

## **LAS SENTENCIAS QUE DESMARCAN A VINÍCIUS DE UN ESPABILADO EMPRESARIO**

Diego Fierro Rodríguez

### **I. Introducción**

El litigio judicial entre el futbolista brasileño Vinícius, delantero del Real Madrid, y un empresario autónomo gallego que registró marcas con su nombre constituye un ejemplo paradigmático de cómo la notoriedad de una figura pública puede convertirse en un activo codiciado en el ámbito mercantil, donde la frontera entre la legítima iniciativa comercial y la explotación oportunista se desdibuja con facilidad. Este conflicto, resuelto favorablemente para el jugador mediante cuatro sentencias emitidas por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña y la Audiencia Provincial de A Coruña, entre junio de 2023 y junio de 2025, evidencia el rigor judicial en la represión de actos de mala fe en el registro de signos distintivos, conforme a la Ley de Marcas, cuyo artículo 5 prohíbe los registros que vulneren derechos anteriores o se realicen con la intención de perjudicar a terceros.

El empresario, que en 2018 solicitó el registro de la marca “Vinicius” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza —referida a prendas de vestir— y posteriormente otra denominación similar en 2022, alegó que su elección era un homenaje a su madre, profesora de cultura clásica, invocando el origen latino del nombre, y negó conocer la fama del jugador en el momento de la solicitud. No obstante, los tribunales desestimaron estos argumentos, concluyendo que el demandado actuó con la clara intención de aprovecharse de la reputación creciente de Vinícius, quien ya en 2017 había registrado “Vinicius Jr.” como marca prioritaria. Lo anterior me sugiere que este caso no solo protege el patrimonio personal del deportista, sino que refuerza el principio de lealtad competitiva en el tráfico mercantil, evitando que la fama de una personalidad sea explotada por terceros sin escrúpulos.

La relevancia de este episodio trasciende el ámbito individual, ya que refleja una tendencia creciente en el derecho de la propiedad industrial, donde las celebridades, especialmente en el ámbito deportivo y del entretenimiento, deben anticiparse a intentos de apropiación indebida de su nombre e imagen, elementos que constituyen tanto derechos de personalidad —protegidos por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen— como activos económicos susceptibles de explotación comercial. En el contexto de la Unión Europea, este litigio se alinea con la Directiva 2015/2436. La victoria de Vinícius, confirmada en última instancia por la Audiencia Provincial de A Coruña en junio de 2025, no solo anula las marcas

controvertidas, sino que impone una carga probatoria estricta a quienes intenten registrar signos notorios, obligándolos a demostrar la ausencia de motivación parasitaria. Este marco jurídico actúa como un escudo preventivo contra la dilución de la identidad comercial de figuras públicas, asegurando que su renombre no sea dilapidado por maniobras que, bajo pretextos culturales, buscan bloquear o explotar su proyección económica.

## **II. El marco legal de la nulidad de marcas por mala fe**

La nulidad de un registro de marca por mala fe, como se aplicó en el caso de Vinícius, se fundamenta en el artículo 9 de la Ley de Marcas, que permite declarar nulo cualquier signo solicitado con la intención de menoscabar los intereses de terceros de manera contraria a las prácticas leales de competencia. Los tribunales españoles han desarrollado una doctrina que exige no solo la prueba de un derecho anterior, sino también la demostración de una intención dolosa en el solicitante, evaluada mediante indicios objetivos como el conocimiento de la notoriedad del signo y la ausencia de uso genuino por parte del registrante. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, en su sentencia de junio de 2023, desestimó rotundamente la alegación del empresario de que “Vinicius” era un homenaje etimológico a la Antigüedad romana, argumentando que tal explicación resultaba inverosímil dado el carácter infrecuente del nombre en el ámbito hispano y la coincidencia temporal de la solicitud con el ascenso mediático del jugador tras su fichaje por el Real Madrid en 2017. Ello me obliga a deducir que la evaluación judicial de la mala fe trasciende la mera confrontación de hechos, incorporando un análisis contextual de la cronología y el valor reputacional del signo como factores determinantes para inferir la intención parasitaria.

