

**UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA**

CASE NO. 22-20178-CIV-ALTONAGA/Torres

SATTVICA S.A., INC.,

Plaintiff,

v.

**JOHN DOE or JANE DOE subscriber
assigned IP address 23.227.38.74, et al.,**

Defendants.

_____ /

ORDER

THIS CAUSE came before the Court on Plaintiff, Sattvica S.A., Inc.’s Motion for Default Final Judgment [ECF No. 34], filed on June 21, 2022. Plaintiff seeks entry of a default final judgment against Defendants, JOHN DOE or JANE DOE subscriber assigned IP address 23.227.38.74, a/k/a COOLULU, LTD, DALMA NEREA MARADONA VILLAFANE, and DINORAH GIANINA MARADONA VILLAFANE, that operate an Instagram profile page and e-commerce website that infringe on Plaintiff’s “MARADONA” trademark and promote and sell goods bearing Plaintiff’s “MARADONA” trademark. (*See generally* Mot.; Compl. for Decl. and Inj. Relief and Trademark Infringement [ECF No. 1] ¶¶ 36–37). Plaintiff requests the Court: (1) enter a declaratory judgment that Plaintiff is the owner of the “MARADONA” trademark under Registration Number 5,456,112 of the United States Patent and Trademark Office and its associated rights; (2) direct Defendants to surrenderer and turn over their “maradona” Instagram profile page and e-commerce website that infringe on Plaintiff’s trademark; and (3) enjoin Defendants from using the “MARADONA” trademark or any imitation, making any indication that they are affiliated with Plaintiff or the “MARADONA” trademark, and infringing on the “MARADONA” mark or unfairly competing with Plaintiff in any manner. (*See* Mot. 11–13).

A Clerk’s Default [ECF No. 27] was entered against Defendants on May 20, 2022, after Defendants failed to respond to the Complaint, despite having been served. (*See id.* 2). The Court has carefully considered the Motion, the record, and applicable law. For the following reasons, the Motion is granted in part.

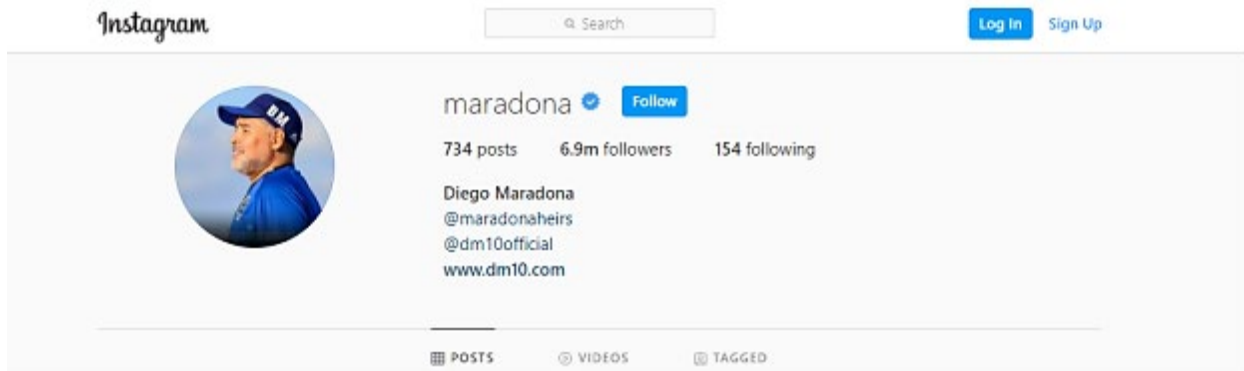
I. BACKGROUND

A. Factual Background

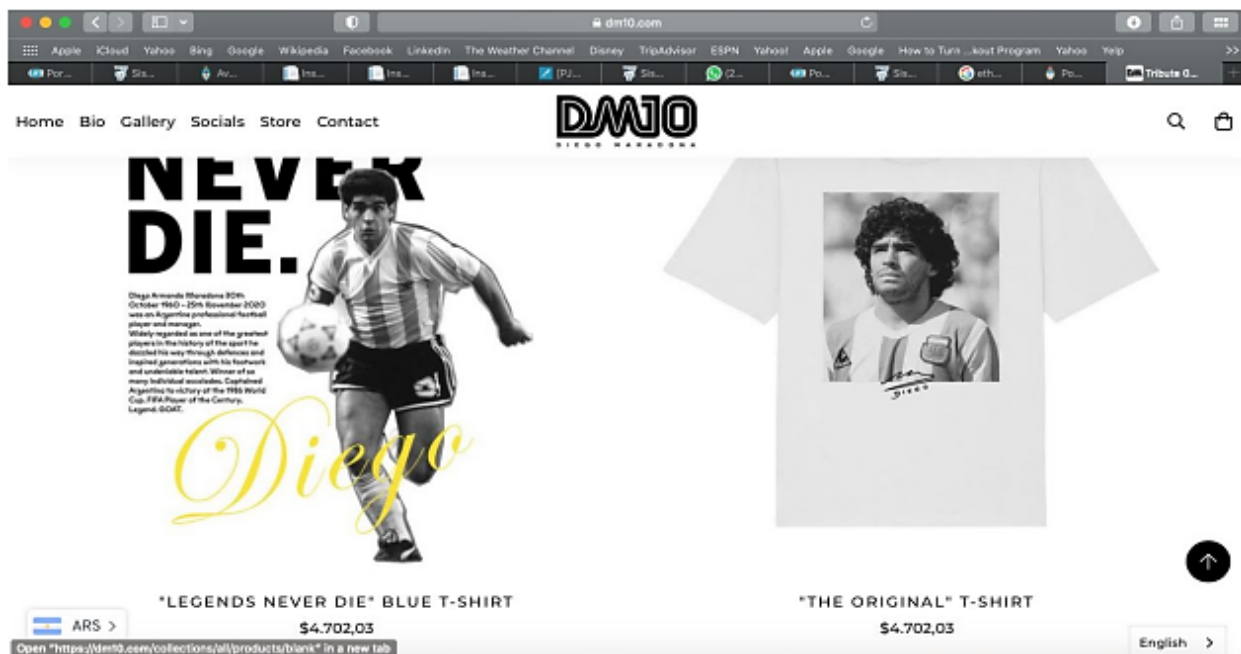
On March 28, 2016, Diego Armando Maradona — soccer’s “Golden Boy” and arguably its greatest player — authorized Plaintiff to have exclusive rights to exploit and commercialize the “MARADONA,” “DIEGO MARADONA,” “DIEGOL,” “LA MANO DE DIOS,” “EL DIEZ,” and “EL DIEGO” trademarks in Argentina and globally. (*See* Compl. ¶¶ 8–10, 12–13; *see also* Compl., Ex. A, Authorization and Argentinian Trademark [ECF No. 1-1] 3, 6).¹ Subsequently, Plaintiff registered the “MARADONA” trademark in Argentina on March 30, 2016 and with the United States Patent and Trademark Office on May 1, 2018 under Registration Number 5,456,112. (*See* Compl. ¶ 13; Compl., Ex. B, US Trademark 2 [ECF No. 1-2] 2–4). The United States Patent and Trademark Office also recognized that the “MARADONA” trademark was registered in Argentina. (*See* US Trademark 4).

