

ABERCROMBIE & FITCH: Comercialización de productos falsos y adulteración marcaría.

La empresa

Abercrombie & Fitch es la marca homónima de Abercrombie & Fitch Co. y se vende en más de 220 tiendas en todo el mundo y en www.abercrombie.com. Abercrombie & Fitch cree que cada día debería ser tan excepcional como el comienzo de un fin de semana largo. Desde 1892, la marca es un minorista especializado en ropa, accesorios y fragancias de calidad.

A través de iniciativas como el Abercrombie Equity Project, A&F pretende crear un sentimiento de pertenencia entre sus clientes, para potenciar todas las voces y lograr un impacto generando fondos, permitiendo el cambio y compartiendo las experiencias de las comunidades menos representadas.

Antecedentes

En noviembre del año 2020, se tomó conocimiento sobre la comercialización de productos en presunta infracción a los derechos de Propiedad Intelectual de Abercrombie. Luego de varios días de investigación, se constató que una famosa cadena de hipermercados de nuestro país, ofrecía en sus góndolas calzado falso que utilizaba indebidamente las marcas propiedad de Abercrombie.

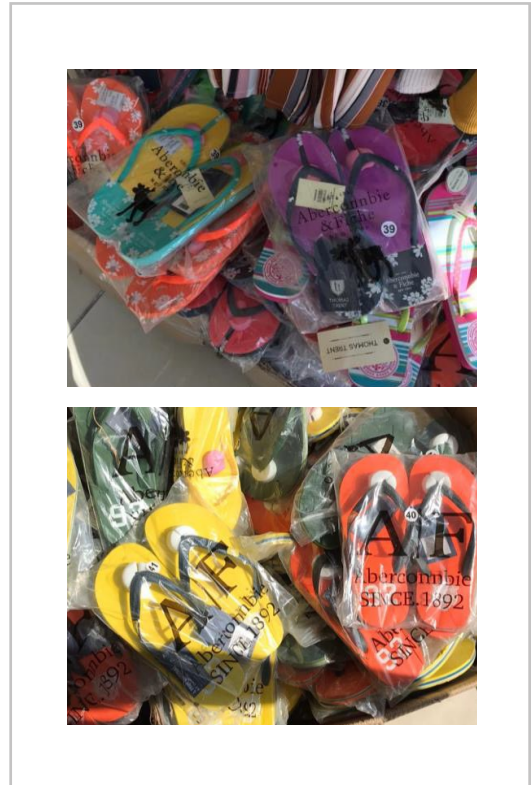
Abercrombie & Fitch



El hipermercado involucrado, cuenta con varias sucursales de grandes dimensiones, donde se ofrece una amplia variedad de productos. En dichos locales, se pueden encontrar insumos para el hogar, electrodomésticos, productos de ferretería, muebles, perfumes y cosméticos, artículos para automóviles, entre otros tantos.

En paralelo, como resultado de la investigación llevada a cabo por el departamento de antipiratería, se identificó cuál era la empresa que estaba importando los productos falsos. Se concurrió hasta el local comercial de la importadora, que se encuentra ubicado en un reconocido centro comercial de la ciudad de Montevideo, y se detectó que también se estaba comercializando la mercadería en cuestión.

Esta compañía importadora, se dedica a la venta de vestimenta y calzado para adultos y niños, y cuenta con un gran showroom donde pueden apreciarse toda la indumentaria en exhibición. Además, la empresa distribuye mercadería a distintos locales comerciales del país, entre los que se encuentra el reconocido hipermercado.



Infracción marcaria: falsificación y adulteración

La mercadería en infracción contenía marcas comerciales, denominativas y figurativas, propiedad de Abercrombie. Los signos distintivos podían apreciarse en el producto en sí mismo, y, además, en el packaging.



Asimismo, había modelos de calzado que presentaban una adulteración de las marcas. Se utilizaba la expresión “Abercrombie” en vez de “Abercrombie”. Es decir, se sustituía la letra “m” por doble “n”. Por otro lado, la denominación “Fitch”, era sustituida por la palabra “Fiche”.

Esto deja en evidencia la mala fe con la que actuó el fabricante de la mercadería en cuestión, al pretender inducir en error al público consumidor.



Acciones tomadas

Una vez finalizada la investigación, se definió la estrategia a seguir, que consistió en iniciar acciones extrajudiciales a través de los representantes de Abercrombie en Uruguay, con la intervención de notario público.

