

LONGCHAMP®:

Protección por derecho de autor de los diseños de carteras.

LONGCHAMP® es una marca propiedad de la firma S.A.S. Jean Cassegrain. La misma fue fundada por Jean Cassegrain en 1948 en París, Francia. Sin embargo, su presentación estelar no fue sino hasta el 1 de mayo de 1948 en la Feria de París.

En palabras de Phillippe Cassegrain, hijo de Jean, este menciona: *“Mi padre recibió en su stand a clientes de todo el mundo, deseosos de descubrir las últimas novedades, las modas más recientes”*¹.

La marca representa estilo, calidad, creatividad, innovación y arte. Es por ello el éxito de sus productos y su sólida reputación en todas las latitudes y culturas.

Antecedentes

En el mes de mayo de 2023 LONGCHAMP tomó conocimiento de que un local en el área metropolitana de Asunción, capital de Paraguay, se estaba comercializando carteras que infringían sus derechos de autor y marcas registradas como el famoso diseño de su cartera.



1. 1948, La Feria de París. (Recuperado desde <https://www.longchamp.com/es/es/la-historia-de-longchamp/> en fecha 18 de julio de 2023)

Esta situación además de constituir una infracción a los derechos de propiedad intelectual de LONGCHAMP, causan un riesgo de confusión y asociación respecto al origen de los productos falsificados, y el consecuente daño reputacional a la marca LONGCHAMP.

Acciones

A través de una investigación preliminar que permitió asegurar la prueba, se pudo constatar que en el local efectivamente se comercializaban carteras falsificadas con los diseños protegidos de LONGCHAMP.


Posteriormente, y con la presencia de un notario público, se procedió a realizar una compra y posterior entrega de una carta de cese y desistimiento a los responsables del local, todo lo cual quedó asentado en acta notarial.


En la carta se solicita al infractor:

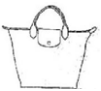
- ▶ el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual de LONGCHAMP y la infracción cometida;
- ▶ el inmediato cese de uso, venta o promoción de cualquier producto que infrinja los derechos de propiedad intelectual de LONGCHAMP;
- ▶ eliminar inmediatamente cualquier imagen o contenido, tanto físico como online que sea idéntica o similar a los derechos de propiedad intelectual de LONGCHAMP;
- ▶ se entregue stock remanente de productos en infracción para su posterior destrucción;
- ▶ se indique el origen de los productos falsificados;
- ▶ y, que se comprometan a través de un acuerdo de transacción a no reincidir en la conducta a condición de la ejecución de una cláusula penal.

S.A.S. Jean Cassegrain
es titular en Paraguay, entre otras,
de las siguientes marcas:

Marca registro N° 476105,
para proteger productos de la clase 18. **LONGCHAMP**

Marca registro N° 539490,
para proteger productos de la clase 18. 

Marca registro N° 476108,
para proteger productos de la clase 18. 

Marca registro N° 503162,
para proteger productos de la clase 18. 

Así mismo, cuenta con derechos de autor de vigencia internacional, depositados en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, China y Rusia.



Ley 1294/98 “DE MARCAS”

Art. 84: *El titular de un derecho de uso exclusivo de una marca registrada o de un nombre comercial podrá entablar acción ante la autoridad judicial contra cualquier persona que cometiera infracción de ese derecho. Constituirá infracción al derecho del titular de una marca registrada cualquiera de los siguientes actos: e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial para cualquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; f) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o nombre comercial para cualesquiera productos, servicios o actividad cuando ello pudiese causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o de su titular; y, g) usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.*

Ley 1328/98 “DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”

Art. 158: *Los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en esta ley, sus representantes o las entidades de gestión colectiva, sin perjuicio de otras acciones que les correspondan, podrán pedir el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados por la violación o la recuperación de las utilidades obtenidas por el infractor en la comisión del hecho ilícito, y el pago de las costas procesales. La indemnización por los daños y perjuicios comprenderá, no solo el monto que debería haberse percibido por el otorgamiento de la autorización, sino también un recargo mínimo equivalente al 100% (Cien por ciento) de dicho monto, salvo que se probase por la parte lesionada la existencia de un perjuicio superior, tomándose en consideración las ganancias obtenidas por el infractor en la comisión del hecho ilícito.*

Acuerdo de transacción

A raíz de las acciones iniciadas se ha tomado contacto con el infractor a los efectos de negociar un acuerdo de transacción, que conforme lo define el código civil paraguayo, las partes mediante concesiones recíprocas ponen fin a un litigio **o lo previenen**².

Como condición del acuerdo y conforme lo requerido en la carta de intimación notarial, el infractor reconoce los derechos de propiedad intelectual de LONGCHAMP, entre los que se encuentran los derechos de autor.

El reconocimiento de los derechos de autor implica reconocer expresamente que los diseños de LONGCHAMP son suficientemente originales y objetivamente individualizables para ser consideradas obras autorales, y en consecuencia merecer protección de la normativa autoral.

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

Conclusiones

Las acciones extrajudiciales con base en derechos de autor son eficaces en la lucha contra la piratería en el mundo de la moda.

Las intimaciones notariales son eficaces tanto como medio de salvaguarda de la prueba ante un eventual litigio, así como para obtener un resultado satisfactorio extrajudicialmente.

Los acuerdos transaccionales resultan un medio eficaz para resolver acciones extrajudiciales y prevenir litigios, otorgando a los clientes una ventaja sustancial en los términos a pactar.

por:



**Dra.
Lucía Cantera**

Asociada Senior
lcartera@cmlawyers.com.uy



**Mgtr.
Carlos Pavón**

Abogado
cpavon@cmlawyers.com.py