

**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA**

Recurso nº 144/2013

SENTENCIA Nº 946/2016

Ilmos. Sres.:

Presidente

DON mmmmmmmmmmm

Magistrados

DON mmmmmmmmmmm

DON mmmmmmmmmmm

En la Ciudad de Barcelona, a veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo nº 144/2013, interpuesto por el **AYUNTAMIENTO DE BARCELONA**, representado por el Procurador D. **mmmmmmmmmmmm** y dirigido por el Letrado D. **mmmmmmmmmmmm**, contra la **OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, siendo parte codemandada la entidad mercantil **PERITOS JUDICIALES BARCELONA S.L.**, representada por la Procuradora D^a **mmmmmmmmmmmm** y dirigida por el Letrado D. **mmmmmmmmmmmm**

Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. **mmmmmmmmmmmm**, quien expresa el parecer de

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente 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.

SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO.- Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como se ha expuesto en los antecedentes, se impugnan mediante el presente recurso 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.

Con carácter previo al examen de las cuestiones debatidas en esta litis, debe señalarse que, aun cuando la Corporación recurrente articula por separado los motivos de impugnación relativos a cada una de las resoluciones impugnadas, aquéllos son, en su mayor parte, comunes a una y otra resolución, de manera que procede abordar su análisis de forma conjunta, para una mayor claridad en la exposición.

SEGUNDO.- 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”.

Esta alegación no puede, sin embargo, ser compartida. Las resoluciones impugnadas han venido a resolver los recursos de alzada interpuestos por una persona física y otra jurídica, de modo que se dictan en aplicación de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la citada Ley de Marcas. La impugnación por parte de terceros impide hablar de la existencia de una revisión de oficio de la concesión inicial de la marca de que se trata. Cuestión distinta es la de determinar si los recurrentes en alzada se hallaban legitimados para interponer dicho recurso administrativo, lo que se examinará a continuación.

TERCERO.- La primera de las resoluciones impugnadas de 5 de marzo de 2013 ha estimado el recurso interpuesto por D^a **mmmmmmmmmmmm**, 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 tenor de lo establecido en los artículos 31.1 y 107.1 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre. En consecuencia, procede anular por este motivo la resolución impugnada.

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. Además, consta a la Sala que dicha sociedad solicitó el registro de la marca denominativa "Peritos Judiciales Barcelona", .. En consecuencia, ha de concluirse que la citada 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.

En otro orden de cosas, debe considerarse que no existe óbice procesal alguno derivado del hecho que la citada entidad no hubiese formulado inicialmente oposición a la marca solicitada. Dado que no se ventila aquí la existencia de una prohibición relativa por riesgo de confusión entre dos o más marcas enfrentadas, sino de una prohibición absoluta que podía ser examinada de oficio por la Administración demandada, nada impide que la entidad hoy codemandada esperase al resultado de dicho examen de oficio y, en caso de no hallarse conforme con la decisión adoptada, interponer el oportuno recurso administrativo, al amparo del artículo 27.1 de la Ley de Marcas.

CUARTO.- No cabe apreciar la existencia de los defectos formales que invoca la recurrente y, en particular, que se le haya causado indefensión alguna. Dado que se formularon dos recursos de alzada por parte personas distintas, la Oficina dio traslado de los mismos al Ayuntamiento de Barcelona, que tuvo oportunidad de oponerse a su contenido. El hecho de que las dos resoluciones impugnadas aborden las cuestiones planteadas en uno u otro recurso de forma conjunta no implica ningún tipo de indefensión, puesto que la actora conoció el contenido de ambos recursos y formuló las oportunas alegaciones sobre los mismos. No cabe olvidar que el artículo 113.3 de la Ley 30/1992 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*.

En cualquier caso, aun cuando se hubiera limitado de algún modo la posibilidad de formular alegaciones por parte de la recurrente, no cabe olvidar que en este proceso las partes han podido extenderse sobre todas las cuestiones litigiosas sin limitación alguna, de modo que procede resolver la cuestión de fondo, en aplicación del principio de economía procesal, en lugar de disponer una retroacción de las actuaciones, que comportaría una demora en dicha resolución, sin ventaja para ninguna de las partes.

