

WELLA: Cosméticos falsificados.

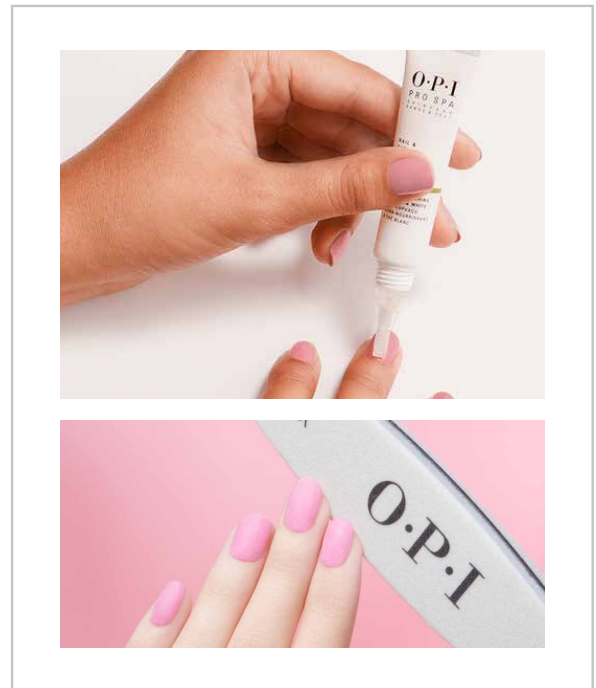
Introducción

OPI, una división de Wella Operations US LLC, es considerada líder mundial en la industria del cuidado profesional de uñas. Como sinónimo de calidad, seguridad e innovación en sus productos y servicios, OPI está presente en más de 100 países alrededor del mundo y ofrece una línea completa de artículos profesionales que incluye tratamiento para uñas, productos de acabado, lociones, productos de manicura/pedicura, limas y acrílicos.

Infracción marcaria

En el mes de julio de 2022, OPI tomó conocimiento de que varias tiendas formalmente constituidas en la ciudad de Asunción y en el área metropolitana, se encontraban comercializando productos en infracción a las marcas registradas por OPI en Paraguay. La infracción consistía en que determinados productos como las limas de uñas de OPI eran imitadas fraudulentamente llevando estampadas la marca OPI.

El producto además de infringir los derechos marcarios de OPI, causaban confusión en los consumidores y un potencial peligro de daño a la salud de los mismos debido a la calidad del producto adquirido.



OPI Products, Inc., es titular en Paraguay de las siguientes marcas:

Denominativa, concedida con el número **396514**, para proteger todos los productos de la clase 3.

OPI

Mixta, concedida con el número **4449106**, para proteger servicios de la clase 35.

O·P·I

Mixta, concedida con el número **444877**, para proteger servicios de la clase 44.

O·P·I

Acciones tomadas

A raíz de ello, y luego de una minuciosa investigación privada se ha procedido a intimar notarialmente a seis tiendas formales, a los efectos de que cesen en la actividad infractora de manera inmediata, provean información de origen, se comprometan por escrito a no reincidir en la infracción, y entreguen stock remanente de productos para su destrucción.

Consecuencia de dichas intimaciones fue haber logrado información de origen relevante que nos llevó a un local formal mayorista que sería el proveedor principal de las tiendas intimadas. Procedimos a realizar una investigación preliminar, se ha constatado fehacientemente que el local efectivamente se encontraba comercializando a gran escala productos en infracción a la marca OPI, y se efectuó una intimación notarial a dicho local a los efectos de que cesen en la actividad infractora de manera inmediata, provean información de origen, se comprometan por escrito a no reincidir en la infracción, y entreguen stock remanente de productos para su destrucción.

Resultados

Los responsables de la tienda intimada se han contactado con el estudio a los efectos de resolver la controversia suscitada extrajudicialmente, para lo cual hemos procedido a suscribir un acuerdo de transacción que principalmente contemplaba los siguientes puntos:

- ▶ Cese inmediato de la actividad infractora.
- ▶ Reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual de OPI.
- ▶ Eliminación de toda publicidad alusiva al ofrecimiento de productos en infracción a la marca OPI.
- ▶ Provisión de productos en infracción para su posterior destrucción.
- ▶ Compromiso de no reincidencia a futuro.



Art. 184.b de la ley 3440/08: “El que: 1. Falsifique, adultere o imite fraudulentamente una marca registrada de los mismos productos o servicios protegidos o similares; 2. Tenga en depósito, ponga en venta, venda o se preste a vender o a hacer circular productos o servicios con marca falsificada, adulterada o fraudulentamente imitada, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años.”

- ▶ Suscripción de una cláusula penal en caso de incumplimiento del acuerdo.

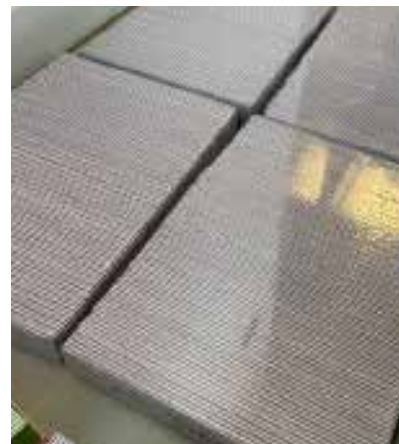
El acuerdo transaccional tiene efectos de cosa juzgada para las partes en virtud a lo dispuesto en el artículo 1501 del Código Civil Paraguayo, lo que implica que resulta ser un medio efectivo y eficaz para resolver controversias extrajudicialmente, realizándose las partes concesiones recíprocas a los efectos de resolver o prevenir un litigio judicial.

En ese sentido, las cantidades de productos entregadas por el infractor fueron considerables, los cuales fueron posteriormente destruidos.

Art. 1495 del Código Civil Paraguayo: *“Por el contrato de transacción las partes, mediante concesiones recíprocas, ponen fin a un litigio o lo previenen. Por medio de ella se puede crear, modificar o extinguir, además, relaciones jurídicas diversas de las que fueron objeto del litigio o motivo de la controversia.”*

Art. 1501 del Código Civil Paraguayo: *“La transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubieran renunciado, y tienen para con ellas y sus sucesores la misma autoridad que la cosa juzgada.”*

Productos entregados y destruidos



Conclusiones

La resolución alternativa de disputas mediante la negociación privada y los acuerdos de transacción han demostrado tener óptimos resultados en la lucha contra la piratería e infracciones a derechos de propiedad intelectual, siendo una vía eficaz y eficiente en términos de los resultados obtenidos.

por:



**Dra.
Lucía Cantera**

Asociada Senior
lcantera@cmlawyers.com.uy



**Mgtr.
Carlos Pavón**

Abogado
cpavon@cmlawyers.com.py