Around September 28, 2021, Plaintiff learned that the “MARADONA” trademark and associated images were being uploaded and shared on an unauthorized Instagram profile page titled “maradona” that had almost seven million followers as seen in the image below. (*See* Compl. ¶¶ 23–24).

¹ The Court uses the pagination generated by the electronic CM/ECF database, which appears in the headers of all court filings.



The Instagram profile page also linked to a website, www.dm10.com, which sells goods that appear to fall under the “MARADONA” trademark as shown by the below screenshot. (See *id.* ¶¶ 25–26).



Both the Instagram profile page and the website seem to be owned, controlled, and operated by Defendants. (See *id.* ¶¶ 36–37). Upon learning of the Instagram profile page and website, Plaintiff initiated the content removal procedure provided by Facebook — Instagram’s owner — and

submitted documentation of Plaintiff's "MARADONA" trademark to Facebook. (*See id.* ¶¶ 22, 27–28). After multiple exchanges between Facebook and Plaintiff, Facebook has not removed the "maradona" Instagram profile page because Facebook found that "it's not clear that [Plaintiff is] the rights owner or [is] otherwise authorized to submit this report on the rights owner's behalf." (*Id.* ¶¶ 28–29, 31, 33 (alterations added)).

B. Procedural History

On January 13, 2022, Plaintiff filed a Complaint for Declaratory and Injunctive Relief and Trademark Infringement against Defendants. In its January 28, 2022 Order [ECF No. 9], the Court granted Plaintiff leave to serve a third-party subpoena on GoDaddy.com to determine the identity of Defendant JOHN or JANE DOE, which was determined to be COOLULU, LTD. (*See generally* Mot.). Based on Clerk certifications and a review of Federal Express tracking numbers, Plaintiff served Defendant DINORAH GIANINA MARADONA VILLAFANE on March 17, 2022 (*see* Clerk's Notice of International Services [ECF No. 15] 1; Clerk's Notice of International Services, Ex. 1, Federal Express Tracking Number [ECF No. 15-1] 1); served Defendant DALMA NEREA MARADONA VILLAFANE on March 18, 2022 (*see* Clerk's Notice of International Services [ECF No. 14] 1; Clerk's Notice of International Services, Ex. 1, Federal Express Tracking Number [ECF No. 15-1] 1); and served Defendant COOLULU, LTD on April 28, 2022 (*see* Clerk's Notice of International Services [ECF No. 27] 1–2). On May 20, 2022, Plaintiff filed its Motion for Clerk's Default [ECF No. 26], and the Clerk entered a Clerk's Default [ECF No. 27] against all Defendants on the same day.

II. LEGAL STANDARDS

Under Federal Rule of Civil Procedure 55(b)(2), the Court is authorized to enter a final judgment of default against a party who has failed to plead in response to a complaint. *See* Fed.

R. Civ. P. 55(b)(2). The entry of default constitutes an admission by a defendant of the well-pleaded allegations in the complaint. *See Cancienne v. Drain Master of S. Fla., Inc.*, No. 08-61123-Civ, 2008 WL 5111264, at *1 (S.D. Fla. Dec. 3, 2008) (citing *Cotton v. Mass. Mut. Life Ins. Co.*, 402 F.3d 1267, 1277–78 (11th Cir. 2005)). But a defendant’s default “does not in itself warrant entering a default judgment.” *Goldman v. HSBC Bank USA, Nat’l Ass’n*, No. 13-81271-Civ, 2015 WL 1782241, at *1 (S.D. Fla. Mar. 24, 2015) (alteration adopted; quotation marks and footnote call number omitted; quoting *Nishimatsu Constr. Co. v. Houston Nat’l Bank*, 515 F.2d 1200, 1206 (5th Cir. 1975)). Because “a defendant is not held to admit facts that are not well-pleaded or to admit conclusions of law[,]” “there must be a sufficient basis in the pleading for the judgment entered.” *Id.* (alteration added; other alteration adopted; quotation marks omitted; citing *Nishimatsu Constr. Co.*, 515 F.2d at 1206; other citation omitted).

III. DISCUSSION

A. Claims

Plaintiff seeks both a declaratory judgment against Defendants that Plaintiff is the owner of the “MARADONA” trademark and its associated rights and a default judgment against Defendants on the federal trademark infringement claim asserted in the Complaint. (*See Mot.* 11–13).

1. Claim for Declaratory Judgment

Plaintiff requests that the Court enter a declaratory judgment that Plaintiff is the only owner of the “MARADONA” trademark and its associated rights. (*See id.* 12). Yet, such relief is ill suited in this situation. “The Declaratory Judgment Act provides that a court may declare the rights and other legal relations of any interested party, not that it must do so.” *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 118, 127 S.Ct. 764, 776, (2007) (emphasis in original). This

discretion extends to cases where another claim involving the same parties and issues is already being litigated. *See Knights Armament Co. v. Optical Sys. Tech., Inc.*, 568 F. Supp. 2d 1369, 1374–75 (M.D. Fla. 2008) (citations omitted). Here, because Plaintiff’s federal trademark infringement claim will necessarily address trademark ownership, a declaratory judgment is unnecessary. The Court thus turns to Plaintiff’s federal trademark infringement claim.

