

ESPACIO AROMA:

Importancia del registro de marca en el país de fabricación de los productos.

Espacio Aroma es una empresa uruguaya que cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el mercado. Inicialmente dedicada a prestar servicios de aromatización a empresas, fueron de los primeros en incursionar en el Marketing Olfativo, realizando estos servicios de forma profesional. Actualmente comercializa productos de aromatización ambiental y corporal, y es una empresa reconocida en Uruguay.

Espacio Aroma realiza la formulación y creación de las fragancias y ensamblaje del producto final en Uruguay, pero algunos de los insumos básicos, como son los envases, frascos, tapas y aparatos electrónicos (por ejemplo, los difusores), son importados desde China. Sin embargo, Espacio Aroma no había registrado sus marcas en este país, sino que solamente contaba con marca registrada en Uruguay y en algunos países de América Latina donde se comercializan los productos.

Antecedentes

En el año 2017, al momento de disponerse a importar a Uruguay un contenedor con insumos litografiados con las marcas Espacio Aroma, este fue detenido por la aduana china, alegándose que la empresa estaba utilizando una marca registrada ajena sin autorización.

Es a raíz de ese hecho que se descubre que un tercero de mala fe (empresa Zhejiang Yiwu Long

Cliente	ESPACIO AROMA
Autoridad	Oficina de Marcas China
Marcas	 



Yu Investment Management Co., Ltd.) había registrado dichas marcas en China, aprovechándose de la trayectoria y prestigio de nuestro cliente, razón por la cual se procedió al inicio de acciones legales en China.

Demanda de nulidad

Con fecha 15 de marzo de 2019, se presentó una demanda de nulidad en China contra la empresa Zhejiang Yiwu Long Yu Investment Management Co., Ltd. con el objetivo de lograr la nulidad de las marcas registradas en la clase 3 de la clasificación internacional de Niza, argumentando principalmente la notoriedad de la marca, los registros previos que tenía en Uruguay y otros países de Sudamérica y el derecho de autor que ostenta por ser el creador de los logos.

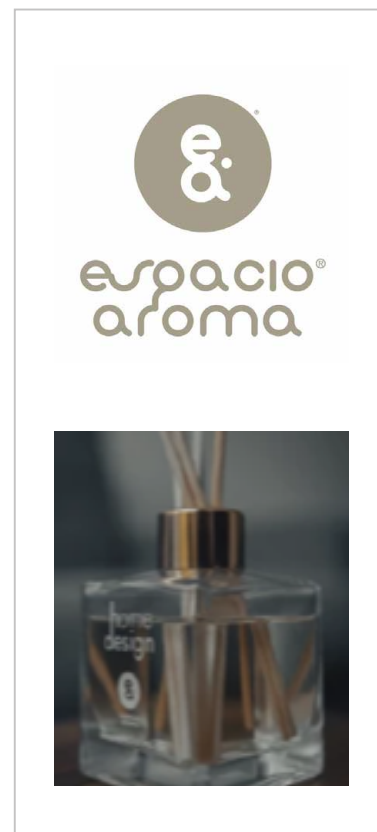
En virtud de ello, la siguiente evidencia fue presentada:

A. Relativa a la existencia previa de la marca Espacio Aroma:

- ▶ Acta de comprobación notarial de páginas de Facebook, notas de prensa, registro en Ministerio de Salud Pública uruguayo y rotulación de envase.
- ▶ Contratos de creación de los logos y boceto de stand con la empresa creativa encargada de crearlos.
- ▶ Declaración jurada de la empresa creadora del logo por encargo de Espacio Aroma.

B. Presencia de comercialización de productos con las marcas Espacio Aroma y EA en China:

- ▶ Carta de proveedores chinos donde se plasma la relación mantenida con Espacio Aroma.
- ▶ Ciudades donde se encuentran los proveedores para probar que la empresa China que registró las marcas tuvo contacto con el producto, lo conocía, y de esta manera probar su mala fe.



Sentencia favorable: se anulan marcas

Luego del análisis del caso, la Oficina de Marcas China resolvió declarar nulos los registros de las marcas en cuestión, por infringir los derechos de autor previos de Espacio Aroma, violando la ley de Marcas china, basado en los siguientes puntos:

1. Los logos de nuestro cliente, son una forma única de expresión y revisten

cierta distintividad, por lo que caen dentro de la categoría de trabajos protegidos por la ley de marcas China.

2. De acuerdo al contrato de diseño remitido por Espacio Aroma, celebrado con fecha 10 de mayo de 2010, nuestro cliente le encargó el diseño de dos logos para su empresa.

3. Las marcas en disputa son idénticas en cuanto a sus elementos, efecto visual y forma de expresión a las de nuestro cliente, en los términos exigidos por la ley de marcas China.

4. Nuestro cliente ha comercializado y hecho publicidad de sus productos con las marcas y logos por lo que la empresa china tuvo la posibilidad de conocerlos. Además, ésta no dio explicación razonable sobre la creación de estos diseños, por lo que su registro infringe la ley marcaria china.



Conclusiones

Se logró obtener la nulidad de dos marcas registradas de mala fe, las cuales podrían haber causado perjuicios grandes a la empresa y a su negocio de producción y venta de productos de aromatización ambiental y corporal, logrando que Espacio Aroma pueda importarlos de China a Uruguay de forma segura.

Se pudo ver en un caso real, la importancia del registro de la marca en el país donde se fabrican los productos, el cual es en la mayoría de los casos China. Es por ello que se recomienda enfáticamente registrar las marcas en aquellos países en que estas se utilicen, ya sea a través de la comercialización o elaboración de productos.

Debemos recordar que el registro de marcas tiene un efecto territorial, por lo que el registro en un solo país no es suficiente para proteger la marca en el resto del mundo, quedando vulnerables a situaciones como las del presente caso.

por:



**Dra.
Andrea Oliva**

Socia
aoliva@cmlawyers.com.uy



**Esc.
Diego Cervieri**

Socio
dcervieri@cmlawyers.com.uy