

COLGATE/

Estudio de caso: Incautación de productos de cuidado personal en infracción a derechos de autor.

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (en adelante COLGATE) es una empresa multinacional fundada a principios del siglo XIX en Nueva York por el inglés William Colgate. En sus comienzos se dedicó a la fabricación de almidón, jabón y velas, para con el pasar de los años convertirse en una de las empresas más reconocidas a nivel mundial por la fabricación, distribución y venta de productos de higiene bucal, higiene personal y limpieza del hogar.

Dentro de sus marcas más conocidas se distingue su homónima “COLGATE” que identifica pastas, cepillos y productos para la higiene bucal, y respecto de la cual posee los derechos de propiedad intelectual para su uso exclusivo. Asimismo, COLGATE es titular de los derechos de autor respecto al diseño del empaque del cepillo dental “DOUBLE ACTION”, el cual se encuentra debidamente registrado en Estados Unidos. Dicho derecho es de carácter universal y es extensible su protección a nuestro país en virtud del Convenio de Berna.

El caso

Durante la pandemia COVID-19, se establecieron restricciones a nivel nacional que afectaron la movilidad no sólo de las personas sino también de la mercadería que circulaba en el país (importaciones, exportaciones, etc.).

Colgate®



COLGATE-PALMOLIVE COMPANY es titular en Uruguay de la marca mixta, número **500.823**, que protege los productos comprendidos en la clase internacional 3, 5, 21.

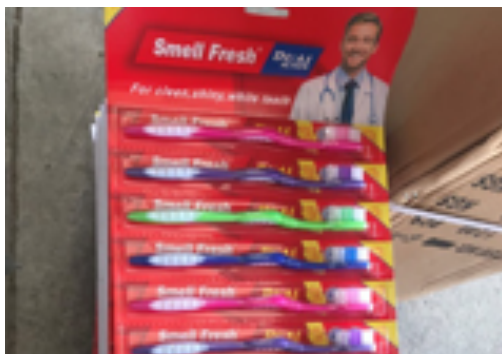


COLGATE-PALMOLIVE COMPANY es titular en Estados Unidos de la marca “Double Action Toothbrush Pack”, registro **VA 2-102-566**.



Sin perjuicio de ello, la Dirección Nacional de Aduanas continuó realizando controles y es así como, en el mes de octubre de 2020, la División de Propiedad Intelectual, Lavado de Activos y Narcotráfico (DIPILAN), a raíz de una denuncia presentada por COLGATE, inspeccionó en el depósito aduanero MIDOMUX SA un contenedor proveniente de China, cuyo destinatario era una empresa uruguaya, con domicilio en la ciudad de Rivera.

Aperturado el contenedor, se encontraron cepillos de dientes identificados con la marca “SMELL FRESH DUAL ACTION”, que se encontraban en infracción a los derechos de autor COLGATE, en tanto su diseño imitaba el de los cepillos originales de COLGATE denominados “DOUBLE ACTION”.



Infracción

La infracción cometida encuadra dentro de lo establecido por el artículo 44 de la Ley N° 9.739, en la redacción dada por la Ley 17.616, en tanto los cepillos incautados son una reproducción ilícita que imita el diseño original de los cepillos de COLGATE, sobre los cuales dicha empresa tiene el derecho de autor universal.

Artículo 44, Lit. D de la Ley N° 9.739, en la redacción dada por la Ley 17.616: “Son, entre otras, casos especiales de reproducción ilícita (...) D) Las adaptaciones, arreglos, e imitaciones que supongan una reproducción disimulada del original”.



Acciones iniciadas

Inspeccionada la mercadería, COLGATE procedió a formular la instancia de parte requerida¹ por violación a sus derechos de propiedad intelectual e industrial, ante la Fiscalía Penal de Montevideo de Estupefacientes de 2° Turno, a cargo de la Dra. Stella Llorente. La mercadería quedó interdicta en el depósito aduanero, comenzando las investigaciones para esclarecer los hechos.

A los efectos de acreditar la infracción a los derechos de autor, COLGATE elaboró una pericia de parte, destacando los principales indicios:

- ▶ El empaque de los cepillos incautados “Smell Fresh Dual Action” presentan el mismo esquema de colores rojo, blanco y amarillo que el envase de los cepillos originales de “Colgate Double Action”.
- ▶ La marca “ Smell Fresh” de los cepillos incautados se muestra en un estilo de letra muy similar (incluyendo la mayúscula inicial y el uso de cursiva) en el mismo color (blanco) y la posición, tal como “Colgate” se muestra en el envase original de “Colgate Double Action”.
- ▶ “DUAL ACTION” se muestra en el empaque de los cepillos incautados en un estilo de letra similar, en el mismo color amarillo y en la misma posición que “DOUBLE ACTION” en el paquete de los productos originales. Además, “DUAL ACTION” es conceptualmente idéntica a “DOUBLE ACTION” en cuanto a su significado y también es visualmente similar.
- ▶ Los cepillos incautados “Smell Fresh” reproducen los iconos del “Mode of Action”, “Improved” y “New” del empaque original de “Colgate Double Action”.

