



Roj: **STSJ CAT 4837/2017 - ECLI: ES:TSJCAT:2017:4837**

Id Cendoj: **08019330052017100107**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Barcelona**

Sección: **5**

Fecha: **17/02/2017**

Nº de Recurso: **258/2014**

Nº de Resolución: **132/2017**

Procedimiento: **Recurso ordinario (Ley 1998)**

Ponente: **EDUARDO PARICIO RALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA

### SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

#### SECCIÓN QUINTA

Recurso nº 258/2014

**SENTENCIA Nº 132/2017**

Il lmos. Sres.:

**Presidente**

**Sr. Alberto Andrés Pereira**

**Magistrados**

**Sr. José Manuel de Soler Bigas**

**Sr. Francisco Sospedra Navas**

**Sra. Ana Rubira Moreno**

**Sr. Eduard Paricio Rallo**

En la ciudad de Barcelona, a 17 de febrero de 2017.

**La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sección quinta**, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 258/2014, interpuesto por **Futbol Club Barcelona**, representado por la procuradora **Sra. Beatriz de Miquel Balmes** y dirigido por el letrado **Sr. Josep Carbonell Callicó**, contra la **Oficina Española de Patentes y Marcas**, representada por el **Abogado del Estado**, habiendo comparecido el **Sr. Bernardo Sánchez Navarro**, representado por el procurador **Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas**, en su condición de parte codemandada.

Ha sido ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Eduard Paricio Rallo, que expresa el parecer de la Sala.

#### ANTECEDENTES

**PRIMERO.-** En fecha 21 de mayo de 2014, la representación de la parte actora presentó en la secretaria de esta Sala escrito de interposición del presente recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de marzo de 2014, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de concesión del diseño industrial nº 0515626 "ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, OFICINA, FOLLETOS, CATÁLOGOS, PRODUCTOS DE IMPRENTA, CALENDARIOS", CLASES 1, 2 Y 4.

**SEGUNDO.-** En fecha 2 de septiembre de 2014, la representación del Futbol Club Barcelona presentó escrito de demanda mediante el cual pidió sentencia que revoque la resolución impugnada y disponga la denegación del diseño industrial nº 515.626-1, 2 y 4.



El recurso queda fundamentado en los siguientes motivos: A/ El diseño impugnado carece de novedad al limitarse a reproducir imágenes ya existentes que ya eran accesibles al público; B/ Que tres de las variantes del diseño registrado incluyen en un lugar preferente la imagen del estadio de fútbol, imagen que incluye la palabra "BARÇA" y los colores azul y granate; una imagen ésta que genera confusión con las marcas que la actora tiene registradas, concretamente la imagen el estadio de referencia y las denominaciones "FCBARCELONA" y "BARÇA", siendo así que el diseño industrial queda concedido para un calendario y las marcas oponentes lo son en relación a artículos de papelería y calendarios, entre otros. Añade en este sentido que el carácter notorio de las marcas oponentes les otorga mayor protección si cabe; y C/ Que la fotografía del estadio incluida en el diseño objeto de recurso fue tomada de la web del club recurrente, con infracción del derecho de propiedad intelectual.

**TERCERO.-** Por su parte, la representación de la Administración demandada formuló contestación a la demanda en la que, de acuerdo con los hechos y fundamentos aportados, pidió la desestimación de este recurso.

**CUARTO.-** Mediante decreto de fecha 26 de marzo de 2015 se fijó la cuantía de este proceso como indeterminada. Dado que las partes no propusieron prueba, actora y demandada formularon conclusiones ratificando sus respectivas pretensiones.

Acto seguido, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada al efecto.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Se impugna en este recurso la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 28 de octubre de 2013, resolución que admitió la solicitud de registro del diseño industrial nº 515.626 referido a un calendario. La citada Oficina no admitió la oposición de la actora argumentando que la imagen del estadio incluida en el calendario es totalmente diferente a la registrada por la actora; mientras la una está tomada desde fuera, arriba a la derecha del estadio, la otra está tomada desde el interior del estadio, en su parte superior, ofreciendo una y otra distintas vistas.

Como se ha adelantado, la actora fundamenta el recurso en un primer motivo en el sentido que el diseño impugnado carece de novedad al limitarse a reproducir imágenes ya existentes que ya eran accesibles al público.

