

GILLETTE:

Infracción a la marca tridimensional.

Historia de la marca y su popularidad

En el año 1901, el empresario estadounidense King Camp Gillette revolucionó el mundo del afeitado con la introducción de la maquinilla de afeitar más vendida en el mundo. Dicha máquina ofrecía a los hombres la posibilidad de afeitarse cómodamente en casa considerándose los primeros disruptores de la categoría Grooming, así como de la industria de las barberías.

Las tendencias faciales masculinas cambiaban rápidamente a finales del siglo XIX, las barbillas y mejillas limpias y un bigote bien cuidado comienzan a ponerse de moda. Por lo tanto, para conseguir este aspecto, los hombres podían ir al barbero dos o tres veces por semana lo que podía resultar costoso y requería tiempo, o podían afeitarse ellos mismos, cuestión que resultaba peligrosa.

Con el paso del tiempo, fue necesario un método más cómodo y barato para que los hombres pudieran disfrutar de un buen afeitado, buscándose la posibilidad de trasladar la experiencia de la barbería a los hogares.

King C. Gillette se dio cuenta de que su maquinilla de afeitar de hoja permanente estaba desafilada y necesitaba un afilado profesional. En ese momento de frustración, vio que la única parte necesaria de su cuchilla era la parte más fina de la punta. Rápidamente imaginó esa punta en una pieza de acero aplanada, afilada por ambos lados, producida a un coste tan bajo que era fácil y rápidamente reemplazable. De esta forma, la nueva hoja de afeitar desechable y el mango de King C. Gillette prometían a los hombres seguridad y libertad personal para conseguir el aspecto que deseaban.

A raíz de esta historia la empresa es reconocida internacionalmente como líder mundial en la producción de maquinillas de afeitar.



Evolución de los diferentes tipos de maquinilla



1 / Prototipo



2 / Nueva y Mejorada



3 / Ajustable



4 / Techmatic



5 / Trac II



6 / Atra



7 / Atra Plus



8 / Sensor



9 / Mach 3



10 / Fusion



11 / Body



12 / Proglide



13 / Proshield



14 / Heated Razor

Situación marcaria a favor de “The Gillette Company LLC”

Gillette es titular en Uruguay de diversos registros marcarios, protegidos por la Ley de Marcas número 17.011 ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, alguno de los registros son los que surgen a continuación:

- ▶ Marca denominativa “**GILLETTE**” concedida con el número **535.634** que protege los productos comprendidos en la clase internacional 8.

- ▶ Marca tridimensional (recuadro), concedida con el número **516.225** que protege los productos comprendidos en la clase internacional 8, entre otras.

El registro fue concedido para proteger “*Maquinillas de afeitar y hojas de maquinillas de afeitar*” en la clase internacional 8, exhibiéndose cada una de las vistas del producto para apreciar el volumen y aspectos distintivos de la marca, en cumplimiento con los requisitos para su registro tal y como luce en el recuadro.



Marcas Tridimensionales

Las marcas en general se regulan en la ley 17.011 donde se establecen una serie de requisitos básicos para su registro, dentro de ellos ser un signo original, distintivo y novedoso. Pero en el caso de las marcas tridimensionales además de cumplir con los requisitos generales deben cumplir los siguientes:

1. Consistir exclusivamente en volúmenes
 2. Que posea distintividad por sí misma
 3. Que la misma pueda ser expresada en tres dimensiones: alto, ancho y profundidad.
- No se admite entonces el registro de marcas tridimensionales que se acompañen con elementos denominativos, figurativos o colores.

A raíz de esta protección, cumpliendo los requisitos, Gillette logró la concesión de su marca tridimensional para poder evitar la comercialización de productos que, sin incluir la marca GILLETTE, buscan imitar la forma especial de la rasuradora, entonces poder actuar contra quienes reproducen o copian su modelo en perjuicio de sus derechos.