QUINTO.- Según el artículo 62 de la Ley de Marcas:

"1. Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4, 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.

2. Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho público”.

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.

Sin embargo, 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 tales casos, ésta no agrupa, por su propia naturaleza, a los empresarios que ofrecen al mercado los correspondientes productos o servicios, por lo que la marca colectiva no cumple su función habitual de indicar el origen empresarial de aquéllos. En este supuesto, 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, *“certifica que los productos o servicios a los que se 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”.*

Ésta es precisamente la situación que se plantea en este recurso, en que, según el Reglamento de uso de la marca que presentó el Ayuntamiento de Barcelona, se pretende *“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.

SEXTO.- Desde otra perspectiva, debe tenerse en cuenta que no resultan admisibles, cuando se trata de marcas individuales, los signos que se limitan a designar la procedencia geográfica de un producto o servicio, conforme dispone el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas. La jurisprudencia sobre marcas comunitarias es suficientemente expresiva al respecto, como se desprende de las sentencias del Tribunal General de 15 de octubre de 2003 (Oldenburger) y de 20 de julio de 2016 (Suedtirol).

Cuando se trata de marcas colectivas, el artículo 62.3 de la Ley de Marcas 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. Sin embargo, 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 aplican a las marcas colectivas los mismos requisitos e idénticas exigencias que las aplicables a las marcas individuales, de igual modo que rigen las mismas prohibiciones. En particular, resulta necesario que el signo solicitado tenga carácter distintivo, en los términos del artículo 4.1 de la Ley de Marcas, puesto que, en otro caso, se incurre en la prohibición absoluta del artículo 5.1.b) del mismo texto legal.

SÉPTIMO.- En el caso ahora examinado, 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.

Esta 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 que no se concretan los requisitos comunes que han de cumplir los empresarios que pretendan hacer uso de la marca, sino en términos tan extremadamente genéricos que no permiten cumplir la finalidad de aquella.

Conviene recordar 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.

En realidad, la Corporación recurrente pretende 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 otra parte, no resultan de aplicación en este caso los criterios que sirvieron de base a la sentencia de esta Sala y Sección de 26 de septiembre de 2011, puesto que allí no se planteaba la mera existencia de una indicación geográfica, sino que la marca incluía otros elementos denominativos, y además la cuestión debatida versaba sobre si se inducía o no a error a los consumidores, por el hecho de que éstos pudieran creer que se trataba de un evento organizado por el Ayuntamiento, lo que aquí no se plantea.

En consecuencia, debe concluirse que concurre en este caso la prohibición absoluta

que enuncia el artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas, por lo que debe desestimarse el recurso interpuesto contra la segunda de las resoluciones impugnadas de 5 de marzo de 2013.

OCTAVO.- Al estimarse parcialmente el recurso, no procede hacer un especial pronunciamiento sobre las costas causadas, conforme a lo prevenido en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:

1º.- Estimar parcialmente el presente recurso y, en consecuencia, declarar no ajustada a Derecho y anular la resolución impugnada de 5 de marzo de 2013 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que estimó el recurso de alzada formulado por D^a **mmmmmmmmmmmm** contra la previa resolución de 11 de julio de 2012.

2º.- Desestimar el recurso formulado contra la resolución de 5 de marzo de 2013, que estimó el recurso de alzada interpuesto por la entidad codemandada (**PERITOS JUDICIALES BARCELONA**) contra la previa resolución de 11 de julio de 2012.

3º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales.

Contra esta sentencia cabe, en su caso, recurso de casación, que se deberá preparar ante esta Sección en el plazo de 30 días desde su notificación, con arreglo al artículo 89.1 de la Ley Jurisdiccional, en la redacción conferida por L.O. 7/2015, en relación con lo previsto en el artículo 86 y siguientes LJCA.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.