

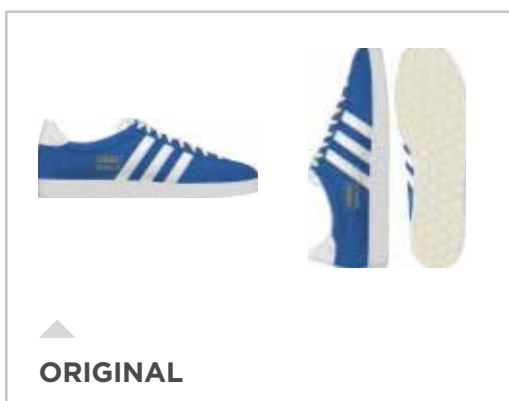
adidas / tres tiras: marca notoria y distintiva.

Antecedentes y esquema del caso

Adidas constató que una importante cadena de comercialización de indumentaria y calzado del Uruguay estaba vendiendo calzado deportivo luciendo cuatro tiras, elemento que vulneraba sus derechos marcarios, constituyendo, además, actos de competencia desleal.

Cliente	ADIDAS
País	Uruguay
Caso	TRES TIRAS: Anulación de marca y competencia desleal

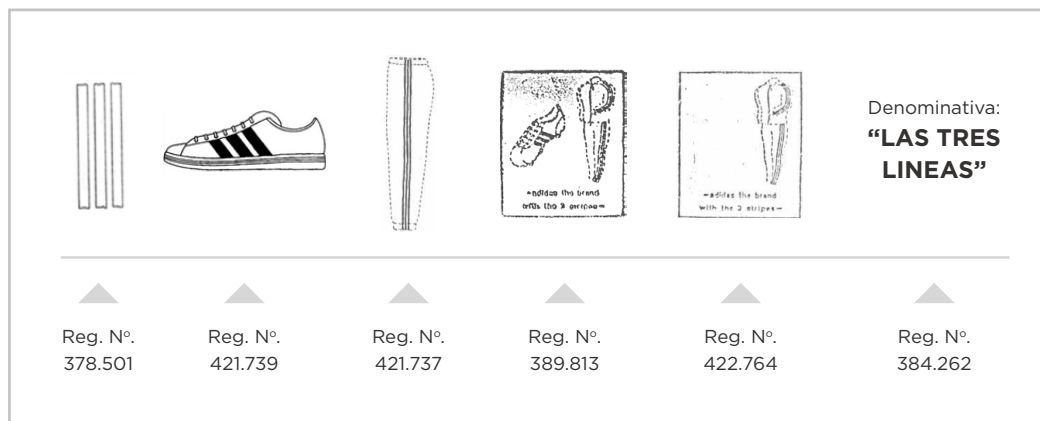
En el año 2013 adidas notificó notarialmente al titular de dicha cadena que la comercialización de productos incorporando las cuatro tiras, similares y confundibles con sus marcas de las “tres tiras” vulneraba sus derechos y solicitó que cesara en el uso y comercialización de los mismos.



El infractor no cumplió con lo intimado. Por el contrario, optó por iniciar la vía contenciosa, tanto en el área administrativa, como en la judicial.

En la vía administrativa solicitó la anulación de las marcas registradas N°. 378.501, N°. 421.739 y N°. 384.262 (ver aparte), de adidas, fundándose en los Arts. 4 numeral 11º y 5 numeral 7º de la Ley N°. 17.011, expresando que las marcas de

adidas no cumplen con los requisitos de fantasía y distintividad exigidos por la norma.



La distintividad, una de las funciones que cumple la marca, es quizás la más importante, en base a la cual el signo distingue el producto o servicio de un comerciante, diferenciándolo de otros productos o servicios comercializados o prestados por otros comerciantes.

La marca "tres tiras" fue diseñada por Adi Dassler para distinguir sus zapatos deportivos de los elaborados por otros fabricantes y fue la primera usada en el calzado adidas en el año 1949. Esta marca, con el paso de los años, adquirió un carácter icónico para adidas.

Fundamentos de la contraparte

Los argumentos en los que se fundó la solicitud de anulación fueron los siguientes:

- Las marcas de adidas, no cumplen con los requisitos de fantasía exigidos por la norma. Esto es, no poseen las notas de novedad, especialidad y distintividad, sino que se trata de tres puras y simples rayas.
- Entre otros fundamentos, el solicitante de la anulación afirmó: *"La marca N°. 378.501 consiste simplemente en tres rayas verticales, sin contextualidad alguna, sin color, y sin referencia adicional. La marca N°. 421.739 consiste en un calzado deportivo con tres rayas inclinadas, sin ninguna otra referencia, color o especificidad. La marca N°. 384.262 es una marca denominativa y dice textualmente: 'Las tres líneas', nada más".*
- "Las marcas registradas y cuya nulidad se solicita, son marcas huérfanas de cualquier referencia a adidas o al signo transcrito, verdaderamente registrable ante la DNPI" (Oficina de Marcas de Uruguay).*

- *“En esencia lo que las tres marcas pretenden proteger son tres rayas. Y esas tres rayas carecen de total fantasía y no permiten una distinción adecuada de la marca”.*
- *“Es decir, las tres rayas no son una marca, como tampoco lo es un Champion con tres rayas, motivo por el cual se solicita la anulación de ambas marcas”.*

Además, se alegó la existencia de un propósito de competencia desleal por parte de adidas.