Además, la normativa europea, incorporada al ordenamiento español mediante el Real Decreto 687/2002, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Patentes, y la propia Ley de Marcas, establece que la notoriedad de un signo —incluso sin registro previo en la clase controvertida— genera un derecho de oposición basado en el riesgo de confusión o asociación por parte del público consumidor, conforme al artículo 6 de la Ley de Marcas. En el caso de Vinícius, la defensa del empresario —que invocó el uso promocional del diminutivo “Vini Jr.” y la cesión temporal de la marca a un tercero francés en 2019— fue desmontada por la magistrada Nuria Fachal, quien destacó que la identidad del nombre de pila con el del futbolista, combinada con su proyección internacional desde 2017, hacía “poco razonable” ignorar su origen. Esta interpretación se alinea con el principio de protección contra la competencia desleal regulado en la Ley 3/1991, de 10 de enero, cuyo artículo 8 prohíbe la imitación de signos notorios para aprovecharse de la reputación ajena, extendiendo la tutela más allá de los límites registrales formales. La ratificación de este fallo por la Audiencia Provincial de A Coruña en mayo de 2024 refuerza esta doctrina, al afirmar que un registrante “desinteresado

por el fútbol” no tendría incentivo lógico para elegir un signo tan específico sin conocimiento previo de su valor asociativo.

### **III. Análisis detallado de las sentencias en el caso Vinícius**

La sentencia inicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, dictada en junio de 2023, establece el fundamento de los fallos posteriores al desmantelar la estrategia defensiva del empresario, centrándose en la prueba de mala fe a través de la cronología y la ausencia de legitimidad en el uso pretendido. La magistrada destacó que la solicitud de registro de “Vinicius” en 2018, coincidiendo con la consolidación mediática del futbolista tras su debut en el Real Madrid, no podía desvincularse de su fama incipiente, ampliamente documentada en medios desde el anuncio de su traspaso en 2017. Esta decisión, que declaró la nulidad absoluta de la marca en la clase 25, invocó el artículo 10.2.b) de la Ley de Marcas, que califica de nulo todo registro solicitado de mala fe, y rechazó la alegación de homenaje cultural al considerar que el nombre, aunque de origen latino, carecía de arraigo suficiente en España para justificar su selección comercial sin conexión parasitaria. Considero que esta sentencia establece un precedente significativo al priorizar la evidencia circumstancial —como el momento de la solicitud— sobre declaraciones subjetivas del solicitante, facilitando la carga probatoria para titulares de derechos notorios.

La segunda sentencia, emitida por el mismo juzgado en enero de 2024, aborda un registro posterior de 2022, cuya denominación no se detalla en las resoluciones públicas pero que se vincula directamente con el colapso de negociaciones extrajudiciales sobre la marca original. El tribunal infirió una intención de “bloqueo y obstaculización” al constatar que la nueva solicitud se presentó un día después de romperse las tratativas con los abogados de Vinícius, un hecho que refuerza la presunción de dolo y justifica la nulidad bajo el mismo artículo 10 de la Ley de Marcas. La Audiencia Provincial de A Coruña, en su fallo de mayo de 2024 ratificando la nulidad de la marca de 2018, profundiza en este análisis al desestimar la defensa de falta de uso por parte del jugador, argumentando que la notoriedad intrínseca del signo —explotado en contextos deportivos y comerciales— genera una protección erga omnes contra usos desleales, independientemente de su registro en clases específicas. Finalmente, la sentencia de junio de 2025 de la Audiencia Provincial, que confirma la nulidad de la marca de 2022, culmina este proceso al calificar la conducta del empresario como “la única razonable y segura” conclusión de intención no leal, citando el perjuicio a la proyección comercial del nombre del jugador, conocido mundialmente tanto por “Vinícius” como por su diminutivo. Estos fallos, en conjunto, ilustran cómo los tribunales mercantiles españoles aplican un escrutinio riguroso a la buena fe, integrando elementos probatorios multidisciplinarios para salvaguardar la integridad del sistema registral.

### **IV. Paralelismos con el caso Neymar y la jurisprudencia europea**

El caso de Vinícius se nutre de precedentes europeos como la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 14 de mayo de 2019 en el asunto T-795/17 (Moreira contra EUIPO — Da Silva Santos Júnior, “NEYMAR”), donde se anuló el registro de la marca “NEYMAR” solicitado por un tercero en 2012 para prendas de vestir y calzado, justo antes del traspaso del futbolista al FC Barcelona. En aquella resolución, el Tribunal General confirmó la nulidad por mala fe al apreciar que el solicitante, un particular portugués, conocía la notoriedad del nombre del jugador —ya destacado en el Santos FC— y buscaba free-ride sobre su reputación, rechazando argumentos de coincidencia fortuita y enfatizando que la elección de un signo tan específico denotaba dolo. Este fallo, basado en el artículo 52.1.b) de la Regulación 207/2009, establece que la mala fe se infiere de la intención de bloquear al titular legítimo o parasitar su prestigio, un criterio que la Audiencia Provincial de A Coruña ha invocado explícitamente en el caso de Vinícius para ratificar la nulidad.

