



El Ayuntamiento de Barcelona pierde la batalla legal por el registro de la marca colectiva “Barcelona”. Análisis de la STS de 378/2018, de 7 de marzo.

Autor/a

Lerdys Saray Heredia Sánchez

Profesora Ayudante de Derecho internacional privado, Universidad Miguel Hernández de Elche

**REVISTA LEX
MERCATORIA.**

Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación

RLM nº 8 | Año 2018

Artículo nº 7

Páginas 59-63

revistalexmercatoria.umh.es

ISSN 2445-0936

Resumen: La Sala Tercera, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado el Ayuntamiento de Barcelona contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en cuanto a la denegación del registro de la marca colectiva Barcelona, que pretendía registrar el ente local para todas y cada una de las 45 clases del Nomenclátor Internacional de Marcas.

En esta sentencia, el alto Tribunal español confirma el criterio del juzgador de instancia para denegar el registro de la pretendida marca colectiva por carecer de carácter distintivo. Ello en base a que dicho término impide que se cumpla con la finalidad de las marcas colectivas: identificar el origen empresarial de un producto o servicio procedente de uno de los miembros integrantes del ente asociativo. Pero tampoco cumple la función de garantía de los productos o servicios designados, al solicitarse de “forma indiscriminada” para la todos los productos y servicios del Nomenclátor Internacional de Marcas.

1. Introducción: antecedentes del recurso ante el tribunal supremo.

La sentencia objeto del presente comentario se dicta como resultado del recurso de casación interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, contra la resolución

denegatoria del registro de la marca colectiva Barcelona, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección 5ª) y que tiene como base los siguientes hechos:

[...] se interpuso recurso contra dos resoluciones de fecha 5 de marzo de 2013 de la

Oficina Española de Patentes y Marcas, que estimaron sendos recursos de alzada formulados contra la resolución de 11 de julio de 2012 y anularon la misma, denegando la marca colectiva nº 3.012.390 "BARCELONA", para productos y servicios incluidos en las clases 1 a 45.

La recurrente considera que las resoluciones recurridas se dictan con la finalidad de orillar la prohibición contenida en el artículo 27.3 de la Ley de Marcas, a cuyo tenor: "Frente a la concesión de una marca la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad de la marca se funda en alguna de las causas previstas en los artículos 51 y 52 de la presente Ley".

La primera de las resoluciones impugnadas ha estimado el recurso interpuesto por Agente Oficial de la Propiedad Industrial, quien dice actuar en su propio nombre e interés. Sin embargo, lo cierto es que en ningún momento ha justificado ostentar un interés legítimo en el registro de la marca discutida, el cual no resulta de su mera condición de Agente de la Propiedad Industrial. En tales condiciones, debe considerarse que la recurrente en alzada no se hallaba legitimada para intervenir en el procedimiento administrativo ni en el recurso.

A distinta conclusión debe llegarse en lo relativo al recurso interpuesto por la entidad "Peritos Judiciales Barcelona S.L.". Como es obvio, ésta incluye en su denominación social el término "Barcelona", por lo que podía verse afectada por la marca colectiva solicitada. Dicha entidad se hallaba legitimada para recurrir en alzada la concesión de la marca colectiva "Barcelona", por lo que han de desestimarse

los argumentos de la actora sobre el particular" {...]

El Tribunal catalán entiende que no cabe apreciar la existencia de los defectos formales que invoca la recurrente -Ayuntamiento de Barcelona- y, en particular, que se le haya causado indefensión alguna. Dado que se formularon dos recursos de alzada por parte de personas distintas, la Oficina dio traslado de los mismos al Ayuntamiento de Barcelona, que tuvo oportunidad de oponerse a su contenido.

Además, el Tribunal de instancia nos recuerda que el artículo 113.3 de la Ley 30/1992 (De Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. [Disposición derogada]. BOE 285, de 27 de noviembre de 1992, Aplicable en el momento de autos.), faculta al órgano que resuelve el recurso para decidir cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados, sin perjuicio de la debida congruencia con las peticiones formuladas por el recurrente y de la interdicción de la *reformatio in peius*.

Y teniendo en cuenta que las partes han podido extenderse sobre todas las cuestiones litigiosas sin limitación, se procedió resolver la cuestión de fondo, en aplicación del principio de economía procesal, en lugar de disponer una retroacción de las actuaciones, que habría comportado una demora en dicha resolución, sin ventaja para ninguna de las partes.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que la marca solicitada no tiene carácter distintivo, ni cumple las finalidades que son propias de las marcas colectivas, desde el momento en que se solicita para la

El Ayuntamiento de Barcelona pierde la batalla legal por el registro de la marca colectiva "Barcelona". Análisis de la STS de 378/2018, de 7 de marzo.

totalidad de las clases de productos y servicios incluidos en el nomenclátor. Tal aplicación, general e indiscriminada, impide que la marca cumpla su función primordial de identificar el origen empresarial de un producto o servicio, como procedente de uno de los integrantes del ente asociativo que solicita el registro de la marca y, además, tampoco cumple la función de garantía de los productos amparados, puesto ya que no se concretan los requisitos comunes que han de cumplir los empresarios que pretendan hacer uso de esa marca, sino que se plantea en términos tan “extremadamente genéricos” que no permiten cumplirla finalidad de aquella.

2. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS DEL TRIBUNAL SUPREMO EN CASACIÓN.