Por orden N° 922.619, de fecha 11 de febrero de 2021, la Fiscal competente considero que *“(...) En virtud de que no fue posible encontrar en el mercado local, productos de idénticas características a los incautados a fin de realizar la pericia por parte de la Policía Científica, el estudio jurídico representante de los denunciante acreditó mediante pericias de parte, (...) fehacientemente la violación a los derechos de propiedad intelectual de Colgate-Palmolive Company conforme a lo establecido por el artículo 2 de la Ley 9.739 en la redacción dada por la Ley 17.616, así como lo previsto por el artículo 81 de la Ley 17.011. Por lo expuesto y atento a los solicitado por la denunciante, se dispone la destrucción de la mercadería incautada (...)”*.

1. Artículo 96 del Código del Proceso Penal: “(Delitos perseguibles a instancia del ofendido): Son perseguibles a instancia del ofendido los siguientes delitos: raptos, estupro, traumatismo, lesiones ordinarias, lesiones culposas graves, difamación e injurias, apropiación de cosas perdidas, de tesoro o de cosas habidas por error, daño sin agravantes específicas, violación de propiedad artística o literaria, violación de marcas de fábrica, violación de privilegios industriales y patentes de invención, delito de insolvencia fraudulenta, delitos de sustracción o retención de persona menor de edad con atenuantes especiales, amenazas, penetración ilegítima en fondo ajeno, caza abusiva e infracciones a las leyes de prenda sin desplazamiento. También se requerirá la instancia del ofendido en aquellos tipos penales que establezcan la exigencia de este requisito formal.”

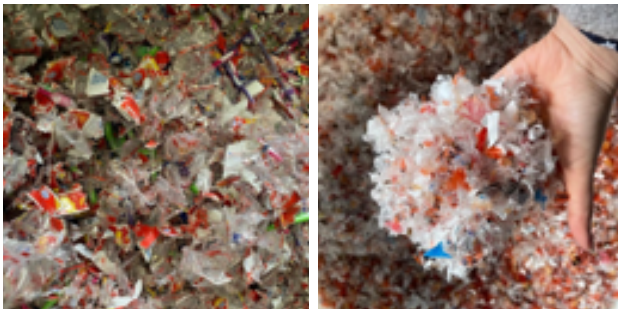
Destrucción sustentable de mercadería en infracción

En cumplimiento de dicha orden, se procedió a coordinar la destrucción de los productos en infracción, mediante el uso de técnicas sustentables que permitieron reciclar la mayor parte del residuo generado.



/// Paso 1

Se trasladó la mercadería a la planta de destrucción WERBA, donde cumpliendo con las normas medioambientales, se trituraron los productos en infracción, quedando los mismos totalmente inutilizados.



/// Paso 2

El residuo generado fue trasladado a la planta de reciclaje URUPLAC, donde se clasificó de acuerdo a sus componentes y se procedió a la generación de materia prima para la elaboración de nuevos productos.



/// Paso 3

Mediante la utilización de máquinas especializadas, se fabricaron placas que luego son utilizadas para la elaboración de productos para la construcción (láminas para techos y paredes), el agro (placas para protección de animales), contenedores de reciclaje, entre otros.

Parte de dichos productos son donados a instituciones educativas y otros, comercializados en el mercado nacional.

Mediante la destrucción sustentable de productos falsificados se busca contribuir a la economía circular, tratando que el residuo generado en la destrucción de hoy se convierta en la materia prima para la creación de un producto en el mañana.

Para poder realizar este tipo de destrucciones realizamos un acuerdo con la empresa URUPLAC a quien le entregamos los desechos de las destrucciones para que lo transformen en un nuevo material reciclado.



URUPLAC es una empresa uruguaya vinculada al reciclaje desde hace más de 20 años. La empresa nace en 2012 gracias a la inquietud de los socios por buscar una alternativa de reciclaje a los productos potencialmente reutilizables no procesados en Uruguay por falta de alternativas productivas a través del reciclado mecánico.

Su motivación representa una acción ecológica además de una alternativa económica responsable.

Su propósito es ser una empresa de triple impacto, que resuelve temas sociales en el manejo de los residuos, medioambientales logrando reciclabilidad de envases y productiva en cuanto a generar un producto nuevo en el mercado.



Conclusiones

- ▶ Se mantiene la jurisprudencia relativa a la viabilidad de tomar acciones por infracción, basados en los derechos de autor. Se constató la existencia de reproducciones poco disimuladas de las originales, que imitaban y reproducían ilícita y públicamente el diseño de los cepillos COLGATE (tal como lo indica el artículo 44 de la ley 9.739), ocasionando un injusto perjuicio a la empresa propietaria de los derechos de autor.
- ▶ Como resultado de las actuaciones, se destruyó una importante cantidad de cepillos dentales falsificados que estaban destinados al mercado de consumo interno. A diferencia de otros productos, estos están ligados directamente a la salud, y por tanto ameritan un mayor control por parte de las autoridades y una rigurosa aplicación de las normas por parte de la justicia.

por:



**Dra.
Anabel Frachia**

Socia
afrachia@cmlawyers.com.uy



**Esc.
Daiana Pereira**

Escribana Pública
dpereira@cmlawyers.com.uy