CERVIERI MONSUAREZ

FERRERO ROCHER

Reconocimiento del trade dress y distintividad de la marca figurativa “bombón” en Uruguay.

Antecedentes

Ferrero es titular en Uruguay de las marcas Figurativa, Nº 393.728, Figurativa, Nº 359.365 y Mixta Nº 393.728, que protege los productos comprendidos en la clase internacional 30.

En diciembre del año 2010 se tomó conocimiento que se encontraban a la venta en los supermercados, bombones comercializados por una empresa/ importadora uruguaya, cuyo envoltorio y “*trade dress*” era similar y confundible al utilizado por el bombón “Ferrero Rocher”.

Frente a dicha situación, Ferrero presenta una demanda a la empresa solicitando el cese de uso del packaging, el envoltorio del producto, “*trade dress*”, competencia desleal y reclamo por daños y perjuicios ocasionados.

Cliente	**FERRERO S.P.A.**
Marca	Figurativa, Nº 393.728, Figurativa, Nº 359.365 y Mixta Nº 393.728, que protegen los productos comprendidos en la clase internacional 30.
Juzgado	Juez de Primera Instancia en lo Civil de 19º Turno, Dra. Beatriz Tomassino Ferraro.
Tribunal de Apelaciones	Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to turno. Ministra Redactora: Dra. Graciela Gatti Ministros Firmantes: Dr. Eduardo J. Turell Dra. Ana M. Maggi.

Figurativa
Nº 359.365

Figurativa
Nº 393.728

Mixta
Nº 393.728

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: *Condena cese de uso del producto por envase “trade dress” similar.*

Por sentencia Nº 79/2012, el Juez Letrado de Primera instancia resuelve **acoger la demanda y condena a la parte demandada al cese de uso de la marca**

en relación al producto bombón de chocolate con similar packaging, trade dress y presentación que el bombón Ferrero Rocher o cualesquiera otra que pueda confundirse con dicho producto y además condena a abonar los daños y perjuicios irrogados.

En dicha resolución, se analizan con precisión los elementos que configuran infracción por trade dress, y tiene especial relevancia el examen de confundibilidad de los productos. Tal es así que la sentencia señala *"la presentación del producto incluye a los elementos de condicionamiento exterior y de embalaje de una mercadería que sirven para distinguirla de otra".*

El Tribunal destaca la importancia de la figura del trade dress en la práctica comercial, y las formas de otorgar protección jurídica a la apariencia de los productos o servicios cuando son un todo con aptitud distintiva. Al realizar la comparación entre los productos, se destaca la notoria similitud de los mismos:

"En el caso de autos, teniendo a la vista ambos productos, los bombones marca ROCHER y los bombones del demandado, la similitud es clara, en cuanto al packaging del producto-su presentación-y también en cuanto a su envoltura o dressing (trade dress)";

"Contemplando las cajas de uno y otro producto, se advierte una similitud notoria entre éstas, que tienen la misma forma (rectangular, el clásico arbolito de los bombones Ferrero Rocher); y en lo que respecta a cada unidad de bombón, se observa también una similitud que mueve a confusión, entre los envoltorios propios de uno de éstos y su pirotín, elementos también distintivos de la marca de la parte actora".

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA:
El Tribunal confirma la sentencia de primera instancia.

La sentencia Nº 79/2012 referida, fue recurrida por la parte demandada argumentando que no existió una correcta valoración de la prueba, ya que Ferrero Spa no probó correctamente el elemento confundibilidad en la comercialización de los productos, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones mantuvo los argumentos referidos en la sentencia de primera instancia al decir:

"Es claro que un sector del público puede ser inducido en error y adquirir

bombones XX cuando su intención era comprar bombones Ferrero Rocher. La denominación de los productos en si no son confundibles, pero sí la presentación de los mismos (trade dress); ...En nuestro país, muchos ejemplos de la materia abarcada por la figura del trade dress han sido protegidos desde siempre tanto por las leyes de marcas como por el régimen de competencia desleal. ... Y acudiendo a la regulación de la competencia desleal se ha protegido la presentación o apariencia visual de productos y servicios frente a la copia de diseños, estilos, formatos, colores, empaques, etc. por parte de terceros que han buscado el aprovechamiento de un prestigio ajeno y la generación de confusión en el consumidor para captar clientela (cita Juan Manuel Gutiérrez Carrau, ob. Cit., 2009, pág. 202) ..."

