



REVISTA LEX MERCATORIA
ISSN 2445-0936



Número Extraordinario, 2026. Artículo 3
DOI: <https://www.doi.org/10.21134/sa73vv03>

EL USO REFERENCIAL DE LA MARCA AJENA COMO LÍMITE AL DERECHO EXCLUSIVO DE MARCA. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚM. 1906/2024, DE 10 DE ABRIL (“CASO ZARA”)

THE REFERENTIAL USE OF ANOTHER’S TRADEMARK AS A LIMIT TO THE EXCLUSIVE RIGHT OF TRADEMARK. Analysis of Supreme Court Judgment No. 1906/2024, of April 10 (“Zara Case”)

M.^a Mercedes Curto Polo

Catedrática de Derecho Mercantil UNED

Resumen

Este trabajo analiza la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1906/2024, de 10 de abril de 2024, por la que nuestro más Alto Tribunal resuelve el recurso de casación planteado por Diseño Textil S.A. (Inditex) frente a la Sentencia de la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de mayo de 2018, por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por Industria de Diseño Textil S.A. contra la sentencia dictada el 15 de marzo de 2016 por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, en el procedimiento número 569/2013.

Abstract

This paper analyzes Supreme Court Judgment No. 1906/2024, of April 10, 2024, by which our highest court resolves the appeal in cassation filed by Diseño Textil S.A. (Inditex) against the Judgment of Section 28 of the Provincial Court of Madrid of May 18, 2018, which dismisses the appeal filed by Industria de Diseño Textil S.A. against the judgment issued on March 15, 2016 by the Commercial Court No. 2 of Madrid, in proceedings No. 569/2013.

Palabras clave

Contenido del derecho de marca, uso de la marca a título de marca, uso de la marca para productos o servicios, límites al derecho de marca, usos referenciales de la marca ajena.

Keywords

Content of trademark rights, use of the trademark as a trademark, use of the trademark for products or services, limitations on trademark rights, referential uses of another's trademark.

Sumario

I. ANTECEDENTES DE HECHO Y PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO. II ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SENTENCIA. III. CONCLUSIONES.

I. ANTECEDENTES DE HECHO Y PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO

A fin de realizar nuestro análisis, conviene partir de los hechos que dieron lugar al recurso, expuestos en el Fundamento de Derecho Primero de la sentencia que analizamos de la forma siguiente:

"1(...)Buongiorno Myalert, S.A. (en adelante, Buongiorno) es una compañía que en el año 2010 prestaba servicios de información a través de la red de internet y telefonía móvil. Era titular de los sitios web blinko.es y blinkogold.es, en donde ofrecía servicios y descargas de contenidos de entretenimiento a través de sus servicios WAP y servicios SMS para teléfonos móviles. En esa época lanzó una campaña para la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba con la denominación "Club Blinko", en la que, según refiere la Audiencia, "ofrecía, en determinadas páginas web a las que se accedía a través de banner con el signo ZARA insertados en otras páginas web, en Facebook y Hotmail, la participación en un sorteo en el que el premio estaba constituido por una tarjeta regalo de ZARA por importe de 1000 euros". En concreto, se indicaba lo siguiente:

"Club Blinko suscríbete y participa ahora en este fantástico sorteo y llévate 1000 euros en efectivo. Me gustaría gastarlos así: 1000 euros ZARA tarjeta regalo. Tu número de móvil para poder obtener tu tarjeta".

En la pantalla que se mostraba tras clicar en el banner, el signo ZARA aparecía en todos los casos destacado y enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas habitualmente emitidas por bancos, grandes almacenes y otras

entidades con fines comerciales. La participación en el sorteo estaba condicionada a la suscripción del servicio, de pago, y al mantenimiento de la misma durante un tiempo mínimo de 30 días, según se hacía constar en el texto informativo que figuraban en el faldón de la pantalla, en el que también se hacía referencia al prestador del servicio y las condiciones de este. La suscripción al servicio podía llevarse a cabo a través de esa misma pantalla.

La titular de la marca ZARA (Inditex), el 20 de diciembre de 2010, remitió un requerimiento formal a Buongiorno para que cesara en el empleo de su marca en estas campañas promocionales y le anunciaba que iba a reclamarla indemnización de los daños y perjuicios causados. Buongiorno contestó al requerimiento para negar que hubiera infringido los derechos de Inditex, aunque también comunicó que había retirado las campañas.