También alga la actora que tres de las variantes del diseño registrado incluyen en un lugar preferente la imagen del estadio del club de fútbol recurrente, imagen que resulta incompatible con las marcas que tiene registradas.

Según dispone el artículo 5 de la Ley 20/2003, de protección jurídica del diseño industrial, tienen acceso a la protección registral los diseños que sean nuevos y tengan carácter singular. En este sentido, el artículo 6 considera que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico se ha hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Por el contrario, se consideran idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

A su vez, el artículo 7 de la misma Ley determina que cabe considerar que un diseño tiene carácter singular cuando la impresión general que produce en el usuario informado difiere de la impresión general sugerida en el mismo usuario por cualquier otro diseño que se ha hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. A estos efectos, para determinar si el diseño tiene carácter singular se tiene en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

Así pues, la inscripción del diseño queda condicionada a la concurrencia acumulativa de la novedad y el carácter singular del diseño, concurrencia que debe producirse en los siguientes términos:

- En primer lugar, el análisis debe hacerse considerando la apariencia externa del producto, pues el objeto de protección es el diseño, no la solución técnica o la concreta solución que propone -artículo 1.2.a/-.
- La novedad del nuevo diseño debe evaluarse en función de la falta de identidad con diseños preexistentes en lo que se refiere a los aspectos esenciales, independientemente de los detalles que se puedan calificar como irrelevantes.
- El carácter singular se mide en función de la diferente impresión general que el diseño produce en un usuario informado; esto es, en un círculo de conocedores experimentados en el mercado al que concurre el producto.
- En este último caso, la comparación debe tener en cuenta el grado de libertad inicialmente posible para el diseñador en función de imposiciones como las de carácter técnico, de seguridad, las derivadas de la



funcionalidad del objeto y también las impuestas por el mercado de acuerdo con las tendencias o los gustos predominantes.

Hay en el anterior planteamiento conceptos indeterminados que son esenciales en el juicio de comparación, como la calificación de lo que son elementos esenciales respecto a lo que son detalles irrelevantes en los diseños objeto de contraste. Unos conceptos que no tienen contenido jurídico y que deben ser concretados en cada caso a partir de opiniones expertas. En este mismo sentido, la impresión que los diferentes diseños producen en un usuario informado es una cuestión subjetiva que queda referida igualmente al juicio de personas conocedoras del mercado en el que operan los diseños. Estamos en este sentido ante un problema casuístico que inicialmente queda reconducido a la prueba que se aporte en cada caso. No consta sin embargo en estas actuaciones peritajes específicos que permitan valorar una u otra posición desde en un plano técnico especializado.

Así las cosas, nos corresponde determinar primeramente en qué medida el diseño puede considerarse novedoso y si produce en un usuario informado una impresión general de singularidad respecto la oferta disponible. En segundo lugar cabe ver, más específicamente, si existe novedad o discrepancia suficiente respecto diseños anteriores que estén protegidos.

Pues bien, en el primer aspecto de la cuestión cabe considerar que el diseño impugnado constituye, en todas sus variantes, una portada de calendario compuesta por siete fotografías o imágenes correspondientes a lugares emblemáticos de la ciudad de Barcelona; concretamente, la casa Batlló, el parque Güell, la playa de la Barceloneta, la Torre Agbar, el Nou Camp, la Sagrada Familia y la Avenida María Cristina. Se trata de un conjunto con la evidente finalidad de evocar los atractivos de Barcelona o sus lugares emblemáticos. Ciertamente la selección de imágenes obedece a un lugar común, pero no es menos cierto que el diseño responde a una concreta composición tanto de las imágenes como su distribución, composición que puede considerarse novedosa en tanto que particular conjunto, especialmente si se considera la incorporación en primer plano del nombre de la ciudad de Barcelona en una particular grafía y también la denominación del producto como calendario onomástico, que también aparece en el diseño registrado.

Así pues, la singularidad no está en las imágenes aisladamente consideradas sino en la selección de las mismas y en la composición del conjunto. Cabe recordar que el juicio debe efectuarse desde la perspectiva de la composición general, y es en tal perspectiva donde reside la novedad o singularidad del diseño registrado o, al menos, no se han aportado a las actuaciones composiciones idénticas o sustancialmente semejantes que puedan poner de manifiesto el error del OEPM al efectuar el juicio de singularidad.

