



SENTENCIA ES:TS:2018:708

ANTECEDENTES DE HECHO:

El Ayuntamiento de Barcelona presentó una solicitud de la marca colectiva denominativa "Barcelona" para las 45 clases del Nomenclator. El Reglamento de uso de la citada marca colectiva presentado por el Ayuntamiento de Barcelona dispone que el objetivo de la referida marca es "potenciar o preservar el valor simbólico, prestigio y buena reputación del signo denominativo Barcelona".

La OEPM dictó una resolución de concesión de dicha marca, que posteriormente fue anulada en virtud de la estimación de dos recursos de alzada presentados por la entidad Peritos Judiciales Barcelona S.L. y por D^a Amelia, Agente de la Propiedad Industrial, al estimar la OEPM que dicha marca carecía de carácter distintivo.

El Ayuntamiento de Barcelona formuló recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra las resoluciones de los recursos de alzada que anularon la concesión de la marca colectiva "Barcelona".

Dicho recurso contencioso administrativo fue estimado parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al considerar que D^a Amelia no se hallaba legitimada para intervenir en el procedimiento administrativo por entender que no queda acreditado que ostentara un interés legítimo en el procedimiento, el cual no resulta de su mera condición de Agente de la Propiedad Industrial. Sin embargo, consideró que la citada colectiva carecía de carácter distintivo.

El Ayuntamiento de Barcelona recurrió en casación el citado pronunciamiento y el recurso de casación fue admitido a trámite, pues el Tribunal Supremo declaró que la cuestión planteada en el recurso presentaba interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia acerca de la interpretación que haya que darse a lo dispuesto en el artículo 5.1.b) en relación con los artículos 62 y 68.1 de la Ley de Marcas, a fin de dilucidar el

posible acceso al Registro de una marca colectiva solicitada por un ente público y para todas las clases del Nomenclátor.

RESUMEN:

En primer lugar, al interpretar el artículo 62 de la Ley 17/2001 de Marcas, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo entiende que 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 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. Sin embargo, sostiene que esta característica general no resulta aplicable sin matices cuando quien solicita la marca colectiva no es un ente empresarial asociativo, sino una persona jurídica de Derecho público. En consecuencia, señala que 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.

El Alto Tribunal precisa que el derecho marcario se rige por el principio de especialidad, según el cual el signo ampara productos o servicios determinados, para los que se concede la marca, pero no otorga protección general a una determinada denominación, en todos los ámbitos del nomenclátor, con la excepción relativa a las marcas renombradas, que se recoge en el artículo 8.3 de la Ley de Marcas.

El Tribunal Supremo comparte el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que sostiene que la marca colectiva "Barcelona", para distinguir productos y servicios en las clases 1 a 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas no puede acceder al registro, porque no tiene carácter distintivo, en cuanto impide que se cumpla la finalidad propia de las marcas colectivas, que es la de identificar el origen empresarial de un producto o servicio procedente de uno de los miembros integrantes del ente asociativo, ni tampoco la función de garantía de los productos o servicios designados, al solicitarse de forma indiscriminada para la totalidad de productos o servicios del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Asimismo, considera que el Tribunal de instancia acierta al apreciar la conformidad a derecho de las resoluciones registrales que denegaron la concesión de la marca colectiva aspirante "Barcelona", en clases 1 a 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas, porque entiende que interpretando lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 17/2001, de 7 de

diciembre, de Marcas, en relación con los artículos 4 , 5 y 64 del citado texto legal, las marcas colectivas (también en aquellos supuestos que integran en su denominación una referencia geográfica) deben tener carácter distintivo para poder acceder al Registro.

En base a todo lo anterior, el Tribunal concluye que no puede considerarse que la marca solicitada tenga carácter distintivo, ni cumpla las finalidades que son propias de las marcas colectivas, desde el momento en que se solicita para la totalidad de las clases de productos y servicios incluidos en el nomenclátor y que la circunstancia de que el solicitante de la marca colectiva sea una persona jurídica de Derecho público, tal como autoriza expresamente el artículo 62.2 de la Ley de Marcas (y no una asociación empresarial de productores, fabricantes, comerciales o prestadores de servicios), no autoriza a prescindir del requisito de que el signo solicitado tenga carácter distintivo.

A mayor abundamiento, el Tribunal apunta que lo que el Ayuntamiento de Barcelona pretende es reintroducir a través de su petición la prohibición absoluta que se incluía en el artículo 11.1.h) de la Ley de Marcas de 1988, según la cual no podían registrarse como marcas los signos que reprodujeran o imitasen la denominación del Estado, las Comunidades Autónomas, los municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que mediase la oportuna autorización. Esta prohibición fue suprimida en la vigente Ley de Marcas y su vigencia no puede ser restablecida mediante el registro de una marca colectiva, indicativa de origen geográfico, aplicable a la totalidad de productos o servicios del nomenclátor, sin la necesaria especificidad que permita cumplir al signo su función distintiva.

Por último, el Tribunal formula la siguiente doctrina jurisprudencial y afirma que las personas jurídicas de Derecho público (y entre ellas los entes locales), están legitimadas para solicitar la inscripción de marcas colectivas, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 17/2001, de Marcas, pero los signos utilizados en la configuración de la marca colectiva aspirante que incluyan referencias de carácter geográfico sólo podrán registrarse cuando tengan carácter distintivo del origen empresarial o corporativo de los productos o los servicios reivindicados respecto de los productos o servicios de otras empresas o entes públicos o privados, al ser de aplicación a esta clase de marcas la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 b) de la citada Ley marcara.



En base a todo lo anterior declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Barcelona.

COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante ya que al resolver un recurso de casación el Tribunal Supremo interpreta con carácter general el artículo 62 de la Ley de Marcas y confirma la imposibilidad de registrar como marca colectiva marcas que consistan en una mera denominación geográfica sin carácter distintivo para los productos o servicios para los que dicha marca fue registrada, al ser de aplicación en este caso la prohibición absoluta del artículo 5.1 b) de la Ley de Marcas, basada en la ausencia del carácter distintivo del signo.