



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

ALLER À L'INTERNATIONAL

L'expertise INPI au service des entreprises



LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
EN URUGUAY

LE CONTEXTE GÉNÉRAL

La protection des titres de propriété intellectuelle représente pour les entreprises françaises implantées en Uruguay un enjeu essentiel de leur stratégie de développement commercial afin de prévenir tout risque de contrefaçon ou tout conflit lié à l'utilisation, par un tiers non-autorisé, de leurs droits de propriété intellectuelle.

La Direction nationale de la propriété industrielle (DNPI) du Ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines (MIEM) est l'entité chargée de gérer et de protéger les droits de propriété industrielle en Uruguay (marques, dessins et modèles industriels, brevets, modèles d'utilité) en tenant compte des évolutions juridiques à l'échelle nationale et internationale. Outre cette mission, la DNPI participe à la négociation des accords relatifs à la propriété industrielle. Elle promeut et sensibilise, par ailleurs, à l'importance de la protection des titres de propriété industrielle et aux avantages économiques pouvant découler de l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle.

Sur le plan national, l'Uruguay dispose d'un vaste ensemble normatif en matière de propriété industrielle : loi n°17164 relative aux brevets, loi n°17011 relative aux marques, loi n°9739 sur la propriété littéraire et artistique, loi n°17616 sur les droits d'auteurs et droits connexes, etc.

Sur le plan international, l'Uruguay est membre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et possède une réglementation conforme à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Ces derniers mois, le pays a œuvré pour adhérer aux principaux traités de l'OMPI, comme le PCT (brevets) entré en vigueur le 7 janvier 2025. Néanmoins, l'Uruguay n'a pas encore adhéré à l'Arrangement de Madrid, de La Haye et de Lisbonne qui permettent l'enregistrement international des marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques.

POURQUOI PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN URUGUAY ?

Tout ce qui donne de la valeur à une entreprise doit être protégé par la propriété intellectuelle. Les droits de propriété intellectuelle permettent d'obtenir des monopoles d'exploitation sur ses innovations et sont le préalable nécessaire pour lutter contre la contrefaçon.

GLOBAL INNOVATION INDEX URUGUAY

En 2024, l'Uruguay se hisse à la 62^e place des nations les plus innovantes selon l'Indice mondial de l'innovation publié chaque année par l'OMPI ([Global Innovation Index 2024](#)). Le pays a gagné une place dans le classement en un an.

COMMENT PROTÉGER VOS CRÉATIONS ET VOS INNOVATIONS EN URUGUAY ?

En fonction du type d'innovation et de la protection recherchée, différentes démarches peuvent être entreprises pour protéger ses créations et ses inventions en Uruguay.

LA MARQUE

La marque est un signe permettant de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux fournis par ses concurrents. L'enregistrement d'une marque auprès d'un Office de propriété intellectuelle offre à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser sur le marché et lui permet d'en céder l'usage total ou partiel à un tiers moyennant une contrepartie financière.

En Uruguay, les marques peuvent être composées de mots, de lettres, de chiffres, de symboles, de dessins ou d'une combinaison de ces éléments. Elles peuvent également consister en d'autres éléments ou combinaisons d'éléments. C'est notamment le cas des marques tridimensionnelles, sonores, multimédias, collectives, de certification, de motif, de mouvement et de position, etc.

Dès lors qu'une marque est enregistrée auprès de la DNPI, elle jouit d'une protection pendant 10 ans à compter de sa date d'enregistrement. À l'expiration de ce délai, le titulaire de la marque peut choisir de la renouveler indéfiniment ou non par périodes successives de 10 ans.

Pour obtenir l'enregistrement de leur marque en Uruguay, les déposants doivent impérativement passer par la voie nationale, c'est-à-dire qu'ils doivent se faire représenter par un mandataire local qui se chargera de déposer la demande d'enregistrement de marque auprès de la DNPI.

Les déposants n'ont pas encore la possibilité de passer par la voie internationale, l'Uruguay n'étant pas membre du Système de Madrid (OMPI) permettant l'enregistrement international des marques.

LES DESSINS & MODÈLES INDUSTRIELS

L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel permet de protéger l'apparence particulière d'un produit ou d'une partie d'un produit industriel ou artisanal (lignes, contours, couleurs, formes, textures, matières, configuration, matériel...).

Une fois le dessin ou modèle industriel enregistré auprès de la DNPI, son titulaire jouit d'un droit exclusif sur ce dernier, lui permettant d'interdire en Uruguay toute reprise de l'apparence du produit par un tiers n'ayant pas été autorisé à l'exploiter.

