



Roj: **STS 708/2018** - ECLI: **ES:TS:2018:708**

Id Cendoj: **28079130032018100082**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **07/03/2018**

Nº de Recurso: **1364/2017**

Nº de Resolución: **378/2018**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Sentencia núm. 378/2018

Fecha de sentencia: 07/03/2018

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 1364/2017

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 20/02/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat

Procedencia: T.S.J.CATALUÑA CON/AD SEC.5

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras

Transcrito por: ELC

Nota:

R. CASACION núm.: 1364/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Sentencia núm. 378/2018

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Eduardo Espín Templado, presidente

D. José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat

D. Eduardo Calvo Rojas

D^a. María Isabel Perelló Doménech

D. Diego Córdoba Castroverde

D. Ángel Ramón Arozamena Laso

En Madrid, a 7 de marzo de 2018.

Esta Sala ha visto el recurso de casación registrado bajo el número RCA-1364/2017, interpuesto por el procurador don Vicente Ruigómez Muriendas, en representación del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, bajo la dirección letrada de don Manuel Jesús Silva Sánchez, contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de diciembre de 2016, dictada en el recurso contencioso-administrativo 144/2013, seguido contra dos resoluciones de la Directora General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 5 de marzo de 2013, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional colectiva número 3.012.390 "BARCELONA" (denominativa), para amparar servicios en las clases 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Y 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar los recursos de alzada formulados contra la precedente resolución de 11 de julio de 2012.

Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, y PERITOS JUDICIALES DE BARCELONA, representados por la procuradora doña Sandra Ana Hernández, bajo la dirección letrada de doña Azucena Villena Valentín.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 144/2013, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia el 29 de diciembre de 2016, cuyo fallo dice literalmente:

« **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 Dª Vanesa 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 contra la previa resolución de 11 de julio de 2012.

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

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA recurso de casación, que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado mediante Auto de 9 de marzo de 2017 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones y personadas las partes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictó Auto el 25 de mayo de 2017, cuya parte dispositiva dice literalmente:

«1) Admitir a trámite el recurso de casación preparado en representación del Ayuntamiento de Barcelona, contra la sentencia núm. 946/2016, de 29 de diciembre, (procedimiento ordinario núm. 144/2013), de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 5ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

2) Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar 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.

3) Publíquese este auto en la página web del Tribunal Supremo, haciendo referencia al mismo, con sucinta mención de las normas que serán objeto de interpretación.

4) Comuníquese inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

5) Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala Tercera, a la que corresponde con arreglo a las normas sobre reparto de asuntos.».

CUARTO .- Por diligencia de ordenación de 12 de mayo de 2017, se acuerda que, recibidas las presentes actuaciones procedentes de la Sección Primera de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y una vez transcurra el plazo de treinta días que el artículo 92.1 de la Ley de esta Jurisdicción

establece para la presentación del escrito de interposición del recurso de casación, se acordará. El procurador don Vicente Ruigómez Muriendas, en representación del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, presentó escrito de interposición del recurso de casación el 19 de julio de 2017, en el que tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó SOLICITANDO:

« Que teniendo por presentado el presente escrito, lo admita, tenga por interpuesto en tiempo y forma el recurso de casación contra la Sentencia n.º 946/2016 , que acordó la desestimación del recurso formulado contra la resolución de 5 de marzo de 2013, que estimó el recurso de alzada interpuesto por la entidad codemandada contra la previa resolución de 11 de julio de 2012, y en su virtud, la anule en atención a los motivos alegados por esta parte, y deje subsistente el registro en la OEPM como marca colectiva de la denominación "Barcelona" a favor del municipio de Barcelona. » .

QUINTO.- Por Providencia de 1 de septiembre de 2017, se tiene por interpuesto recurso de casación, y se acuerda dar traslado del escrito de interposición a las partes recurridas y personadas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y PERITOS JUDICIALES DE BARCELONA), para que puedan oponerse al recurso en el plazo de treinta días, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1º.- La procuradora doña Sandra Ana Hernández, en representación de PERITOS JUDICIALES DE BARCELONA, presentó escrito el 13 de octubre de 2017, en el que tras efectuar las manifestaciones que consideró oportunas lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

« que teniendo por presentado este escrito con sus copias lo admita y en su virtud, se sirva:

1.º) Tenernos por instruidos en el recurso interpuesto por la representación de Ayuntamiento de Barcelona contra la Sentencia número 946/2016 de 29 de diciembre de 2016 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , sección quinta , en procedimiento número 144/2013.