Debemos desestimar en consecuencia este motivo de recurso.

**SEGUNDO.**- Como se ha avanzado, debemos analizar el diseño desde una segunda perspectiva que se refiere a la incorporación de una imagen del Nou Camp al diseño registrado. Argumenta la actora en este sentido que tres de las variantes del diseño en cuestión incluyen en un lugar preferente la imagen del estadio de fútbol, imagen que incluye la palabra "BARÇA" y los colores azul y granate, una imagen que genera confusión con las marcas que la actora tiene registradas, concretamente la imagen del estadio de referencia y las denominaciones "FCBARCELONA" y "BARÇA", siendo así que el diseño industrial queda concedido para un calendario y las marcas oponentes lo son en relación a artículos de papelería y calendarios entre otros. Añade en este sentido que el carácter notorio de las marcas oponentes les otorga mayor protección, si cabe.

En efecto, el artículo 13.f) de la Ley 20/2003, de protección jurídica del diseño industrial, impide el registro del diseño que incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado.

Cabe entender que no es necesario que la coincidencia sea exacta con el diseño o marca anterior sino que es suficiente con una coincidencia que suponga un riesgo de confusión en los consumidores o usuarios, juicio que puede ser tanto más exigente cuanto mayor sea la notoriedad de la marca o signo prioritario. Así queda dispuesto en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883 y también en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de marcas, siendo así que en tal caso debe considerarse no solo el riesgo de confusión sino también la posibilidad que el registro pueda dar lugar a un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

Pues bien, ciertamente en el caso que nos ocupa la fotografía del estadio de fútbol incorporada al diseño que es objeto de este recurso no es la que aparece registrada como marca, ni se le parece. El enfoque desde el que está tomada la fotografía es exterior al estadio en un caso e interior en otro, y la orientación del plano también diferente. Así pues no estamos ante una fotografía que constituya una marca ya registrada ni puede establecerse identidad sustancial con ésta.



Ahora bien, cabe señalar en primer lugar el carácter renombrado del Futbol Club Barcelona, así como de sus marcas y símbolos de identidad. En segundo lugar, la fotografía del Nou Camp adquiere relevancia en el conjunto registrado al estar ubicada en la parte central del diseño, relativamente libre de la denominación "BAR-CEL-ONA" que, en destacados caracteres, queda sobrepuesta a las fotografías. En tercer lugar, no se cuestiona que la fotografía fue tomada de la web del club recurrente, y en la misma aparece claramente la denominación "Barça" en una posición dominante, siendo así que ésta es una denominación registrada. Por ello, el registro de la marca solicitada puede llevar a la paradoja de que el nuevo titular del diseño industrial cuestione que el Club recurrente continúe utilizando su propia fotografía.

Por consiguiente se constata una situación que denota un conflicto con una marca anterior, lo que nos lleva a estimar este recurso.

Corresponde en consecuencia estimar también este motivo de recurso.

**TERCERO.-** El artículo 139 de la Ley jurisdiccional dispone la imposición de las costas procesales a la parte que vea desestimadas sus pretensiones. Dadas las circunstancias del caso y su escasa complejidad procesal y sustantiva, se estima procedente limitar las costas un máximo total de 1.000 euros.

Considerando los fundamentos citados,

## FALLO

**Primero.-Estimar** el recurso interpuesto por Futbol Club Barcelona contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de marzo de 2014, revocando la resolución impugnada, con denegación del diseño industrial nº 515.626-1, 2 y 4.

**Segundo.-** Imponer las costas procesales a la Administración demandada, costas que en ningún caso superarán el máximo total de 1.000 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma, se puede interponer en su caso recurso de casación; recurso que deberá prepararse ante de esta sección en el plazo de treinta días contado desde su notificación, de acuerdo con lo dispuesto el artículo 89.1 de la Ley de la jurisdicción contenciosa administrativa en la redacción efectuada por la Ley Orgánica 7/15, en relación a lo previsto en los artículos 86 y siguientes de la misma Ley .

Llévese testimonio a los autos principales.

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.