .. .. De 1976 hasta la fecha
9. CIBEPAT 7ma. Ed.....
10. OEPM “Documentos de Patentes” ..... Enero 1999 hasta la fecha
11. GLOBAL PAT ..... Enero de 2001 – 2002

#### Bases de datos *on line*

La Oficina está suscrita a los servicios de la base de datos DELPHION.- THOMPSON

#### Acervos documentales con información de marcas nacionales

Como resultado del Acuerdo de Cooperación Técnica suscrito con la OMPI, se digitalizó el fondo documental en soporte microfilm, con fondos de la propia Oficina, y se está digitalizando el fondo documental de marcas en papel. Se prevé que esté digitalizado el 80% del fondo documental para fines del año 2004.

El fondo documental de marcas está constituido por aproximadamente 80.000 expedientes completos de marcas, con información administrativa de marcas concedidas, desestimadas y desistidas, en soporte papel y en CD-ROM.

En la colección se incluye toda la información relacionada con la marca desde su presentación hasta las actuaciones posteriores al registro como son el cambio de nombre y de domicilio, transferencias y acreditación de personería.

Los expedientes que constituyen la colección están ordenados en forma numérica de acuerdo a la fecha de presentación. En el momento de la presentación se le asigna a cada expediente un número que lo acompaña hasta su renovación momento en el que se le asigna un nuevo número.

La clasificación de Viena se ingresa en el sistema computarizado.

La colección está constituida por marcas de productos y de servicios, marcas colectivas, marcas de certificación o de garantía, frases publicitarias y denominaciones de origen.

El sistema de marcas permite la trazabilidad del expediente en todas sus etapas y está contenido en una base de datos ORACLE

Toda la colección se encuentra en las instalaciones de la DNPI.

Colecciones de documentos de marcas en CD-ROM

TRADEMARKS ASSIST, PENDING, REGISTERED: interrumpidas desde 1998

#### IV. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial está tomando creciente importancia en las decisiones de los agentes económicos y en los centros de investigación y de enseñanza por lo que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial está impulsando una política de acercamiento con estos sectores, para atender nuevas demandas. Por ello, desde hace algunos años, la DNPI está desarrollando una política de convenios con instituciones nacionales como una forma de promover y difundir los beneficios de la propiedad industrial y su impacto sobre la investigación y el desarrollo.

Estos convenios involucran a instituciones públicas y privadas de distinta naturaleza como el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, la Facultad de Química y de Arquitectura y la Asociación de Ingenieros Químicos.

Además, la DNPI ha intensificado sus acciones para promocionar el uso de la propiedad industrial por las PYMES, en particular en el ámbito de las Asociaciones de PYMES, las incubadoras de empresas y grupos de productores. El objetivo que se persigue con esta política es lograr la integración de la propiedad industrial tanto en las actividades de capacitación global de las PYMES como en sus estrategias comerciales.

En la actualidad, se están realizando los trámites para ingresar a la REDPROPYMES que reúne a todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que desarrollan acciones en beneficio de las PYMES.

También se continúan editando una serie de publicaciones destinadas a los usuarios siendo la más importante el Boletín de la Propiedad Industrial que se edita desde mayo de 1999, cumpliendo con lo establecido por los artículos 80 y 101 de la Ley N° 17.011 del 25 de septiembre de 1998.

Esta es la publicación oficial de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que se edita en papel y en CD-ROM, cumpliendo con las Normas OMPI ST referidas a Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial a saber: la Norma ST. 3, Norma ST. 60 y Norma ST. 9 complementada para la identificación del Código INID 21 por la Norma OMPI ST. 16 y ST. 80 para Diseños y Modelos Industriales y para la identificación del Código INID 21 por la Norma OMPI ST. 17.

Casi el 80% del Boletín se genera automáticamente a partir de la información que se extrae de la Base de Datos de la Oficina (Oracle 8.i).

Desde el Boletín N° 28 (Diciembre 2001) es la propia Oficina la que realiza la confección e impresión de todo el Boletín. Desde el ejemplar N° 32 cuyo lanzamiento coincidió con la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, se inició la publicación de las Solicitudes de Registro de Marcas en colores, en el lugar correspondiente y de acuerdo al orden de presentación diario.

Hasta el día de hoy se han editado 53 boletines.

Está pendiente la publicación de los documentos de patentes como lo establece la norma ST.10/D (en lo referente a la inclusión de la fórmula más representativa de la invención, tanto en los anuncios referentes a patentes como a modelos de utilidad) pues el campo gráfico de una patente o modelo de utilidad no lo puede generar automáticamente el sistema informático.

En la actualidad, se imprimen 90 libros y 35 CD-ROM con periodicidad mensual y se han realizado ediciones de recopilación cada 10 números.