2.º) Inadmitir los motivos de casación del recurso formulado por Ayuntamiento de Barcelona, en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente escrito.

3.º) Dictar Sentencia por la que se acuerde no haber lugar al recurso de casación interpuesto, confirmándose la Sentencia recurrida en todos sus términos y con imposición de costas a la recurrente. » .

2º.- El Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, presentó escrito el 18 de octubre de 2017, en el que tras efectuar, asimismo, las manifestaciones que consideró oportunas lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

« que teniendo por presentado este escrito y sus copias, admita este escrito mediante el que se OPONE al recurso de casación de contrario, y lo desestime, fijando la doctrina que proponemos en nuestro fundamento II. » .

SEXTO.- Por providencia de 26 de octubre de 2017, se acuerda, de conformidad con el artículo 92.6 de la Ley de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , no haber lugar a la celebración de vista pública, al considerarla innecesaria atendiendo a la índole del asuntos; y, por providencia de 7 de diciembre de 2017, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat, señalándose este recurso para votación y fallo el día 20 de febrero de 2018, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación: El asunto litigioso y la sentencia impugnada dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 29 de diciembre de 2016 .

El recurso de casación que enjuiciamos se interpuso por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de diciembre de 2016 , que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo promovido por el referido Ente local contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de marzo de 2013 [que estimó el recurso de alzada formulado por Vanesa contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de julio de 2012, en relación con la concesión de la marca nacional colectiva número 3012.390 "Barcelona" (denominativa), que ampara las clases 1 a 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas], así como desestimó el recurso planteado contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de marzo de 2013 (que había estimado el recurso de alzada promovido por la sociedad Peritos Judiciales Barcelona, S.L. contra la mencionada resolución registral de 11 de julio de 2012).

El Tribunal de instancia fundamenta la decisión de confirmar la legalidad de la denegación de la marca colectiva número 3.012.390 "Barcelona", en las 45 clases del Nomenclátor Internacional de Marcas solicitadas, con base en las siguientes consideraciones jurídicas:

« [...] 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.

[...] 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 51.0) 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 .

[...] 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 aquélla.

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. » .

El recurso de casación se fundamenta, en primer término, en la alegación de que la sentencia impugnada infringe el artículo 113.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , al no apreciar que la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de marzo de 2013 (que acordó estimar el recurso de alzada formulado por Vanesa) debía declararse nula, porque había incurrido en incongruencia ultra petita, en cuanto considera la concurrencia de una causa de prohibición absoluta que no había sido aducida por la recurrente en alzada.

En segundo término, se alega la infracción del artículo 5.1 b) de la Ley de Marcas , en cuanto la sentencia impugnada asevera que la marca colectiva solicitada "Barcelona" carece de carácter distintivo, y, por ello, incurre en la prohibición absoluta establecida en dicha disposición, puesto que la marca se solicita para las 45 clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (clasificación de Niza).

Se cuestiona que la sentencia de instancia declare que cuando el solicitante de una marca colectiva es una persona jurídica de Derecho Público, y no un ente empresarial asociativo, la marca no cumple su función habitual de indicar el origen empresarial de los productos o servicios, de modo que la finalidad de la marca colectiva solicitada se asemeja, en mayor medida, a una marca de garantía.

Se aduce, al respecto, que las marcas colectivas no se ven constreñidas a identificar el origen empresarial de un producto o servicio, sino que permiten registrar signos o indicaciones que pueden servir para señalar procedencia geográfica de los mismos, a diferencia de lo que sucede con las marcas individuales.

Se afirma que el registro de la marca colectiva "Barcelona" es conforme a Derecho, tomando en consideración que el solicitante de la marca ha sido una entidad de Derecho público (el propio Ayuntamiento de Barcelona), sin que el hecho de que se solicite su concesión para todas las clases del Nomenclátor pueda constituir un obstáculo, pues no existe ningún tipo de limitación legal que impida para un determinado número de clases.