2. En julio de 2013, Inditex presentó una demanda contra Buongiorno por el empleo que había hecho del signo ZARA en las reseñadas campañas publicitarias. En la demanda se ejercitaban acciones marcarias, al entender que se habían infringido los derechos de exclusiva de la marca ZARA, al amparo tanto del art. 34.2.b) LM, por riesgo de confusión, como del art. 34.2.c) LM, por aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de dicho carácter renombrado.

Con carácter subsidiario, el demandante también ejercitó acciones de competencia desleal, porque los hechos reseñados constituían una conducta tipificada en los arts. 4, 12 y 22.6.b) LCD.

3. La demandada negó que hubiera existido una infracción de los derechos de la demandante sobre la marca ZARA, ya que el uso puntual de

este signo no había sido a título de marca, sino que se encuadraba dentro de los usos lícitos de signos distintivos ajenos. En particular, se utilizó la marca ZARA a título indicativo de uno de los regalos ofrecidos en caso de resultar ganador del sorteo que se realizaba entre quienes se suscribieran al servicio de suministro de contenidos multimedia ofrecido por la demandada. También negó que se hubieran ocasionados daños y perjuicios a la demandante.

4. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Primero razonó por qué el empleo de la marca ZARA por la demandada no era un uso descriptivo amparado por el art. 37 LM, que regula los límites del derecho de marca. Luego, entró a analizar los requisitos previstos en las letras b) y c) del art. 34 LM para la infracción marcaria, y concluyó que el uso realizado por la demandada no afectaba a ninguna de las funciones de la marca. También concluyó que no había habido lesión al renombre de la marca, ni que implicara un aprovechamiento indebido de su reputación.

Las acciones de competencia desleal también fueron desestimadas al apreciarse que habían prescrito.

5. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Inditex. En relación con las acciones marcarias, el recurso se centraba en la procedencia de la infracción marcaria, al amparo de la especial protección que confiere a las marcas notorias el art. 34.2.c) LM. Y, como advierte la Audiencia, el recurrente ceñía la indemnización solicitada a 84.000 euros por la infracción del derecho de exclusiva y 308.327,62 euros por el daño causado al prestigio de la marca. El recurso también impugnó la desestimación de las acciones de competencia desleal.

La Audiencia, después de desatender la objeción planteada por la otra parte de retraso desleal en el ejercicio del derecho, analizó si había existido infracción de la marca notoria ZARA y concluyó que no, con las siguientes consideraciones:

"24.- (...) la primera fase del análisis para determinar si el uso que BUONGIORNO hizo del signo "ZARA" constituye una infracción de los derechos de la aquí apelante, en cuanto titular de la marca renombrada "ZARA", nos remite a la comprobación de si dicho uso puede ser calificado como uso activo, en el tráfico económico, para productos o servicios y perjudicial para las funciones de la marca.

"25.- La concurrencia de las tres primeras notas no se nos presenta problemática, en la medida en que BUONGIORNO utilizó el signo "ZARA" para promocionar su servicio, resultando por ello patente que nos encontramos ante un uso activo, en el tráfico económico (sentencia Interflora, apartado 30 y sentencia PieOptiek, apartado 45) y para productos y servicios de BUONGIORNO (sentencia Interflora, apartado 31).

"26.- En relación con la nota de perjuicio de las funciones de la marca, nos encontramos con que, frente a la valoración negativa del juzgador de la anterior instancia, la parte apelante ha optado por limitarse a mantener que no es necesario que dicha nota concurra. De esta forma, una vez establecido el desacierto de tal posición, el juicio expresado en la sentencia ha de quedar incólume, pues, no habiendo explicitado la parte argumentos con los que confrontar tal valoración, no puede este tribunal lanzarse a buscar en el discurso de la apelante elementos con los que construir una respuesta a lo apreciado por el tribunal precedente.