La oficina ha realizado publicaciones de la legislación en formato libro y en CD-ROM, ha editado una Guía para el solicitante de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, conteniendo información sobre aspectos legales y de procedimiento. Para el año 2004, está prevista la edición en CD-ROM de las Primeras Páginas de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales concedidos en Uruguay entre los años 1998-2002.

La OMPI ha colaborado en estas actividades proporcionando material sobre distintos temas de propiedad industrial que se han distribuido en el ámbito de las cámaras de comercio, las asociaciones de PYMES y de productores. Muchos de estos documentos han sido reproducidos por la Oficina y publicados tanto en el Boletín de la Propiedad Industrial como en la Revista de Propiedad Industrial que se edita con periodicidad tri-anual.

Paralelamente, se realizan actividades de promoción de la actividad creativa, previéndose para este año un nuevo y actualizado esquema práctico y jurídico de los Premios Génesis a Invención Nacional que incorpora un premio a inventores jóvenes. En los últimos años, y como consecuencia de importantes cambios en el seno de la Asociación de Inventores Nacionales, se han intensificado las relaciones con esta entidad con beneficios positivos para ambas partes.

### Seminarios y Eventos de difusión

La DNPI ha organizado, en cooperación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, un Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial para las PYMES en octubre del año pasado y se prevé para el presente año la organización de otras actividades dirigidas a este sector, entre ellas la inclusión de la materia de la propiedad industrial en los cursos de gestión empresarial para PYMES y para formadores en formación empresarial, con un enfoque comercial.

### Otros servicios ofrecidos: la biblioteca

La biblioteca de la DNPI está constituida por una Base de Datos Bibliográfica y la Colección de Publicaciones periódicas.

Para la creación de la base de datos se consultaron bibliotecas y centros de documentación de instituciones latinoamericanas similares a la nuestra.

En el procesamiento de datos se ha utilizado el sistema MICROISIS 3.07 y el formato CEPAL para el ingreso de los mismos.

Para los descriptores se utilizó el Macrothesaurus de la OCDE del año 1991 y los Glosarios de la OMPI.

La colección de publicaciones periódicas está ordenada alfabéticamente y detallada por título, país, año, volumen y número.

## V. JURISPRUDENCIA

La DNPI ha constituido una Base de Datos de Jurisprudencia, en materia de Propiedad Industrial, que permite la visualización de las imágenes digitalizadas y su consulta en la red.

Esta base de datos contiene la siguiente información:

1. Resoluciones de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
2. Resoluciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería, órgano jerárquico.
3. Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, máximo órgano en vía administrativa.

A continuación se reproduce un resumen de dos sentencias que recogen el concepto de *secondary meaning*. Por este concepto se reconocen derechos marcarios siempre y cuando se reúnan las condiciones exigidas por la ley en su Artículo 8.

### Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 249 del 8 de mayo de 2002

Caso: Registro de la marca “M. CÍA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ”, marca mixta solicitada para proteger las clases int. 34, 35 y 42. Sobre dicha solicitud recayó la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concediendo la marca sin derechos exclusivos sobre la expresión “CIA INDUSTRIAL DE TABACOS”.

La titular de la marca se vio agraviada por el otorgamiento parcial de la marca por entender que le correspondían derechos exclusivos sobre dicha expresión y sosteniendo que la misma había adquirido significación secundaria.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo hizo lugar a la demanda sosteniendo que, respecto a las clases int. 35 y 42 que nada tienen que ver con tabacos, no corresponde que se les otorgue el registro limitadamente. Respecto de la clase int. 34 sostuvo que “*al tiempo de dictarse el acto en causa, ya estaba vigente la ley N° 17.011, de 25 de setiembre de 1998,*

*cuyo art. 8, permite incluso el registro de expresiones vulgares o genéricas cuando hayan adquirido PROBADA FUERZA DISTINTIVA RESPECTO DE UN PRODUCTO O SERVICIO ASOCIADO A UNA DETERMINADA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA. Extremo este que si bien no fue objeto de invocación (en la demanda) y prueba, fue muy especialmente destacado en el alegato de la parte actora, sin que empero haya sido objeto de convalidación alguna por la contraparte, toda vez que el alegato de ésta es tan excesivamente sobrio como inexpresivo, por cuya virtud la aludida circunstancia debe reputarse acreditada, incluso por constituir un hecho notorio que exime de prueba (notoria non egent probationem).”*

Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 243 del 12 de mayo de 2003

Caso: Registro de la marca mixta “TELEFÓNICA”, propiedad de Telefónica S.A. (antes TELEFÓNICA de España S.A.), para cubrir los productos y servicios comprendidos en las clases int. 9, 35, 38 y 42. La Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió el registro en los términos del Art. 7 de la Ley N° 17.011, esto es, sin derechos exclusivos sobre la expresión “telefónica”.