SEGUNDO.-Sobre la formación de jurisprudencia relativa a interpretar el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en relación con los artículos 62 y 68.1 del citado texto legal .

La cuestión sobre la que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debe pronunciarse, con el objeto de formar jurisprudencia, consiste en interpretar el alcance de la prohibición absoluta de «carecer de carácter distintivo» establecida en el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en relación con el registro de las marcas colectivas, a que se refiere el artículo 62 de la citada norma , y las marcas de garantía reguladas en el artículo 68 del mismo texto legal .

Concretamente, según se refiere en el Auto de la Sección Primera de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2017 , la controversia jurídica que se suscita se refiere a delimitar el carácter distintivo o no de la marca colectiva "Barcelona", solicitada por una Administración Pública para todas las clases del Nomenclátor (desde la clase 1 hasta la 45).

A tal efecto, resulta pertinente poner de manifiesto que la respuesta que demos a esta cuestión, que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, comporta analizar si, tal como propugna la defensa letrada del Ayuntamiento de Barcelona en el escrito de interposición del recurso de casación, la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Cataluña de 29 de diciembre de 2016 infringe el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, puesto en relación con la regulación de las marcas colectivas contenida en el artículo 62 del citado texto legal.

Debe quedar al margen de este recurso de casación el análisis de la infracción del artículo 113.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, porque la supuesta incongruencia ultra petita en que habría incurrido la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al resolver el recurso de alzada formulado por Vanesa, respecto de la precedente resolución registral de 11 de julio de 2012, resulta irrelevante para determinar si es conforme a Derecho la denegación de la marca colectiva número 3.012.390 "Barcelona" -tal como apreció el Tribunal de instancia-, por concurrir el presupuesto de aplicación de la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

En lo que concierne al análisis de la concreta cuestión que presenta interés casacional objetivo, cabe referir que esta Sala comparte el criterio del Tribunal de instancia, que, con base en una sólida y rigurosa argumentación jurídica, sostiene que la marca colectiva número 33.012.390 "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.

Por ello, consideramos que carece de fundamento el reproche que se formula a la sentencia impugnada, por aseverar que la marca colectiva "Barcelona" solicitada carece de carácter distintivo, «lo que se debe -según se aduce- a que la marca se solicita para las 45 clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios».

Cabe poner de relieve, al respecto, que la decisión del Tribunal de instancia no se sustenta únicamente en la valoración de este hecho (referido a los productos y servicios reivindicados), sino de forma sustancial en la negación del carácter distintivo del tipo que se pretende registrar como marca colectiva.

En este sentido, consideramos 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 número 3.1023.390 "Barcelona", en clases 1 a 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas, porque esta Sala entiende, 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, que las marcas colectivas (también en aquellos supuestos que integran en su denominación una referencia geográfica) deben tener carácter distintivo para poder acceder al Registro.

Es preciso señalar que el artículo 62 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, conceptúa como 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.

Esta definición de la marca colectiva presupone que el signo que se pretende registrar goce de capacidad distintiva propia y tiene, por tanto, la suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origen empresarial de los productos o servicios de los miembros de una asociación de interés privado o el origen corporativo de los productos o servicios designados, de modo que no se produzca error o confusión sobre la naturaleza o significación de la marca y no se ponga en riesgo la competencia en el mercado.

Los signos que pueden registrarse como marca colectiva deben ser aquellos comprendidos en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que tengan carácter distintivo, pudiendo incluir en su composición indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios interesados.

Pero el hecho de que puedan registrarse como marcas colectivas signos que incluyan referencias geográficas (sin necesidad de incluir o utilizar en la configuración de la marca otros signos denominativos o gráficos individualizadores como sucede con las marcas individuales), no permite -como propugna la defensa letrada de la Corporación local recurrente- que sea inaplicable la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 b) de la Ley de Marcas, que impide que accedan al registro marcas que no tengan carácter distintivo.