- *“Es claro que el registro de tres rayas, más allá de adolecer de nulidades absolutas, no puede implicar la exclusividad en el uso de rayas en los productos comprendidos en la clase. Si bien hemos dicho en el ámbito civil que (XX) no compite con adidas pues no apunta al mismo sector de mercado, lo cierto es que adidas sí tiene la intención de desplazar a (XX) de cualquier posibilidad de competencia”.*
- *“Esta conducta, precedida y fundamentada en la registración de signos sin fantasía y de uso general, encuadra en la conducta anticompetitiva que regula el art. 5, numeral 7 de la Ley N°.17.011”.*
- *“Por tanto la verdadera finalidad que se esconde detrás del accionar de adidas, extender abusiva e ilícitamente su monopolio marcario sobre las tres rayas respecto de signos no confundibles pero que al ser utilizados por otras empresas, generan en adidas la impresión de posibilidad de competencia”.*
- *“Para evitar cualquier tipo de posible pérdida de clientes a favor de terceros, adidas despliega una conducta atemorizante respecto de los mismos, alegando un derecho marcario monopólico pero que en puridad adolece de vicios que ameritan la nulidad de sus marcas”.*

Respuesta de adidas y prueba aportada

La respuesta de adidas:

- La marca de las “tres tiras” posee un grado de distintividad y de notoriedad indiscutido, que ha trascendido fronteras geográficas y políticas, posicionándola a nivel global dentro del grupo de signos marcarios de notoriedad universal.
- No existe propósito de competir deslealmente. Adidas simplemente acciona en defensa de sus legítimos derechos. Es justamente en virtud del éxito de la marca de las “tres tiras”, y de los productos identificados con ella, que existen múltiples intentos de imitación como el que originó este caso.

Elementos clave de prueba:

Entre otros medios probatorios, se aportó el resultado de una encuesta de mercado realizada en Uruguay la cual arrojó un resultado contundente y categórico. El método aplicado para la encuesta y el resultado de la misma fue explicado detalladamente por su responsable en audiencia ante la DNPI: *“La marca de las ‘tres tiras’ es, sin ninguna sombra de duda, distintiva y asociada a adidas. Los encuestados a quienes se le muestra un calzado deportivo con las tres tiras, sin ninguna otra mención, lo identifican inmediatamente con adidas, lo mismo en el caso de vestimenta, las tres tiras ubicadas en el costado de un pantalón o campera o remera, es identificado inmediatamente con adidas”.*

Se aportó como prueba la Resolución previa de la DNPI del 21 de abril de 2008 por la cual rechazó la solicitud de registro de una marca con 4 tiras realizado por una empresa local, en virtud de la oposición deducida por adidas en base a sus marcas N°. 421.739 y N°. 422.762. En el mismo dictamen donde rechazó el registro de las 4 tiras por ser confundible con las tres tiras, la DNPI también sostuvo que la marca de las tres tiras es notoriamente conocida al decir: *“es la empresa que se ha distinguido mundialmente por su marca de las tres tiras...”.*

Comentarios sobre la resolución de la oficina de marcas

Con fecha 17 de octubre de 2016 la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) **resolvió no hacer lugar a la acción de anulación presentada contra el registro de las marcas de adidas.**

La resolución es adoptada como resultado de un análisis detenido de todo lo alegado y probado en el expediente respectivo.

En la misma se expresa:

*“No corresponde acoger la nulidad interpuesta, en tanto del estudio del expediente, consideradas las pruebas respectivamente agregadas, no resultan suficientemente acreditados los extremos alegados que permitirían considerar que la marca impugnada resulte alcanzada por la prohibición establecida en el Nal. 11 del art. 4º, ni por la prohibición establecida en el art. 5º Nal. 7, de la Ley N°. 17.011. **Entiende que la marca impugnada presenta las características de novedad y distintividad, teniendo en cuenta que la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.***

En cuanto a la competencia desleal invocada, no surgen de autos, en forma indubitable, los elementos constituyentes de la competencia desleal, esto es, el aprovechamiento indebido de una reputación ajena, basada en años de trabajo,

buena calidad y costosa propaganda, la posibilidad de obtener un beneficio injustificado del crédito de los competidores y, la posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los productos o servicios que se pretenden distinguir, atrayendo clientela por medios desleales. Considera que no surge probada la intencionalidad de la titular de actuar deslealmente, ni se percibe que la firma accionante haya perdido prestigio ni reputación a consecuencia del registro impetrado.

Por otro lado, resulta innegable, que la marca de las tres tiras es una marca notoria y reconocida como de la firma adidas, hecho que no puede obviarse en la consideración de la presente acción de anulación”.

La resolución adoptada no solo rechaza la anulación de la marca tres tiras de adidas por considerar que la misma es plenamente distintiva, sino que reconoce la notoriedad de la marca y su asociación con la firma adidas.

Conclusiones

- **Adidas accionó siempre en defensa de sus derechos de Propiedad Intelectual y obtuvo éxito en sus acciones, reconociéndose por diversas jurisdicciones a nivel mundial la distintividad y notoriedad de sus marcas.**
- **Se incorporó una encuesta como medio de prueba que arrojó resultados contundentes en referencia a la identificación de las tres tiras con la marca adidas.**
- **Fue rotunda la resolución de la DNPI por la cual se reconoce la plena distintividad de la marca de las tres tiras de adidas, declarándola notoria y distintiva.**

por:



**Dra.
Virginia Cervieri**

Socia Directora
vcervieri@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Natalia Paladino**

Socia
npaladino@cmlawyers.com.uy