La titular de la solicitud se vio agraviado por entender que le correspondían los derechos exclusivos de la marca, reivindicando un derecho adquirido.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estimó que le asistía razón a la accionante porque “ *si bien es cierto que en principio, la expresión contenida en la etiqueta caería dentro de la previsión de los Art. 7 y 4 num. 9° y 10° de la Ley N° 17.011, también es cierto que el Art. 8 de la misma habilita el registro de expresiones vulgares o genéricas... cuando hayan adquirido probada fuerza distintiva, respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica... respecto de esos productos o servicios... Tal extremo fue especialmente invocado en la demanda por la empresa Telefónica S.A. cuyos múltiples registros marcarios que acreditan dicha expresión, fueron plenamente justificados en la etapa administrativa y que en sede jurisdiccional no fueron denegados ni cuestionados por la demandada”.*

[Sigue el Anexo I]

## ANEXO I

ITEMS ↓	SOLICITUDES PRESENTADAS 1996-2003									
	↓ Tipo / → Año	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Total de solicitudes presentadas
Patentes de Invención	Nacionales	28	32	34	26	34	62	30	45	291
	Extranjeras	182	198	245	282	308	573	466	501	1.788
	<b>Total del año</b>	<b>72(1)/ 282(2)</b>	<b>135(1)/ 365(2)</b>	<b>221(1)/ 500(2)</b>	<b>244(1)/ 552(2)</b>	<b>280(1)/ 622(2)</b>	<b>635</b>	<b>496</b>	<b>546</b>	<b>3.046</b>
Modelos de Utilidad	Nacionales	70	74	68	49	56	58	46	45	375
	Extranjeras	13	13	27	8	15	21	12	7	97
	<b>Total del año</b>	<b>83</b>	<b>87</b>	<b>95</b>	<b>57</b>	<b>71</b>	<b>79</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>472</b>
Diseños Industriales	Nacionales	18	32	20	20	21	13	9	6	124
	Extranjeras	76	45	48	49	34	30	80	45	282
	<b>Total del año</b>	<b>94</b>	<b>77</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>43</b>	<b>89</b>	<b>51</b>	<b>406</b>
Marcas	Nacionales	3.412	3.412	3.662	3.650	3.937	3.534	1.683	2.112	25.402
	Extranjeras	5.932	5.932	5.709	5.969	6.717	5.125	2.348	2.282	35.384
	<b>Total del año</b>	<b>9.344</b>	<b>9.344</b>	<b>9.371</b>	<b>9.619</b>	<b>10.654</b>	<b>8.659</b>	<b>4.031</b>	<b>4.394</b>	<b>65.416</b>
Otros, signos distintivos (especificar)	Nacionales	0	0	48	64	31	49	0	0	192
	Extranjeras	0	0	21	58	58	68	0	5	210
	<b>Total del año</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>122</b>	<b>89</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>402</b>

(1) Solicitudes de Patente Presentadas de acuerdo al art. 70,8 ADPIC

(2) Total del año

Los otros signos distintivos del año 2003 son Denominaciones de Origen extranjeras

[Sigue el Anexo II]

## ANEXO II

ITEMS ↓	NÚMERO DE CONCESIONES O REGISTROS 1996-2003									
	↓ Tipo / → Año	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Total de concesiones
Patentes de Invención	Nacionales	6	7	6	9	6	4	4	7	49
	Extranjeras	18	45	78	158	134	80	51	72	636
	<b>Total del año</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>84</b>	<b>167</b>	<b>140</b>	<b>84</b>	<b>55</b>	<b>79</b>	<b>685</b>
Modelos de Utilidad	Nacionales	5	8	9	29	17	0	11	18	97
	Extranjeras	2	0	3	2	4	6	11	1	29
	<b>Total del año</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>126</b>
Diseños Industriales	Nacionales	1	1	16	10	10	6	6	10	60
	Extranjeras	4	4	33	64	38	25	27	7	202
	<b>Total del año</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	<b>74</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>262</b>
Marcas	Nacionales	4.300	6.968	6.679	4.589	5.569	4.924	1.709	1.286	36.024
	Extranjeras	5.992	13.587	11.494	8.521	9.126	8.600	2.514	1.831	61.665
	<b>Total del año</b>	<b>10.292</b>	<b>20.555</b>	<b>18.173</b>	<b>13.110</b>	<b>14.695</b>	<b>13.524</b>	<b>4.223</b>	<b>3.117</b>	<b>97.689</b>
Otros, signos distintivos(especificar)	Nacionales	0	0	42	49	22	58	0	0	171
	Extranjeras	0	0	18	48	46	107	0	0	219
	<b>Total del año</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>97</b>	<b>68</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>

[Fin de los Anexos y del documento]