

Grupo de trabajo

Compendio de jurisprudencia de Propiedad Industrial de
Mercosur y Chile

Marcas no tradicionales

10 de abril de 2024

Montevideo - Uruguay

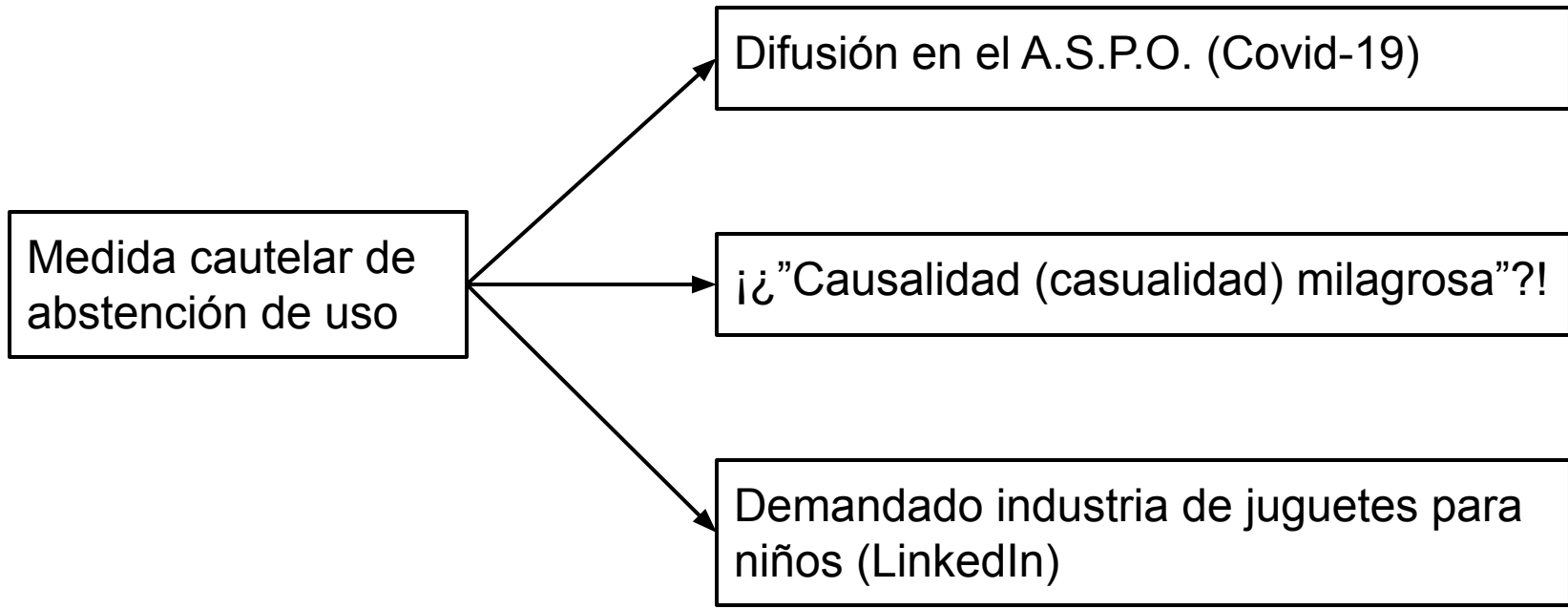
“Innersloth LLC c/ Gofetto, Carlos Valentino s/Medidas Cautelares”
(expediente n° 6234/2021, del 02.03.2022) Sala II Cámara Federal Civil y
Comercial Argentina