La similitud entre ambos casos radica no solo en el contexto futbolístico —ambos jugadores brasileños cuya fama se dispara con fichajes europeos—, sino en la aplicación uniforme del principio de lealtad, donde la cronología de los registros y el conocimiento del solicitante actúan como indicios probatorios clave. En el litigio de Neymar, el Tribunal General subrayó que la ausencia de uso genuino por el registrante y la posterior oposición del jugador no eximen de mala fe, un razonamiento que la Audiencia Provincial de A Coruña replica al desestimar la cesión temporal de la marca de Vinícius en 2019 como indicio de desinterés. Entiendo que esta jurisprudencia transnacional fortalece la armonización del derecho de marcas en la Unión Europea, obligando a las oficinas registrales nacionales, como la Oficina Española de Patentes y Marcas, a denegar solicitudes sospechosas de parasitismo desde el examen inicial, conforme al artículo 7.1.g) de la Regulación 2017/1001, que prohíbe signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres mercantiles.

#### **V. Implicaciones para las celebridades y la protección de su imagen comercial**

Las sentencias en favor de Vinícius trascienden la anulación registral para configurar un régimen de protección integral de la imagen comercial de las celebridades, implementando una intersección el derecho mercantil con los derechos de personalidad y la competencia desleal. Bajo la Ley Orgánica 1/1982, el artículo 2 protege la propia imagen contra usos no consentidos que atenten al honor o la intimidad, pero en el ámbito económico, esta tutela se extiende a través de la marca personal como instrumento de explotación lícita de la fama, permitiendo al titular licenciar su nombre para merchandising, patrocinios o productos derivados. El intento del empresario gallego de registrar “Vinicius” en la clase 25 no solo vulnera este monopolio, sino que genera un riesgo de confusión en el consumidor, quien podría asociar prendas vestidas con la marca del jugador, diluyendo su valor asociativo y facilitando una competencia

desleal tipificada en el artículo 5 de la Ley 3/1991. La doctrina judicial de A Coruña, al calificar la conducta como “aprovechamiento indebido y gratuito de la reputación”, impone implícitamente una responsabilidad extracontractual bajo el artículo 1902 del Código Civil, abriendo la puerta a indemnizaciones por daños y perjuicios si el bloqueo registral hubiera obstaculizado acuerdos comerciales del deportista.

Para figuras públicas como Vinícius, estas resoluciones subrayan la necesidad de una estrategia proactiva de registro temprano y vigilancia de la Oficina Española de Patentes y Marcas, complementada con oposiciones administrativas bajo el artículo 18 de la Ley de Marcas, que permiten impugnar solicitudes en fase exigible. Además, el caso evidencia el rol disuasorio de la jurisdicción mercantil, que en su sentencia de enero de 2024 incorpora el concepto de “intención de bloqueo” como elemento agravante de mala fe, un avance que podría influir en futuras interpretaciones del Tribunal Supremo español. Ello me sugiere que, en un ecosistema digital donde la fama se viraliza instantáneamente, las celebridades deben integrar la gestión de su marca personal en una asesoría jurídica holística, abarcando no solo registros nacionales sino también extensiones comunitarias para prevenir litigios transfronterizos.

#### **VI. Reflexiones finales sobre la lealtad en el tráfico mercantil**

El triunfo judicial de Vinícius ante un empresario que intentó capitalizar su nombre pone de manifiesto la solidez del ordenamiento jurídico español en la defensa de la lealtad competitiva, transformando un intento de aprovechamiento indebido en un precedente que desalienta maniobras oportunistas contra signos notorios. Las sentencias de A Coruña, al desmontar argumentos de inocencia cultural y cronologías sospechosas, reafirman que la mala fe no requiere prueba directa de dolo, sino que se infiere de la racionalidad económica de la conducta, protegiendo así no solo al individuo sino al sistema mercantil frente a prácticas parasitarias.

En un contexto donde la fama deportiva se monetiza globalmente, este caso invita a reflexionar sobre la necesidad de un derecho de marcas más preventivo, donde la notoriedad intrínseca actúe como barrera contra la especulación. En última instancia, estas resoluciones no solo desmarcan a Vinícius de un rival espabilado, sino que preservan la equidad del sistema registral, garantizando que el renombre de una figura pública no sea moneda de cambio para ambiciones desleales.