

JANSPORT VS. JOYSPORT: Confundibilidad de marcas y “Trade Dress”.

Antecedentes

JANSPORT es una marca de origen estadounidense, pionera en la fabricación de mochilas, bolsos y productos escolares desde 1967, considerada actualmente como uno de los mayores fabricantes de mochilas del mundo.

Infracción marcaría por confundibilidad con productos joy sport

En febrero del año 2018, tomamos conocimiento de que se encontraban a la venta en una importante cadena de supermercados, mochilas JOYSPORT en infracción a los derechos de propiedad intelectual de JANSPORT, debido a notoria confundibilidad y afectación del “trade dress”.

Al realizar un análisis, ambas marcas tienen la misma cantidad de letras, ambas tienen la terminación “Sport” y además fonéticamente suenan parecido. La fonética es un aspecto fundamental en la apreciación de la confundibilidad.

Entre JANSPORT Y JOYSPORT existe también similitud gráfica al ser los dibujos de las marcas, e inclusive los tipos de letra, parecidos. El asa en ambos casos es negra, la ubicación del bolsillo frontal, así como la ubicación de los cierres es similar. También la ubicación, color y forma de la etiqueta frontal que enuncia la marca, se parecen. Otro aspecto que influye es la forma de venta. El producto se presenta en las góndolas de un supermercado o en un comercio minorista donde el comerciante muchas veces selecciona la marca por el origen empresarial de donde proviene, y el riesgo de confusión aumenta.

Cliente	JANSPORT
Marca	Mixta N°. 346.280. 
Autoridad competente	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Marcas registradas de JANSPORT en Uruguay




Todos estos elementos prueban la existencia de “trade dress”, considerado como la apariencia visual del producto en su conjunto, como un todo.

Confundibilidad de marcas: Caso Jansport vs joy sport en la oficina de marcas

En un caso del 2002, JANSSPORT ya había demostrado la confundibilidad de las marcas JANSSPORT y JOYSPORT.

En el mismo año la empresa K S.A. solicitó bajo Acta N°. 341.329 el registro de la marca JOYSPORT (denominativa) ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) para proteger los productos comprendidos en la clase internacional 18.

A dicha solicitud se opuso JANSSPORT APPAREL CORP., en base a la confundibilidad con la marca JANSSPORT registrada previamente con el N°. 258.112 y a la notoriedad de esta marca. Asimismo, la DNPI dedujo oposición de oficio, fundándose en el mismo antecedente registral.

El solicitante, K S.A., basó su defensa en la inexistencia de confundibilidad entre las marcas y la posibilidad de coexistencia pacífica de las mismas en el mercado.

Sin embargo, la DNPI fue categórica en su informe de examen, expresando que no correspondía ni siquiera abrir a prueba el expediente, ya que claramente se trataba de un asunto de confundibilidad entre marcas.

Por resolución de fecha 4 de diciembre de 2003, la DNPI desestimó el registro de la marca JOYSPORT solicitada por K S.A. para los productos comprendidos en la clase internacional 18, expresando:

“La suscrita entiende que, tanto la oposición particular como la de oficio son de recibo. En efecto, a juicio de la suscrita el signo cuyo registro se pretende, “JOYSPORT” no presenta respecto del antecedente “JANSSPORT” pre-registrado bajo Acta 258.112, y renovado según Acta 346.280, las claras diferencias exigidas por la normativa vigente existiendo peligro de confusión por concurrencia de productos respecto a la clase internacional solicitada.”

El asunto fue estudiado y confirmado en segunda instancia, por la DNPI y por el Mi-

**Mochila original
JANSSPORT**



**Mochila en
infracción
JOYSPORT**



nisterio de Industria, Energía y Minería, en virtud de la interposición de los recursos administrativos por parte de K S.A.

K S.A. presentó adicionalmente una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), acción que fue también rechazada por entender nuevamente que JOYSPORT y JANSPORT son confundibles. En tal sentido, el TCA sostuvo:

“Pues bien, en concepto de la Corporación, al hacerse el análisis comparativo de la pre-registrada “JANSPORT” y la rechazada “JOYSPORT” se concluye que entre ambas no se verifican las claras diferencias a que alude el art. 6 de la ley 17.011. Y ello porque se aprecia una identidad ortográfica, fonética y conceptual de tal intensidad que permite prever, razonablemente, el efecto de confusión que puede provocar en el público consumidor respecto al origen del producto. En ese marco, las preposiciones “JOY” “JAN” se manifiestan como insuficientes para dotar de particularidad y originalidad a la marca rechazada. Tales características tienen aptitud para confundir al consumidor, haciendo que desaparezca o se comprometa seriamente la función individualizadora inherente a toda marca.”²

El 26 de diciembre de 2005, K S.A. bajo Acta No. 367.683 volvió a solicitar el registro de la marca JOYSPORT en clase internacional 18, pero esta vez acompañada de un logo, como se muestra en la Figura 1.



