

SCOTT:

Imitación de emblemática marca de deportes.

La empresa

SCOTT es una compañía suiza dedicada a la producción de bicicletas y accesorios e indumentaria deportiva. Se enfoca principalmente en el rubro motociclístico, los deportes de invierno y el running.

En 1958, el ingeniero y esquiador Ed Scott inventó unos bastones de ski de aluminio, que pasaron a suplantarse los existentes hechos de acero.

En 1970, salieron a la venta las primeras gafas protectoras para motocross, a las que siguieron varios otros productos para la misma disciplina. Los productos de Scott modificaron de manera radical la forma de hacer deportes, permitiendo a sus usuarios una mejor y más segura experiencia deportiva.

En Uruguay, la marca resulta de gran prestigio y renombre, siendo comercializada en diversos puntos del país, y teniendo como uno de sus focos centrales artículos de ciclismo.

SCOTT
es titular en Uruguay de la siguiente marca:

Denominativa, que protege los productos en las clases internacionales 9, 12, 18, and 25.

SCOTT



Antecedentes

En noviembre de 2021, representantes de SCOTT en Uruguay tomaron conocimiento que dos empresas estaban importando productos en presunta infracción a las marcas propiedad de SCOTT. Se procedió a realizar una investigación preliminar para obtener más información sobre las mismas.

La misma permitió descubrir que se trataba de empresas dedicadas a la importación y distribución de productos y mercadería deportiva, tal como vestimenta y accesorios.

Es necesario destacar, que ambas empresas son notoriamente conocidas, contando con varios locales ubicados en zonas de alta popularidad de la ciudad de Montevideo. Las mismas, aparte de sus locales físicos, ofrecen servicio de ventas online y en sus redes sociales, por lo cual comercializan a través de todo el país.

A raíz de la investigación, se constató que las empresas comercializaban en sus redes sociales productos de SCOTT en presunta infracción marcaria. Por lo cual se sugirió al cliente proceder con una intimación notarial y un posterior acuerdo extrajudicial con el fin de detener la comercialización de productos que violaran sus derechos de propiedad intelectual.

Acciones realizadas

Producto de la investigación realizada de las empresas que comercializaban los productos en cuestión, en noviembre de 2021, representantes de la marca identificaron un depósito utilizado para la venta al por mayor de productos deportivos, donde se sospechaba se encontraban los productos que violaban derechos de propiedad intelectual de SCOTT.

Por lo tanto, se procedió a realizar una compra notarial en las empresas de modo de obtener prueba de la infracción cometida. En paralelo, se procedió a intimar a los responsables de las empresas infractoras a que cesen en la comercialización de productos SCOTT falsificados.

Los productos se encontraban siendo comercializados con el empaquetado y etiquetado incorrecto, lo cual resultó ser un indicio de la falsificación de los mismos. A su vez,



el origen de los productos resultaba sospechoso y el precio en el que estos productos se comercializaban difería del precio de los productos originales.

Acuerdo extrajudicial

Una vez que las empresas infractoras se comunicaron con representantes legales de SCOTT, y tras varias negociaciones del equipo legal, se logro arribar a un acuerdo extrajudicial con ambas empresas en donde las mismas se comprometieron a:

- ▶ Reconocer las marcas respecto a las creaciones propiedad de SCOTT.
- ▶ No comercializar, manufacturar, adquirir, mantener en depósito, importar, transferir, recibir, publicitar, promocionar, vender, ofrecer a la venta, suministrar, distribuir, o negociar de otra forma cualquier propiedad intelectual de SCOTT.
- ▶ Retirar todos los productos de la venta.
- ▶ Entregar el remanente de la mercadería en infracción en stock a efectos de proceder a su destrucción.
- ▶ Reembolsar los gastos incurridos y destrucción de la mercadería.

