

EQUIPAMIENTO

De la X de Munich a las bandas de Adidas: decálogo para proteger una marca y no perderse en el intento

La protección de los distintivos comerciales, como los logotipos o diseños que identifican a una compañía, es una de las grandes batallas legales del siglo XXI. En los últimos años las grandes marcas deportivas han batallado en los juzgados, no siempre con éxito, para defender su propiedad industrial.

Álvaro Carretero
10 feb 2020 - 04:59



La globalización ha abierto las puertas a que la industria del deporte traspase cualquier frontera. Empresas que antes se restringían a su país de origen y el entorno, hoy tienen presencia en los cinco continentes y eso ha derivado en un choque frontal contra otras compañías por el uso comercial de su imagen. Hoy, cualquier logotipo o diseño de una prenda es susceptible de saltarse alguna patente registrada. Y si no, que se lo digan a Puma, que el año pasado se enfrentó a una denuncia de una famosa cadena californiana de hamburgueserías por usar colores similares a los suyos en un modelo de zapatillas.

La defensa de la propiedad industrial de los logotipos y los diseños no es una cuestión menor, pues forman parte de lo que se denomina propiedad industrial de las compañías, sea la *X* de Munich, la *N* de New Balance o las tres bandas de Adidas. Su puesta en escena pasa por un proceso de creación y construcción de marca sobre el que se basa su actividad comercial. De ahí que actualmente Nike sea la firma que mayor valor de mercado tiene en el sector del retail, con una valoración de 47.360 millones de dólares (42.196 millones de euros), según el último estudio de BrandZ.

En otras palabras: es el negocio de cada compañía el que está en juego, y de ahí los esfuerzos por proteger la que es su identidad, ya que la asociación prenda-marca es la primera puerta de entrada para seducir al consumidor. Ahora bien, ¿qué se puede registrar como marca? ¿Por qué casos como el de Munich y Deichmann se resuelven en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euiipo) y otros como el de Adidas y H&M en el Tribunal de La Haya? Y, aún más importante: ¿cuál es la clave para que la Justicia falle a favor o en contra de un caso? Estas son algunas de las respuestas.

La propiedad industrial de las marcas y los diseños de las empresas deportivas es una de las grandes batallas legales

Paso 1: ¿en qué categoría se va a jugar el partido?

A la hora de registrar una patente de propiedad industrial se establecen tres categorías: las innovaciones de tipo técnico, que cubren los avances tecnológicos; las marcas (nombres, logotipos o signos que identifican a una compañía); y el diseño, donde se enmarca la apariencia estética del producto, que lo hace diferente a otros. ¿Esto quiere decir que se trata de tres divisiones estáticas? Ni mucho menos. Un diseño puede convertirse en una marca con el tiempo siempre que se convierta en un valor distintivo de la compañía.

Es lo que se denomina cláusula sobrevenida de distintividad. “Un diseño que al principio no se podía considerar como marca, evoluciona y pasa a ser un rasgo identificativo de una empresa”, señala Pepe Isern, socio director de Isern Patentes y Marcas. Es el caso, por ejemplo, de las tres bandas de Adidas. Tras más de 25 años, se han convertido en una seña más de la compañía alemana, por lo que también pueden ser considerados como una marca. Ese es el principal motivo por el que

Adidas ha acumulado hasta veinte litigios contra empresas como Skechers, Forever21, H&M, J. Crew, Puma, Marc Jacobs, el FC Barcelona y hasta Tesla.

Paso 2: ¿qué se puede registrar como marca o diseño?

Tras los últimos cambios legislativos en España y la Unión Europea, que entraron en vigor en marzo de 2019, se puede registrar prácticamente cualquier cosa que distinga una empresa. Eso incluye *banners* digitales, sonidos, posicionamientos de los logotipos, patrones, estampados... “Muchas veces el mundo del marketing va por delante de la normativa, y es esta la que tiene que evolucionar a marchas forzadas para dar respuesta a las necesidades comerciales”, señala Cristina Gilabert, directora de la oficina de Pons IP en Alicante, ciudad donde tiene su sede la Euipo.

De esta forma, el Real Madrid podría registrar los acordes de su himno mientras que Nike, por ejemplo, tuvo que retirar por orden judicial su campaña *Sport Changes Everything*, en la que invirtieron 16 millones de dólares, tras la demanda de la empresa de calzado de *running* Fleet Fleet al considerar que era idéntica a una suya, lanzada un año antes. Es sólo una muestra de cómo ha evolucionado la legislación en materia de propiedad industrial.