2. Claim for Federal Trademark Infringement

Plaintiff is claiming federal trademark infringement under 15 U.S.C. section 1114. (*See* Mot. 3). To establish a prima facie case of trademark infringement, “a plaintiff must show (1) that it had trademark rights in the mark or name at issue and (2) that the other party had adopted a mark or name that was the same, or confusingly similar to its mark, such that consumers were likely to confuse the two.” *Tana v. Dantanna’s*, 611 F.3d 767, 773 (11th Cir. 2010) (quotation marks and citation omitted).

As to the first element, Plaintiff received express authorization from Diego Armando Maradona on March 28, 2016, to use the “MARADONA” trademark globally, and Plaintiff registered the “MARADONA” trademark with the United States Patent Office on May 1, 2018. (*See* Compl. ¶¶ 12, 15). Under section 7(b) of the Lanham Act, Plaintiff’s certificate of registration for the “MARADONA” trademark, which was issued by the United States Patent and Trademark Office, is “*prima facie* evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the owner’s ownership of the mark, and of the owner’s exclusive right to use the registered mark in commerce on or in connection with the goods or services specified in the certificate[.]” 15 U.S.C. § 1057(b) (alteration added). This registration put Defendants on constructive, if not actual notice of Plaintiff’s rights prior to Defendants’ use of “MARADONA.” *See* 15 U.S.C. § 1072. Plaintiff has established valid, prior trademark rights in the “MARADONA” trademark.

As for the second element, the Eleventh Circuit uses a seven-factor test in determining likelihood of confusion. These factors, as outlined in *Lipscher v. LRP Publications, Inc.*, 266 F.3d 1305, 1313 (11th Cir. 2001), include: (1) the type or strength of the mark; (2) the similarity of marks; (3) the similarity of the goods the marks represent; (4) similarity of the sales methods; (5) the similarity of advertising media; (6) defendants' intent; and (7) any evidence of actual confusion. *See id.* (citation omitted). These factors strongly weigh in favor of Plaintiff.

The first factor supports Plaintiff because Plaintiff's "MARADONA" trademark is suggestive, and therefore, is deemed distinctive and protectable because the trademark's intrinsic nature serves to identify a particular person, namely Diego Armando Maradona.

The second factor also favors Plaintiff since Defendants capitalized on the "MARADONA" trademark by explicitly using the name "maradona" in conjunction with images of Diego Armando Maradona to promote Defendants' "maradona" Instagram profile page and sell merchandise infringing on the "MARADONA" trademark on their e-commerce website. (*See* Compl. ¶¶ 22–26).

Because Plaintiff does not provide evidence of its own use of the "MARADONA" trademark, the Court is unable to evaluate the third, fourth, and fifth factors.

The sixth factor supports Plaintiff given that Defendants are clearly trying to profit by using the "MARADONA" trademark to build a following on the "maradona" Instagram profile page and direct people to Defendants' e-commerce website where merchandise bearing the "MARADONA" trademark is for sale. (*See id.*).

Finally, the seventh factor also supports Plaintiff because it is "reasonable to infer that actual confusion may exist in the marketplace" given that the "maradona" Instagram profile page has millions of followers and directs people to the Defendants' website that sells goods containing

the “MARADONA” trademark. *See Suzuki Motor Corp. v. Jiujiang Hison Motor Boat Mfg. Co.*, No. 1:12-cv-20626, 2012 WL 2873733, at *10 (S.D. Fla. June 29, 2012); (Compl. ¶¶ 22–26).

Thus, the well-pleaded factual allegations of Plaintiff’s Complaint properly contain the elements of the above federal trademark infringement claim and are admitted by virtue of Defendants’ default. (*See* Compl. ¶¶ 8–38, 40–47, 49–57). Moreover, the Complaint’s factual allegations have been substantiated by Plaintiff’s evidence that establish Defendants’ liability for the claim asserted. Accordingly, default judgment pursuant to Rule 55 of the Federal Rules of Civil Procedure is appropriately entered against Defendants.

B. Relief

Plaintiff’s Motion requests declaratory judgment, injunctive relief, and the surrender of Defendants’ “maradona” Instagram profile page and e-commerce website, www.dm10.com. (*See* Mot. 12–13). As discussed above, declaratory judgment is unwarranted in this action because Plaintiff’s ownership of the “MARADONA” trademark is addressed in Plaintiff’s federal trademark infringement claim. As such, the Court turns to injunctive relief.

Under the Lanham Act, a district court is authorized to issue an injunction “according to the principles of equity and upon such terms as the court may deem reasonable,” to prevent violations of trademark law. 15 U.S.C. § 1116(a). Indeed, “[i]njunctive relief is the remedy of choice for trademark and unfair competition cases, since there is no adequate remedy at law for the injury caused by a defendant’s continuing infringement.” *Burger King Corp. v. Agad*, 911 F. Supp. 1499, 1509–10 (S.D. Fla. 1995) (alteration in original; quotation marks omitted; quoting *Century 21 Real Est. Corp. v. Sandlin*, 846 F.2d 1175, 1180 (9th Cir. 1988)). Injunctive relief is available even in the default judgment setting, *see, e.g., PetMed Express*, 336 F. Supp. 2d at 1222–23, since Defendants’ failure to respond or otherwise appear makes it difficult for Plaintiff to

prevent further infringement absent an injunction, *see Jackson v. Sturkie*, 255 F. Supp. 2d 1096, 1103 (N.D. Cal. 2003) (“[D]efendant’s lack of participation in this litigation has given the court no assurance that defendant’s infringing activity will cease. Therefore, plaintiff is entitled to permanent injunctive relief.” (alteration added)).

Permanent injunctive relief is appropriate when a plaintiff demonstrates: (1) it has suffered irreparable injury; (2) there is no adequate remedy at law; (3) the balance of hardship favors an equitable remedy; and (4) the issuance of an injunction is in the public’s interest. *See eBay Inc. v. MercExchange, LLC*, 547 U.S. 388, 391 (2006) (citations omitted). Plaintiff has carried its burden on each of the four factors.