En definitiva, en esta segunda instancia, los argumentos esgrimidos por el Tribunal, destacan claramente la figura del "*trade dress*" y por tanto la importancia de la apariencia de los productos involucrados para resolver las controversias.

VÍA ADMINISTRATIVA: *Se solicitó anulación de la marca y se demostró que la marca es distintiva.*

En enero 2011 **la parte demandada presentó una acción de anulación** ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial contra el registro de la marca Figurativa, Nº 393.728, considerando que el diseño del bombón Ferrero no es de fantasía, por tanto, carente de novedad, especialidad y distintividad. Afirman que la DNPI padeció un error al momento de conceder la marca, ya que es imposible pensar que el envoltorio de un bombón y un pirotín, puedan llegarse a considerar marca. Que es fundamental el elemento distintividad así como la individualización del producto, elementos que faltan en el bombón Ferrero Rocher. Que la resolución de concesión de la marca está viciada de nulidad, por tratarse de un término genérico y necesario para distinguir los productos de que se trata.

Figurativa
Nº 393.728

Frente a dicha acción, **ésta parte evacua la vista de la acción de anulación**, afirmando que la acción solicitada por la contraria es maliciosa, contraria a derecho, a principios éticos y a las buenas costumbres. Además, la marca Figurativa, Nº 393.728, reúne todos los requisitos exigidos por la ley: novedad, especialidad y distintividad. La originalidad del diseño es indiscutible, presenta características especiales, combina formas, colores y texturas visuales, todo lo cual permite al consumidor la identifique plenamente como identificadora de su origen y no como una representación necesaria o genérica del tipo de producto. La marca en cuestión, no es un simple "envoltorio de una confitura sobre un pirotín", por el contrario, el signo presenta elementos suficientemente característicos, distintivos, estéticos, ornamentales y novedosos que determina el cumplimiento de la función marcaria requerida. Por otra parte, resulta evidente e indiscutible

que la marca Figurativa, Nº 393.728 de Ferrero S.p.A se identifica plenamente con su titular permitiendo distinguirlo de otros de la misma especie.

Es importante considerar, que estamos frente a una marca notoria a nivel mundial. Ferrero S.p.A. es una firma fundada en el año 1946 y a la fecha, es considerada una de las industrias chocolatera más grande del mundo.

El organismo referido no hizo lugar a la acción de anulación, considerando que la marca figurativa Nº 393.728 es un signo que presenta características especiales que lo hacen original, perfectamente distinguible de otros, todo lo cual permite que el consumidor lo puede identificar íntegramente con la firma Ferrero S.p.A. Entiende que: *no puede considerarse una marca engañosa, ya que se trata de la misma firma, titular de la notoria marca de bombones, que en esta oportunidad, amplía la protección de sus productos a los detallados en la solicitud de obrados, sin que ello implique engaño al consumidor. Por consiguiente, no resultando acreditados los elementos configurativos de la causal invocada, correspondería no hacer lugar a la acción de nulidad interpuesta.*

Conclusiones

En Uruguay no existe una normativa específica respecto a la figura del trade dress, ésta es utilizada cada vez más por parte de la doctrina y jurisprudencia para proteger de forma integral los derechos de propiedad industrial de los afectados.

Es un gran avance en la defensa de los derechos de propiedad industrial y demuestra una vez más el rol preponderante que la jurisprudencia uruguaya está teniendo en la defensa de los derechos de los titulares de marca, para evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, prevaleciendo siempre la lealtad y buena fe comercial en defensa de los derechos del consumidor.

por:

Dra.
Virginia Cervieri

Socia Directora
vcervieri@cmlawyers.com.uy

Dra.
Natalia Paladino

Socia
npaladino@cmlawyers.com.uy