

Scalextric no pagará a los anunciantes de los coches deportivos que imita

Una sentencia del Juzgado de la Marca Comunitaria, que es firme, rechaza que Red Bull tenga derechos sobre el negocio de la juguetera. Cree que no hay infracción de la legislación de marca ya que los juguetes se limitan a reproducir la realidad.

Mercedes Serraller. Madrid

Scalextric no debe pagar a Red Bull derechos de marca por reproducir en sus coches de juguete anuncios de esta bebida energética. Así lo ha establecido una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, conocido como de la Marca Comunitaria, que es firme. El fallo considera que los juguetes se limitan a reproducir la realidad, es decir, un circuito de competición de coches de carreras. Algunos de estos vehículos llevan anuncios de sus patrocinadores, como Red Bull en este caso, pero la sentencia concluye que esto no obliga a la juguetera a pagar derechos de marca al titular.

La mercantil austriaca Red Bull demandó a Tecnitoys Juguetes Sa, la empresa que comercializa el Scalextric, por infracción de derechos de sus marcas y por competencia desleal al comercializar coches que reproducen, sin autorización, la marca Red Bull como patrocinadora. Exigía el 1% del volumen total de la cifra de negocios de la demandada por la comercialización de artículos con su marca.

Tecnitoys alegó que no concurría infracción marcaria porque se trata de un supuesto de uso lícito de marcas ajenas por ser meramente descriptivo e inocuo. Asimismo, negó que hubiera infracción concurrencial ya que no había confusión ni aprovechamiento de reputación ajena y ausencia de daño o perjuicio. Al contrario, la deman-



Un circuito de Scalextric.

Red Bull pedía el 1% de la cifra de negocio de la venta de artículos con su marca

dada apuntó que su actividad ha prestigiado las marcas de la demandante.

De hecho, los circuitos de Scalextric contienen reproducciones de modelos de Audi, Ferrari, Seat, Aston Martin, Volkswagen, Skoda, etc. Además del logo de Red Bull, estos juguetes llevan pegatinas de otras marcas. Tecnitoys sí que pedía permiso y obtenía licencia de los distintos propietarios de los equipos deportivos o escuderías cuyos vehículos reproduce a escala pero no lo hacía en ninguna

de las distintas marcas que esponsorizan a dichos equipos, entre ellas, Red Bull.

Por su parte, la empresa de bebidas energéticas alegó que concurrían los tres supuestos que prevé el artículo 9 del Reglamento de la Marca Comunitaria para prohibir el uso de su marca sin su consentimiento: doble identidad, riesgo de confusión y obtención de una ventaja desleal, injustificada y no permitida.

Sobre la doble identidad, la sentencia considera que un consumidor medio, normal-

El Tribunal de Luxemburgo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), en sentencia del 25 de enero de 2007, falló que Opel no podía prohibir a un fabricante de modelos reducidos de automóviles, Autec AG, la reproducción de su marca. El TUE consideró que el artículo 5 de la Directiva, que permite al titular de la marca proteger sus derechos, queda reservado a los casos en los que el uso del signo menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y, en especial, la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto. Así, a juicio del Tribunal de Luxemburgo, "la incorporación de un signo idéntico se trata de una reproducción fiel de los vehículos originales".

mente informado y razonablemente atento y perspicaz es conocedor de que tales logos no son más que elementos integrantes del prototipo del cual el juguete es su reproducción fiel.

Respecto a la falta de prueba de infracción de notoriedad, el juez entiende que no puede sostenerse que la juguetera busque aprovecharse de la reputación de Red Bull, resultado de esfuerzos e inversiones que no se niegan. "En definitiva, no se puede predicar que dicho compor-

tamiento sea el que la doctrina tacha de parasitismo para buscar captar la atención hacia su producto sin contraprestación alguna, de forma desleal por no basarse en la eficiencia de las propias prestaciones sino mediante el aprovechamiento del esfuerzo ajeno", dice.

En cuanto al riesgo de dilución por debilitación de la fuerza atractiva de su marca, no hay datos que muestren, a juicio de la sentencia, que se haya modificado el comportamiento del consumidor medio de los productos de la marca Red Bull o que exista un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro.

Se trata, en sumo, dice el fallo, de un uso lícito de una marca ajena a efectos ornamentales inherentes al fenómeno de reproducción a escala recordando que, inclusive tratándose de marcas renombradas, se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE que no todo uso de las mismas puede ser prohibido al amparo del derecho en exclusiva que otorgan.

La sentencia concluye que "se trata de un uso leal respetuoso con los intereses legítimos del titular de la marca, dado que se realiza de un modo que no induce a pensar que existe un vínculo comercial entre ellas; el titular de la marca ajena no afecta al valor de la marca al no obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación".

LA OPINIÓN DEL EXPERTO TOMÀS FORNESA Fornesa, Prada y Fernández Abogados

Patrocinio y limitación al derecho de marca

El Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 sintetiza con precisión la esencia de la controversia. Se dan 3 de los 4 presupuestos para que se produzca una infracción de derecho de marca, pero falta por dilucidar si el uso por tercero de la marca ajena menoscaba las funciones de marca. La sentencia plantea el uso lícito de marca ajena. El titular no tiene un derecho ilimitado de exclusión. El caso confronta

dos mundos: el legítimo desarrollo de la industria del juguete y modelismo, basada en la exacta reproducción a escala de modelos reales frente al afán recaudatorio de las grandes marcas bajo la presión de su descomunal gasto de publicidad y marketing.

La sentencia se acomoda a las tesis del Tribunal de Justicia de la UE: el titular de una marca renombrada y registrada no puede impedir su uso si

éste es lícito. Y tal requisito se da cuando la reproducción de la marca se realiza con fines distintos del de marca. La marca tiene la función básica distintiva del origen el producto o servicio en el tráfico. La utilización con finalidad descriptiva, no distintiva, no produce menoscabo y no puede prohibirse. La reproducción exacta de los logotipos que decoran un coche de competición no genera riesgo

de confusión o asociación, es un mero uso descriptivo.

Scalextric presenta sus productos claramente como propios, agota todas las posibilidades para resaltar al máximo su marca, renombrada y muy popular en España. Se reproduce Red Bull por fidelidad a la realidad, no se aprovecha su reputación para vender más. El patrocinador se beneficia de los modelos a escala, que amplifican y hacen

perdurar su publicidad y extendiendo su inversión.

Resulta absurdo pretender que la juguetera se aprovecha del logo del patrocinador. Sería tanto como decir que los niños compran camisetas del Real Madrid no porque sienten pasión por su club sino por el orgullo de lucir el logo Bwin. Cuanto más popular sea el Real Madrid más paga el anunciante, no más cobra.

Si esto no fuese así y los Tri-

bunales dieran un poder prohibitivo absoluto a marcas activas en patrocinios, un importante sector de la industria juguetera y del modelismo sería condenado a la extinción. Impelidos por la crisis, la necesidad de generar fuentes de ingresos no debe alterar la naturaleza de las cosas: el patrocinio es un instrumento reputacional, de marketing (gasto o inversión) no un negocio que capte beneficio directo.