Las tres bandas de Adidas han pasado de ser un diseño a una marca comercial

Paso 3: ¿La marca es de ámbito estatal, europeo o global?

Cualquier marca se puede registrar en estos tres ámbitos, en función de los planes empresariales de cada compañía. Aun así, las fuentes consultadas indican que “lo más

rentable es presentarlo para toda la Unión Europea”, pues apenas cuesta unos miles de euros realizar el registro para todo el espacio comunitario.

Paso 4: ¿Y si al registrar una marca en otro país europeo choca con otra que ya operaba allí?

Este es uno de los casos más complejos, pues con la competencia dentro del mercado actual pueden aparecer infinidad de marcas locales que ya han registrado un logotipo similar. Asics, por ejemplo, trató de impedir que una empresa holandesa registrase en este país un logotipo similar al de una almohadilla, aunque no pudo demostrar la semejanza con el suyo y la Euiipo desestimó el recurso.

Otro caso diferente fue el de la marca de accesorios ciclista Massi, que batalló durante años para que Messi no pudiera registrar su nombre en la Unión Europea (UE) al considerar que había un notable perjuicio de confusión contra su compañía. Pese a que la Euiipo falló a favor de la firma ciclista, el recurso ante la Justicia Europea consideró que “pese a que ambas son dominantes por sus planos gráficos y fonéticos, se incurrió a error al comprar los signos en el plano conceptual”. En otras palabras: no se enfocaban al mismo negocio deportivo.

Aun así, señala Cristina Mesa, asociada principal del departamento de propiedad industrial e intelectual de Garrigues, estas situaciones se evitarían de dos formas: la primera, “diseñando una marca original” para que no choque con otras y, la segunda “hacer los deberes y hacer un buen estudio de viabilidad en tus mercados prioritarios para detectar si puede haber posibles coincidencias”. En caso de que las hubiera, lo más habitual suele ser “tratar de alcanzar acuerdos de coexistencia para que ambas marcas puedan operar en ambos territorios”, explica.

Sin embargo, en los últimos años también se han dado una serie de casos que presentan un asterisco. Antes de que las principales marcas comenzaran su expansión global y se hicieran cargo de sus negocios por todo el mundo, estos estaban en manos de distribuidores locales, que habían registrado los logotipos o nombres comerciales en un determinado país para poder vender artículos deportivos con ellos.

El caso más relevante fue el de Nike, que libró una guerra en los tribunales de 18 años con Cidesport, saldada con un acuerdo extrajudicial en 2005. Y, aunque suene a épocas pasadas, es algo que actualmente también sucede con Supreme en Europa. Supreme Grip, una sociedad diferente a la que gestiona la marca original, registró en todo el territorio de la UE un logotipo casi idéntico y vende sus productos en trece países diferentes. A esta se suma Supreme Barletta, una empresa italiana que también explotó el activo comercial de la estadounidense y que, pese a haber sido condenada por el tribunal de Milán, aún opera en España y China.

Supreme ha ganado el primer caso en Milán por el uso de un logotipo similar al suyo que ya estaba registrado en Italia y España

Paso 5: ¿existe el mismo nivel de protección en todos los países que en la Unión Europea?

Las legislaciones dependen de cada Estado, aunque hay un tratado a escala mundial que rige este tipo de conflictos para la mayoría de países. “A través de este sistema puedes ir a una única ventanilla y rellenar un formulario único y se pagan las tasas en francos suizos, ya que es allí donde está la sede mundial”, explica Gilabert.

Son situaciones que se han experimentado recientemente con dos casos diferentes. Tras más de diez años de litigio, en abril de 2019 Puma ganó en Japón contra una empresa local por utilizar una imitación de su logotipo. “La Corte ha podido contrastar que el gato saltando de Puma ha alcanzado una relevancia, reputación y popularidad incuestionables y que, aunque existe una diferencia visual entre ambos logos, la impresión general sobre los mismos es muy significativa”, se especificaba en la sentencia.

Dos años antes, New Balance había sacado adelante otro caso contra tres empresas chinas de calzado que habían usado una “N” como logotipo. Las tres fueron condenadas a indemnizar a la compañía estadounidense con 1,5 millones de dólares en la que es, hasta la fecha, la mayor sanción impuesta en China por infringir una patente. En otra ocasión, sin embargo, fue New Balance la que tuvo que pagar 700.000 euros a otra empresa china que ya había registrado su nombre con anterioridad en este país.



