



## ¿Está cambiando el panorama en China para los titulares de derechos marcarios extranjeros?

Lisa Beckmann

*La batalla legal que comenzó hace 22 años en China ha sido resuelta de manera favorable para Manolo Blahnik. Para la empresa inglesa de zapatos de lujo era imposible obtener el registro de su marca en este país debido a la existencia de un registro anterior de 1999 titularidad de un empresario chino. La batalla legal que se inició en el año 2000 ha llegado recientemente a su fin, con la resolución de cancelación de la marca del empresario chino por parte del Tribunal Supremo de China.*

Manolo Blahnik, el diseñador de zapatos que se ha ganado la fama a nivel mundial entre otros por ser la marca de zapatos favorita de Carrie Bradshaw, personaje de la serie Sexo en Nueva York, ha obtenido una importante victoria tras 22 años de disputa legal en China. La empresa inglesa podrá utilizar por primera vez su marca en nombre propio en China.

En China existe el sistema “first to file” desde el 1982, año en el que fue promulgada la Ley de Marcas en China, sin que estuvieran previstas acciones contra solicitudes de mala fe. Por otra parte, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA), realiza un examen ex officio de marcas anteriores idénticas o similares por lo que marcas anteriores representan un obstáculo importante a la hora de registrar marcas, no solo por

no solo por la posible oposición por parte de sus titulares sino por la propia denegación de oficio por parte de la Oficina.

*Es muy frecuente encontrarnos con solicitudes de marca, presentadas por terceros sin intenciones reales de uso o con el fin de ofrecer su cesión a un precio altamente mayor que el precio de su coste inicial.*

En este contexto, es muy frecuente encontrarnos en China con solicitudes de marca, presentadas por terceros sin intenciones reales de uso o con el fin de

ofrecer su cesión a un precio altamente mayor que el precio de su coste inicial, ya que solicitar una marca en China es relativamente barato en cuanto a las tasas oficiales que hay que abonar.

Teniendo en cuenta que China es uno de los mercados en crecimiento más importantes, el sistema de “*first to file*” en las solicitudes de marcas ha causado mucha tensión entre China y los empresarios extranjeros en lo que hace a la protección de sus derechos de marca en aquel país.

*Teniendo en cuenta que China es uno de los mercados en crecimiento más importantes, el sistema de “first to file” en las solicitudes de marcas ha causado mucha tensión entre China y los empresarios extranjeros.*

Sin embargo, en 2019 se produjo un cambio importante en la ley de marcas china, dado que desde entonces se tiene en cuenta la mala fe.

En el presente caso, la marca “Manolo & Blahnik” fue solicitada en el año 1999 por el empresario chino Fang Yuzhou y registrada en enero 2000, bloqueando el registro de la marca de la empresa inglesa en territorio chino. Durante el largo litigio iniciado por la firma anglosajona, con varios recursos, la empresa inglesa tuvo que demostrar su renombre anterior al registro de Fang Yuzhou. En este último procedimiento los argumentos se centraron en la mala fe del solicitante y el nombre personal de Manolo Blahnik. Finalmente, la marca de Fang Yuzhou ha sido invalidada.

La victoria en China en defensa de sus derechos de marca es importante para la empresa inglesa para combatir falsificaciones y por supuesto para poder vender sus productos en nombre propio en China. Por otra parte, se trata de un precedente de referencia que sin duda podrá ser utilizado para fu-

turas acciones de nulidad de marcas registradas de mala fe en el país asiático.

La victoria de Manolo Blahnik se suma a otros casos de éxito de empresarios extranjeros en los últimos años, como por ejemplo el caso de Michael Jordan que inició acciones legales frente a la empresa china Qiaodan Sports en el año 2012.

Qiaodan es una traducción literal en chino de “Jordan”. La empresa china usaba el nombre del famoso deportista, así como los nombres de sus hijos, el número 23 y una silueta de deportista similar a la de la famosa marca de Michael Jordan.

Tras 9 años de litigio con un total de 80 de denuncias a la empresa china, el Tribunal Supremo en China ha condenado a la empresa china a indemnizar al deportista, así como a pedirle disculpas públicamente y aclarar que no existe relación alguna entre la empresa china y el jugador de baloncesto.

Estas victorias en materia de marcas y solicitudes ilegales, arrojan mayor seguridad jurídica a los empresarios extranjeros, cuyas marcas son en mayor o menor medida renombradas, y que tienen prevista su entrada en China, aunque queda por ver si se seguirá materializando esta tendencia en el futuro.

*La victoria en China en defensa de sus derechos de marca de Manolo Blahnik se suma a otros casos de éxito de empresarios extranjeros en los últimos años*