Specifically, “a sufficiently strong showing of likelihood of confusion [caused by trademark infringement] may by itself constitute a showing of . . . a substantial threat of irreparable harm.” *E. Remy Martin & Co., S.A. v. Shaw-Ross Int’l Imps., Inc.*, 756 F.2d 1525, 1530 (11th Cir. 1985) (alterations added; footnote call number omitted); *see also Levi Strauss & Co. v. Sunrise Int’l Trading Inc.*, 51 F.3d 982, 986 (11th Cir. 1995) (“There is no doubt that the continued sale of thousands of pairs of counterfeit jeans would damage [the plaintiff’s] business reputation and decrease its legitimate sales.” (alteration added)). Plaintiff’s Complaint show the goods sold by Defendants bear Plaintiff’s trademark, and consumers viewing Defendants’ goods would likely confuse them for products sold by Plaintiff. (*See, e.g.*, Compl. ¶ 26).

Plaintiff has no adequate remedy at law so long as Defendants continue to operate the “maradona” Instagram profile page and e-commerce website because Plaintiff cannot control what is posted on the Instagram profile page or the quality of what appears to be its products in the marketplace. (*See id.* ¶¶ 26–35). An award of monetary damages alone will not cure the injury to Plaintiff’s reputation and goodwill if Defendants’ infringing and actions can continue. Moreover,

Plaintiff faces hardship from its inability to control its reputation. By contrast, Defendants face no hardship if they are prohibited from the infringement of Plaintiff's trademark. Finally, the public interest supports the issuance of a permanent injunction against Defendants to prevent consumers from being misled by Defendants as to who owns the "MARADONA" trademark. *See Chanel, Inc. v. besumart.com*, 240 F. Supp. 3d 1283, 1291 (S.D. Fla. 2016) ("[A]n injunction to enjoin infringing behavior serves the public interest in protecting consumers from such behavior." (alteration in original; citation omitted)).

Defendants have created an Instagram profile page and e-commerce website in which they are profiting from their deliberate misappropriation of Plaintiff's rights. Accordingly, the Court may fashion injunctive relief to eliminate the means by which Defendants are conducting their unlawful activities by ordering the surrender of the "maradona" Instagram profile page as well as the webpage and domain, www.dm10.com, to Plaintiff as well as assignment of all rights, title and interest to the same. In addition, the Court may enjoin Defendants from using the "MARADONA" trademark in any manner that infringes on Plaintiff's rights.

IV. CONCLUSION

For the foregoing reasons, Plaintiff is entitled to the entry of final default judgment. Accordingly, it is

ORDERED AND ADJUDGED that Plaintiff's Motion for Default Final Judgment [ECF No. 34] is **GRANTED in part** as follows:


1. Permanent Injunctive Relief: Defendants and their respective officers, directors, employees, agents, subsidiaries, distributors, and all persons in active concert and participation with Defendants are permanently restrained and enjoined from:

CASE NO. 22-20178-CIV-ALTONAGA/Torres

- a. using in any way the “MARADONA” trademark or any colorable imitation thereof, including without limitation, using such marks in advertising and/or interactive websites on the Internet that is accessible to consumers within the United States or in advertising appearing in publications circulated within the United States;
 - b. making any false designation of origin, description, representation, or suggestion that Defendants are the source for, sponsor of or in any way affiliated with Plaintiff or the “MARADONA” trademark, its websites, or its services;
 - c. infringing in any manner or causing any other entity to infringe in any manner upon the “MARADONA” trademark or otherwise competing unfairly with Plaintiff in any manner.
2. Additional Equitable Relief: To give practical effect to the Permanent Injunction, Defendants shall immediately surrender and otherwise turn over control to Plaintiff the “Maradona” profile page maintained on the Instagram platform as well as the webpage and domain, www.dm10.com.
 3. This Order shall be binding upon Defendants and any person(s) or entity(ies) acting in concert with Defendants who receive a copy of this Order. *See* Fed. R. Civ. P. 65.
 4. The Court retains jurisdiction for the purpose of enforcing this Order.
 5. This Clerk of Court shall **CLOSE** the case.

CASE NO. 22-20178-CIV-ALTONAGA/Torres

DONE AND ORDERED in Miami, Florida, this 18th day of July, 2022.


CECILIA M. ALTONAGA
CHIEF UNITED STATES DISTRICT JUDGE

cc: counsel of record

TRADUCCIÓN PÚBLICA

Caso 1:22-cv-20178-CMA Documento 36 ingresado en el Expediente del Distrito Sur de Florida con fecha 07/18/2022. Este documento consta de 12 páginas. -----

TRIBUNAL DEL DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS. -----

DISTRITO SUR DE FLORIDA. -----

Nº CASO. 22-20178-CIV-ALTONAGA/Torres SATTVICA S.A., INC., Demandante, ---

Versus-----

El suscriptor de JOHN DOE o JANE DOE asignó la dirección IP 23.227.38.74, et al., Acusados. -----

ORDEN.-----

ESTA CAUSA se presentó ante el Tribunal sobre la Moción de Sentencia Final por Incumplimiento (Presentación Electrónica de Casos [ECF – Electronic Case Filing] No. 34] de la Demandante, Sattvica S.A., Inc., presentada el 21 de junio de 2022. La Demandante busca la emisión de una sentencia definitiva por incomparecencia contra los Demandados, JOHN DOE o JANE DOE, el suscriptor asignó la dirección IP 23.227.38.74, también conocido como COOLULU, LTD, DALMA NEREA MARADONA VILLAFANE, y DINORAH GIANINA MARADONA VILLAFANE, que opera una página de perfil de Instagram y un sitio web de comercio electrónico que infringe la marca registrada "MARADONA" del Demandante y promueve y vende productos que llevan la marca registrada "MARADONA" del Demandante. (Véase en general Moción; Compl. para Decl. y Protección de un Derecho mediante Orden Judicial e Infracción a la Marca Comercial [ECF No. 1] ¶¶ 36–37). El Demandante solicita al Tribunal: (1) dictar una sentencia declarativa de que el Demandante es el propietario de la marca registrada "MARADONA" con el Número de Registro 5,456,112 de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos y sus derechos asociados; (2) ordenar a los Demandados que desistan y entreguen su página de

perfil de Instagram "maradona" y su sitio web de comercio electrónico que infringen la marca registrada del Demandante; y (3) prohibir a los Demandados el uso de la marca comercial "MARADONA" o cualquier imitación, hacer cualquier indicación de que están afiliados con el Demandante o la marca comercial "MARADONA", y violar la marca "MARADONA" o competir deslealmente con el Demandante de cualquier manera. (Ver Moción 11-13).-----

