

Impedir el desembarco

Recursos de Marcas - Recursos de Patentes - Recursos de Diseños Industriales - Profesionales - Blog

Best Buy (España) VS Best Buy (USA)

2010-09-22 09:13:36
Archivado como: Infracción de Marca Sentencia Marcas


f t in

La pyme catalana WORLDWIDE SALES CORP., especializada en distribuir electrónica e informática con su marca propia BEST BUY, esta siendo atacada por multinacional estadounidense BBY SOLUTIONS, INC. CORPORATION.
Y en 1997 registraron Best Buy Computer Products para el mercado nacional, y en 1998 para el mercado europeo. Ver el gráfico de la primera marca comunitaria registrada por WORLDWIDE SALES CORP.



Computer Products

Todo iba bien hasta que en 2007 nos avisan de que hay varios intentos de registrar a nivel europeo la marca Best Buy por parte de la multinacional estadounidense, y "nosotros iniciamos el proceso de oposición ante la OIMP". Ver el gráfico de la primera marca comunitaria registrada por BBY SOLUTIONS, INC. CORPORATION.



Para WORLDWIDE SALES CORP. el conflicto es grave: crea confusión en nuestros clientes, y nos puede perjudicar seriamente". Además se lamenta de que BBY SOLUTIONS, INC. CORPORATION esta siguiendo una estrategia de desgaste (Sólo el juicio llevado a cabo en Londres ha costado más de 100.000 euros y aun no ha terminado) para acabar con su relativamente pequeña empresa española.
Por su lado, la multinacional BBY SOLUTIONS, INC. CORPORATION instó ante la OAMI a la caducidad del registro de la marca Best Buy que tiene WSC por falta de uso.
Por último, recordar que el término en discusión "Best buy" es una expresión genérica que en inglés significa "la mejor compra" y que por lo tanto su carácter distintivo (requisito para constituir una marca) es discutible.

Una gran empresa americana, que cotizaba en el índice Nasdaq desde 1985, nos contrató cuando –con ocasión de su intención de desembarcar en Europa– tuvo conocimiento que una empresa española tenía registradas diversas marcas que podían colisionar con las suyas (BEST BUY). Casualmente, el administrador de esta sociedad española, era un americano que había residido casi toda su vida en Florida.

Podemos imaginar que no fue un procedimiento sencillo. Hubo demanda y reconvenición. La empresa española llevaba unos cuantos años con “sus” marcas registradas, y se había hecho un cierto nombre en el mercado español. En todo caso, nada que ver con la notoriedad de los signos de la empresa americana. La única posibilidad era alegar la caducidad (de algunos de los signos registrados) y la mala fe en el registro, algo que, ciertamente, no resulta en absoluto sencillo. Para ello, conseguimos averiguar el domicilio en Estados Unidos del administrador de la empresa española, y acreditar la existencia de multitud de tiendas “BEST BUY” alrededor del mismo, para que no pudiera alegar que desconocía la existencia de dicha marca cuando las registró en España.

No fue fácil, pero el objetivo se consiguió. Alguna por caducidad, alguna por mala fe y alguna por riesgo de confusión, pero la mayoría de las marcas de la empresa española fueron anuladas. Así lo estableció la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona de 5 de octubre de 2009, confirmada en lo sustancial por la de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de julio de 2012.



Marca/signo de BEST BUY (USA).