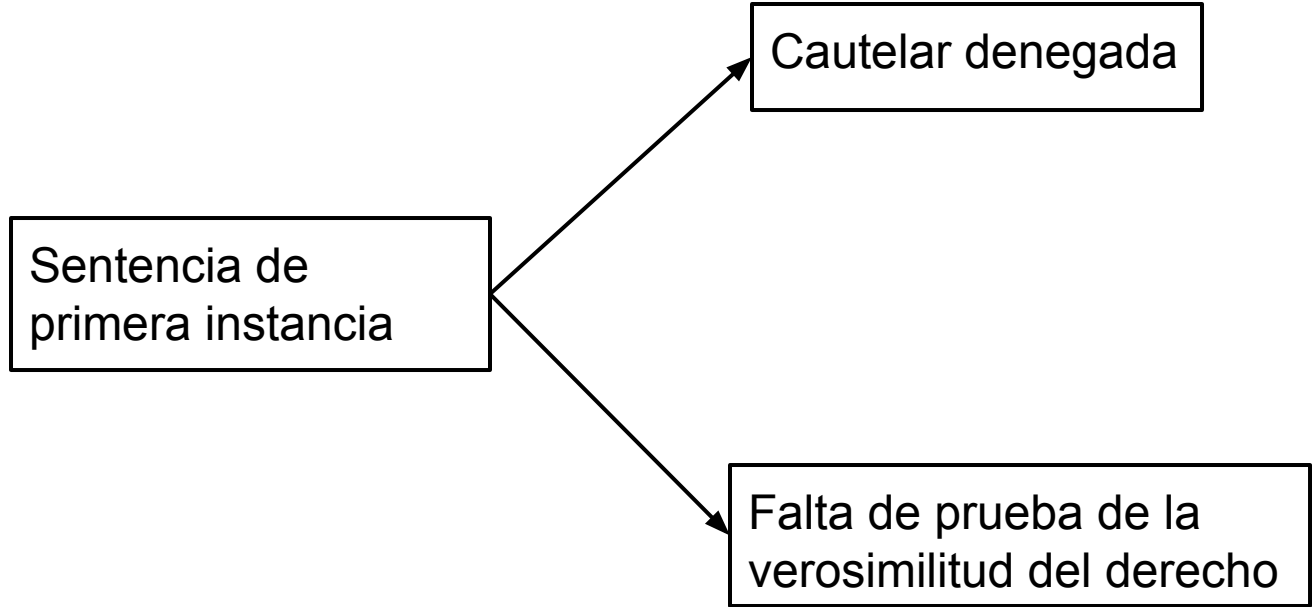
Among Us (mixta) clase 28

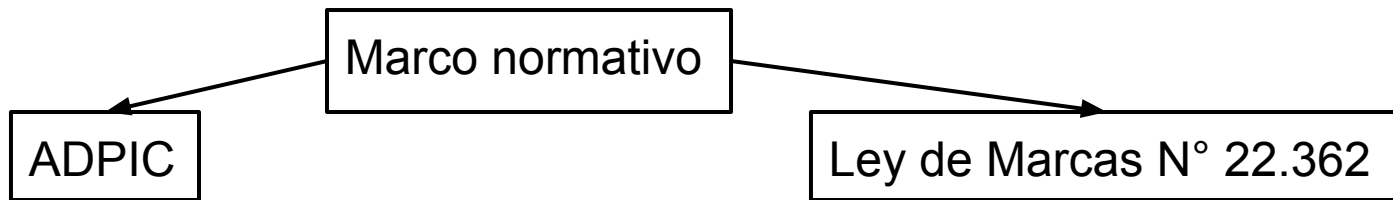


Modelo industrial (“tripulante”)









Art. 50, inc. 1 a 3: **1)** Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a: a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2) Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

3) Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

Art. 16: Los países miembros pueden “[...] reconocer derechos basados en el uso”

Art. 4: “La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente”

Art. 24: “Son nulas las marcas registradas: [...] b) Por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero”

Verosimilitud del
derecho (1)

```
graph LR; A[Verosimilitud del derecho (1)] --> B[Among Us y el tripulante cuentan con diversos registros de copyright en el extranjero (países que adhieren al Convenio de París) desde antes de la solicitud del demandado]; A --> C[Among Us y el tripulante cuentan con diversos registros de marca en el extranjero (países que adhieren a ADPIC) desde antes de la solicitud del demandado]; A --> D[Interés legítimo en el uso de la marca en el territorio nacional]; A --> E[Atenuación del principio de territorialidad [...] considerando el exponencial desarrollo de las comunicaciones en la red y de la globalización del comercio [...]]
```

Among Us y el tripulante cuentan con diversos registros de copyright en el extranjero (países que adhieren al Convenio de París) desde antes de la solicitud del demandado

Among Us y el tripulante cuentan con diversos registros de marca en el extranjero (países que adhieren a ADPIC) desde antes de la solicitud del demandado

Interés legítimo en el uso de la marca en el territorio nacional

Atenuación del principio de territorialidad “[...] considerando el exponencial desarrollo de las comunicaciones en la red y de la globalización del comercio [...]”

Verosimilitud
del derecho (2)

```
graph LR; A[Verosimilitud del derecho (2)] --> B[Explosión del signo a nivel mundial y nacional (La Nación septiembre 2020 “[...] popularidad ha explotado a niveles inesperados [...] 1,5 millones de jugadores en simultáneo”, Infobae, Ambito Financiero; Clarín)]; A --> C[“En apariencia llamativo [...]”. Solicitud de marca idéntica a menos de un mes por el demandado]; A --> D[Registro de una marca idéntica al derecho de autor preexistente puede hacer presumir el conocimiento del signo más antiguo]; A --> E[La peticionante es una persona jurídica de un país miembro de convenciones internacionales a los que Argentina adhirió con fuerza de Ley (ADPIC/Convenio de París)];
```

Explosión del signo a nivel mundial y nacional (La Nación septiembre 2020 “[...] popularidad ha explotado a niveles inesperados [...] 1,5 millones de jugadores en simultáneo”, Infobae, Ambito Financiero; Clarín)

“En apariencia llamativo [...]”. Solicitud de marca idéntica a menos de un mes por el demandado

Registro de una marca idéntica al derecho de autor preexistente puede hacer presumir el conocimiento del signo más antiguo

La peticionante es una persona jurídica de un país miembro de convenciones internacionales a los que Argentina adhirió con fuerza de Ley (ADPIC/Convenio de París)

