

## CLUBES

# Barça y Madrid mantienen el pulso a LaLiga por la marca 'El Clásico'

La oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea ha denegado provisionalmente la solicitud de la competición, mientras que los clubes argumentan que son ellos quienes han dado contenido a ese concepto y su registro podría afectar a la ACB y otros torneos donde participan.



Marc Menchén  
11 jul 2018 - 05:00

Barça y Madrid ganan el primer pulso a LaLiga por la marca 'El Clásico'

Real Madrid y FC Barcelona acostumbran a competir en todas y cada una de las parcelas del negocio, pero en ocasiones se producen circunstancias en las que ambos reman en la misma dirección. Y una de esas es la intención de LaLiga de registrar la marca **El Clásico**, petición que ha sido denegada provisionalmente por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y contra la que los dos principales equipos del fútbol español han presentado una extensa batería de argumentos en contra, según la documentación a la que ha podido acceder *Palco23*.

La asociación presidida por Javier Tebas ya intentó este registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas (Oepm) el pasado verano

, como avanzó este diario, y allí se encontró con una respuesta muy similar a la de Bruselas: no, provisionalmente. En este último caso, la oficina considera que no se puede registrar esa marca en los servicios de formación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, producción de eventos deportivos, programas de televisión y radio, o contenidos de Internet vinculados al deporte. Es decir, en casi ninguno de los ámbitos donde tendría sentido su uso por parte de LaLiga.

La Euipo considera que la marca *El Clásico* no tiene ningún carácter distintivo, pues esta expresión sólo remite a los enfrentamientos entre Barça y Madrid, pero no es indicativo de origen de los servicios. Además, el hecho de que el elemento figurativo propuesto en la solicitud sea un recuadro negro con las letras de color blanco “no confiere el mínimo carácter de distintividad al signo necesario para conceder su protección para la UE”.

## **La Euipo denegó provisionalmente el registro de la marca *El Clásico* y entiende que ese concepto alude más a Barça y Madrid que a LaLiga**

La defensa de LaLiga, que corre a cargo del despacho Casas Asíñ, señala que “para salvaguardar los derechos tanto de nuestro representado como de los consumidores” sería necesario que “se decrete la distintividad sobrevenida con reivindicación principal” para registrar la citada marca a nivel internacional. Y para ello se aferra al artículo 7, en su apartado 3, del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.

Ahí se indica que la ausencia de distinción no será motivo de denegación absoluto del registro “si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma”. Y, aunque en la documentación no se muestran por cuestiones de confidencialidad, el equipo legal de Tebas ha aportado siete documentos anexos que prueban que “desde hace años” es la gestora del fútbol profesional español la que “ha dotado de distintividad sobrevenida con el uso a la marca *El Clásico*”.

Es una opinión de la que difieren absolutamente los dos equipos, que en sus respectivos escritos de alegaciones consideran que han sido ellos los que han alimentado el uso de esa expresión para referirse al encuentro entre clubes de fútbol que mayor atracción genera a nivel mundial en términos de audiencias. Según la gestora de Primera y Segunda División, el potencial de este partido alcanza los 500

millones de personas en todo el mundo, al nivel de la Super Bowl, y es con el evento que más *fan zones* alrededor del mundo se han montado cada temporada.

En su argumentario, la defensa del Real Madrid, encargada al bufete Salvador Orlando, señala: “nos encontramos ante una expresión que se halla indisolublemente vinculada a dos entidades deportivas de reputado conocimiento por parte del público general”. De ahí que se aluda a que el registro “estaría viciado de un carácter engañoso” que podría llevar a confusión al consumidor, al que se le trasladaría “la creencia de que tanto ambos clubes amparan y guardan alguna relación con dicha solicitud” y son los proveedores de los servicios comercializados como *El Clásico*.

Barça y Madrid recuerdan que el concepto 'El Clásico' se utiliza en competiciones que n

Image not found or type unknown

Barça y Madrid recuerdan que el concepto 'El Clásico' se utiliza en competiciones que no son de LaLiga,

como Euroliga, ACB o amistosos

El despacho Durán-Corretjer, que representa el Barça, ahonda en ese argumento y señala que esa vinculación de los dos clubes al concepto ha sido posible gracias al “esfuerzo promocional que han hecho ambos”, y que incluso la propia Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) ya emitió de oficio una notificación de denegación provisional total porque hacía referencia a esos dos equipos de fútbol y no a la organización de las competiciones de fútbol profesional en España.

De ahí que el Madrid se aferre a que *El Clásico* “es un signo que, si bien teóricamente es figurativo, lo dominante no deja de ser la vertiente denominativa al carecer de un diseño especialmente caracterizador”. Es decir, que la decisión de si LaLiga tiene derecho o no a registrar esta marca no puede basarse en el concepto, sino a quien pertenece. “La eventual titularidad concedida a un tercero que no sea ni el Real Madrid ni el FC Barcelona, conjuntamente, quiebra la finalidad de identificación del origen empresarial”, concluye.

Otro punto fuerte de la oposición del club de Chamartín tiene que ver con que la rivalidad entre los dos equipos va más allá de los enfrentamientos en la máxima competición del fútbol español. “La solicitante [en referencia a LaLiga] es la encargada de organizar, única y exclusivamente, las competiciones futbolísticas nacionales, [y] carece de competencias en el del baloncesto, no existiendo vinculación alguna ni teniendo capacidad de decisión en dicho ámbito, como tampoco lo tiene en el ámbito de competiciones internacionales”, recuerda, sobre cómo podría interferir esta solicitud en el uso que de este *claim* pueda hacer la ACB, la Euroliga, la Champions League o incluso ambos equipos en partidos amistosos.

La defensa del Barça se muestra más contundente, pues recuerda que la marca impugnada “resulta engañosa” porque “la expresión *El Clásico* no se conoce ni relaciona con la Liga Nacional de Fútbol Profesional, sino con cualquier enfrentamiento entre los dos clubes indicados, en cualquier competición y disciplina deportiva”.

## **Barça y Madrid representan cerca del 40% de todo el negocio del fútbol profesional español, con un claro dominio en el área comercial**

Las pruebas aportadas también tratan de demostrar que Barça y Madrid ostentan “un

derecho en base a una marca no registrada notoriamente conocida”, recogido en el artículo 8.2.c) del Rmue. De hecho, este elemento ha motivado un escrito de oposición paralelo a las observaciones recogidas en su alegato, ya que consideran que no sólo resulta engañoso, sino que supone una infracción de los derechos que ostentan.

Esta batalla legal no es baladí, ya que forma parte del intento de los dos clubes por marcar su propia hoja de ruta en términos de negocio a nivel internacional. Ambos son los dos motores que tradicionalmente han impulsado al fútbol español y representan el grueso de las audiencias del torneo fuera de España. Esa tendencia aún se mantiene, pero LaLiga ha logrado progresivamente ir rebajando su excesivo peso en el conjunto del negocio.

Lo ha hecho de tal manera que, en 2016-2017, el peso de estos dos clubes en la facturación total de la competición bajó por primera vez del 40%; en concreto, pasó del 41,9% al 38,7%, con 1.418,9 millones de euros, según los cálculos elaborados por *Palco23* a partir del Informe económico-financiero del fútbol profesional 2017.