Pour obtenir l'enregistrement de leur dessin ou modèle industriel en Uruguay, les déposants doivent impérativement passer par la voie nationale, c'est-à-dire qu'ils doivent se faire représenter par un mandataire local qui se chargera de déposer la demande d'enregistrement de leur dessin ou modèle auprès de la DNPI.

Les déposants n'ont pas encore la possibilité de passer par la voie internationale, l'Uruguay n'étant pas membre du Système de La Haye (OMPI) permettant l'enregistrement international des dessins & modèles industriels.

En Uruguay, les dessins & modèles industriels sont protégés pour une période de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande. La durée de protection des dessins & modèles industriels peut être prolongée une fois pour une période de 5 ans, portant à 15 ans la durée totale de protection. La demande de prorogation doit être présentée dans les 6 mois précédant ou suivant l'expiration.

LE BREVET

Pour protéger une solution technique nouvelle en Uruguay, les inventeurs peuvent, tout d'abord, déposer une demande de brevet.

L'Uruguay ayant déposé son instrument d'adhésion au Traité de coopération en matière de brevet (OMPI/PCT) le 7 octobre 2024, les déposants ont la possibilité depuis le 7 janvier 2025 d'étendre en Uruguay la protection d'un brevet déposé en France grâce au système PCT.

Les inventeurs disposeront ainsi de deux possibilités pour enregistrer leur brevet :

- Par la voie nationale, en déposant leur demande de brevet auprès de la DNPI et en faisant appel à un mandataire local.
- Par la voie internationale, en étendant la protection de leur brevet déposé en France grâce au système PCT en faisant valoir leur droit de priorité dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de leur demande en France.

L'enregistrement d'un brevet auprès de la DNPI permet à son titulaire de voir son invention protégée pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

LE MODÈLE OU CERTIFICAT D'UTILITÉ

Pour protéger une solution technique nouvelle en Uruguay, les inventeurs peuvent, également, déposer une demande de modèle ou certificat d'utilité.

L'Uruguay ayant adhéré au Traité de coopération en matière de brevet (PCT), les inventeurs disposeront de deux possibilités pour enregistrer leur modèle ou certificat d'utilité à compter du 7 janvier 2025 ils pourront :

- Par la voie nationale, déposer leur demande de certificat d'utilité auprès de la DNPI en faisant appel à un mandataire local.
- Par la voie internationale, étendre la protection de leur certificat d'utilité d'origine déposé en France grâce au système PCT en faisant valoir leur droit de priorité dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de leur demande en France.

Le certificat d'utilité peut être pertinent pour protéger des innovations à la durée de vie plus courte car il bénéficie d'une procédure d'examen assouplie par rapport à un brevet et permet donc d'obtenir un titre de propriété plus rapidement et à un coût plus modéré.

En Uruguay, les certificats d'utilité sont protégés pour une période de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande. La durée de protection des certificats d'utilité peut être prolongée une fois pour une période de 5 ans, portant à 15 ans la durée totale de protection. La demande de prorogation doit être présentée dans les 6 mois précédant ou suivant l'expiration.

Offrant une durée de protection plus restreinte que le brevet, le certificat d'utilité est ainsi souvent utilisé pour protéger des instruments, appareils, outils, dispositifs ou objets présentant un avantage technique qu'ils n'avaient pas auparavant.

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

L'indication géographique (IG) permet d'identifier l'origine d'un produit possédant certaines qualités en raison de son origine géographique.

Les bénéficiaires d'une indication géographique qui souhaiteraient que celle-ci soit protégée en Uruguay peuvent déposer une demande d'homologation de leur

indication géographique auprès de la DNPI en faisant appel à un mandataire local, dès lors qu'ils ont préalablement obtenu l'homologation de l'indication géographique dans leur pays d'origine.

L'Uruguay n'étant pas membre du Système de Lisbonne de l'OMPI, les bénéficiaires d'indications géographiques ne peuvent pas obtenir l'homologation de leur appellation d'origine ou de leur indication géographique en effectuant une demande internationale.

LE DROIT D'AUTEUR

Dépendante du Ministère de l'éducation et de la culture, la Bibliothèque nationale de l'Uruguay est l'autorité chargée d'effectuer l'enregistrement et d'octroyer les droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques. Elle a également pour mission de faciliter l'accès des usagers aux documents culturels faisant partie du patrimoine national et de promouvoir la culture, l'éducation et l'information pour la société dans son ensemble.