“27.- Tal situación no puede sino resultar en una desestimación del recurso en todos aquellos puntos por los que se pretende el acogimiento de los pedimentos anudados al ejercicio de acciones marcarias. El diferente contexto que enmarcó el debate en el recurso sustanciado ante este sala con el número 76/14, resuelto por sentencia de 5 de febrero de 2016, que la parte apelante esgrime a favor de sus pretensiones, explica el dispar resultado”.

La Audiencia desestima también la impugnación relativa a la desestimación de las acciones de competencia desleal, lo que ha quedado firme al no haber sido objeto de recurso de casación ni estar afectado por el recurso extraordinario por infracción procesal.

6. Frente a la sentencia de apelación, Inditex formula recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de dos motivos, y recurso de casación, articulado en un motivo.

Las objeciones formuladas a la admisión de ambos recursos no se refieren a causas objetivas de inadmisibilidad, y en la medida que guardan relación con la procedencia de los motivos serán tenidas en cuenta, en su caso, al analizar cada uno de los motivos.”

Expuestos de esta forma los hechos, dejando de lado el recurso de infracción procesal, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación por entender que no son aplicables al caso enjuiciado los nuevos límites introducidos en nuestra legislación como consecuencia de la adaptación a la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, por cuanto los hechos son de fecha anterior. En consecuencia, casa la sentencia de la Audiencia y, asumiendo la instancia, estima el recurso de apelación de Inditex y revoca la senten-

cia de primera instancia, acordando la cesación, la indemnización de daños y perjuicios y la publicación de la sentencia, solicitadas por Inditex.

Conviene recordar que el Tribunal Supremo se había pronunciado en una primera resolución desestimando el recurso de Inditex. No obstante, ésta invocó la nulidad de actuaciones, la cual es estimada por el Tribunal Supremo, señalando nueva fecha de deliberación y votación. Se decide entonces plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia por cuanto el Tribunal Supremo era consciente de que la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015 había introducido algunas modificaciones en la regulación de los límites del derecho de marca, y dudaba si cabía entenderlas ya incluidas en la literalidad de los límites tal como estaban establecidos en la Directiva 2008/95/CE de 22 de octubre, siguiendo lo dispuesto en la Directiva anterior de 22 de junio de 1988.

Expuestos de esta manera los hechos, procedemos a analizar las cuestiones jurídicas que plantea el supuesto. Tal como queda expuesto, uno de los puntos centrales de la resolución objeto de comentario viene constituido por la interpretación de los límites al derecho exclusivo de marca; lo cual implica estudiar primeramente el ámbito del derecho a efectos de precisar sus contornos.

II. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SENTENCIA

1. Contenido del derecho de marca en los textos normativos

A diferencia de otros derechos de propiedad industrial, en relación con las marcas está expresamente reconocida tanto la vertiente positiva

como negativa del derecho. Así se extrae de la simple lectura de los apartados 1 y 2 del art. 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que sigue, como no podía ser de otra forma, lo dispuesto en el art. 10 de la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015¹. De esta forma se reconoce al titular de la marca el derecho exclusivo a utilizarla, y, por otro lado, se establece que su *ius prohibendi* abarcará los supuestos de doble identidad (siempre que queden afectadas las funciones de la marca), de identidad o semejanza de signos e identidad o similitud de productos o servicios: cuando exista riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, y, en el caso de la marca renombrada, los supuestos de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca (parasitismo), el menoscabo al carácter distintivo (*dilution*) y el menoscabo al renombre de la marca (*dilution by tarnishment* o envilecimiento), siendo suficiente con que concurra una sola de estas infracciones para aplicar esta protección específica.

Por otro lado, conviene recordar en relación

con la protección de la marca renombrada que, aunque esta protección específica inicialmente estaba prevista de forma literal únicamente para productos o servicios no similares, se aclaró que también era aplicable cuando los productos o servicios fueran idénticos o similares; de modo que se negó la existencia de un lapsus lógico en su protección. Del mismo modo, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se estableció que para que sea aplicable la protección dispensada en el Derecho de marcas europeo a la marca renombrada no se precisa la existencia de un riesgo de confusión.

2. Flexibilización del requisito del “uso a título de marca”

El contenido del derecho de marca dispuesto en los textos normativos se ha ido ampliando progresivamente a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, jugando un papel fundamental en este fenómeno la flexibilización del requisito del “uso a título de marca” que venía exigiéndose tradicionalmente en el Derecho marcario para

1 Recordemos que este precepto dispone lo siguiente: “1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre ésta. 2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”.

entender que un supuesto uso infractor del signo distintivo caía bajo el ámbito de aplicación de la legislación especial de marcas.