Por tanto, consideramos que es plenamente aplicable a las solicitudes de registro de marcas colectivas la doctrina expuesta por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2015 (RC 91/2015), en que, en relación con el alcance de la aplicación de la prohibición absoluta contemplada en el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, respecto de las marcas individuales, sostuvimos que no pueden acceder al registro aquellos signos que carezcan de carácter distintivo,

que no gozan de capacidad distintiva propia y que no tienen la suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origen empresarial de los productos o servicios designados.

Procede significar que las marcas colectivas cumplen la función de identificar con seguridad, no a una empresa individual (como la marca individual), sino los productos o servicios de los miembros de una asociación empresarial titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas (marca colectiva asociativa): Cuando se trata de marcas colectivas solicitadas por personas jurídicas de Derecho público, es necesario que permita reconocer a la generalidad del público la titularidad de los productos o servicios ofrecidos de los productos o servicios de otros Entes o Corporaciones de carácter privado o público (marca colectiva corporativa).

Por ello, en todo caso, los signos utilizados en la configuración de una marca colectiva deben ser apropiados para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial o corporativo de los productos o servicios reivindicados respecto de los de otras empresas u organismos.

En todo caso, tanto en lo que atañe a las marcas individuales como a las marcas colectivas, según se desprende de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea expuesta en las sentencias de 10 de septiembre de 2009 (C-446/07), 8 de junio de 2017 (C-689/15), y 6 de julio de 2017 (C-139/16), interpretando el Derecho Comunitario de Marcas, que informa la legislación española marcaria, la función que cumplen es la de garantizar al consumidor o al usuario final de un producto o servicio la identidad de origen del producto o del servicio reinvidado, permitiéndoles distinguir, sin confusión posible, dicho producto o servicio de los de otras procedencias.

En relación con las marcas que incluyen en su composición signos indicativos de la procedencia geográfica, el Tribunal General de la Unión Europea ha declarado en la sentencia de 20 de julio de 2016 (T-11/15), que, en estos casos, «existe un interés general en preservar su disponibilidad debido no sólo a su capacidad para poner de manifiesto, en su caso, la calidad y otras propiedades de las categorías de productos de que se trata, sino también en influir de modo diverso en las preferencias de los consumidores, por ejemplo asociando los productos a un lugar que puede suscitar sentimientos positivos [véase, en este sentido, las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C- 109/97 , EU:C:1999:230 , apartado 26, y de 13 de septiembre de 2013, Fürstlich Castelll'sches Domänenamt/OAMI - Castel Frères (CASTEL), T-320/10 , no publicada, EU:T:2013:424 , apartado 43]».

Además, se subraya en esta sentencia, que «quedan excluidos, por una parte, el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en que designen determinados lugares geográficos que son ya renombrados o conocidos para la categoría de productos o servicios considerada y que, por consiguiente, presentan un vínculo con ésta para los sectores interesados y, por otra, el registro de los nombres geográficos susceptible de ser utilizados por las empresas que deban asimismo quedar a disposición de éstas como indicaciones de la procedencia geográfica de la categoría de productos o servicios considerada [véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de octubre de 2003 , OLDENBURGER, T-295/01 , EU:T:2003:267 , apartado 31 y jurisprudencia citada, y de 15 de enero de 2015, MEM/OAMI (MONACO), T-197/13 , EU:T:2015:16 , apartado 48]».

Por tanto, 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.

La inscripción de las marcas colectivas en los supuestos en que se soliciten por personas jurídicas de Derecho público tiene indudablemente como objeto esencial permitir a la generalidad de consumidores identificar a los sujetos públicos partícipes en la adopción de medidas de fomento o de impulso y desarrollo general o sectorial de la actividad económica de base local, registral o estatal, o también reconocer a los productos o servicios ofrecidos por las instituciones o entes públicos.

Con base en estos criterios hermenéuticos, que explican la naturaleza y los fines que caracterizan a las marcas colectivas, sostenemos que no es registrable la marca colectiva número 3.012.390 "Barcelona", al ser de aplicación la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, tal como apreció el Tribunal de instancia, en cuanto no incorpora ningún elemento distintivo o individualizador de carácter diferenciador que permita al público interesado distinguir la titularidad de los productos o servicios designados o el origen comparativo de dichos productos o servicios ofrecidos, frente a los productos de otras empresas o entes públicos.

