

ENTORNO

Salinas (Pons IP): “Un club no puede patentar su método de entrenamiento”

Alicia Salinas, abogada del bufete especializado en registro de marcas, repasa la incidencia que puede tener no registrar a tiempo una marca y cuáles son los errores habituales.

M.Menchén
1 mar 2018 - 04:58

Salinas (Pons IP): “Un club no puede patentar su método de entrenamiento”

Alicia Salinas lleva más de quince años lidiando con casos de protección de marca y patentes, once de ellos en Pons IP. Licenciada en Derecho y diplomada en Ciencias Empresariales, la abogada señala que una buena explotación de la marca “permite tener una fuente de ingresos más allá de su actividad deportiva”, de ahí que sea importante “registrar antes de usar para ahorrar problemas”.

¿Qué debería tener registrado una entidad deportiva para no sufrir después complicaciones?

Por un lado tenemos los clubes, que principalmente deben registrar la marca. Al final, va a ser un signo distintivo que le permita diferenciarse en el mercado del resto de la competencia. Y eso no implica sólo el nombre, sino también el escudo o signos. Por ejemplo, el *hala Madrid* del Real Madrid. En el caso de los deportistas, también es importante que registren un nombre propio, un apodo, letras números... CR7.

¿Un atleta puede registrar su propio nombre? ¿Cómo afecta a un ciudadano que se llame igual?

Una cosa son las marcas y otra el derecho a utilizar el nombre propio. Una marca sirve para diferenciar productos y servicios. Si Rafa Nadal quiere registrar su nombre para zapatillas, raquetas, etcétera, puede hacerlo mientras no haya marcas con nombres parecidos o similares. Cada territorio tiene su propia legislación, y algunos países sí que ponen prohibiciones para que sólo personas conocidas puedan registrarse como marca. Nadal es conocido, así que no podría venir otro señor a registrar esa marca porque prevalece la persona más conocida. En España también es así, por ejemplo.

¿Los deportistas son conscientes de la necesidad de proteger su marca lo antes posible?

Cada vez más, las marcas de material deportivo están detrás de estos atletas, y seguramente sean estas mismas empresas las que les animen a registrar su marca porque tienen un filón para vender productos. Es importante que el deportista empiece a plantearse el registro de su nombre o su apodo una vez que empieza a ser conocido, sobre todo por lo rápido que va todo a través de las redes sociales. La mítica marca de Nike con Air Jordan y su silueta del jugador o el logotipo de Messi son dos ejemplos sobre cómo esto les permite tener una fuente de ingresos más allá de su actividad deportiva con material deportivo y *merchandising* después de terminar su carrera deportiva.

¿La marca hay que registrarla cuando se ve la posibilidad comercial o antes?

Nuestra recomendación siempre es registrar antes de usar, porque si no puede provocar bastantes problemas. Es verdad que entre la solicitud y hasta la concesión final puede pasar incluso un año, y los departamentos de márketing no suelen tener tanta paciencia. Lo recomendable es tener al menos la solicitud y adaptarse a la estrategia internacional. Hay mecanismos económicos para registrar la marca a nivel internacional de una vez, por ejemplo hacer solicitud para la Unión Europea con un solo procedimiento. Una vez que tienes registro de marca en España o UE, a partir de ahí puedes presentar la marca en varios países porque así se ahorran costes.

¿Algún caso sonado?

Le pasó a la marca china Xtep, que realizó una entrada muy fuerte en España con tiendas y firmó un contrato de patrocinio con el Villarreal CF. Lo hizo sin registrar la marca y una marca alemana con un producto similar presentó una oposición que en primera instancia perdió, lo que llegó a cerrar tiendas, mientras que el club tuvo que jugar un partido en Alemania tapando el logo. Aunque al final la Justicia la dio la razón, esa situación le provocó unas pérdidas importantes.

Muchos clubes han tenido problemas con sus dominios... ¿es un error habitual?

Que haya un club deportivo que tenga que comprar los dominios es un fallo de principio. Una vez que tú tienes registradas tu denominación por la que te conoce todo el mundo, a partir de ahí no hace falta ir a registrar un dominio en todo el mundo, ya que existen mecanismos para reivindicar dominios que te han usurpado. Eso sí, primero debes tener tu marca registrada.

