

DC COMICS:

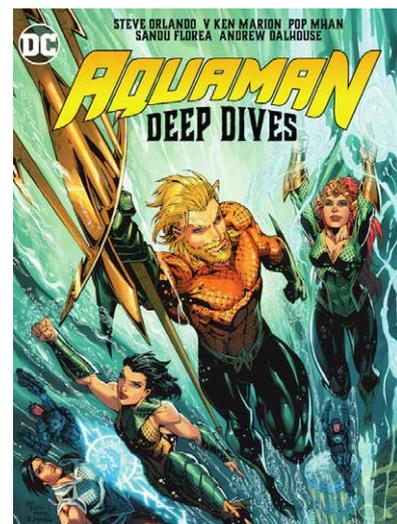
Uso no autorizado de “Aquaman”.

DC COMICS es una empresa de entretenimiento estadounidense, parte del grupo de empresas propiedad de Warner Bros. Entertainment. Inició sus actividades siendo una editorial de comics, donde han nacido algunos de los personajes más emblemáticos de la historia de los comics como Superman, La mujer Maravilla, Batman, Flash, Aquaman, El Joker, entre otros.

Hoy en día, ha expandido sus actividades, llevando sus míticos personajes de comics a la pantalla grande con exitosas películas como La Liga de la Justicia, la saga de Batman, la saga de Aquaman, entre otras. A su vez, cuentan con múltiples series, como Arrow, Gotham, The Flash, que pueden verse en plataformas como Netflix.

Dentro de los personajes mas conocidos de DC COMICS se encuentra Aquaman. El personaje de Aquaman fue creado en 1941, participando en múltiples comics tanto de forma principal como dentro de las historietas de otros superhéroes.

A su vez, Aquaman ha aparecido en múltiples películas y series animadas, siendo las mas reconocidas en los últimos tiempos su aparición en “La Liga de la Justicia”, “Aquaman” y “Aquaman y el Reino Perdido”, por las cuales el personaje ha ganado gran popularidad y reconocimiento a nivel mundial.



DC COMICS es titular de la marca denominativa “**AQUAMAN**”, registrada en Uruguay para proteger los productos comprendidos dentro de las clases Niza 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 35, 32, 33, 41, y a su vez es titular de los derechos de autor sobre el mismo personaje ficticio.

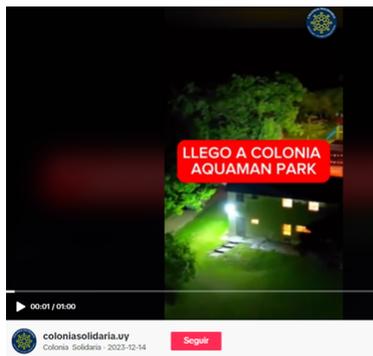
Antecedentes

En enero de 2024, se constata la supuesta apertura de un parque acuático en las cercanías de la ciudad de Artilleros, departamento de Colonia, Uruguay, con el nombre de “AQUAMAN PARK”, el cual no estaba autorizado por ellos.

Tras una investigación, se pudo determinar que se trataba de un nuevo parque acuático que había abierto sus puertas hacia dos semanas, utilizando el nombre “AQUAMAN PARK” tanto en sus instalaciones y redes sociales, así como en diversas publicidades en diarios y noticieros de la zona. A su vez, dentro de las instalaciones se encontraban utilizando la imagen del personaje ficticio AQUAMAN.

Todo esto, sin autorización ni conocimiento previo de DC COMICS, por lo cual, el uso tanto del termino AQUAMAN como de la imagen del personaje constituía una infracción a los derechos de propiedad intelectual de DC COMICS, regulados en Uruguay por la Ley 17.011 de Marcas y la Ley 9.739 de Derechos de Autor, así como los diversos convenios internacionales a los que Uruguay se encuentra adherido.

