

Guerra de diseños en la UE: Decathlon mantiene la exclusividad de Quechua, sus mochilas estrella

La Euipo rechaza el intento de anular hasta once diseños de los macutos porque no se ha demostrado que carezcan de novedad o singularidad

Batalla por el diseño de una de las mochilas más vendidas de Decathlon, las famosas Quechua. La empresa italiana Gianto SRL, con sede en Nápoles, ha fracasado en el intento de anular hasta 11 diseños de la Unión Europea de los macutos comercializados por la multinacional francesa, una de las principales cadenas de material y ropa deportiva. La exclusividad sigue en pie: la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) ha rechazado las solicitudes de nulidad, por lo que Decathlon conserva los derechos y mantiene el control sobre sus mochilas estrella.

La decisión de la Euipo, de 5 de febrero, confirma la validez de los diseños de las mochilas Quechua y condena a la empresa italiana a pagar 400 euros a Decathlon en concepto de costas procesales. Después de una minuciosa comparación de las características estéticas de las bolsas enfrentadas –Gianto aportó hasta seis diseños registrados y productos vendidos en Amazon con anterioridad a los impugnados–, la oficina llega a la conclusión de que las de Decathlon son distintas. Es decir, que la “impresión global” o impacto visual que producen las mochilas Quechua en el usuario informado les confiere singularidad, un requisito fundamental para proteger cualquier diseño.

Las diferencias destacadas por la Euipo entre los macutos van desde la forma general, que es más voluminosa y abombada en los modelos presentados como prueba, hasta elementos adicionales como la disposición y forma de cremalleras y correas. También se destaca el contraste bicromático característico del diseño impugnado, el cual era novedoso en el momento de su registro. Las mochilas vendidas en Amazon antes de 2015, presentadas como evidencia de la falta de innovación de los modelos en disputa, no han logrado tirar por tierra la protección otorgada a Decathlon. No obstante, Gianto puede recurrir la decisión ante la Euipo previo el pago de una tasa de 720 euros.

No es la primera vez que Decathlon tiene que hacer frente a un intento de anular sus diseños registrados. En junio de 2025, el Tribunal General de la Unión Europea avaló el de su popular máscara de snorkel Easybreath, desestimando la impugnación de la alemana Delta-Sport. El tribunal destacó que las opciones estéticas empleadas en el diseño del respirador, como la forma ovalada del marco y la fijación en forma de equis de la correa, no estaban exclusivamente determinadas por su función técnica. Y son estas características lo que le otorgan un “carácter singular” que justifica la protección frente a otros productos similares.

Mercado

Hay mucho en juego detrás de estas ofensivas, ya que se dirime el monopolio de los productos en el mercado. La anulación de estos registros supondría que Decathlon –que ha construido todo un universo de marcas y diseños propios– perdería la capacidad de oponerse a la comercialización de mochilas o máscaras idénticas, o de perseguir a los imitadores. “La anulación del registro implica que no existe ni existió protección para el diseño que se había solicitado”, explica Pedro Saturio, socio-asociado de Elzaburu, firma especializada en la protección de intangibles. En consecuencia, aclara, “el diseño pasaría al dominio público y podría utilizarse por un tercero”.

Pero, aun en ese caso, no todo estaría perdido: quedaría a salvo la marca comercial, intangible industrial que distingue el origen empresarial del producto. Marca y diseño, argumenta Manuel Mínguez, asociado sénior de Elzaburu, “son derechos complementarios y no excluyentes, ya que cumplen distintas funciones, conceden diferentes derechos y tienen diferentes duraciones”. Mientras que la marca funciona como el nombre de un producto, el diseño blinda su configuración o apariencia externa: “El diseño protege la novedad estética, mientras que la marca asegura la continuidad y el valor comercial de un signo distintivo a largo plazo”, señala Mínguez. Y es que frente a la vida potencialmente “infinita” de las marcas –que pueden renovarse cada diez años–, la protección de los diseños expira a los 25 años.

Estrategia

Decathlon es titular de más de 220 registros de marcas con el distintivo Quechua en multitud de territorios, bajo el que se aglutinan una gran cantidad de productos diseñados por la multinacional. El registro de los diseños de las mochilas, por ejemplo, permite a Decathlon protegerlas “en ambos aspectos”, apunta Mínguez. Una estrategia que impide que otros fabricantes lancen al mercado macutos tan similares a los originales que puedan inducir a confusión a los usuarios, pese a no incorporar la marca original.

El diseño de la UE, cuyo reglamento se actualizó el año pasado, protege “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto” que se derive de sus características estéticas: líneas, formas, colores y, ahora también, decoraciones en movimiento.

La otra cara de la moneda es que el mantenimiento y vigilancia de los activos intangibles “supone un esfuerzo muy importante” para las empresas, reconoce Mínguez. Por ello, concluye Saturio, “es de suma relevancia seguir una estrategia adecuada en cuanto a las decisiones para las renovaciones de los registros, así como para las actuaciones de defensa frente a terceros y contra posibles infractores”.

En la batalla por la nulidad de los registros del diseño de las mochilas Quechua ante la Euipo, existía una reclamación previa de Gianto ante un tribunal de Nápoles. Sin embargo, el hecho de que Decathlon rechazara formalemente la competencia del tribunal italiano ha permitido a la oficina de la UE resolver este asunto. En cada una de las decisiones desestimatorias señala que “no es posible suspender el procedimiento ante la Euipo debido a procedimientos previos pendientes ante una autoridad incompetente”.

Causas de anulación de un diseño UE

- No es nuevo. Uno de los principales motivos de anulación de un diseño de la Unión Europea es que ya existiera otro idéntico o casi idéntico divulgado al público antes de la fecha de solicitud del registro impugnado. En el caso de que el nuevo diseño sea muy similar a otro ya registrado, la prioridad se computa desde la solicitud del registro.
- Falta de carácter singular. También es causa de nulidad el hecho de que la impresión general que produce el modelo en un “usuario informado” no difiere de la impresión producida por un diseño anterior. Es decir, que no incorpora una novedad estética o esta es irrelevante.
- El titular no está legitimado. Otra de las razones para anular un registro es la falta de capacidad de su titular: por ejemplo, cuando una resolución judicial determina que el solicitante no tenía derecho a registrar el diseño porque no es el autor.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/

LINK DE LA NOTICIA