De esta forma tradicionalmente se ha venido considerando que para que sean aplicables los remedios jurídicos que presenta el Derecho de marcas contra un uso inconsentido del signo protegido como marca constituye un presupuesto necesario que tal uso del signo ajeno sea realizado a título de marca. Tal afirmación venía expresamente sancionada en el art. 31 LM 1988, conforme al cual el titular podía prohibir el uso no autorizado de su marca o de otro semejante *para distinguir productos o servicios idénticos o similares*, cuando tal uso fuera susceptible de inducir a error a los destinatarios. Por el contrario, el art. 34.2 LM 2001, siguiendo la normativa europea, omite tal referencia a la finalidad del uso perseguido por el infractor, limitándose a disponer que el titular de la marca podrá prohibir que los terceros utilicen la marca sin su consentimiento *en el tráfico económico para productos o servicios*.

A pesar de su importancia para delimitar el contenido del derecho exclusivo, el uso de la marca como presupuesto para apreciar la existencia de una infracción del derecho exclusivo sigue siendo un concepto jurídico de difícil delimitación en el Derecho de marcas actual. Como ya aconteciera durante la vigencia de la ante-

rior Directiva de marcas, del nuevo texto legal no parece inferirse una solución clara acerca del problema de si tal uso del signo en el tráfico económico debe realizarse necesariamente para distinguir productos o servicios (uso a título de marca) o si abarca igualmente otros usos. A estos efectos, conviene señalar que la contundente afirmación realizada en el Considerando 18 de la Directiva 2015/2436², así como en el art. 10.6 de la misma³, parecen confirmar la idea de que la protección establecida en este texto normativo solo es aplicable cuando la marca se utiliza para distinguir productos o servicios. Sin embargo, la jurisprudencia del TJUE ha ido difuminando el requisito del uso a título de marca para apreciar la infracción de este derecho exclusivo. Y ha de tenerse en cuenta que esta interpretación del “uso en el tráfico económico para productos o servicios” realizada por el Tribunal europeo ha de ser seguida por los tribunales nacionales a la hora de aplicar las disposiciones correspondientes en las que se materializa la transposición de las Directivas de marcas. Y ello porque para evitar discrepancias en la interpretación de este requisito en los Estados miembros, el Tribunal de Justicia se arrogó desde épocas tempranas la competencia para hacerlo, indicando que “con el fin de evitar que la protección concedida al titular de la marca varíe de un Estado a otro, corresponde al Tribunal de Justicia dar una interpretación uniforme del

2 Conforme al cual “*Procede establecer que solo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos o servicios. La utilización del signo a efectos distintos de distinguir productos o servicios debe estar sujeta a las normas de Derecho nacional*”

3 “6. Los apartados 1, 2, 3 y 5 no afectarán a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que se efectúe con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”.

artículo 5, apartado 1, de la Directiva y en particular del concepto de 'uso' que figura en él"⁴.

De manera reiterada, el Tribunal de Justicia ha establecido que el titular de la marca registrada puede prohibir el uso de un signo idéntico o semejante cuando se reúnan los requisitos siguientes: 1/ El uso debe producirse dentro del tráfico económico. 2/ Además el uso susceptible de ser sancionado debe implicar un comportamiento activo del infractor. 3/ Tiene que producirse para productos o servicios. 4/ Debe menoscabar o poder menoscabar alguna de las funciones de la marca. 5/ Y, por supuesto, para que pueda calificarse como infractor, dicho uso tiene que producirse sin el consentimiento del titular de la marca.

Veamos brevemente cada uno de esos presupuestos. En primer lugar, de acuerdo con el Tribunal de Justicia, el uso de la marca en el tráfico económico implica que el uso del signo idéntico o semejante a la marca ha de producirse en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada. De modo que, *sensu contrario*, podríamos afirmar que cuando el uso de la marca ajena no se realice con el fin de comercializar productos o servicios o cuando tal uso no tenga una trascendencia externa no entraría en juego la protección dispensada por el Derecho de marcas.