En cuanto a los razonamientos jurídicos, una primera cuestión que conviene recordar en este caso, como bien se recoge en la sentencia de instancia por parte del juzgador, es que el derecho de marcas se erige en base al principio de especialidad. De acuerdo con dicho principio, el signo distintivo ampara o identifica a unos productos o servicios determinados pero no otorga protección “universal” a una determinada denominación, en todos y cada uno de los ámbitos del nomenclátor, ya que la única excepción hace referencia a las marcas renombradas, en las condiciones exigidas en el artículo 8.3 de la Ley de Marcas: “Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades” (*Vid*, Ley 17/2001, de 7 de diciembre,

de Marcas, *BOE* núm. 294, de 8 de diciembre de 2001, en lo sucesivo, LM/2001).

Al analizar el alcance de la solicitud presentada por el ente local, se aprecia que en realidad lo que persigue es introducir la prohibición absoluta que se incluía en el artículo 11.1.h) de la Ley de Marcas de 1988, ya derogado, según el cual no podían registrarse como marcas los signos que reprodujeran o imitasen la denominación del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de los municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que mediase la oportuna autorización.

No podemos perder de vista que esta prohibición fue suprimida de la vigente Ley de Marcas y su vigencia no puede ser reestablecida utilizando como estrategia el registro de una marca colectiva, indicativa de un origen geográfico, aplicable a la totalidad de productos o servicios del nomenclátor, sin la necesaria especificidad que permita cumplir al signo su función distintiva. Cuestión que es apreciada y comentada claramente por el Tribunal Superior de Justicia catalán.

3. FALLO EN CONTRA DE LA PRETENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. O DICHO DE OTRO MODO: NO PUEDE APROPIARSE DEL TÉRMINO GEOGRÁFICO “BARCELONA” COMO PRETENDE.

Respecto al fallo, el Tribunal Supremo, se acoge por completo a los Fundamentos legales del juzgador de instancia y a modo de “ejercicio de consolidación de la doctrina” marcaría, recuerda que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Marcas:

“ [...]Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.

Cuando se trata de marcas colectivas solicitadas por un ente asociativo, el signo cumple su función habitual de identificar el origen empresarial de un producto o servicio, aunque en este caso por referencia al ente asociativo del que forma parte la empresa que fabrica el producto o suministra el servicio, y no a ésta última individualmente considerada...]

Ahora bien, el Supremo recuerda en su razonamiento que la característica general de las marcas colectivas no resulta aplicable cuando quien solicita la marca colectiva no es un ente empresarial asociativo, sino una persona jurídica de Derecho Público.

Por tanto, ha de tenerse en cuenta que en estos casos, la persona jurídica (Ayuntamiento) no agrupa, por su propia naturaleza, a los empresarios que ofrecen al mercado los correspondientes productos o servicios. De modo que la marca colectiva no cumpliría su función habitual de indicar el origen empresarial de aquéllos.

Visto el presente caso, la finalidad de la marca colectiva solicitada por una persona jurídica de Derecho Público se asemeja en mayor medida a una marca de garantía, que, según el artículo 68.1 de la Ley de Marcas, certificará que los productos o servicios a los que se les aplica cumplen unos requisitos comunes. En especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del

producto o de prestación del servicio del que se trate (¹No pierde vigencia la obra de FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004).

4. REFLEXIÓN FINAL.

Siendo así, y de acuerdo con el Reglamento de uso de la marca presentado por el Ayuntamiento de Barcelona, lo que se pretende es "potenciar o preservar el valor simbólico, prestigio y buena reputación del signo denominativo Barcelona". En consecuencia, la resolución del litigio ha de partir de la especial naturaleza y finalidad que presentan las marcas colectivas solicitadas por una persona jurídica de Derecho Público.

Cuando se trata de marcas colectivas, el artículo 62.3 de la LM/2001 introduce una importante excepción, puesto que se admite el registro como tal de los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. Con bien apunta el alto Tribunal, la protección ofrecida por este tipo de marcas es de carácter limitado, puesto que el derecho conferido por la marca colectiva no permite a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial.

En todo lo demás, se le aplicarán a las marcas colectivas los mismos requisitos e idénticas exigencias que las aplicables a las marcas individuales, y por tanto, las mismas prohibiciones. En particular, resulta necesario que el signo solicitado tenga carácter distintivo; de lo contrario se incurriría en un supuesto

El Ayuntamiento de Barcelona pierde la batalla legal por el registro de la marca colectiva “Barcelona”. Análisis de la STS de 378/2018, de 7 de marzo.

de prohibición absoluta, previsto en el artículo 5.1.b) del mismo texto legal (LM/2001): las que carezcan de carácter distintivo.

El contexto actual, donde la competencia entre los distintos territorios por la atracción de turistas, de inversores y de riqueza social, el *branding* o gestión de la marca para identificar el territorio, ha “irrupido con fuerza en el marco de las políticas de promoción económica de las distintas Administraciones públicas, con el objetivo de fomentar el atractivo turístico, o de los productos/servicios de un país, una región o una ciudad” (Vid. GONZÁLEZ MEDINA, M, “Problemática y consideraciones jurídicas en torno a la marca de ciudad”, en *ADI*, Nº. 29, 2008-2009, pp. 189.), lo que a todas luces intentó el Ayuntamiento de Barcelona, sólo que con una estrategia de protección errónea.

Con esta decisión judicial finaliza el recorrido judicial del Ayuntamiento en cuestión y con ella, su empeño por registrar con carácter universal el término Barcelona como marca colectiva.