



Una compañía española ha solicitado dos veces en la última década la nulidad del signo figurativo de una marca ante la Euipo (en la foto).

SENTENCIA

¿Cuántas veces se puede pedir que anulen una misma marca?

El Tribunal General de la UE acaba de resolver un asunto en el que una empresa ha presentado dos solicitudes, con 10 años de diferencia entre ellas.

Víctor Moreno. Madrid

Existe un principio en Derecho *-non bis in idem-* que garantiza que ningún ciudadano pueda ser perseguido o sancionado dos veces por el mismo hecho punible. Algo semejante es con lo que se ha encontrado el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que ha tenido que lidiar con un caso en el que se presentaba una solicitud de nulidad de marca por segunda vez. Sin embargo, la decisión no ha sido la esperada.

La corte europea realmente no ha entrado al fondo de la cuestión que se le planteaba sobre los signos figurativos de *Palladium*, sino que ha dado un fuerte tirón de orejas a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) a la que afea que haya emitido una resolución con una motivación deficiente.

El caso se remonta a hace dos décadas. En octubre de 2002, la española Fiesta Hotels & Resorts pidió a la Euipo el registro como marca de la Unión Europea para servicios de restauración y hospedaje temporal el signo figurativo para *Palladium Hotels & Resorts*. En 2006, la sociedad anónima Residencial Palladium, también española, presentó una solicitud de nulidad contra dicha marca. Meses más tarde, esta última compañía decidió retirar la solicitud de nulidad.



Sin embargo, en junio de 2017, convertida Residencial Palladium en una sociedad limitada, la empresa presentó una nueva petición de nulidad ante el signo concedido a Fiesta Hotels & Resorts. La Euipo la rechazó por considerar que la recurrente no podía presentar una nueva solicitud de nulidad basada en otros derechos anteriores que habría podido hacer valer en la primera reclamación. Residencial Palladium recurrió esta decisión y el organismo volvió a considerarlo inadmisibles.

Según explica Alejandro Touriño, socio director de Ecija, el razonamiento del TGUE radica en dos puntos: una segunda solicitud de nulidad de marca será inadmisibles si tiene el mismo objeto y la misma causa e implica a las

Dudas sobre el primer escrito

El caso que ha llegado al Tribunal General de la Unión Europea tiene diferentes aristas. Una de ellas se centra en la existencia o no de la primera solicitud de nulidad, teniendo en cuenta que fue retirada. Aunque Residencial Palladium afirma que la petición no existe jurídicamente, la Euipo explica que la norma indica que se considerará no presentada si no se han pagado las tasas exigidas y no si es retirada. Además, como señala la corte europea, la primera solicitud de nulidad fue objeto de una resolución de la división de anulación del organismo, el 26 de abril de 2006, después del desistimiento de la recurrente.

En 2006, la empresa recurrente se opuso por primera vez al registro de marca, pero quitó la petición

Según el Tribunal General europeo la Euipo incumplió la obligación de motivación

mismas partes; y si se invoca un derecho anterior en apoyo de una nueva solicitud de nulidad y éste hubiese podido estar en la solicitud inicial, la petición será inadmitida.

“El TGUE estima anular la resolución de la Euipo, en la medida en que ésta incumplió la obligación de motivación que le impone el artículo 94 del Reglamento 2017/1001, al no identificar con claridad y precisión los derechos anteriores invocados en apoyo de las solicitudes de nulidad primera y segunda, impidiendo así al TGUE evaluar las consecuencias del error de derecho cometido por la Euipo sobre la legalidad de la resolución impugnada”.

La corte europea anula pues la resolución de la Euipo, que deberá adoptar una nueva decisión.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Una empresa de moda echa un pulso a Batman en Europa

V. Moreno. Madrid

Una de las obligaciones de un titular de una marca es la vigilancia y la protección legal de su signo. Sin duda, el departamento legal de DC Comics –que tiene registrada la representación gráfica de *Batman*, entre otros personajes de ficción de su amplia plantilla de superhéroes– es especialmente activo en la defensa de marcas. Dejando de lado sus encontronazos con el Valencia C.F., ahora, los estadounidenses han tenido que enfrentarse con una compañía italiana que ha pedido la anulación de la marca de la Unión Europea (MUE) del logo del *hombre murciélago*.

Aunque la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (Euipo) ha terminado dando la razón a la editora de cómics, lo más interesante del caso está en los argumentos aportados para intentar acabar con la MUE.

De hecho, según se explica en el escrito de la Euipo, para la empresa textil italiana, “la marca consiste en la representación estilizada de un murciélago que está conceptualmente relacionado con el personaje notorio de *Batman* y que no sería percibido como una marca por el público sino como un adorno del personaje *Batman*”.

Aunque la línea de defensa de los solicitantes de anulación es interesante y llamativa, ni la Euipo y ni los expertos consideran que tenga suficiente peso. Según comenta José Carlos Erdozain, *of counsel* de Pons IP, “su argumento reside en la falta de distintividad, en el

sentido de que el consumidor al que se destina el producto con la marca no va a ser capaz de identificarlo a un origen empresarial determinado. Para mí, es cuestionable que la generalidad del público al que se dirigen estos productos identifica el signo impugnado con el personaje de *Batman* y esto no anula la función distintiva del signo: en otras palabras, que el signo se asocie con un personaje no significa que no tenga capacidad de distinción”.

La reflexión de la Euipo parece ir en el mismo sentido, cuando afirma en su escrito, “considerando la longevidad del personaje y sus numerosas adaptaciones para libros, cómics, series de televisión y películas, se considera razonable pensar que el público relevante reconocerá el símbolo de *Batman* en la MUE”.

Signo de registro

El otro argumento de la empresa italiana es que el logotipo del murciélago no emplea, en su representación en disfraces u otros productos textiles, el distintivo de marca registra (R). En este sentido, tanto la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea como el especialista en propiedad intelectual coinciden en su apreciación.

“El uso de ese signo no es estrictamente necesario para que éste cumpla su función de marca: existen muchos casos en los que se usan marcas sin que vayan acompañadas de la citada indicación de marca registrada”, concluye Erdozain.

