

ESCUDOS DE FÚTBOL: ¿MÁS QUE UNA MARCA?

Javier Zambrano Domínguez y Patricia Babiano Mendoza

El Club Atlético de Madrid ha realizado entre sus socios una consulta no vinculante sobre la conveniencia de volver a utilizar como distintivo principal el escudo previo al actual, que vino representando al Club hasta la temporada 2017/2018.

El resultado fue que, aproximadamente el 44% de su masa social, se mostró favorable al retorno al anterior escudo, provocando que el consejero delegado de la entidad, Miguel Ángel Gil Marín, convocara al Consejo de Administración para deliberar sobre la celebración de una votación vinculante entre sus socios para elegir entre el escudo actual y el anterior, la cual ha sido aprobada por unanimidad.

En ese contexto, resulta natural que entre los aficionados al fútbol, y al Atlético de Madrid en particular, puedan suscitarse ciertas dudas tales como;

¿Qué naturaleza tiene el escudo en los clubes y sociedades anónimas deportivas (SADs)

El escudo es una marca y, por ende, ostenta la naturaleza de activo intangible de los clubes y SADs.

¿Dónde se encuentra regulado?

En los clubes deportivos el escudo se encuentra regulado en uno de los artículos de sus estatutos sociales, en el que usualmente se realiza una completa descripción del mismo y de cada uno de sus elementos, acompañada de una imagen ilustrativa.

Por el contrario, en las SADs no es habitual que el escudo se encuentre regulado dentro del texto estatutario, con contadas excepciones

¿Qué implicaciones tiene la regulación o no del escudo en los estatutos sociales?

La regulación del escudo como distintivo del club o SAD dentro de sus estatutos sociales implica que este no pueda ser modificado sin la aprobación de la Asamblea de Socios o de la Junta General de Accionistas (según corresponda), con las mayorías de voto propias de la modificación de los estatutos sociales.

A sensu contrario, la falta de regulación del escudo en los estatutos, como ocurre especialmente en el caso de las SADs, supone que, en principio y sin perjuicio de lo que expondremos a continuación, su Consejo de Administración pueda proceder a su sustitución o modificación como parte de sus amplias facultades de gestión de los activos de la entidad.

No obstante lo anterior, llegados a este punto resulta necesario diferenciar entre la modificación del escudo incorporado a los estatutos bajo la condición de distintivo del club o SAD, cuya composición solo se podría modificar a través de un procedimiento de modificación de los estatutos sociales sometido a la aprobación de la Asamblea de Socios o Junta General de Accionistas, y el acuerdo de la Junta Directiva o del Consejo de Administración (según corresponda) consistente en utilizar otra marca propia distinta al escudo oficial, con carácter

más o menos temporal, en productos de merchandising como las camisetas oficiales de cada temporada.

Así, un claro ejemplo de ello lo encontramos en el Sevilla F.C. y, en concreto, en sus camisetas de las temporadas 2013/2014, las cuales lucían un escudo antiguo de la entidad no coincidente con aquél regulado en sus estatutos sociales (artículo 38), sin que ello conllevara la necesidad de iniciar un procedimiento de modificación estatutario, ya que la actuación de sus administradores se limitó a sustituir el uso del escudo estatutario en un determinado producto de la entidad, por otra marca igualmente propiedad e identificativa de la institución, sin alterar el escudo oficial y distintivo del club en ninguno de sus elementos.

En todo caso, y siguiendo el ejemplo descrito en el párrafo anterior, en el caso de los clubes deportivos, atendiendo a su forma jurídica de asociación sin cuotas de propiedad, parece poco probable que la Junta Directiva acordara la sustitución del escudo, siquiera en las camisetas oficiales, sin su sometimiento a un referéndum entre los socios con derecho a voto (artículo 31.b.6 de los Estandares Sociales del Real Madrid).

¿Fórmulas para proteger su sustitución/modificación en el futuro?

La primera de las posibles fórmulas de protección sería la ya citada inclusión del escudo como distintivo de la entidad dentro de los estatutos sociales del club o SAD, a fin de que cualquier alteración del mismo deba ser aprobada por sus socios o accionistas.

No obstante lo anterior, en el caso de las SAD, se ha de destacar que los miembros del Consejo de Administración son nombrados por los accionistas mayoritarios, quienes designan para el ejercicio de dichos cargos, bien a ellos mismos, o bien a personas de su confianza, propiciando que, en puridad, la adopción del acuerdo de sustitución/modificación del escudo estatutario, lejos de estar dotada de una mayor protección, quede reducida a la elección formal del órgano en que dicho acuerdo deba ser aprobado.

Por otro lado, y siguiendo la estela de fútbol inglés, como fórmula general, más inclusiva y efectiva que la anterior, al no dejar al arbitrio de cada club o SAD su mayor protección, se encontraría la posibilidad de llevar a cabo una reforma normativa que, con el ánimo de proteger el patrimonio de los clubes y SAD, impusiera a éstos la obligación de realizar una consulta vinculante entre sus socios antes de sustituir o modificar el escudo oficial en uso, tanto en sus estatutos como en cualquiera de sus productos oficiales.

¿Existe alguna limitación en el uso de las marcas? ¿Qué ocurre con aquellas marcas que se encuentran en desuso?

Una marca es todo signo que permite distinguir los productos o servicios de una empresa de las de otras y su registro confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma, el cual se otorga por un plazo de diez años desde que se presenta la solicitud y que puede renovarse, indefinidamente, por períodos sucesivos de diez años. Es decir, el titular de una marca registrada, y siempre que esta se mantenga en vigor, ostenta el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilicen una marca tan similar que pueda crear confusión.

Ahora bien, este derecho exclusivo no se concede a su titular por el mero hecho de proceder al registro de la marca, sino que, si en el plazo de cinco años desde su registro la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, se podrá declarar su caducidad, perdiendo su titular todos los derechos inherentes a la misma.

Esto extrapolado al caso del Atlético de Madrid significaría que, si al modificar el escudo en el año 2017, procediendo al registro de dicho elemento como nueva marca, hubieren dejado de utilizar por completo el escudo anterior, dicha marca podría declararse caduca por falta de uso al cabo de los cinco años.

No obstante, en este caso concreto, las modificaciones que se realizaron del escudo fueron sobre elementos que no alteraban el carácter distintivo de la propia marca, ya que se modificó simplemente a una forma más redondeada, manteniendo todos los elementos característicos, aunque el oso y el madroño apuntaban en otra dirección tiñéndose de azul, lo que a efectos de la Ley de Marcas se consideraría igualmente como uso efectivo de la misma. Por tanto, aunque se hubiera solicitado una nueva marca, la anterior mantendría su vigencia siempre y cuando se solicitaren las correspondientes prórrogas.

Como conclusión, es necesario destacar la importancia del registro de una marca a efectos de su identificación como elemento distintivo en este caso de los clubes y SADs, así como el uso de la misma para evitar posibles pérdidas de derechos, si bien como hemos visto, no solo goza de importancia este registro, sino la propia protección que internamente se les pueda conceder a efectos de modificaciones o sustituciones futuras.

EDITA: IUSPORT

Junio 2023