

adidas:

Punta de calzado como marca figurativa.

Antecedentes

La empresa adidas AG de Alemania solicitó, con fecha 05/05/2016, el registro en Uruguay de la marca figurativa N°. 473.901 en la clase internacional 25 con el objetivo de proteger la característica punta de su reconocido modelo “Superstar” en Uruguay, con el fin de evitar violaciones a sus derechos de Propiedad Industrial sobre el diseño de la figura y para accionar contra las imitaciones y falsificaciones que pudieran existir.

Cliente	adidas AG.
Marca	Figurativa / Punta de calzado.
Autoridad	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Aspectos Considerados

1. Estudio particular sobre la viabilidad de registro de la marca figurativa de la punta del calzado deportivo en Uruguay.
2. Detalles del expediente ante la DNPI.

Estudio particular sobre la viabilidad de registro de la marca figurativa de la punta del calzado deportivo en Uruguay

En este caso debía ser analizado estratégicamente la forma de presentación de la marca figurativa a registrar con el fin de lograr exitosamente el registro, tal cual era la intención de adidas AG.



Atendiendo a todos los requisitos establecidos en la normativa marcaria con respecto al registro de marcas figurativas y a las especiales características de la marca en cuestión, se aconsejó al cliente el registro de la marca como se muestra en la figura 1.

De esta forma se pueden apreciar todos los elementos que conforman la marca solicitada que es de creación original del cliente y que lo hacen novedoso y distintivo, cumpliendo con todo lo requerido para acceder al registro marcario.

La imagen presentada en la solicitud de registro de la marca debía demostrar la distintividad y originalidad del diseño.

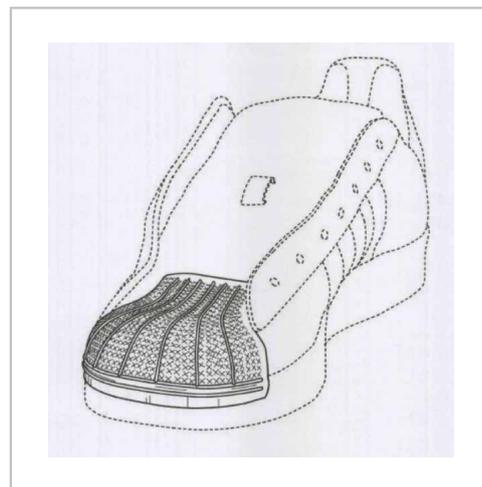


Figura 1

Lo novedoso y distintivo de la marca radica especialmente en lo que refiere a las líneas y cruces contenidas en la punta, que le aportan la distintividad y originalidad suficiente para ser susceptible de registro y de apropiación en exclusiva por parte de adidas AG.

Detalles del expediente ante la DNPI

La solicitud de registro de la marca fue publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial el 30 de junio de 2016 no habiendo sido objeto de oposición por parte de terceros interesados ni objetada por el Examinador.

El Examinador entendió que la marca cumple con los requisitos exigidos por la Ley No.17.011 para acceder al registro, no estando comprendida en las nulidades establecidas en los Arts. 4º y 5º de la misma y no existiendo antecedentes oponibles.

“En la solicitud de Registro de Marca de referencia, se han cumplido los requisitos exigidos en los artículos 29, 30, 34, 80 y 99 de la Ley N° 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998, no estando comprendida en las nulidades establecidas en los Arts. 4º y 5º de la misma y no existiendo antecedentes oponibles, se sugiere conceder el registro solicitado.”

Por lo expuesto, por resolución de fecha 11 de junio de 2018 la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió el registro de la marca FIGURATIVA No. 473901:

“CONCÉDESE el Registro de la Marca (figurativa), solicitada bajo expediente No. 473901 a favor de adidas AG. de ALEMANIA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 25 (Calzado).”

Ejemplos de calzado en infracción



Por lo tanto, se ha logrado en interés de nuestro cliente, adidas AG., la protección de una de las características identificadoras de sus calzados, otorgándosele el derecho de uso exclusivo a adidas AG. sobre la figura de la punta del calzado deportivo.

Acciones por infracción marcaria

En virtud de la obtención de la marca se han realizado en Uruguay, varios procedimientos en base a la Ley de marcas N°17011, principalmente en lo que establecen los artículos 81 y 83 de la misma.

Con fecha 26 de Setiembre de 2018, funcionarios policiales del Departamento de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Artigas, realizaron un allanamiento en un local formal y en un depósito, en base a la marca registrada N°473.901 (puntera).

El local comercial se encuentra ubicado en la zona comercial de la ciudad de Artigas y allí se pueden encontrar diversos tipos de productos como prendas de vestir, calzado, juguetes, artículos de bazar, cosméticos, alimentos, etc.

Por otro lado, el depósito del local se encuentra ubicado a pocas cuadras del local formal, más alejado del centro comercial de la ciudad. En el allanamiento se logró la incautación de más de 500 pares de calzado identificados con “la puntera” marca registrada por adidas.

El caso actualmente se encuentra en trámite en la Fiscalía Departamental de Artigas de 2do turno, a cargo del Dr. Raúl Iglesias, a la espera de la orden de pericia. Sin

LEY DE MARCAS N°17.011 DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA

Artículo 29. La solicitud de registro de una marca se hará ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y será acompañada de los recaudos que ésta requiera a sus efectos.

Artículo 30. La prelación en el registro estará dada por la fecha y la hora de la presentación de la solicitud respectiva.

Artículo 34. 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.

LEY DE MARCAS N°17.011 ACCIONES CIVILES Y PENALES

Artículo 81. El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, 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.

Artículo 83. El que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.



perjuicio de ello, recientemente el infractor manifestó su voluntad de llegar a un acuerdo y estamos en tratativas para cerrarlo, lograr la destrucción de la mercadería y el origen de la misma, entre otros.

Conclusiones

Se realizó una solicitud de registro de marca figurativa, en la cual se atendió cuidadosamente el cumplimiento de la normativa vigente y especialmente se destacó las características originales y distintivas de la misma, de tal forma que no existieran impedimentos ni formales ni legales para su registro.

En consecuencia se obtuvo el registro de la marca figurativa consistente en el diseño de la punta del calzado deportivo para proteger calzados de la clase internacional 25 y en base a la misma se puede evitar la comercialización de productos que imitan la forma de la punta del calzado deportivo, e impedir la comercialización de productos en infracción.

por:



**Dra.
Natalia Paladino**

Socia
npaladino@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Anabel Frachia**

Socia
afrachia@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Madelón Landa**

Abogada
mlandaa@cmlawyers.com.uy