El 20 de mayo de 2022 se ingresó un Incumplimiento del Secretario [ECF No. 27] contra los Demandados, luego de que los Demandados no respondieran a la Demanda, a pesar de haber sido notificada e informada a los Demandados. (Ver *id.* 2). El Tribunal ha considerado cuidadosamente la Petición, el expediente y la ley vigente. Por las siguientes razones, la Moción se concede en parte.-----

I. FUNDAMENTO.-----

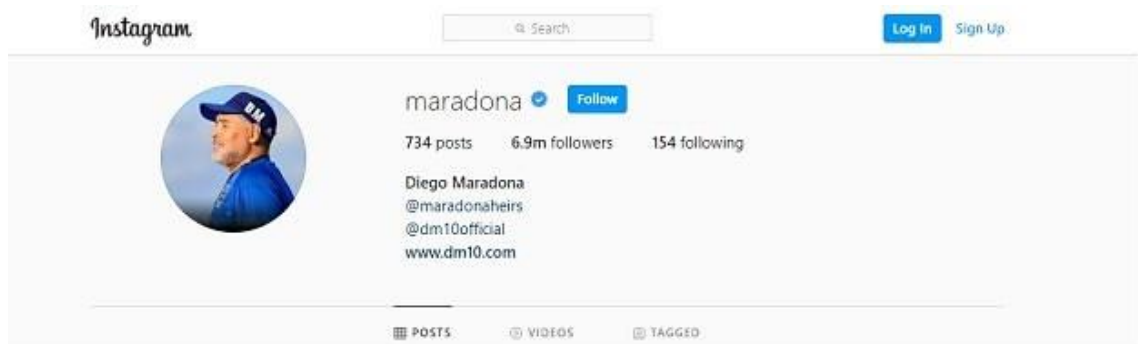
A. Fundamento Fáctico.-----

El 28 de marzo de 2016, Diego Armando Maradona, el "niño de oro" del fútbol y posiblemente su mejor jugador, autorizó al Demandante a tener los derechos exclusivos para explotar y comercializar las marcas "MARADONA", "DIEGO MARADONA", "DIEGOL", "LA MANO DE DIOS ", "EI DÍEZ", y "EL DIEGO" en Argentina y en el mundo. (Ver Compl. ¶¶ 8–10, 12–13; ver también Compl., Ex. A, Autorización y Marca Argentina [ECF No. 1-1] 3, 6).¹ Posteriormente, el Demandante registró la marca "MARADONA" en Argentina el 30 de marzo de 2016 y en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, el 1 de mayo de 2018 con el Número de Registro 5.456.112. (Ver Compl. ¶ 13; Compl., Ex. B, US Marca Registrada 2 [ECF No. 1-2] 2–4). La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos también reconoció que la marca "MARADONA" estaba registrada en Argentina. (Consulte la Marca Registrada de EE.UU. 4).-----

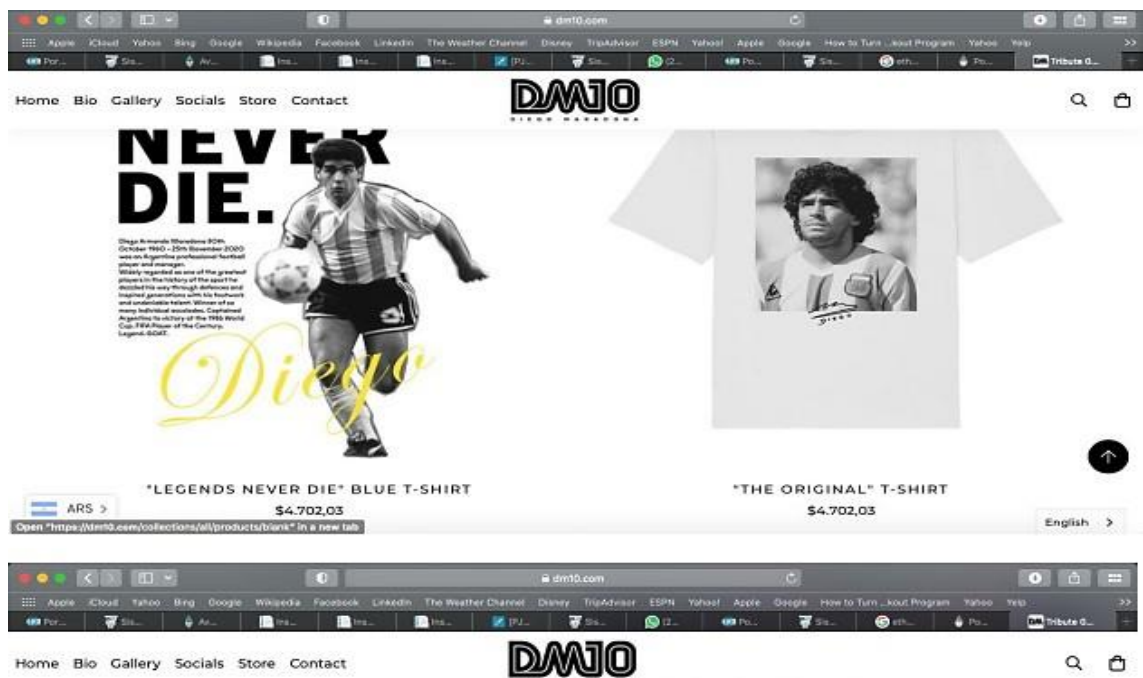
Alrededor del 28 de septiembre de 2021, el Demandante se enteró de que la

marca comercial "MARADONA" y las imágenes asociadas se cargaban y compartían en una página de perfil de Instagram no autorizada titulada "maradona" que tenía casi siete millones de seguidores, como se ve en la imagen a continuación. (Ver Compl. ¶¶ 23–24). -----

¹ El Tribunal utiliza la paginación generada por la base de datos electrónica CM/ECF, que aparece en los encabezados de todos los expedientes judiciales. -----



La página de perfil de Instagram también se vincula a un sitio web, www.dm10.com, que vende productos que parecen pertenecer a la marca comercial "MARADONA", como se muestra en la siguiente captura de pantalla. (Véase *id.* ¶¶ 25–26). -----