Productos entregados

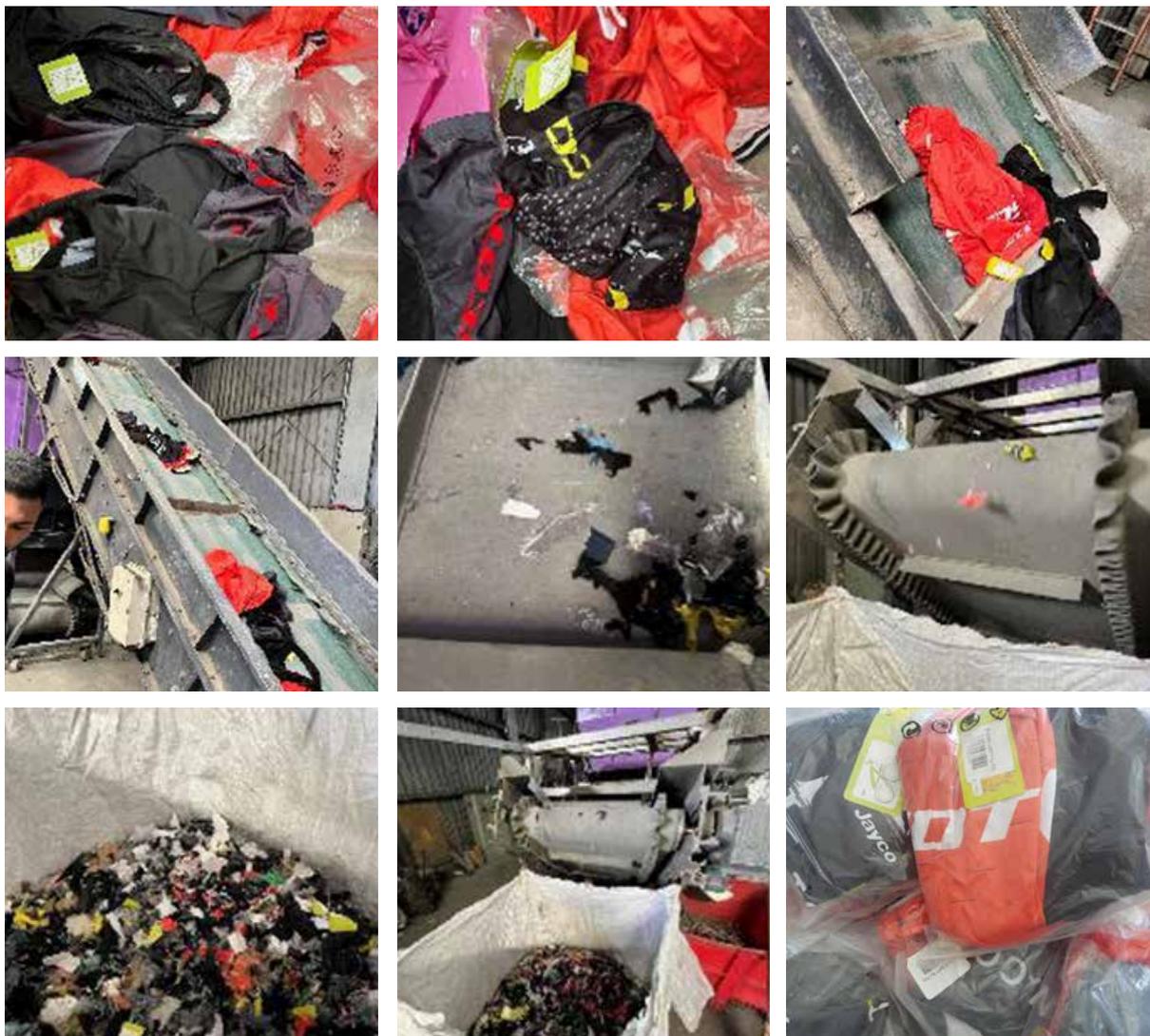


Destrucción

La destrucción y reciclaje de los productos apócrifos se llevó a cabo de forma sustentable. El empaquetado de los productos fue entregado a una empresa especializada en el desarrollo sustentable y creativo de productos de uso cotidiano mediante el reciclaje de desechos de plástico. El producto en sí, fue utilizado para la preparación de placas sustentables para la realización de múltiples productos.

Artículo 84 de la Ley 17.011: *Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados. Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada. Una vez establecida la calidad apócrifa de la mercadería mediante las pericias técnicas correspondientes, las mismas serán destruidas a costo de los denunciantes o adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.*

Proceso de destrucción y reciclaje





Conclusiones

Reafirmamos el derecho de SCOTT sobre sus marcas registradas, removiendo del mercado una cantidad importante de productos en infracción.

Destruimos de forma sustentable mercadería que infringe los derechos de propiedad de SCOTT. Adicionalmente, se logró generar una política de reciclaje con el empaquetado de los productos en infracción.

por:



**Dra.
Virginia Cervieri**

Socia Directora
vcervieri@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Anabel Frachia**

Socia
afrachia@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Lucía Cantero**

Asociada Senior
lcantera@cmlawyers.com.uy