

LACOSTE:

Imitación del diseño de “cocodrilo”.

La empresa

Lacoste es una empresa francesa, fundada en 1933 por el tenista René Lacoste y André Gillier. Vende vestimenta, calzado, ropa deportiva, lentes, marroquinería, perfumes, toallas y relojes. La empresa es mundialmente reconocido por su logo de cocodrilo.

Boston, 1923, un joven prodigio del tenis René Lacoste tiene 19 años y busca un desafío. El jefe de su equipo le promete la maleta de cuero de cocodrilo que el jugador admiraba en una vidriera si gana su próximo partido. René no gana pero en la cancha muestra la determinación propia del cocodrilo, por lo que un periodista americano le pone este apodo.

El logo de cocodrilo toma forma en 1927 bajo la pluma del diseñador Robert George. Fanático de la personalización, René Lacoste lo hace bordar inmediatamente en sus blazers.

Antecedentes

El Sr. A.S solicitó el registro de la marca GREEN ZONE (mixta) bajo Acta No. 438314 en la clase int. 25. Esta marca había sido objetada por SPORLOISIRS S.A. debido a la confundibilidad con sus marcas LACOSTE y el diseño del cocodrilo y la notoriedad del mismo.

Cliente

SPORLOISIRS S.A.



LACOSTE 



Resolución inicial de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Por resolución de fecha 19 de octubre de 2016, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Uruguay concedió el registro de la marca GREEN ZONE No. 438314 no haciendo lugar a la oposición presentada por Sporloisirs S.A.

En este caso, la DNPI entendió que los signos analizados globalmente presentaban características particulares en la denominación y diseño que los hacían diferentes y por lo tanto capaces de coexistir. Asimismo, consideró que la imagen del cocodrilo en el signo solicitado era diferente del diseño del cocodrilo incluido en las marcas de LACOSTE.

Instancia recursiva: resolución favorable a SPORLOISIRS S.A.

Con fecha 23 de enero de 2017 SPORLOISIRS S.A. presentó recursos administrativos contra la resolución de concesión de la marca GREEN ZONE No. 438314 en base a la confundibilidad y notoriedad de su familia de marcas. En dicha instancia se argumentó que a pesar de que la marca solicitada incluía el término “GREEN ZONE”, la inclusión del diseño característico y notorio de SPORLOISIRS indudablemente provocaría la confusión del consumidor, lo que constituiría un aprovechamiento injusto y un detrimento para sus derechos de propiedad industrial. Asimismo, en la instancia correspondiente se agregó diversa documentación en respaldo de lo alegado.

Por resolución de fecha 11 de noviembre de 2019, la DNPI hizo lugar al recurso interpuesto y revocó el registro de la marca GREEN ZONE en la clase 25. En la instancia recursiva la DNPI aceptó los argumentos expuestos por la recurrente reconociendo que las marcas de SPORLOISIRS constituyen una familia de marcas caracterizadas por el diseño del cocodrilo y que los registros de LACOSTE, y su figura de cocodrilo, son marcas reconocidas y notorias para los rubros de vestimenta y calzado en la clase 25. Por lo que todos estos aspectos pueden llevar a la confusión del consumidor.

Dicha resolución quedó firme en febrero de 2020 dado que el solicitante no presentó acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Marcas enfrentadas:

SPORLOISIRS S.A. es la titular de las siguientes marcas de “COCODRILO”:



A.S. solicitó el registro de la marca GREEN ZONE (mixta) en la clase 25:



Conclusiones

La relevancia de la presente resolución radica en que se logró la revocación de la decisión previa de la DNPI que había entendido que las marcas no eran confundibles. El estudio realizado en segunda instancia fue más allá del mero análisis de confundibilidad entre signos marcarios y tuvo en cuenta un aspecto fundamental como lo es el carácter notorio de las marcas.

La notoriedad de las marcas en las que se basa la oposición y la propiedad de una familia de marcas fueron claves en este caso. La inclusión del elemento característico de la familia de marcas de LACOSTE llevará a la confusión del consumidor y, por consiguiente, la asociación con marcas notoriamente conocidas.

por:



**Dra.
Virginia Cervieri**

Socia Directora
vcervieri@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Natalia Paladino**

Socia
npaladino@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Andrea Casales**

Abogada
acasales@cmlawyers.com.uy