Conforme a los razonamientos expuestos, dando respuesta a la cuestión planteada en este recurso de casación que presenta interés casacional objetivo, formula la siguiente doctrina jurisprudencial.

1).- 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 7 de diciembre, 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.

Carece de relevancia que debamos pronunciarnos sobre la pretensión declarativa que se propugna por la defensa letrada de la Corporación recurrente, respecto de que «el hecho de solicitar el registro de una marca colectiva para todas las categorías del Nomenclátor no afecta en modo alguno a la distintividad de la marca».

Tal como hemos expuesto en los precedentes razonamientos jurídicos, la base del pronunciamiento del Tribunal de instancia reside en la apreciación de la falta de carácter distintivo de la denominación que se pretende registrar, aunque se anude a este juicio el argumento de que la solicitud indiscriminada de inscripción de la marca colectiva para todos los productos y servicios del Nomenclátor Internacional de Marcas contribuye a diluir la función que es propia de las marcas colectivas, al no permitir discernir a la generalidad de los consumidores la naturaleza o el origen del producto o del servicio, lo que, en este supuesto, supone una quiebra del principio de especialidad, que rige en el Derecho marcario, poniendo en riesgo la leal competencia.

Podemos afirmar, no obstante, que compartimos el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en las sentencias de 19 de junio de 2014 (C-217/13 y C-218/13), ha declarado que para apreciar el carácter distintivo de una marca debe ponderarse, por un lado, en relación con los productos o servicios reivindicados que tiene la marca, y, por otro, la percepción que se presume produce en los consumidores o usuarios de los sectores interesados, respecto de la fuerza individualizadora del signo marcario, a los efectos de determinar si la marca es intrínsecamente idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como perteneciente a una empresa determinada.

La pretensión que formula la defensa letrada de la Corporación recurrente para que esta Sala declare como doctrina jurisprudencial que «la titularidad de una marca colectiva por una persona jurídica de Derecho público no la convierte en una marca de garantía», tampoco resulta relevante para resolver este recurso de casación.

Cabe referir que esta pretensión de carácter doctrinal guarda relación con una apreciación del Tribunal de instancia, que pone de relieve que la marca solicitada por el Ayuntamiento de Barcelona pretende «potenciar o preservar el valor simbólico, prestigio y buena reputación del signo denominativo "Barcelona"», según se dispone en el Reglamento de uso de la marca, y que, por ello, se asemeja a las funciones que cumplen las marcas de garantía.

Este razonamiento relativo al objetivo perseguido por el Ente local solicitante de la marca colectiva no sienta ningún criterio interpretativo de los artículos 62 y 68 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que deba corregirse, pues constituye una mera referencia que sirve para exponer «la especial naturaleza u finalidad que presentan las marcas colectivas solicitadas por una persona jurídica de Derecho público», lo que, afirmado en estos términos tan genéricos, no resulta contrario a los principios de autonomía y especialidad que rigen la aplicación de las normas reguladoras de las marcas colectivas y las marcas de garantía.

En este sentido, debe referirse no obstante, que las marcas de garantía, cuya regulación se contiene específicamente en el artículo 68 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se definen como aquellos signos utilizados por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial a los que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas modo de elaboración del producto o de prestación del servicio, lo que las distingue de las marcas colectivas e impide la aplicación analógica de las disposiciones específicas que rigen cada una de dichas marcas.

En consecuencia con lo razonado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de diciembre de 2016, dictada en el recurso contencioso-administrativo 144/2013 .

TERCERO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso de casación.

FALLO



Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido, tras fijar la doctrina jurisprudencial que hemos expuesto en el precedente fundamento jurídico segundo de esta sentencia respecto de la interpretación de los artículos 5.1 b) y 62 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas:

Primero.- Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de diciembre de 2016, dictada en el recurso contencioso-administrativo 144/2013 .

Segundo.- No efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Eduardo Calvo Rojas José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat Eduardo Calvo Rojas

María Isabel Perelló Doménech Diego Córdoba Castroverde Ángel Ramón Arozamena Laso

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.