Teniendo en consideración que enero es temporada de verano en Uruguay, y la relevancia mediática que estaba teniendo el establecimiento, se procedió el envío de cese y desistimiento con escribano público, basados en el regis-

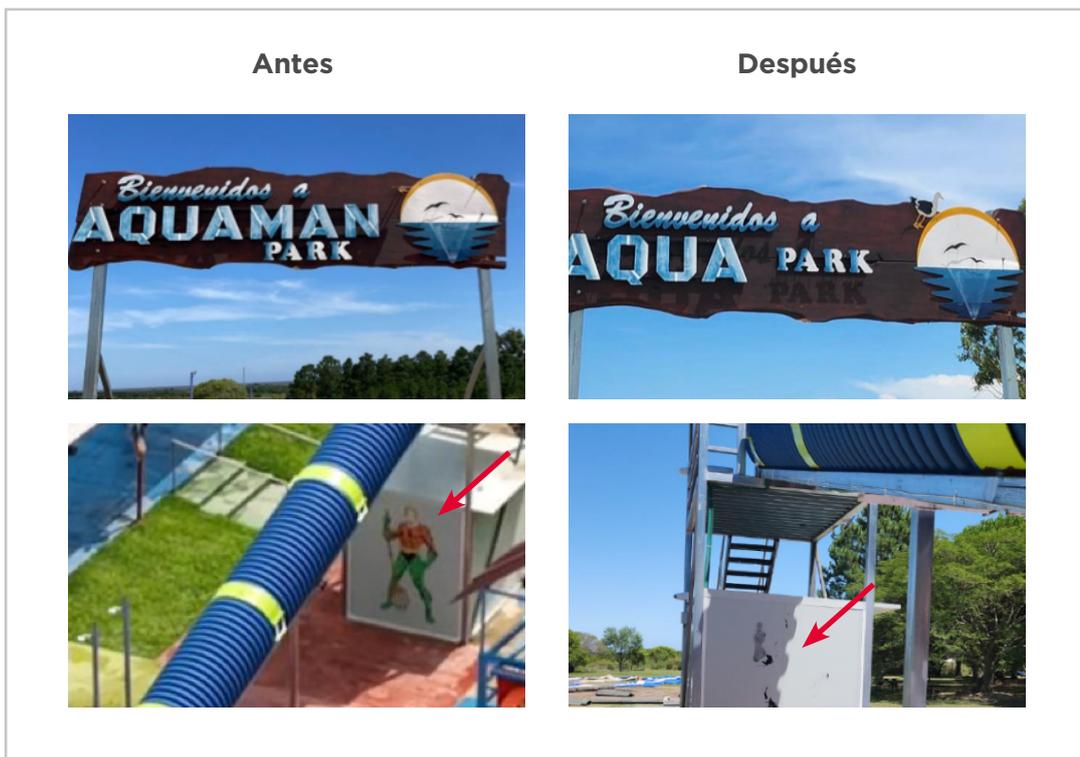


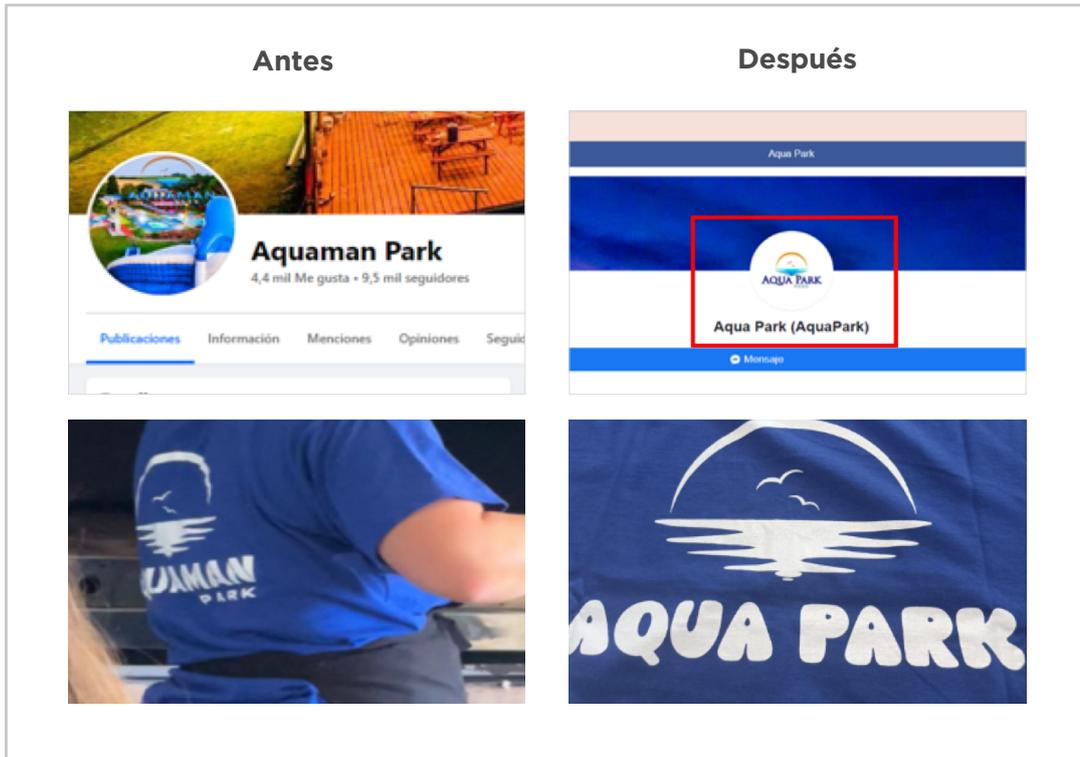
tro de la marca “AQUAMAN” en clase Niza 41, que comprende los parques de diversiones y parques temáticos, y los derechos de autor del mismo personaje. Es importante mencionar que, de acuerdo con lo establecido por el Convenio de Berna, los derechos de autor no necesitan estar registrados para ser protegibles, y su protección, a diferencia de las marcas, no es territorial.

En la carta de desistimiento, se solicitó que cesaran en el uso de la marca “AQUAMAN” así como toda referencia al personaje, retiren toda cartelera de los establecimientos, así como de redes sociales, cualquier referencia a “AQUAMAN”, y se comuniquen con el estudio a efectos de solucionar la controversia previa al eventual inicio de acciones civiles o penales.

A raíz de la intimación notarial, se puso en contacto la abogada de los infractores, con quien mantuvimos varias negociaciones, tras las cuales logramos en primera instancia que retiraran rápidamente todas las menciones