La loi uruguayenne sur le droit d'auteur¹ reconnaît aux créateurs de telles œuvres des droits moraux² et patrimoniaux³. Les droits moraux n'ont pas de limite temporelle de protection, c'est-à-dire qu'ils doivent être respectés, même lorsque l'œuvre est tombée dans le domaine public, tandis que les droits patrimoniaux sont protégés, en Uruguay, pendant toute la durée de vie de l'auteur et jusqu'à 70 ans après sa mort. Si l'auteur est inconnu, ce délai court à partir du 1er janvier de l'année qui suit la première publication de l'œuvre.

L'enregistrement des droits d'auteur n'est pas obligatoire en Uruguay, car la loi reconnaît la protection automatique des droits de l'auteur du seul fait de la création de l'œuvre. Toutefois, l'enregistrement est vivement recommandé car il offre une plus grande sécurité juridique et facilite la défense des droits en cas de violation.

LE SECRET DES AFFAIRES

Le secret des affaires protège des informations confidentielles ayant une valeur commerciale potentielle ou réelle. Pour bénéficier au mieux de cette protection, il est important de bien identifier et recenser les secrets, et de mettre en place des mesures visant à protéger la confidentialité des informations détenues par l'entreprise

¹ Loi 9739 sur le droit d'auteur du 17 décembre 1937 et loi 17616 sur la protection de la propriété intellectuelle du 17 janvier 2003.

² Les droits moraux sont inhérents à la personnalité de l'auteur et sont, par conséquent, intransmissibles, imprescriptibles et inaliénables.

³ Les droits patrimoniaux sont des droits économiques qui découlent de l'utilisation par un tiers de l'œuvre moyennant une contrepartie financière.

LES CONDITIONS DE DÉPÔT

	Marque	Brevet	Modèle d'utilité	Dessin & modèle industriel	Droit d'auteur
Comment ?	<p><u>Par la voie nationale</u> : Auprès de la DNPI, en passant par un mandataire local.</p> <p>Possibilité de revendiquer la priorité d'un premier dépôt à l'étranger dans un délai de 6 mois à compter de la date de dépôt de la toute première demande de marque.</p> <p><u>Par la voie internationale</u> : Impossible actuellement.</p>	<p><u>Par la voie nationale</u> : Auprès de la DNPI, en passant par un mandataire local.</p> <p>Possibilité de revendiquer la priorité d'un premier dépôt à l'étranger dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la toute première demande de brevet.</p> <p><u>Par la voie internationale</u> :</p> <p>À partir du 7 janvier 2025</p> <p>Dépôt d'une demande PCT dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la toute première demande de brevet.</p>	<p><u>Par la voie nationale</u> : Auprès de la DNPI, en passant par un mandataire local.</p> <p>Possibilité de revendiquer la priorité d'un premier dépôt à l'étranger dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la toute première demande de modèle d'utilité.</p> <p><u>Par la voie internationale</u> :</p> <p>À partir du 7 janvier 2025</p> <p>Dépôt d'une demande PCT dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la toute première demande de brevet.</p>	<p><u>Par la voie nationale</u> : Auprès de la DNPI, en passant par un mandataire local.</p> <p>Possibilité de revendiquer la priorité d'un premier dépôt à l'étranger dans un délai de 6 mois à compter de la date de dépôt de la toute première demande de dessin ou modèle industriel.</p> <p><u>Par la voie internationale</u> : Impossible actuellement.</p>	<u>Par la voie nationale</u> : Auprès de la Bibliothèque nationale de l'Uruguay, entité dépendante du Ministère de l'éducation et de la culture.
Objet de la protection	Les marques peuvent être composées de mots, de lettres, de chiffres, de symboles, de dessins ou d'une combinaison de ces éléments. Les marques peuvent également être tridimensionnelles, sonores, multimédias, collectives, de certification, de motif, de mouvement et de position, etc.	Solution technique relative à un produit ou à un procédé nouveau, créatif et d'application pratique.	Solution technique nouvelle relative à la forme, la structure, ou la combinaison, d'un produit adapté pour une utilisation pratique (exclusion des procédés, matières et logiciels).	Design nouveau d'un objet ou d'une partie d'un objet (dessins, schéma, combinaisons forme, structure, couleurs, motifs d'un produit...) générant une impression esthétique et présentant une utilité industrielle.	Œuvres littéraires, artistiques, musicales, audiovisuelles, logiciels, dessins et modèles industriels ou architecturaux....
Durée de protection	10 ans à compter de la date d'enregistrement. Renouvelable indéfiniment par périodes successives de 10 ans.	20 ans à compter de la date de dépôt de la demande. (si paiement des annuités).	10 ans à compter de la date de dépôt de la demande, renouvelable une fois pour une période de 5 ans, soit 15 ans au total.	10 ans à compter de la date de dépôt de la demande, renouvelable une fois pour une période de 5 ans, soit 15 ans au total.	70 ans après le décès de l'auteur pour les droits patrimoniaux.
Coûts (Hors honoraires d'un conseil juridique, souvent obligatoire)	<p>Présentation de la demande : À partir de 7134 UYU, soit 154 EUR pour une classe + 4280 UYU par classe supplémentaire, soit 93 EUR</p> <p>À cela peuvent s'ajouter des frais si la procédure comporte des étapes supplémentaires (réponse à une notification de l'office, procédure d'opposition, etc.)</p> <p>Renouvellement : À partir de 7134 UYU , soit 154 EUR pour une classe + 4280 UYU par classe supplémentaire, soit 93 EUR.</p> <p>En cas de renouvellement</p>	<p>Présentation de la demande : À partir de 14 267 UYU, soit 308 EUR</p> <p>Publication : À partir de 8560 UYU, soit 185 EUR</p> <p>Examen : À partir de 8560 UYU, soit 185 EUR</p> <p>Délivrance : À partir de 8560 UYU, soit 185 EUR</p> <p>Annuités : Les annuités sont évolutives dans le temps.</p>	<p>Présentation de la demande : À partir de 7134 UYU, soit 154 EUR</p> <p>Publication : À partir de 28154 UYU, soit 62 EUR</p> <p>Examen : À partir de 2854 UYU, soit 62 EUR</p> <p>Délivrance : À partir de 8560, soit 185 EUR</p> <p>Annuités : Les annuités sont évolutives dans le temps.</p>	<p>Présentation de la demande : À partir de 7134 UYU, soit 154 EUR</p> <p>Publication : partir de 2854 UYU, soit 62 EUR</p> <p>Examen : À partir de 2854 UYU, soit 62 EUR</p> <p>Délivrance : À partir de 8560, soit 185 EUR</p> <p>Annuités : Les annuités sont évolutives dans le temps.</p>	Demande d'enregistrement national : 1305 UYU, soit 29 EUR

MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Enfreindre les droits de propriété intellectuelle en Uruguay est passible de sanctions, malgré des niveaux d'efficacité variables. Plusieurs voies d'action sont possibles :

- ▶ **Amiable** : Présente l'avantage d'être rapide, économique et confidentielle par rapport aux procédures judiciaires traditionnelles.
- ▶ **Administrative** : Permet de lutter contre la visibilité des contrefaçons. Les moyens d'investigation sont en revanche assez limités.
- ▶ **Civile** : Permet notamment d'obtenir la réparation du préjudice subi.

▶ **Douanière** : Permet aux titulaires de droit de demander à la Direction nationale des douanes de retenir des marchandises par mesure de précaution lorsqu'il existe des raisons valables de soupçonner que ces marchandises sont contrefaites, et ainsi empêcher leur mainlevée.

▶ **Pénale** : Permet d'obtenir la condamnation pénale des contrefacteurs. Cette mesure est en réalité peu effective et peine à être dissuasive.

Afin de réussir ces procédures, il est utile de constituer des preuves solides des actes de contrefaçon et de se faire accompagner dès le début par un professionnel spécialisé en Uruguay.

ATTENTION AUX ARNAQUES :

Les démarchages par courriel à destination des entreprises étrangères sont fréquents. S'ils reposent parfois sur des faits avérés (ex : dépôt de marque effectué par un tiers qui peut donner lieu à une procédure d'opposition), ils s'apparentent souvent à des arnaques. Une arnaque fréquente consiste à recevoir un courriel dans lequel l'interlocuteur se fait passer pour un registre de noms de domaines ou un office de marques et prétend qu'un tiers cherche à déposer une marque ou un nom de domaine appartenant à votre entreprise. Le courriel indique qu'en l'absence de réponse de votre part, la marque ou le nom de domaine déposé par le tiers sera enregistré. La réception de courriels de ce type, en particulier sur une adresse générique de votre entreprise facile à trouver sur internet, doit vous inviter à une grande prudence. Il convient de vérifier la véracité des faits en vous rapprochant d'un expert en propriété intellectuelle.

LES LIENS UTILES

- ▶ France - Institut national de la propriété Industrielle (INPI FR) : <https://www.inpi.fr/fr>
- ▶ Uruguay – Direction nationale de la Propriété Industrielle (DNPI) : <https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/institucional/estructura-del-organismo/direccion-nacional-propiedad-industrial>
- ▶ Service économique de l'Ambassade de France en Argentine/Uruguay :
<https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/UY>



Conseiller Régional Propriété Intellectuelle
Ambassade de France au Brésil
Service Économique Régional
Antenne de Rio de Janeiro
riodejaneiro@inpi.fr