¿La nueva era digital ha abierto frentes donde antes no los había?

La transformación tecnológica ayuda al deporte, y es otro de los valores y activos que puede ayudar a las marcas deportivas porque son activos importantes.

Algunas entidades deportivas empiezan a invertir en tecnología propia. ¿Qué se puede patentar y qué no?

La patente es muy importante porque protege toda la inversión que una empresa realiza en innovación y desarrollo (I+D). De lo contrario, no puedes recuperarlo. La patente te da veinte años de explotación de tu producto, asociado a una marca. Cuando finalice, todo el mundo puede hacer ese mismo producto. Son activos muy diferentes. La patente es la invención, es algo que antes no había y has creado mediante la tecnología y la puedes licenciar. La marca no tiene una utilización temporal, siempre va a estar ahí.

Un club con un modelo de juego muy definido, ¿podría patentar su sistema de entrenamiento?

Un club no podría patentar su sistema de entrenamiento, porque las patentes tienen unos requisitos de aplicación industrial que los métodos o sistemas de trabajo no cumplen. Un club de fútbol es más receptor de tecnología mediante licencia que no generador de patentes, porque ellos no tienen un mecanismo de desarrollo de I+D para llegar a patente. Se centran en el registro y protección de marca, propiedad industrial, que es por lo que lo tienen que conocer.

¿Para quién queda reservada la patente en el deporte, entonces?

Una patente muy interesante que ha desarrollado una empresa y pueden utilizar las federaciones es el Ojo de Halcón. Es una patente protegida por el sistema de varios países a la vez. Este tipo de tecnología al final se puede licenciar para que lo utilicen otras federaciones. Hay dos patentes que conviven con ellos, el conflicto no es que solucionen el mismo problema, sino que lo hagan de la misma manera. Los bañadores de Speedo son otro ejemplo, ya que sus diseños incluso daban un plus técnico a los nadadores que llegó a plantear su retirada por parte de algunos organismos.

La experiencia del aficionado es algo clave para muchos equipos. ¿Eso es algo que se pueda registrar?

Una experiencia en sí no se puede registrar. Hay unas marcas no tradicionales que son el color, el sonido, que sí se pueden proteger, como un himno o unos colores para

determinados artículos. Pero también están las olfativas, que muchas marcas están buscando y a día de hoy no es posible porque no hay medios técnicos para poder registrarlas. En el futuro no digo que sea posible, pero hoy no. Aun así, hay muchas empresas que lo utilizan, sobre todo en la moda.

Entonces, ¿una entidad no puede registrar el diseño de sus espacios de **hospitality** o tiendas?

En EEUU es posible hacer y registrar cómo está diseñada la tienda, pero en Europa no hay tal registro. No obstante, siempre existe la competencia desleal, y ese tipo de actitudes se pueden perseguir igualmente. Las marcas tienen que ser distintivas y reconocibles por los públicos, y las marcas de color no son distintivas, pero pueden haber adquirido distinción por el uso en el mercado.

¿En qué situación está el deporte en la lucha general contra la piratería y la venta de falsificaciones?

El deporte es uno de los sectores más afectados junto a la moda. La falsificación causa 500 millones de euros de pérdidas al año al conjunto de la Unión Europea. Todo eso provoca pérdidas de puestos de trabajo. Al final es algo que nos afecta a todos. La propia Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (Euiipo) ha lanzado una base de datos con la que cada empresa puede introducir la información sobre su marca y esa base de datos está conectada con la Policía y Aduanas para tener mayor vigilancia de los productos. Lógicamente lo primero es tener registrados tus activos de propiedad intelectual, porque si no no te vas a poder defender si no tienes una adecuada protección.

Aquí, ¿el gran perjudicado es la marca técnica, el club o el patrocinador?

Es cierto que hay varias marcas, desde el escudo del club, al logo de la empresa que ha hecho la camiseta, la de la federación en la manga y al patrocinador, e incluso el diseño de la camiseta. Es una serie de licencias que hace el club con las distintas marcas, y contratos de sponsorización. Una vez se falsifica, se infringen varios derechos de propiedad industrial.