a “AQUAMAN”, modificaran sus redes sociales, uniformes y cartelera, y finalmente la firma de un acuerdo extrajudicial en donde los responsables del parque se comprometieron por escrito a:

- ▶ No usar los términos ni las marcas “AQUAMAN”, así como los derechos de autor sobre los personajes de AQUAMAN;
- ▶ No solicitar ante la oficina de marcas de Uruguay y/o Biblioteca nacional marcas, diseños o derechos de autor similares o idénticos a la propiedad de DC COMICS;
- ▶ No oponerse, dificultar o interferir de cualquier manera en los derechos de Propiedad Industrial de DC COMICS.
- ▶ Incluir una cláusula penal en caso de incumplimiento.





Conclusiones

Gracias a un rápido accionar y a tener tanto marcas registradas como derechos de autor sobre los personajes, fue posible obtener un resultado muy positivo mediante una acción extrajudicial, obteniendo adicionalmente a que cesaran en el uso en infracción, que los infractores se comprometieran a futuro a no registrar ninguna marca similar, protegiendo así los activos intangibles de DC COMICS, blindándolo y obteniendo una protección integral.

por:



**Dra.
Lucía Cantera**

Asociada Senior
lcantera@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Isabel Méndez**

Abogada
imendez@cmlawyers.com.uy