

DOLBY:

Acciones por uso de marca no autorizado.

Importancia de la marca

“DOLBY LABORATORIES” es una empresa de tecnología fundada en 1965 por Ray M. Dolby, un empresario y científico. En aquel entonces, el cine y la televisión contaban con un solo canal de sonido, y los productores de las grabaciones se limitaban a un puñado de pistas de audio. Gran parte de los avances que se han producido desde entonces para mejorar el sonido de los entretenimientos se deben a los esfuerzos de Dolby, no sólo a sus innovaciones técnicas, sino también al impacto que tuvieron en los artistas.

En la actualidad, las innovaciones de Dolby en las tecnologías de audio, vídeo y voz continúan transformando el entretenimiento y las comunicaciones en el cine, en el hogar y en los viajes. Dolby revoluciona la ciencia y la ingeniería de la vista y el sonido, capacitando a los creativos para elevar sus historias, y ofreciendo a los aficionados experiencias convincentes e inmersivas a través de Dolby.

Dolby concede licencias de tecnologías a los creadores de productos de entretenimiento para el consumidor. Dolby también vende productos y servicios relacionados a creadores, distribuidores y exhibidores de contenido de entretenimiento. Es importante señalar que las marcas comerciales de Dolby están registradas en la clase 9 internacional. Por lo tanto, cualquier parte que fabrique, venda u ofrezca productos o servicios a la venta que contengan cualquiera de las marcas comerciales propiedad de “Dolby Laboratories” sin licencia o autorización por escrito estaría violando los derechos de propiedad intelectual de Dolby.

Cliente

DOLBY

Distintas versiones de las
Marcas de Dolby

FIRST GENERATION



SECOND GENERATION



THIRD GENERATION



FOURTH GENERATION



Quinta Generación de la
Marca Dolby



Tras constatar algunos casos en Latinoamérica, pudimos presentar reclamaciones y enviar notificaciones a quienes utilizan la marca “Dolby” en productos sin licencia y también para hacer publicidad en tiendas tanto físicas como en línea, y en plataformas de Internet.

CASO 1 / LOCAL COMERCIAL “T.C.”

Los hechos

Durante una investigación en la Ciudad de Buenos Aires se encontró una tienda formal llamada “T.C.” que comercializaba auriculares del fabricante Chino “HANIZU” que ostentaban tener tecnología DOLBY. El producto se vendía a un precio llamativamente económico para el promedio de precio de venta de los productos con licencia DOLBY, lo que resultaba aún más sospechoso.

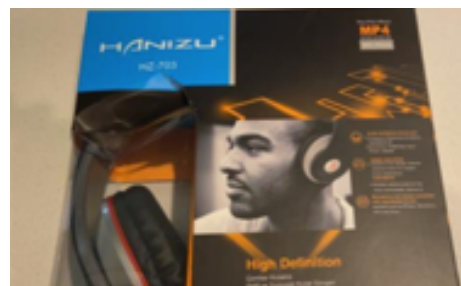
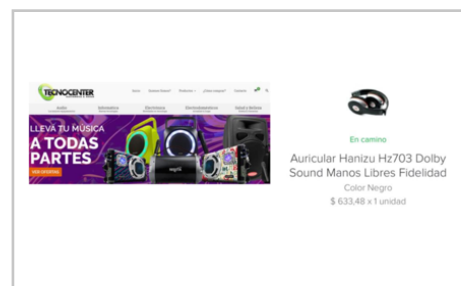
Luego de algunas investigaciones, se descubrió que “T.C.” es un importador directo que vende una variedad de productos electrónicos importados en Argentina tanto en su local físico formal, como en su tienda de comercio electrónico y plataformas online.

Al analizar el producto sospechoso, descubrimos que el mismo ostentaba tener tecnología DOLBY utilizando un logo muy similar al registrado como marca, como así también la palabra DOLBY junto a la descripción del producto en su empaque.

La importancia del caso, radica en que el producto en infracción no sólo que copia el logo de DOLBY tratando de imitar al original, sino que también utiliza la palabra DOLBY ostentando tener la tecnología de esta marca con el sólo fin de confundir al consumidor que piensa que está comprando un producto premium, cuando en realidad el producto carece de toda tecnología, y que su fabricante en China no cuenta con la licencia para ello.

Se procedió entonces a realizar una investigación y luego de los resultados se procedió a hacer una compra, para luego intimar de manera extrajudicial al infractor por medio de una carta notarial a que cesara en el uso y comercialización de dichos productos de forma inmediata.

El dueño del local en infracción se comunicó y luego de varias semanas de negociación con sus abogados, donde reconoce de manera expresa haber



comercializado estos productos en infracción, logramos en febrero 2020, la firma de un acuerdo mediante el cual se compromete por escrito a:

- ▶ No utilizar marcas “DOLBY” falsificadas o cualquier otra marca o diseño falsificado que sea confundible con los propiedad de DOLBY mediante ningun medio, ya sea físico, como tampoco en plataformas on line y/o redes sociales;
- ▶ No fabricar, hacer fabricar por terceros, importar, exportar, comercializar, proveer, distribuir, vender y/o publicitar productos con las marcas de “DOLBY” en infracción marcaria;
- ▶ No solicitar el registro ni registrar en el futuro las marcas de “DOLBY” ni cualquier otra marca o diseño que sea confundible;
- ▶ Incluir una cláusula penal en caso de incumplimiento futuro.

CASO 2 / DECODIFICADORES MSAT

Los hechos

En el marco de una inspección realizada por funcionarios de la Dirección Nacional Aduanas en el Aeropuerto de Carrasco, se halló la existencia de 11 bultos conteniendo decodificadores identificados en su exterior como Convertidores de TV MSAT, provenientes de la ciudad de Shenzhen, China y cuyo destino final era Ciudad del Este, Paraguay.

Realizando una exhaustiva verificación, se constató que los aparatos lucían la marca DOBLY, por lo que se pusieron en contacto con los representantes legales a fin de que puedan inpeccionar el producto y determinar una eventual infracción.

Como representantes legales de DOLBY, confirmamos la existencia de 1500 receptores digitales de señal satelital MSAT modelo M9000 con marca DOLBY, licencia para su fabricación o distribución y sin autorización para el uso de la marca, por lo tanto, en infracción a la Ley 17.011.

Se presentó la denuncia penal correspondiente ante el Juzgado Letrado en lo Penal de 9º turno conformándose el expediente 94-703/2016.

Se tramitó el correspondiente juicio penal el que concluyó con la resolución judicial mediante la cual se dispuso la destrucción de la mercadería incautada, conforme al artículo 84 de la Ley 17.011.



Realizados los trámites ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y la Dirección Nacional de Aduanas, la mercadería fue destruida en marzo de 2020.

Conclusiones

- 1) Se logra la protección de los derechos de IP a una empresa ícono de desarrollo de tecnología para la reproducción de audio y sonido como lo es DOLBY.
- 2) Se reconoce el uso indebido de la palabra DOLBY como marca, y la imitación de su logo de forma expresa con fines engañosos para el consumidor.
- 3) Se obtiene información del fabricante de origen para poder hacer una investigación directa en la fábrica desde donde salen los productos para su venta y distribución.
- 4) Se destruyen los productos infractores evitando futuros riesgos para los consumidores.



por:



**Dra.
Anabel Frachia**

Socia
afrachia@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Lucía Cantera**

Asociada Senior
lcantera@cmlawyers.com.uy



**Mg.
María Laura Perna**

Brand Protection Manager
mlperna@cmlawyers.com.uy