Antecedentes

GILLETTE tomó conocimiento que un importante local comercial se encontraba comercializando productos identificados con la marca propiedad de GILLETTE, en infracción marcaria. Dicho local, comercializaba también productos originales de la marca, pero a un precio mayor a aquellos en infracción. Todo lo cual significa una preferencia del público consumidor debido a la similitud de los productos, y la diferencia de precios, por aquellos productos falsificados.

El local en cuestión se encuentra ubicado en uno de los puntos comerciales más importantes, lo que significa un alto grado de comercialización de los productos, tanto por unidad como productos al por mayor.



Acciones tomadas

Una vez se tomó conocimiento de la infracción, representantes legales de GILLETTE se hicieron presentes en el local comercial a efectos de comprobar notarialmente la venta de la mercadería en presunta infracción a los derechos de Propiedad Intelectual de la reconocida empresa GILLETTE.

En forma paralela, se intimó notarialmente por tratarse de un producto que infringe los derechos de la empresa.

Resultados de las acciones extrajudiciales

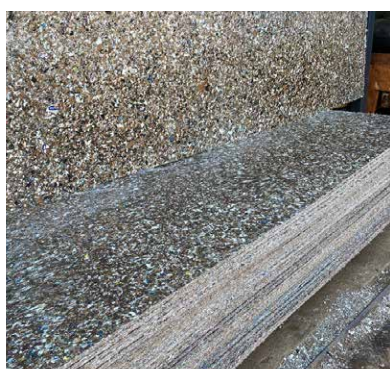
Luego de acciones extrajudiciales entre las partes involucradas, se llegó a una solución a través de la firma de un acuerdo extrajudicial. En dicho documento, **el representante del local comercial reconoce el derecho prioritario sobre las marcas y diseños que posee GILLETTE.**

Además, se obligó a:

- ▶ No comercializar en el futuro ningún producto que contenga las marcas propiedad de GILLETTE.
- ▶ Entregar el remanente de la mercadería a efectos de proceder a su destrucción.
- ▶ Abonar una suma de dinero para reembolsar los gastos en que había incurrido GILLETTE derivados de la infracción, así como los costos de la destrucción de los productos en infracción entregados.
- ▶ Incluir una cláusula penal en caso de incumplimiento.

Destino de la mercadería

La mercadería fue destruida en su totalidad, en una empresa especializada en destrucción y reciclaje de productos en concordancia a la normativa y disposiciones relativas al cuidado del medioambiente en nuestro país.



Artículo 84 de la Ley 17.011: “Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados. Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada. Una vez establecida la calidad apócrifa de la mercadería mediante las pericias técnicas correspondientes, las mismas serán destruidas a costo de los denunciantes o adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.”

Conclusiones

Tras la finalización del caso se ha logrado:

- ▶ Fomentar la protección de una marca tridimensional mundialmente conocida, protegiendo su característico diseño y la excelente calidad que se les brinda a sus consumidores.
- ▶ Gracias a la protección brindada por los derechos emergentes de la Ley de Marcas número 17.011, se le puede dar protección a estos diseños de marcas, denominativas, mixtas y tridimensionales, de esta forma se puede accionar contra terceros que comercializan estos tipos de productos tomando las acciones correspondientes que permitan remover de circulación productos en infracción.
- ▶ Como cierre de las negociaciones, se logró la firma de un acuerdo extrajudicial con un reconocimiento expreso de los derechos de GILLETTE, así como la destrucción de la totalidad de los productos en infracción.

En conclusión, siempre es importante conocer la reglamentación e importancia de registrar las marcas, no solamente cuando son denominativas. En consecuencia, gozar de la protección otorgada no solamente cuando terceros intentan copiar la denominación o logo de una marca, sino también protegerse de terceros que intentan generar confusión mediante la apariencia formal del producto.

En este último punto ingresa el registro de las marcas tridimensionales, considerándose también una seguridad al consumidor de que no se verá engañado por un diseño similar a la marca original.

por:



**Dra.
Lucía Cantera**

Asociada Senior
lcantera@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Isabel Méndez**

Abogada
imendez@cmlawyers.com.uy