Tanto la página de perfil de Instagram como el sitio web parecen ser propiedad de, estar controlados y operados por los Demandados. (Véase *id.* ¶¶ 36–37). Al enterarse de la página de perfil y el sitio web de Instagram, el Demandante inició el procedimiento de eliminación de contenido proporcionado por Facebook, el propietario de Instagram, y presentó documentación de la marca comercial "MARADONA" del Demandante a Facebook. (Véase *id.* ¶¶ 22, 27–28). Después de múltiples intercambios entre Facebook y el Demandante, Facebook no eliminó la página de perfil de Instagram de "maradona" porque Facebook descubrió que "no está claro que [el Demandante sea] el propietario de los derechos o que [esté] autorizado para enviar este informe en nombre del propietario de los derechos." (Id. ¶¶ 28–29, 31, 33 [modificaciones agregadas]). -----

B. Historia Procesal. -----

El 13 de enero de 2022, el Demandante presentó una Denuncia para implementar Medidas Cautelares y Declarativas e Infracción de Marca Comercial contra los Demandados. En su Orden del 28 de enero de 2022 [ECF No. 9], el Tribunal autorizó al Demandante para entregar una citación de un tercero en GoDaddy.com para determinar la identidad del Demandado JOHN o JANE DOE, que se determinó que era COOLULU, LTD. (Véase *Moción en general*). Con base en las certificaciones del Secretario y una revisión de los números de seguimiento de Federal Express, la Demandante notificó a la Demandada DINORAH GIANINA MARADONA VILLAFÁÑE el 17 de marzo de 2022 (*ver* Aviso de Servicios Internacionales del Secretario [ECF No. 15] 1; Aviso de Servicios Internacionales del Secretario, Ex. 1, Número de Seguimiento de Federal Express [ECF No. 15-1] 1); notificó a la Demandada DALMA NEREA MARADONA VILLAFÁÑE el 18 de marzo de 2022 (*ver* Aviso de Servicios Internacionales del Secretario

[ECF No. 14] 1; Aviso de Servicios Internacionales del Secretario, Ex. 1, Número de Rastreo de Federal Express [ECF No. 15-1] 1) ; y notificó al Demandado COOLULU, LTD el 28 de abril de 2022 (*consulte* la Notificación de servicios internacionales del Secretario [ECF No. 27] 1–2). El 20 de mayo de 2022, el Demandante presentó su Moción por Incumplimiento del Secretario [ECF No. 26], y el Secretario presentó un Incumplimiento del Secretario [ECF No. 27] contra todos los Demandados el mismo día. -----

II. NORMAS JURÍDICAS. -----

De conformidad con el Reglamentación Federal de Procedimiento Civil 55(b)(2), el Tribunal está autorizado a dictar una sentencia definitiva por incumplimiento contra una parte que no se declaró culpable en respuesta a una demanda. Véase Fed. R. Civ. Pág. 55(b)(2). La entrada en rebeldía constituye una admisión por parte del demandado respecto de las alegaciones bien argumentadas en la demanda. *Ver Cancienne v. Drain Master de South Florida., Inc.*, No. 08-61123-Civ, 2008 WL 5111264, en *1 (S.D. Fla. 3 de diciembre de 2008) (citando *Cotton v. Mass. Mut. Life Ins. Co.*, 402 F.3d 1267, 1277–78 [11º Cir. 2005]). Pero el incumplimiento de un acusado “no justifica en sí mismo dictar un fallo en rebeldía”. *Goldman v. HSBC Bank USA, Nat’l Ass’n*, No. 13-81271- Civ, 2015 WL 1782241, en *1 (S.D. Fla. 24 de marzo de 2015) (modificación adoptada; se omiten las comillas y la signatura topográfica de la nota al pie), citando *Nishimatsu Constr. Co. v. Houston Nat’l Bank*, 515 F.2d 1200, 1206 (5º Cir. 1975)). Debido a que “un acusado no está obligado a admitir hechos que no están bien alegados o a admitir conclusiones de derecho [.]”, “debe haber una base suficiente en la defensa de la sentencia dictada”. *Identificación* (alteración añadida; otra modificación adoptada; comillas omitidas; citando a *Nishimatsu Constr. Co.*,” 515 F.2d en 1206; otra cita omitida).-----

III. DISCUSIÓN.-----

A. Reclamos. -----

El Demandante busca un juicio declaratorio contra los Demandados de que el Demandante es el propietario de la marca comercial "MARADONA" y sus derechos asociados y un juicio por defecto contra los Demandados en el reclamo de infracción de marca federal afirmado en la Demanda. (Ver Moción 11-13).-----

1. Reclamo por Sentencia Declarativa.-----

El Demandante solicita que el Tribunal dicte una sentencia declarativa de que el Demandante es el único propietario de la marca "MARADONA" y sus derechos asociados. (Ver *id.* 12). Sin embargo, dicha reparación judicial no es adecuada en esta situación. "La Ley de Sentencias Declarativas establece que un tribunal puede declarar los derechos y otras relaciones jurídicas de cualquier parte interesada, pero no que deba hacerlo". *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 118, 127 S.Ct. 764, 776, (2007) (énfasis en el original). Esta atribución discrecional se extiende a los casos en los que ya se está litigando otro reclamo que involucra a las mismas partes y problemas. Véase *Knights Armament Co. v. Optical Sys. Tech., Inc.*, 568 F. Supl. 2d 1369, 1374–75 (M.D. Fla. 2008) (citas omitidas). En este caso, debido a que la demanda federal por infracción de marca registrada del Demandante necesariamente abordará la propiedad de la marca registrada, no es necesario un juicio declarativo. Por lo tanto, el Tribunal se enfoca en el reclamo de infracción de marca federal del Demandante. -----

2. Reclamo por Infracción Federal de Marcas Registradas.-----

El demandante reclama una infracción de marca registrada federal de conformidad con 15 U.S.C. artículo 1114. (Ver Moción 3). Para establecer un caso prima facie de infracción de marca registrada, "un demandante debe demostrar (1) que tenía

derechos de marca registrada sobre la marca o nombre en cuestión y (2) que la otra parte había adoptado una marca o nombre que era el mismo, o confusamente similar a su marca, de modo que era probable que los consumidores los confundieran" *Tana v. Dantanna's*, 611 F.3d 767, 773 (11º Cir. 2010) (se omiten las comillas y la cita). -----