Ahora bien, no solamente se exige que el uso se realice en el contexto de una actividad comer-

cial con ánimo de lucro, sino además que el infractor tenga un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso de un signo idéntico o semejante a la marca ajena. Por ello, para calificar como infractor el uso por parte de un tercero de un signo idéntico o semejante a una marca registrada es necesario que ese tercero utilice el signo en su propia comunicación comercial sobre la que debe tener un dominio directo o indirecto. De esta forma, como ha indicado el Tribunal de Justicia, el proveedor de un servicio de referencia que permite a sus clientes usar signos idénticos o semejantes a marcas registradas en sus anuncios publicitarios, sin hacer por sí mismo uso de esos signos, no está realizando un uso activo que pueda calificarse como infracción de la marca⁵.

Por otro lado, el uso para productos o servicios constituye un elemento esencial del uso de la marca ajena como presupuesto de la infracción de la marca respecto del cual se aprecia una mayor evolución en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Es evidente que la marca es un signo distintivo utilizado en relación con productos o servicios. La cuestión es si esta relación entre signo y productos o servicios debe ser necesariamente "para distinguir" esos productos o servicios o si puede darse en otras circunstancias. Y en este sentido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se ve una clara evolución. En la Sentencia de 23 de febrero de 1999 BMW⁶ el Tribunal de Justicia afirmó sin ambages que la protección establecida en la Directiva de Marcas en los apartados 1

4 Sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, apartado 45; de 25 de enero de 2007, "Adam Opel AG c. Autec AG" (asunto C-48/05), apartado 17 y de 11 de septiembre de 2007, Céline, C-17/06, Rec. p. I-7041, apartado 15.

5 STJUE de 12 de julio de 2011, *L'Oreal vs eBay*, asunto C-324/09.

6 STJUE de 23 de febrero de 1999, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV c. Ronald Deenik*, (asunto C-63/97).

y 2 del art. 5 estaba concebida para los supuestos en los que el uso de la marca se hiciera con el fin de distinguir los productos o servicios de que se trata como originarios de una empresa determinada, *“es decir, como marca, o con fines distintivos”*. No es ni mucho menos tan claro en pronunciamientos posteriores. Así, ha afirmado que el ejercicio del derecho de marca *“debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto”*⁷. Y aclara que, en la medida en que el uso del signo realizado por un tercero puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos afectados y el titular de la marca se pone en peligro la garantía de procedencia que constituye la función esencial de la marca y, en consecuencia, se trata de un uso que cae en el ámbito de protección del derecho de marca. De este modo este presupuesto se flexibiliza para concebirlo como un uso susceptible de producir un vínculo entre el signo, tal como lo utiliza el tercero, y productos o servicios comercializados por el titular de la marca que debe ser susceptible de menoscabar alguna de las funciones de la marca. Particularmente, se dará tal vínculo cuando el uso del signo por el tercero permita crear la apariencia de que hay una relación comercial entre el tercero y el titular de la marca; lo cual podría entenderse como un supuesto de riesgo de confusión en sentido amplio, incluyendo el riesgo de asociación. Con todo, tal como ha manifestado el Tribunal en el asunto Céline⁸, hay un uso del signo idéntico o semejante a la marca registrada para productos o servicios cuando dicho vínculo menoscabe cualquiera de las funciones de la marca,

aunque, particularmente, su función esencial que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios.

De este modo cabe entender que hay “uso para productos o servicios” como presupuesto de la infracción de la marca cuando el vínculo se produce no solamente de modo directo, sino también de manera indirecta entre el signo y los productos o servicios del tercero porque la marca en realidad se utiliza por éste en relación con los productos o servicios del titular de la marca. Desde esta óptica se han abordado los supuestos de publicidad comparativa y del uso de la marca ajena en los servicios de referenciación. En ambos casos, el tercero utiliza el signo no directamente en relación con sus propios productos o servicios, sino con los del propio titular de la marca. Con todo, entiende el Tribunal, que, como consecuencia de ese uso incontestado, se puede producir un vínculo entre el signo y los productos o servicios del tercero susceptible de dar lugar a una infracción de la marca, siempre que se cumplan el resto de condicionantes; y, en particular, que, como consecuencia de dicho uso, se puedan afectar las funciones de la marca, y, primordialmente, la función de indicación del origen; o que, tratándose de una marca renombrada se pueda producir alguno de los supuestos específicos de infracción.

