

El caso REMINGTON. La mala fe deja huellas, incluso después del registro

Sumario

Ammunition Operations LLC, titular de las conocidas marcas REMINGTON para armas y municiones, contra Sudex OÜ, titular de la marca REMINGTON SYNERGY WORLD. Aunque las marcas coexistían sobre productos aparentemente distintos, el Tribunal General en su sentencia T-885/25 de fecha 16/09/2026 confirmó la nulidad de la marca por mala fe al considerar acreditado que el solicitante conocía la reputación de REMINGTON, una marca con más de dos siglos de uso, y trató de aprovecharse de ella. Para ello tuvo en cuenta no solo la proximidad entre los sectores de actividad y la similitud entre los signos, sino también el uso posterior de la marca impugnada para productos vinculados al mundo de la caza y con una imagen muy próxima a la de REMINGTON. La resolución recuerda que, en materia de mala fe, el análisis va mucho más allá de la comparación formal entre productos y signos y se centra en determinar cuál era la verdadera intención del solicitante.

POR
Carmen González

Baylos^{IP} **abion**

Ammunition Operations LLC, titular de diversas marcas REMINGTON para distinguir armas, municiones y productos relacionados, solicita la nulidad de la marca REMINGTON SYNERGY WORLD de Sudex OÜ para prendas de vestir, calzado, sombreros, artículos de guarnicionería y de equipaje alegando, entre otros motivos, que había sido solicitada de mala fe. En principio, dos marcas que contienen un término en común, pero que parecen operar en sectores muy distintos.

La División de Anulación de la EUIPO rechazó inicialmente la solicitud, pero la Sala de Recurso revocó esa decisión declarando la marca nula por mala fe y el titular recurrió ante el Tribunal General.

El litigio, por tanto, se centró en determinar si, al presentar la solicitud de la marca REMINGTON SYNERGY WORLD, el solicitante actuó de mala fe en el sentido del artículo 59.1.b) del Reglamento sobre la Marca de la UE.

El Tribunal, en su sentencia de fecha 16/09/2026 en el caso T-885/25, tras analizar las alegaciones del solicitante, desestimó los cuatro motivos invocados por este:

En cuanto a la proximidad entre los sectores de mercado, confirmó que existía cierta relación entre los productos cubiertos por las marcas al considerar que pueden dirigirse al mismo público, cazadores, pueden ser vendidos en los mismos establecimientos y comprados motivados por lograr cierta complementariedad estética.

La acción de nulidad por mala fe es imprescriptible, y la coexistencia de las marcas en el mercado no impide su ejercicio.

Y, en este análisis tuvo en cuenta no solo la redacción de los productos de las marcas en cuestión, sino también los que realmente se estaban ofreciendo en el mercado y recordó que, en cualquier caso, no se requiere que el solicitante de la nulidad cuente con un registro para productos idénticos o similares en estos casos.

En lo que se refiere al conocimiento de las marcas anteriores, el Tribunal consideró también acreditado que el solicitante conocía o debía conocer la existencia de la marca REMINGTON, dada su gran notoriedad histórica habiendo acreditado un uso de más de 200 años en Estados Unidos y desde 2008 en varios países de la Unión Europea, y la actividad de ambas partes en el mismo mercado, equipamiento de caza, sin que su coexistencia previa pueda precluir la mala fe del solicitante en el momento en el que se solicitó la marca.

En lo relativo a la similitud entre los signos, se confirmó que los signos eran fonética y visualmente similares ya que el elemento dominante del signo impugnado era el término REMINGTON, íntegramente reproducido de la marca anterior sin que sea necesario acreditar la existencia de riesgo de confusión. De hecho, entre las pruebas presentadas, se señaló la venta de productos de la marca REMINGTON SW en España haciendo alusión a la historia del titular de la marca anterior.

No se requiere que el solicitante de la nulidad por mala fe cuente con un registro para productos idénticos o similares, la proximidad entre los sectores de mercado es un factor a considerar.

Finalmente, en lo referente a la intención del solicitante, se consideró probado que éste había utilizado, tras el registro de la marca, diferentes versiones con una imagen muy próxima a la utilizada por REMINGTON en el mercado para productos para la caza, así como para productos como bolsas para rifles o kits de limpieza de armas, buscando beneficiarse de la reputación y atractivo comercial de la marca anterior, incompatible con las prácticas comerciales honestas.

De ahí que la conclusión no pudiera ser otra que existían indicios suficientes para estimar que la solicitud de la marca REMINGTON SYNERGY WORLD se presentó de mala fe confirmando íntegramente la decisión de la Sala de Recurso y desestimando el recurso.

Aviso a navegantes: para apreciar la mala fe, importa menos la similitud en la redacción de los productos/servicios y más la cercanía entre sectores, el uso consolidado de la marca anterior y el conocimiento que el solicitante tenía de ella. Además, pueden valorarse tanto el uso de la marca anterior fuera de la UE como la conducta posterior del titular para esclarecer su verdadera intención al solicitar el registro.

El uso de una marca anterior fuera de la Unión Europea puede tenerse en cuenta a la hora de valorar la existencia de mala fe por parte del solicitante.