En cuanto al primer elemento, el Demandante recibió autorización expresa de Diego Armando Maradona el 28 de marzo de 2016 para usar la marca "MARADONA" a nivel mundial, y el Demandante registró la marca "MARADONA" en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos el 1 de mayo de 2018. (Véase Compl. ¶¶ 12, 15). Según el artículo 7 (b) de la Ley Lanham, el certificado de registro de la marca registrada "MARADONA" del demandante, que fue emitido por la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos, es "prueba *prima facie* de la validez de la marca registrada y del registro de la marca, de la titularidad de la marca por parte del propietario y del derecho exclusivo del propietario de utilizar la marca registrada en el comercio de los bienes o servicios especificados en el certificado o en relación con ellos [.]" 15 U.S.C. § 1057 (b) (modificación añadida). Este registro puso a los Demandados en un aviso constructivo (Nota del traductor: "**Constructive**" – Def. diccionario Oxford: Que tiene un efecto útil y que ayuda a la situación en vez de un efecto negativo) si no real, de los derechos del Demandante antes del uso de "MARADONA" por parte de los Demandados. Ver 15 U.S.C. § 1072. El Demandante ha establecido derechos de marca previos y válidos sobre la marca "MARADONA". -----

En cuanto al segundo elemento, el Undécimo Circuito utiliza una prueba de siete factores para determinar la probabilidad de confusión. Estos factores, como se describe en *Lipscher v. LRP Publications, Inc.*, 266 F.3d 1305, 1313 (11º Cir. 2001), incluye: (1) el tipo o fuerza de la marca; (2) la similitud de las marcas; (3) la similitud de los productos que representan las marcas; (4) similitud de los métodos de venta; (5) la similitud de los medios publicitarios; (6) la intención de los acusados; y (7)

cualquier evidencia de confusión real. *Ver identificación* (cita omitida). Estos factores pesan fuertemente a favor del Demandante. -----

El primer factor apoya al Demandante porque la marca "MARADONA" de la Demandante es sugerente y, por lo tanto, se considera distintiva y protegible porque la naturaleza intrínseca de la marca sirve para identificar a una persona en particular, a saber, Diego Armando Maradona. -----

El segundo factor también favorece al Demandante ya que los Demandados capitalizaron la marca comercial "MARADONA" al usar explícitamente el nombre "maradona" junto con imágenes de Diego Armando Maradona para promocionar la página de perfil de Instagram "maradona" de los Demandados y vender mercancías que infrinjan la marca "MARADONA" registrada en su sitio web de comercio electrónico. (*Ver Compl.* ¶¶ 22–26).-----

Debido a que el Demandante no proporciona evidencia de su propio uso de la marca comercial "MARADONA", el Tribunal no puede evaluar los factores tercero, cuarto y quinto.-----

El sexto factor apoya al Demandante dado que los Demandados claramente están tratando de obtener ganancias mediante el uso de la marca comercial "MARADONA" para generar seguidores en la página de perfil de Instagram de "maradona" y dirigir a las personas al sitio web de comercio electrónico de los Demandados donde la mercancía que lleva la marca comercial "MARADONA" está a la venta. (*Ver id.*)-----

Finalmente, el séptimo factor también respalda al Demandante porque es "razonable inferir que puede existir una confusión real en el mercado" dado que la página de perfil de Instagram de "maradona" tiene millones de seguidores y dirige a las personas al sitio web de los Demandados que vende productos que contienen la marca "MARADONA". Véase *Suzuki Motor Corp. v. Jiujiang Hison Motor Boat*

Mfg. Co., No. 1:12-cv-20626, 2012 WL 2873733, en *10 (S.D. Fla. 29 de junio de 2012); (Comp. ¶¶ 22–26).-----

Por lo tanto, los alegatos fácticos bien argumentados de la Demanda del Demandante contienen adecuadamente los elementos de la demanda federal por infracción de marca registrada anterior y se admiten en virtud del incumplimiento de los Demandados. (Ver Compl. ¶¶ 8–38, 40–47, 49–57). Además, las alegaciones fácticas de la Demanda han sido fundamentadas por la evidencia del Demandante que establece la responsabilidad de los Demandados por el reclamo presentado. En consecuencia, se dicta sentencia en rebeldía de conformidad con la Reglamentación 55 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil contra los Demandados.-----

B. Medida cautelar.-----

La Moción del Demandante solicita una sentencia declaratoria, medidas cautelares y la entrega de la página de perfil de Instagram "maradona" y del sitio web de comercio electrónico, www.dm10.com, de los Demandados (Ver Mot. 12-13). Como se discutió anteriormente, el juicio declarativo no se justifica en esta acción porque la propiedad del Demandante de la marca registrada "MARADONA" se trata en el reclamo federal de infracción de marca registrada del Demandante. Por lo tanto, el Tribunal recurre a medidas cautelares.-----

En virtud de la Ley Lanham, un tribunal de distrito está autorizado a dictar una medida cautelar (orden de no innovar) "de acuerdo con los principios de equidad ("equity") y en los términos que el tribunal considere razonables", para evitar violaciones de la ley de marcas registradas. 15 U.S.C. § 1116 (a). De hecho, "[l]a medida cautelar es el recurso de elección para los casos de marcas y competencia desleal, ya que no existe un remedio o recurso adecuado en la ley para

el daño causado por la infracción continua un demandado". *Burger King Corp v. Agad*," 911 F. Supl. 1499, 1509-10 (S.D. Fla. 1995) (alteración del original; se omiten las comillas; se cita a *Century 21 Real Est. Corp. v. Sandlin*, 846 F.2d 1175, 1180 [9º Cir. 1988]). La medida cautelar está disponible incluso en la configuración de la sentencia en rebeldía, consulte, por ejemplo, *PetMed Express*, 336 F. Supl. 2d en 1222–23, dado que la falta de respuesta o de comparecencia de los Demandados dificulta que el Demandante pueda evitar más infracciones en ausencia de una medida cautelar u orden judicial, véase *Jackson v. Sturkie*, 255 F. Supl. 2d 1096, 1103 (N.D. Cal. 2003) ("[L]a falta de participación del Demandado en este litigio no le ha dado al tribunal ninguna garantía de que la actividad infractora del demandado cesará. Por lo tanto, el demandante tiene derecho a una medida cautelar permanente". [Alteración añadida]). -----