En el caso de las marcas renombradas, se producirá un uso del signo para productos o servicios cuando con el uso de tal signo con fines distintivos, incluso en relación con productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que está registrada la marca, se pueda afectar a las funciones específicas que puede desarrollar la marca renombrada. Dado que estas funciones van

7 STJUE de 12 de noviembre de 2002, en el asunto *Arsenal Football Club* (asunto C-206/01), apartado 51.

8 STJUE de 11 de septiembre de 2007, *Céline*, Asunto C-17/06.

más allá de la función de indicación del origen, el Tribunal ha entendido que en el supuesto de la marca renombrada la protección parte de la existencia de un vínculo en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, aunque no las confunda. Habrá, por tanto, un uso para productos o servicios cuando se establezca o se pueda establecer un vínculo entre los signos. Si bien, la existencia de dicho vínculo no es suficiente para entender que hay una infracción de la marca renombrada, por cuanto habrá que demostrar igualmente que el uso del signo idéntico o semejante a la marca renombrada es susceptible de causar un perjuicio al carácter distintivo al renombre de los mismos u obtener una ventaja injustificada de los mismos.

3. Infracción de la marca en el supuesto analizado.

En el caso de autos, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, entiende el Tribunal Supremo que, en la medida en que la marca ZARA es renombrada y mediante el uso realizado por la demandada sin su consentimiento se produce un vínculo entre el signo y sus productos o servicios susceptible de producir una transferencia ilícita de la imagen de marca, estamos ante un supuesto de infracción específicamente dispuesto en la normativa marcaria en relación con las marcas renombradas.

Así lo expresa en el apartado 4 del Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia analizada en el que se puede leer lo siguiente: "4. En nuestro caso, no hay duda de que la marca de la demandante ZARA es renombrada. Al mismo tiempo está acreditado en la instancia que la demandada empleó este signo en la campaña promocional de sus servicios en el año 2010, al anunciar que el regalo promocional de uno de los

servicios ofertados era un sorteo de 1.000 euros que podían gastarse en una tarjeta de regalo por este importe de ZARA. De este modo se cumple el requisito de haber usado un signo idéntico al de la marca renombrada ZARA, aunque no para ofertar productos o servicios con esta marca, sino para ilustrar uno de los premios del sorteo a que daba derecho a participar la contratación de los servicios que la demandada ofertaba.

La conducta de la demandada se encuadra en el art. 34.2.c) LM, en la medida en que ese uso del signo ZARA conllevaba un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ZARA, en el sentido expuesto en la reseñada STJUE de 18 de junio de 2009 (L'Oreal): la mención que hace la demandada, al publicitar sus servicios, de que uno de los premios del sorteo es una tarjeta regalo de ZARA, conlleva una transferencia ilícita (no consentida) de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos que la demandada publicita. Es una forma a través de la cual la demandada se aprovecha del renombre de ZARA, de su poder de atracción, reputación y prestigio".

4. Los límites al derecho de marca.

No existiendo dudas acerca de que estamos ante un supuesto de infracción de la marca renombrada, el Tribunal Supremo analiza a continuación la aplicación de los límites dispuestos en el Derecho marcario siguiendo las directrices marcadas por el Tribunal de Justicia en el pronunciamiento recaído tras el planteamiento de la cuestión prejudicial (STJUE de 11 de enero de 2024, asunto Inditex (C-361/22)).

La progresiva expansión del contenido del derecho sobre la marca como consecuencia de una interpretación flexible del concepto de uso en el tráfico económico para productos o servicios, que hemos visto con anterioridad, así como la ampliación de las funciones de la marca jurídicamente protegidas también en relación con las marcas ordinarias, han determinado que las limitaciones al derecho exclusivo conferido al titular de la marca jueguen un papel creciente en el sistema marcario.

