BO

CERVIERI MONSUAREZ

FERRERO ROCHER:
Uso no autorizado de la marca tridimensional.

"Ferrero Rocher" es una historia de éxito de una empresa familiar, fundada por Piera y Pietro Ferrero quienes después de la II guerra mundial transformaron una pastelería en la primera empresa manufacturera de Italia. Junto a su hijo Michele lanzaron sus primeros productos y Michele fue clave para la expansión de la empresa en el extranjero. En 1956, la empresa se expandió con una gran fábrica en Alemania, posteriormente Francia y otros países de Europa, llegando en la actualidad a ser una marca mundialmente conocida y con fábricas en distintos continentes.

"Ferrero Rocher" se elabora con las mejores avellanas que se sumergen en una suave crema de chocolate y las rodean en obleas crujientes y trozos de avellanas; cuya presentación es un envoltorio dorado que reposa sobre un papel corrugado de color café con líneas doradas. Convirtiéndose en el famoso bombón dorado.

Los hechos

En la gestión 2021 tomamos conocimiento mediante investigaciones que en mercados de la ciudad de La Paz - Bolivia, se estaban ofreciendo bombones de chocolate con un trade dress similar a los bombones de FERRERO ROCHER, por lo cual, se investigó la procedencia de estos

FERRERO S.P.A.,
es titular en Bolivia de tres marcas,
entre ellas una de diseño tridimensional:

118272-C, Marca Diseño Tridimensional, Clase 30, pastelería y confitería, chocolate y productos de chocolate.

productos llegando a obtener información sobre la empresa que importaba los mismos y su domicilio.

Producto Original		
Producto Imitación		

Acciones tomadas

Frente a esta situación, e identificada la empresa importadora que distribuía los productos a distintos mercados de la ciudad de La Paz, se la intimó al cese de uso, distribución y comercialización de productos que imiten el trade dress de FERRERO ROCHER, proporcionar información respecto del origen de la mercadería, destrucción de la mercadería en infracción y al pago de los costos incurridos.

La intimación notarial tuvo un resultado positivo, el representante legal de la empresa importadora, se comunicó con la finalidad de resolver el asunto extrajudicialmente.

Sobre el Trade Dress y la competencia desleal

El Trade Dress es la presentación comercial de un producto o un servicio, protege la imagen total del producto que puede incluir pautas de colores, texturas, tamaños, dibujos, formas y la colocación de palabras, gráficos y decoraciones sobre el producto o en su envase.

En Bolivia y dentro de la normativa de la Comunidad Andina- Decisión No. 486 no se reconoce la figura del Trade Dress como tal, sin embargo, forma parte de la basta doctrina y jurisprudencia en materia de propiedad intelectual y en países como Bolivia, su registro y protección es posible realizarlo a través del registro de una marca tridimensional.

El trade dress es una figura vinculada a la competencia desleal, oficinas como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú, han reconocido que "*los actos de competencia desleal no involucran solo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (trade dress)*"[1].

Por lo que, con base a la jurisprudencia emanada, tomando como fundamento los artículos 258[2], 259[3] y 267 de la Decisión No. 486 y el numeral 2) del artículo 69[4] del Código de Comercio de Bolivia, sería posible realizar acciones judiciales ante un Juez Civil y Comercial por violación al trade dress de un producto o servicio por actos de competencia desleal.

Acuerdo extrajudicial

En el acuerdo transaccional se plasmó lo siguiente:

- la empresa reconoció la infracción cometida;
- cambió la envoltura y presentación de su producto por uno que no imite el trade dress de FERRERO ROCHER;
- brindó información sobre el origen de los productos;
- entregó productos en infracción para su correspondiente destrucción;
- y reembolsó los gastos incurridos.

1. Interpretación prejudicial 110-IP-2016.
2. Decisión 486 - Artículo 258. - Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
3. Decisión 486 - Artículo 259. - Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:
a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (...).
4. Código de Comercio de Bolivia – Articulo 69.-Se considera autor de actos de competencia desleal al comerciante que: 2) Se sirva de nombres supuestos, deforme los conocidos u adopte signos distintivos que se confunda con los productos, actividades o propaganda de otros competidores.

Destrucción de la mercadería

Producto del acuerdo transaccional suscrito, se entregaron varias cajas de bombones que causaban confusión con el trade dress de FERRERO, para ser sometidas a destrucción.

Conclusiones

- **Dentro del mercado de la ciudad de La Paz, se comercializaban productos que imitaban y causaban confusión por su forma de presentación (trade dress) con los bombones FERRERO ROCHER.**
- **Se investigó la procedencia de estos productos y se identificó al importador de los mismos, por lo que se procedió a intimar al cese de la comercialización de los productos en imitación a los bombones FERRERO ROCHER.**
- **Se obtuvo una buena respuesta a la carta de intimación, solucionando extrajudicialmente el conflicto.**
- **La sociedad mercantil importadora y distribuidora del producto en imitación a los bombones de FERRERO ROCHER modificó la presentación y envoltorio del producto, para que el mismo goce de distintividad y no pueda aprovecharse del posicionamiento de la marca de FERRERO ROCHER en el mercado boliviano.**

por:

Dra.
Lucía Cantera

Asociada Senior
lcantera@cmlawyers.com.uy

Dr.
Diego Rocabado

Abogado
drocabado@cmlawyers.com.bo

Dra.
Gardenia Revollo

Abogada
grevollo@cmlawyers.com.bo