



Prensa e Información

Tribunal General de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA n.º 169/18

Luxemburgo, a 8 de noviembre de 2018

Sentencia en el asunto T-718/16
Mad Dogg Athletics / EUIPO

El Tribunal General anula la resolución de la EUIPO por la que se declara la caducidad de los derechos del titular de la marca de la Unión SPINNING

Una resolución de caducidad puede adoptarse aunque la marca se haya convertido en una designación usual solamente en un único Estado miembro, pero, en el presente asunto, la EUIPO tendría que haber tomado en consideración la función central que tienen los profesionales en el mercado de los artículos de gimnasia y de las actividades deportivas

La sociedad americana Mad Dogg Athletics es titular de la marca denominativa de la Unión SPINNING, registrada en 2000, que designa las «cintas de audio y de vídeo», los «artículos de gimnasia» y los servicios de «actividades deportivas».

En 2012, Aerospinning Master Franchising, una sociedad checa, presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de caducidad de los derechos del titular de la marca antes citada, en la medida en que esta se había convertido en la designación usual de los productos «artículos de gimnasia» y de los servicios «actividades deportivas» de que se trata.

Mediante resolución de 21 de julio de 2016 la EUIPO declaró la caducidad de los derechos de Mad Dogg Athletics relativos a la marca SPINNING para los productos y servicios a los que se refería la solicitud de la empresa checa. A este respecto, la EUIPO señaló, en particular, que el término «spinning» se había convertido en la República Checa en la designación usual de un tipo de «actividad deportiva», a saber la practicada en bicicletas estáticas, y de los «artículos de gimnasia» utilizados para dicha actividad, en concreto, las bicicletas estáticas, de modo que ya no cabía conceder a los operadores económicos el derecho de su uso exclusivo como marca de la Unión.

Mad Dogg Athletics interpuso recurso de anulación contra la resolución de la EUIPO ante el Tribunal General de la Unión Europea.

En su sentencia de hoy, el Tribunal General declara que, al igual que una resolución sobre el registro de una marca de la Unión, una resolución de caducidad relativa a dicha marca será válida obligatoriamente para el conjunto del territorio de la Unión Europea.

Por consiguiente, cuando se demuestre que una marca de la Unión ha perdido todo carácter distintivo en una parte limitada del territorio de la Unión, o, en su caso, en un solo Estado miembro, dicha constatación implica necesariamente que ya no puede tener los efectos previstos en el Reglamento sobre la marca de la Unión ¹ en toda la Unión. **En consecuencia, es suficiente con que la marca se haya convertido en una designación usual de los productos o servicios para los que se ha registrado, incluso en un solo Estado miembro, para que la caducidad de los derechos de su titular se declare para el conjunto de la Unión.**

¹ Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

En estas circunstancias, el Tribunal General señala que **es acertado que la EUIPO declarase la caducidad de los derechos del titular de la marca impugnada sobre la base de elementos de prueba limitados a un solo Estado miembro**, a saber la República Checa.

No obstante, el Tribunal General considera que **la EUIPO incurrió en error al considerar que el público pertinente que debía tomarse en consideración para apreciar la causa de caducidad estaba limitado a los usuarios finales de los «artículos de gimnasia» excluyendo a los clientes profesionales**. El Tribunal General subraya que ha quedado acreditado ante el que, en la inmensa mayoría de los casos son los profesionales que regentan gimnasios, establecimientos deportivos y centros de rehabilitación quienes adquieren las bicicletas estáticas que Mad Dogg Athletics comercializa con la marca SPINNING. Además, en el marco de la prestación de los servicios «actividades deportivas», esos operadores profesionales ponen dichas bicicletas a disposición de sus propios clientes para permitirles practicar, en grupo, la actividad deportiva con ayuda de las referidas bicicletas estáticas.

El Tribunal General señala, pues, por una parte, que esos profesionales desempeñan una función central en los mercados de los «artículos de gimnasia» y, por otra, que ejercen una influencia determinante en la elección, por parte de los usuarios finales, de los servicios de «actividades deportivas». Además, el Tribunal General declara que la resolución de la EUIPO no contiene ningún elemento relativo a la percepción de la marca SPINNING por parte de los clientes profesionales, aunque, en su resolución de caducidad, **la EUIPO debería haber tomado en consideración su opinión en lo que respecta a la cuestión de si la marca impugnada se había convertido efectivamente en una designación usual para los productos y servicios de que se trata**.

En estas circunstancias, el Tribunal General **anula la resolución de la EUIPO** en lo que respecta a los productos «artículos de gimnasia» y los servicios «actividades deportivas».

NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667