En este sentido, la Directiva 2015/2436 plantea algunos cambios importantes, que recogen en buena medida la práctica jurisprudencial del Tribunal de Justicia. No obstante, es preciso destacar que algunos autores proponían una modificación más ambiciosa que permitiera una interpretación más flexible de las limitaciones a que podía quedar sometido el derecho de marca en correspondencia con la ampliación de su contenido⁹. Opción que, sin embargo, no fue la finalmente seguida. Por el contrario, se ha optado por

introducir algunos supuestos nuevos, a los que se añade una importante disposición en los Considerandos que, sin embargo, no se recoge después en el texto normativo¹⁰. Con todo, las limitaciones establecidas en la Directiva siguen girando en torno a un concepto jurídico indeterminado cual es el de las "prácticas leales en materia industrial o comercial", cuya concreción ha sido acometida por el propio Tribunal de Justicia, si bien continúa planteando algunos interrogantes.

Por otro lado, no conviene olvidar que en el Derecho europeo de marcas se aprecian ciertas cláusulas que, sistemáticamente no aparecen recogidas en la sección dedicada a los límites al derecho, y, cuyo papel limitador del ámbito de exclusiva otorgado al titular de la marca está fuera de toda duda. En este sentido, la "*justa causa*" que aparece recogida en la sede dedicada a la protección de la marca renombrada está llamada a permitir usos de la marca ajena que, en ausencia de la misma, y cumpliéndose los condicio-

9 Max-Planck Institute for Competition and Innovation, "*Study on the Functioning of the European Trade Mark System*", 2011.

10 El Considerando 27 indica que "Los derechos exclusivos conferidos por una marca no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial. A fin de establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas en un contexto en el que aquellos gozan normalmente de protección sin límites frente a marcas posteriores, solo debe considerarse incluido en dicho uso el uso del nombre personal del tercero. Dicho uso debe asimismo permitir el uso de signos o indicaciones descriptivos o sin carácter distintivo en general. Además, el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca al objeto de designar productos o servicios, o referirse a ellos, como suyos. El uso de una marca registrada realizado por terceros para llamar la atención del consumidor sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos en la Unión por el titular de la marca o con su consentimiento debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. El uso de una marca registrada realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, la presente Directiva debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión".

nantes para apreciar una infracción de la marca, podrían ser prohibidos por su titular.

Es en relación con los límites donde se planteaba una importante duda al Tribunal Supremo, que le llevó a plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE.

La primera Directiva del Consejo 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, acompañada luego por el Reglamento CE nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, establecieron -entre otras cosas- el régimen común sobre el contenido del derecho exclusivo de marca y sus limitaciones. El artículo 6.1 letra c) de la Directiva 89/104 disponía que: *"El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico (...) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; (...), siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial"*. La misma disposición, con idéntica redacción se recoge para la marca comunitaria en el artículo 12, letra c) del Reglamento 40/94. No se aportaron explicaciones sobre la finalidad y alcance de las limitaciones marcarias en ninguno de los dos instrumentos legislativos. Estos textos fueron sustituidos más tarde por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada), y por el Reglamento CE nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada), conservando ambos la misma redacción de

los textos anteriores en materia de limitaciones de los efectos de la marca.

Sin embargo, las limitaciones del derecho de marca han sido objeto de reforma en los instrumentos legislativos promulgados en el año 2015 para llevar a cabo la modernización del Derecho de marcas en la UE, derogando los textos anteriores. El artículo 14, apartado 1, letra c) de la Directiva 2015/2436 establece ahora que: *"Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico (...) de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio"*. El apartado 2 del mismo artículo 14, advierte que: *"El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial"*. Idéntica redacción se incluye en el artículo 14, apartado 1, letra c), y apartado 2 del Reglamento 2017/1001 en relación con la limitación de los efectos de una marca de la Unión. Tal modificación fue recogida en el art. 37 Ley 7/2001, de Marcas.