New Barlum, una de las empresas que aprovechó la "N" de New Balance

Paso 6: ¿Prescribe la propiedad industrial de una marca o un diseño?

En el caso de las marcas, se puede seguir explotando indefinidamente siempre que se abonen las tasas de renovación de la propiedad industrial. Para los diseños es diferente, pues prescribe a los 25 años, salvo que la empresa logre que se le reconozca con el sello que acredita que se ha convertido en una marca y un sello distintivo de la misma.

Otra figura legal es la del derecho de autor, que se reconoce cuando se atribuye a una persona la creación de un logotipo y concede un plazo de setenta años de explotación. Sin embargo, en deporte "son los menos habituales porque exige un nivel de originalidad muy alto", afirma Mesa.

Paso 7: ¿Cómo se identifica si un diseño ha evolucionado hasta convertirse en un sello distintivo de una compañía?

Principalmente, a través de la distinción de si ese logotipo o diseño es ya una parte identificativa de la marca. El caso más evidente es el de las tres bandas de Adidas, pero también hay otros como los estampados de Louis Vuitton o Burberry. Recientemente se produjo otro caso similar en la industria del deporte: el de Munich. La empresa catalana logró demostrar que sus dos bandas cruzadas, formando una *aequis*, era claramente asociable a su calzado deportivo y, por tanto, Deichmann había incurrido en una infracción al aprovecharse de su sello distintivo para confundir al consumidor.

Munich se impuso a Deichmann, pero Adidas perdió su caso contra H&M tras 23 años de litigio

Paso 8: En caso de posible infracción, ¿qué factores priman para ganar el caso?

Sobre todo, la fortaleza de la marca y las pruebas que pueda aportar para su defensa del caso. No hay una correlación que pueda sentar precedente, pero sí casos a los que poder acogerse en tanto en cuanto el uso de procedimientos en la defensa.

“Una vez se inicia el proceso, cada compañía está sola”, afirma Gilabert. “Deben demostrar su fortaleza de marca y que la compañía que está haciendo un supuesto uso indebido de sus diseños o su logotipo está aprovechando su imagen comercial”, sostiene. Para ello se encargan estudios demoscópicos en los que los consumidores son los que tienen un papel clave, ya que deben indicar si son capaces de realizar tal asociación. Aun así, “a veces llega a ser tan complejo que se basa en la subjetividad de un juez en base a las pruebas”, según Mesa.

Paso 9: ¿Es fácil para una empresa sostener un litigio legal contra los gigantes del sector?

Habitualmente no. La razón principal es que “son litigios que se pueden dilatar durante años a través de recursos a instancias de justicia superiores”, afirma Gilabert. Sin embargo, Munich logró sostenerlo frente a Deichmann y Fleet Fleet ante Nike por su campaña. En otros casos, es posible que este tipo de casos se salde con un acuerdo extrajudicial, como sucedió con la marca del *Swoosh* en España.

Aun así, no suelen ser los casos más comunes, especialmente en el caso del deporte, señalan desde los tres despachos consultados. Lo más habitual es que sean las grandes corporaciones las que interpongan una demanda para velar por el interés comercial de su marca y, de no contar con recursos suficientes, es la empresa de

menor tamaño la que termina por retirar esa línea de productos o por cambiar su diseño.

Paso 10: ¿Qué papel juega el consumidor en estos procesos?

“El papel del consumidor es esencial, porque si se enfrentan dos empresas cuya fortaleza de marca es similar, la decisión se basará en un informe de un auditor externo, que pueden aportar las compañías o solicitar el juez”, explica Mesa. Es decir, en última instancia todo procedimiento judicial dependerá de la percepción del consumidor, que será quien mida su repercusión en base a si su logotipo es reconocible en otras prendas o calzado.

Otro tema diferente son las falsificaciones, que también tienen un gran impacto sobre el negocio de las empresas deportivas. Según los últimos datos facilitados por la Euipo, en 2013 se incautaron más de 27.000 productos de imitación, de los que la mayor parte era de marcas como Nike y Louis Vuitton. “La legislación siempre ha ido por detrás en materia de propiedad industrial, especialmente con este tema”, señala Isern.

Aun así, los sistemas de detección han mejorado con el tiempo y las empresas cuentan con más herramientas para interceptar este tipo de mercancías, tanto en su paso por la aduana como en la venta digital. Se trata de otro tipo de estafa al consumidor que muchas veces no alcanza a distinguir si lo que compra en los grandes *marketplaces* online es oficial o no.