

EQUIPAMIENTO

Munich se impone al gigante alemán Deichmann en el uso de las dos bandas

El grupo de distribución de calzado instó una acción de caducidad y otra de nulidad contra la empresa catalana. Ahora, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) ha dado la razón a la compañía de la familia Berneda.

P. Riaño
30 oct 2019 - 05:00



David frente a Goliat. La compañía catalana Munich, con una facturación de alrededor de cuarenta millones de euros, se ha impuesto en los tribunales a Deichmann, un gigante de 5.800 millones de euros de ingresos. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) ha dado la razón a la compañía de la familia Berneda, que ha obtenido el reconocimiento de la validez, notoriedad y carácter fuerte de la marca de las dos bandas cruzadas en el lateral de sus zapatillas.

Hace nueve años, Munich inició un proceso judicial en Alemania contra Deichmann por la comercialización de un modelo de calzado que incluía dos bandas y un palo, una imagen que podía confundirse con la característica imagen de Munich. Sin embargo, este proceso quedó en suspenso después de que Deichmann instara una acción de caducidad y otra de nulidad ante la Euiipo en 2010.

Respecto a la caducidad, el Tribunal General de Luxemburgo dictó sentencia en junio a favor de Munich, que posteriormente confirmó el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que dictó que se trataba de una marca no caducada.

En 2010, Deichmann instó una acción de caducidad y otra de nulidad ante la Euiipo en 2010 contra Munich

Deichmann instó también una acción de nulidad, aduciendo que la marca de Munich no había sido usada correctamente y que no era distintiva. Ahora, la Euiipo ha resuelto a favor de la empresa catalana, señalando que “la marca tiene capacidad distintiva per sé, por lo que la acción de nulidad no puede prosperar”, según explica Maria del Mar Guix, de Guix Estudio Jurídico, representante de Munich en asuntos de propiedad industrial.

Aunque Deichmann todavía podría recurrir, esta sentencia servirá a Munich como precedente en futuros pleitos y conflictos de marca. A lo largo de los años, los Berneda han emprendido acciones contra empresas que han usado las dos bandas cruzadas (enfrentándose a compañías como Umbro), y esta sentencia elimina posibles acciones impugnando la marca Munich.

Munich registró las dos bandas cruzadas en los años noventa. Sin embargo, cuando la empresa catalana llevó a cabo el registro no existía la subcategoría de marca de posición, es decir, cómo se coloca la marca en un producto. “Conflictos como el que se ha generado con la firma alemana han hecho que haya creado una subcategoría de marca de posición como nueva modalidad registral, haciendo referencia a la colocación específica en el producto”, señala Guix.

Esta sentencia servirá a Munich como precedente

en futuros pleitos y conflictos de marca

Historia de las dos bandas

Munich arrancó en 1939 bajo el nombre Berneda San Boy, en referencia al lugar en el que se encontraba, la localidad de Sant Boi de Llobregat, pero también con cierto guiño a lo inglés. Diez años después de las primeras botas de fútbol llegaron las zapatillas para atletismo y, veinte años más tarde, la marca Munich.

A pesar de que su producción, a mediados de la década de los sesenta, era de doce pares diarios, la empresa quiso marcar perfil con un nombre alemán. De entonces es también sus características bandas cruzadas en los laterales. Igual que las tres barras de Adidas, las bandas de Munich no fueron algo simbólico, sino la manera que tenían los Berneda de unir las diferentes piezas de la zapatilla.

La empresa se hizo fuerte en balonmano y en fútbol sala, donde aún hoy es uno de los referentes. De hecho, entre sus modelos míticos están Goal o Gresca, en el ámbito del fútbol sala, que todavía se reeditan hoy, o Barrufet, en honor a David Barrufet, uno de los porteros del FC Barcelona de balonmano.

La marca, que se ha abierto también paso en el taekwondo, ha ido tanteando otros deportes como el boxeo, el golf o el *running*. Hace tres años, la firma se introdujo en el universo del pádel y, para 2019, contempla entrar en hockey sobre hierba. En las últimas décadas, la empresa ha dado un paso más saltando a la calle y acercándose a la moda.

Munich está liderada hoy por la tercera generación de la familia, formada por los hermanos David y Xavier Berneda. La empresa, que cerró el ejercicio 2018 con una facturación de más de 40 millones de euros, cuenta con una plantilla formada por cerca de 240 trabajadores.

La compañía combina la distribución con tiendas propias y en el canal multimarca. Munich opera en más de cuarenta países, con presencia destacada en Italia, Holanda, Rusia y Europa del Este. En España, la marca cuenta con más de 400 puntos de venta multimarca y 18 tiendas propias, además de *corners* en El Corte Inglés.