

Los tribunales de UK se pronuncian sobre las marcas de posición de ADIDAS



Sumario

POR

Carmen Amor

Baylos ^{IP}

Entre las múltiples disputas entre Adidas y Thom Browne por el uso y registro de sus signos que incorporan rayas, recientemente los tribunales ingleses se han pronunciado en relación con diversos registros de marcas de posición de Adidas, extrayendo conclusiones que puede ser interesante tener en cuenta en el momento de solicitar un registro de este tipo.

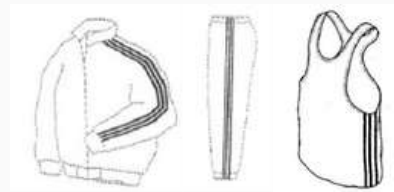
Las marcas Adidas y Thom Browne llevan años enfrentadas por el uso de rayas en sus prendas de vestir. La primera utiliza habitualmente tres rayas verticales, mientras que la segunda utiliza cuatro rayas horizontales.

Adidas es mundialmente conocida, especialmente por su chándal Beckenbauer que quizá por su nombre no nos suena mucho, pero sin duda todos conocemos el chándal de tres rayas laterales de la marca. El nombre se debe a que Adidas lanzó su primera prenda deportiva asociándose con Franz Beckenbauer, un conocido futbolista alemán de los años 60. Desde entonces han sido numerosas las personalidades que han vestido esta prenda, entre ellos Bob Marley en los 70; fue un símbolo de los raperos de Nueva York en los 80, y sin duda se convirtió en un emblema de los 90 con Mel-C de las SpiceGirls, quien lo utilizaba habitualmente, también con modelos como Cindy Crawford, o cantantes de Brit Pop de la época como Oasis y Blur. Ya en los 2000 fue rescatado por *celebrities* como Timothée Chalamet, Kendall Jenner o Bella Hadid.

Por su parte, Thom Browne es una marca perteneciente al grupo italiano Zegna, creada por el homónimo diseñador, que comenzó a despuntar a inicios de los 2000. Inicialmente conocida por reinventar el traje clásico masculino. Fue más tarde, en el momento en que Thom Browne inició sus andanzas en el mundo deportivo, cuando aumentaron sus disputas con Adidas, especialmente cuando se convirtió en proveedor del vestuario oficial fuera del campo de los futbolistas del Fútbol Club Barcelona, pues Adidas tenía un contrato con Messi, jugador de dicho club por aquel entonces.

El Juez Arnold repasa la jurisprudencia más relevante del TJUE sobre registrabilidad de marcas.

De sus muchas disputas internacionales, vamos a centrarnos en la seguida ante los Tribunales de Inglaterra y, más concretamente, en la decisión del Juez Arnold quien confirmó la nulidad de seis registros de marcas UK de posición de las tres rayas de Adidas incorporadas en tres prendas:



Esta vez, Thom Browne inició el procedimiento solicitando la nulidad de dieciséis marcas de posición de las tres rayas de Adidas en diversas prendas de vestir indicando que no constituían marcas de acuerdo con la normativa inglesa y la equivalente de la Unión Europea.

En primera instancia, se declaró la nulidad de ocho marcas y se desestimó la demanda en cuanto a otras ocho. Asimismo, la reconvenición de Adidas por infracción fue desestimada. Ante tal decisión Adidas presentó recurso de apelación contra la declaración de nulidad, únicamente en relación con seis de sus registros, abandonando el resto de las cuestiones disputadas en el procedimiento.

La decisión en el caso *adidas AG v Thom Browne Inc* [2025] EWCA Civ 1340 del Tribunal de Apelación, conformado por la Jueza Falk, el Juez Jackson y el Juez Arnold, es relevante en cuanto a la revisión y análisis que realiza de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, «TJUE») sobre los requisitos para el registro de una marca, haciendo referencia a múltiples decisiones como el asunto *Sieckmann* (C-273/00), *Dyson* (C321/03) o *Libertel* (C-104/01), entre otras muchas.

Así, el Juez Arnold recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, para ser registrable una marca debe cumplir tres condiciones: (i) debe tratarse de un signo; (ii) el signo debe ser susceptible de representación gráfica de manera clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva; y (iii) el signo debe ser capaz de distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra.

En el presente caso nos encontramos ante marcas de posición en las que la representación gráfica y la descripción escrita deben ser consideradas conjuntamente, y si bien las representaciones gráficas podían parecer bastante claras al observarse de manera aislada, al acudir a las descripciones escritas de en qué consistían las marcas, se entendía que lo que se pretendía proteger no se limitaba a las representaciones gráficas que lo acompañaban, sino que mencionando que las tres rayas se incluirían «a lo largo de un tercio o más» de la prenda, manga o pierna,

se ampliaba considerablemente la protección conferida por el registro. Esta descripción abarcaba una multiplicidad inadmisibles de signos debido a la amplitud de variaciones que permitía.

El Juez Arnold consideró que esta lectura conjunta de las imágenes y las descripciones escritas de las marcas daba lugar a una multiplicidad de signos en relación con la longitud y posición de las rayas, por ello estimó que no se cumpliría con la primera, y más fundamental, característica o requisito para la registrabilidad de una marca, que consiste en que la marca debe ser un signo.

Como bien resumen la Jueza Falk: *«el carácter distintivo de las marcas de posición deriva, al menos en parte, de su ubicación. Si esta no se especifica claramente, es muy probable que no se cumplan los requisitos de registro».*

Como bien resumen la Jueza Falk: «el carácter distintivo de las marcas de posición deriva, al menos en parte, de su ubicación. Si esta no se especifica claramente, es muy probable que no se cumplan los requisitos de registro».

Además, se indicó que, si bien la descripción de cada registro era clara en sus palabras, podía generar confusión entre las autoridades competentes, los operadores económicos y el público pertinente a la hora de comprender el objeto del registro, especialmente cuando la descripción escrita era más amplia que la representación gráfica que lo acompañaba. Así, por lo tanto, tampoco se cumpliría la segunda condición de registrabilidad.

En nuestra opinión, es interesante la lectura de esta decisión, tanto por la revisión y análisis que realiza de la jurisprudencia del TJUE, como por las conclusiones que se pueden extraer en cuanto a la forma de registrar una marca de posición, que pueden ser variables.

El Juez Arnold consideró que la lectura conjunta de las imágenes y las descripciones escritas daban lugar a una multiplicidad de signos, por ello estimó que no se cumpliría con la característica primera: la marca debe ser un signo.