En el art. 14.1 c) de la Directiva 2015/2436 se recoge, pues, el uso referencial de la marca ajena como límite al ejercicio del derecho de marca que es susceptible de distintas concreciones. En efecto, son varios los supuestos que podrían entrar en este límite. En primer lugar, encontramos el uso del signo para designar los productos o servicios como propios del titular de la marca a efectos de su comercialización. Tal sería el supuesto de reventa al que se refiere expresamente el Considerando 27 de la Directiva al establecer que *"El uso de una marca registrada realizado*

por terceros para llamar la atención del consumidor sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos en la Unión por el titular de la marca o con su consentimiento debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial". Pero también tendría cabida en este supuesto los usos de la marca a efectos de hacer una referencia a los productos o servicios del titular de la marca. Tal sería el caso de la publicidad comparativa, si no fuera porque el legislador comunitario ha optado por darle una regulación específica, como se desprende del art. 10.3 f) de la Directiva 2015/2436. E, igualmente, podrían considerarse incluidos los usos de la marca ajena como palabra clave en un servicio de referenciación (Usos referenciales).

La diferencia entre los textos normativos europeos no es intrascendente, pues no solamente se aprecia una mayor amplitud de supuestos recogidos expresamente en el art. 14.1 c) de la Directiva 2015/2436, sino que también difieren los presupuestos de aplicación por cuanto el art. 6.1 c) de la Directiva 2008/95/CE establecía que el uso de la marca ajena debía ser necesario, mientras que el art. 14.1 c) de la Directiva 2015/2436 no supedita tal uso a la condición de necesidad. En palabras del Tribunal Supremo, *"Con la redacción actual, este límite no se agota en el uso de la marca necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio (como accesorios o piezas de recambio), sino que abarca también el uso de la marca para "designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos"*".

Atendiendo al supuesto concreto, entiende el Tribunal que *"el art. 6.1.c) Directiva 2008/2005 -y por ende el art. 37 c) LM en su redacción original- ha de interpretarse "en el sentido de que*

se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero". En la medida en que el uso que la demandada hacía de la marca ZARA no respondía a esta función, no estaba amparado por el reseñado límite del derecho de marca". (Apartado 8 in fine del Fundamento de Derecho Cuarto).

III. CONCLUSIONES

El Tribunal Supremo se pronuncia de manera excelentemente fundamentada acerca de la aplicación de los límites al derecho de marca conforme a la legislación aplicable al supuesto por razones temporales.

Haciendo un ejercicio prospectivo, podríamos preguntarnos acerca de la solución a la que se hubiera llegado si el nuevo art. 37.1 c) Ley 7/2001, de Marcas, hubiera sido aplicable.

Y a estos efectos debemos tener presente que, tal como se ha expuesto con anterioridad, los límites al derecho de marca deben ser aplicados siempre que la utilización de la marca por el tercero sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Se trata ésta de una cláusula que claramente nos remite a la normativa de competencia desleal. Y así parece entenderlo el Tribunal de Justicia cuando, entre otras, en su sentencia de 23 de febrero de 1999, en el asunto BMW, afirma que *"(...)la condición de que el uso de la marca debe hacerse conforme a las prácticas leales en materia industrial o*

comercial constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca, análoga a aquella a la que está sujeto el comerciante cuando emplea la marca de otro para anunciar la reventa de productos que llevan dicha marca".

Y, a mi entender, ello implica analizar el supuesto concreto teniendo en cuenta un análisis fáctico más propio de la competencia desleal que del derecho de marcas. En el caso de autos nos encontraríamos con un uso infractor (uso referencial) porque tal uso en el tráfico económico para productos o servicios del propio titular de la marca permite establecer un vínculo entre el signo y el propio infractor susceptible de causar un aprovechamiento del carácter distintivo o del renombre de la marca por parte del tercero (lo cual no implica necesariamente un perjuicio para los mismos). Dado que el límite previsto en el art. 37.1 c) de la Ley de Marcas, siguiendo lo dispuesto en el art. 14.1 c) de la Directiva 2015/2436, abarca los usos referenciales podríamos entender que el uso realizado de la marca ZARA sería lícito en aplicación de dicho límite. Con todo, tal como hemos indicado, será fundamental atender a las circunstancias concretas en las que se está utilizando. Y en el caso de autos conviene recordar que se le había otorgado al signo ajeno un papel absolutamente protagonista en la comercialización de los productos propios del demandado (se utilizaba en el propio banner y era el signo el que permitía acceder a la información); lo cual difícilmente podría entenderse como una práctica leal en materia comercial. Por ejemplo, en el caso ZARA se utilizaba en el propio banner y era el signo el que permitía acceder a la información.

Muchas gracias por su atención