La medida cautelar permanente es apropiada cuando un demandante demuestra: (1) que ha sufrido daños irreparables; (2) no existe un recurso adecuado en la ley; (3) el balance de las dificultades favorece un remedio equitativo; y (4) la emisión de una orden judicial de no innovar es de interés público. Véase "*eBay Inc. v. MercExchange, LLC*", 547 EE. UU. 388, 391 (2006) (citas omitidas). El demandante ha llevado su carga sobre cada uno de los cuatro factores. -----
Específicamente, "una demostración suficientemente fuerte de probabilidad de confusión [causada por una infracción de marca registrada] puede por sí misma constituir una demostración de. . . una amenaza sustancial de daño irreparable". *E. Remy Martin & Co., S.A. v. Shaw-Ross Int'l Imps., Inc.*, 756 F.2d 1525, 1530 (11º Cir. 1985) (se agregaron modificaciones; se omitió el número topográfico de la nota al pie); ver también *Levi Strauss & Co. v. Sunrise Int'l Trading Inc.*, 51 F.3d 982, 986 (11º Cir. 1995) ("No hay duda de que la venta continua de miles de pares de jeans falsificados dañaría la reputación comercial [del demandante] y disminuiría su ventas legítimas." [alteración añadida]). El Reclamo del

Demandante muestra que los productos vendidos por los Demandados llevan la marca registrada del Demandante, y los consumidores que ven los productos de los Demandados probablemente los confundirían con los productos vendidos por el Demandante. (Véase, por ejemplo, Compl. ¶ 26).-----

El Demandante no tiene un recurso legal adecuado siempre que los Demandados continúen operando la página de perfil de Instagram y el sitio web de comercio electrónico de "maradona" porque el Demandante no puede controlar lo que se publica en la página de perfil de Instagram o la calidad de lo que parecen ser sus productos en el mercado. (Véase *id.* ¶¶ 26–35). Una adjudicación de daños monetarios por sí sola no reparará el daño a la reputación y la buena voluntad del Demandante si la infracción y las acciones de los Demandados pueden continuar. Es más, el Demandante enfrenta dificultades por su incapacidad para controlar su reputación. Por el contrario, los Demandados no enfrentan dificultades si se les prohíbe la infracción de la marca registrada del Demandante. Finalmente, el interés público respalda la emisión de una medida cautelar permanente contra los Demandados para evitar que los Demandados engañen a los consumidores respecto de quién es el propietario de la marca registrada "MARADONA". Véase *Chanel, Inc. v. besumart.com*, 240 F. Supl. 3d 1283, 1291 (S.D. Fla. 2016) ("[U]n interdicto (medida cautelar, orden de no innovar) para prohibir un comportamiento infractor sirve al interés público de proteger a los consumidores respecto de dicho comportamiento" [alteración en el original; cita omitida]). -----

Los Demandados han creado una página de perfil de Instagram y un sitio web de comercio electrónico en los que se benefician de su apropiación indebida deliberada de los derechos del Demandante. En consecuencia, el Tribunal puede dictar medidas cautelares para eliminar los medios por los cuales los Demandados están realizando

sus actividades ilícitas al ordenar la entrega de la página de perfil de Instagram de "maradona", así como de la página web y el dominio, www.dm10.com, también al Demandante como cesión de todos los derechos, títulos e intereses sobre los mismos. Además, el Tribunal puede prohibir a los Demandados el uso de la marca comercial "MARADONA" de cualquier manera que infrinja los derechos del Demandante.-----

IV. CONCLUSIÓN.-----

Por las razones anteriores, el Demandante tiene derecho a que se dicte una sentencia definitiva en rebeldía.-----

En consecuencia, se **ORDENÓ Y DETERMINÓ** que la Petición del Demandante para Sentencia Definitiva por Incumplimiento [ECF No. 34] se **CONCEDE en parte** de la siguiente manera:-----

1. Medida cautelar permanente: los Demandados y sus respectivos funcionarios, directores, empleados, agentes, subsidiarias, distribuidores y todas las personas en concierto activo y que participan con los Demandados están permanentemente bajo la restricción y prohibición de:-----

a. usar de cualquier manera la marca comercial "MARADONA" o cualquier imitación coloreable de la misma, incluyendo, entre otros, el uso de dichas marcas en publicidad y/o sitios web interactivos en Internet accesibles a los consumidores dentro de los Estados Unidos o en la publicidad que aparece en publicaciones que circulan dentro de los Estados Unidos;-----

b. hacer cualquier designación de origen, descripción, representación o sugerencia falsa de que los Demandados son la fuente, patrocinador o afiliado de alguna manera del Demandante o la marca comercial "MARADONA", sus sitios web o sus servicios;-----

c. infringir de cualquier manera o hacer que cualquier otra entidad infrinja de cualquier

manera la marca comercial "MARADONA" o competir de manera desleal con el Demandante de cualquier manera.-----

2. Reparación Equitativa Adicional: Para dar efecto práctico a la Medida Cautelar Permanente, los Demandados deberán entregar de inmediato y, de lo contrario, transferir el control al Demandante de la página de perfil de "Maradona" que se mantiene en la plataforma de Instagram, así como de la página web y el dominio, www.dm10.com. -----

3. Esta Orden será vinculante para los Demandados y cualquier persona o entidad que actúe en conjunto con los Demandados que reciban una copia de esta Orden. Véase Fed. R. Civ. pág. 65.-----

4. El Tribunal conserva la jurisdicción a los efectos de hacer cumplir esta Orden o Sentencia.-----

5. Este Secretario del Tribunal **CERRARÁ** el caso.-----

HECHO Y ORDENADO en Miami, Florida, en el día de la fecha 18 de julio de 2022. -----

(Firma ilegible) **CECILIA M. ALTONAGA – JUEZ PRINCIPAL DEL DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS.**-----

CC: abogado designado. -----

ES TRADUCCIÓN FIEL AL IDIOMA NACIONAL DEL DOCUMENTO ADJUNTO REDACTADO EN IDIOMA INGLÉS QUE TUVE A LA VISTA Y AL CUAL ME REMITO. LA PRESENTE TRADUCCIÓN CONSTA DE 13 PÁGINAS. BUENOS AIRES, 22 DE JULIO DE 2022. -----