En primer lugar, se realizó una compra del producto en infracción, tanto en el hipermercado como en la empresa importadora, con la debida comprobación notarial, a los efectos de obtener prueba válida sobre la comercialización de la mercadería.

En ese mismo acto, se realizó una intimación notarial a los responsables de dichas empresas, solicitando el cese en el uso de las marcas propiedad de Abercrombie, así como el cese de la comercialización de la mercadería en cuestión, todo ello bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes en caso de incumplimiento.

Resultado de la estrategia

Las acciones extrajudiciales llevadas a cabo fueron efectivas, ya que se logró que los infractores retiraran de la venta los productos en infracción. Además, los responsables de dichos negocios se comunicaron con los representantes de Abercrombie en Uruguay, manifestando su intención de solucionar el asunto. Es así que, luego de varias tratativas, se llegó a la firma de

ABERCROMBIE es titular en Uruguay de las siguientes marcas:

En trámite de renovación con el número **508.686**, que protege los productos comprendidos en la clase internacional 25.

ABERCROMBIE & FITCH

En trámite de renovación con el número **508.684**, que protege los productos comprendidos en la clase internacional 25.

A & F CO.

Concedida con el número **408.796**, que protege los productos comprendidos en la clase internacional 25.

FITCH

En trámite de renovación con el número **517.935**, que protege los productos comprendidos en la clase internacional 25.



En trámite de renovación con el número **517.936**, que protege los productos comprendidos en la clase internacional 25.



La ley 17.011 establece en su artículo 81: "El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría."

un acuerdo extrajudicial, donde los infractores se comprometieron bajo los siguientes términos:

- ▶ No usar ni comercializar productos identificados con marcas propiedad de A&F en infracción marcaria.
- ▶ No oponerse, dificultar o interferir en los derechos de propiedad intelectual de A&F.
- ▶ Entregar el remanente de la mercadería en infracción para su destrucción, abonando los costos correspondientes.
- ▶ Abonar todos los gastos incurridos por A&F derivados de la infracción marcaria.
- ▶ Abonar una suma de dinero por concepto de multa, en caso de incumplimiento del acuerdo.

Asimismo, es importante destacar, que la empresa importadora informó sobre el origen de la mercadería, agregando la factura correspondiente a la compra de los productos apócrifos. Allí se constató que la mercadería provenía de China.

Destrucción sustentable de la mercadería falsa

En el marco de la estrategia sustentable que viene desarrollando el estudio jurídico Cervieri Monsuárez, se han tomado acciones respecto a la destrucción de la mercadería en infracción, que permitan desarrollar soluciones amigables con el medio ambiente y el reciclaje.

Es así que se logró una asociación estratégica con URUPLAC, empresa especializada en reciclaje, que tiene como principal objetivo darle un nuevo destino a los desechos que generan tanto las personas como las empresas, creando nuevos productos y colocándolos en el mercado, en el marco de una fuerte apuesta a la economía circular.

De esta forma, la mercadería inutilizada es destruida en una maquina trituradora, y con el resultado obtenido se crean nuevos productos, como es el caso de las placas, que sirven para crear distintas estructuras, sustituyendo de esta forma a la madera, al plástico, al acero, entre otros materiales.

Proceso de destrucción:



Productos nuevos:



Conclusiones

Se detectó en el mercado uruguayo la circulación de mercadería falsa que infringía los derechos de Propiedad Intelectual de Abercrombie. Gracias a una profunda investigación, se logró identificar a las dos empresas responsables de la importación y comercialización de los productos en infracción.

La mercadería en cuestión era ejemplo de una minuciosa y detallada falsificación, que utilizaba las marcas denominativas y figurativas propiedad de Abercrombie. Asimismo, también habían ejemplares que presentaban una adulteración de las marcas denominativas, al hacer pequeñas modificaciones a los términos “Abercrombie” y “Fitch”, sustituyéndolos por “Abercronnbie” y “Fiche”.

Las acciones extrajudiciales que se tomaron contra los infractores, dieron un muy buen resultado, ya que se logró el retiro de la venta de los productos apócrifos. Además, luego de varias comunicaciones, se llegó a la solución del conflicto a través de un acuerdo extrajudicial, donde principalmente, los infractores se obligaron a no utilizar en el futuro marcas propiedad de Abercrombie en infracción, ni comercializar productos que contengan dichos signos distintivos.

Finalmente, y en el marco de una estrategia sustentable, la mercadería en infracción se destruyó en una empresa especializada en reciclaje, lo que permitió darle un destino útil a los desechos ocasionados.

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