A dicha solicitud se opuso JANSPORT APPAREL CORP. en base a la confundibilidad con su marca registrada JANSPORT (ver Figura 2), aprovechamiento de prestigio ajeno y notoriedad de su marca.



Esta vez, como argumento de defensa K S.A. presentó, entre otros elementos probatorios, una declaración de la firma R IMPORTADORA Y EXPORTADORA, quien expresó:

- ▶ Comercializar desde 1997, en Panamá y para varios países del mundo mochilas y bolsos bajo la marca JOYSPORT; que dicha comercialización se ha realizado de forma pacífica sin conflictos con otras marcas de circulación mundial como ser JANSPORT y similares.
- ▶ Que la marca JOYSPORT se encuentra debidamente registrada a nombre de I.O. S.A. (compañía vinculada) en clase internacional 18 en Panamá, República Dominicana, México, El Salvador, Perú y Honduras.
- ▶ Vender a K S.A. mochilas y bolsos con la marca de JOYSPORT desde hace varios años.

Pese al intento del solicitante de la marca en demostrar la inexistencia de confundibilidad, la DNPI mantuvo su criterio de análisis y desestimó por resolución del 28 de abril de 2010, el registro de la marca JOYSPORT (con logo), con fundamento en la confun-

2. Sentencia del TCA de fecha 2 de setiembre de 2008. “K S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. N°. 86/05).

dibildad entre marcas, expresando en su informe:

“... la marca mixta propuesta a registro “JOY SPORT” para proteger la clase internacional 18 y la marca mixta prerregistrada “JANSPORT” para distinguir los artículos comprendidos en dicha clase internacional, presentan como elemento relevante de sus conjuntos, el componente denominativo, que en la propuesta asume una estructura gramatical estrechamente relacionada a la tutelada, lo que hace más que probable la confusión del público consumidor en la clase internacional reivindicada, confusión que no se desvanece por la grafía y colores que la integran. Ello generará en el público consumidor una asociación que impide la real distinción de la solicitada, llevándolo a creer que los signos enfrentados constituyen una familia de marcas y por tanto tienen un origen común.”³

Acciones

Con dicho antecedente marcario, y ante la venta de mercadería con marca JOYSPORT en el mercado Uruguayo, en el 2018 JANSPORT intimó notarialmente al comercio en infracción, solicitando el cese de uso y comercialización de dichos productos, su retiro inmediato de la venta, la entrega para su destrucción, así como el reembolso de gastos y daños y perjuicios ocasionados.

Posteriormente, representantes del local se comunicaron con la intención de llegar a una solución amigable al respecto, informando que dichas mochilas habían sido adquiridas a una importadora en plaza local, la cual también quiso solucionar el tema de la misma forma.

Luego de varias negociaciones, se logró la firma de acuerdo extrajudicial no solamente con el local afectado sino con el importador de las mochilas.

En el mismo, se reconocen los derechos prioritarios de JANSPORT sobre sus marcas, se comprometen a no comercializar en el futuro estas mochilas JOYSPORT ni cualquier otra similar, entregan el remanente en stock a los efectos de proceder a su destrucción y reembolsan los gastos ocasionados y daños y perjuicios.

Destrucción

Meses atrás, se procedió a la destrucción de las mochilas en infracción a los derechos de propiedad industrial de JANSPORT, removiéndose todos los logos y etiquetas de los productos en cuestión.

3. Informe de Asesoría Técnica del 16 de marzo de 2010. DNPI. JOYSPORT N°. 367.683.

Mochilas en infracción destruidas



Conclusiones

En Uruguay no existe una normativa específica respecto a la figura del “trade dress”. Sin embargo, 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.

El caso anteriormente analizado, es un claro ejemplo de confusión directa debido a que las marcas identifican los mismos productos, de forma tal que el consumidor, adquiere la mochila, pensando que es la otra marca (adquiere JOYSPORT pensando que es JANSPOORT).

La protección que se prevé impide la captación o desviación de la clientela por medio del empleo de una marca similar para distinguir productos similares. La defensa al consumidor es un aspecto fundamental en la ley de marcas N°. 17.011.

Es un gran avance en la defensa de los derechos de propiedad industrial, evitando 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.
Anabel Frachia**

Socia
afrachia@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Lucía Cantera**

Asociada Senior
lcantera@cmlawyers.com.uy