

### **Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) n.º 485/2024, de 10 de abril de 2024 [Roj: STS 1906/2024 - ECLI:ES:TS:2024:1906]**

**EL USO DE LA MARCA AJENA EN OFERTAS Y CAMPAÑAS PROMOCIONALES CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN DE MARCA**

## 1. INTRODUCCIÓN

El litigio del que trae causa la sentencia que en esta reseña de jurisprudencia comentamos tiene una importante complejidad, habiendo enfrentado a lo largo de más de diez años a la marca de la textil gallega por excelencia, Zara, con una empresa mucho menos conocida dedicada a la oferta de contenido de entretenimiento mediante suscripción de pago, conocida como Buongiorno My Alert (en adelante Buongiorno).

Los hechos que enfrentan a ambas mercantiles pueden resumirse del siguiente modo: Buongiorno en el año 2010 lanza una campaña conocida como «Club Blinko» para promocionar sus servicios de suscripción a contenidos multimedia vía SMS y WAP a través de sus páginas web «blinko.es» y «blinkogold.es». La promoción consistía básicamente en sortear, entre todos aquellos usuarios que adquirieran y mantuvieran una suscripción de, al menos, 30 días a los contenidos del Club Blinko, un premio de 1000 € en forma de una tarjeta regalo para gastar en Zara, empleando, y aquí es donde radica el *quid* del litigio, la marca denominativa «Zara» en la publicidad en línea en otras páginas webs (en forma de *banner*), así como en sus propias páginas web enmarcada de modo que simulara una tarjeta bancaria o de cliente de la citada compañía.

La titular de la marca, Inditex, emite rápidamente un requerimiento formal de cese y desistimiento de la conducta que fue contestado negativamente por Buongiorno, lo que motivó que tres años después, en 2013, se interponga demanda sustentada en una doble vía de reclamación, a saber: por un lado, la infracción del derecho exclusivo sobre la marca Zara, en una doble vertiente que implicaba tanto el riesgo de confusión (art. 34.2.b LM) como el aprovechamiento indebido del renombre y perjuicio a dicho carácter de la marca (art. 34.2.c LM); por otro lado, se planteaban acciones por competencia desleal, que serán rechazadas en las distintas instancias al haber prescrito las mismas en el transcurso de esos tres años de espera.

La pretensión planteada sobre la base de la infracción de marca será rechazada en las dos primeras instancias, al entender que la misma se trata de un uso referencial de la marca o, en todo caso, un uso que no lesiona las denominadas funciones de la marca y, por tanto, inócuo en cuanto a sus efectos.

## 2. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Planteado el recurso a la sentencia de apelación, el mismo se sustenta en tres motivos distintos, dos conforman el recurso extraordinario por infracción procesal (condenados a no prosperar) y un tercer motivo que sustentaría el recurso de casación y que plantea la incorrecta interpretación del art. 34.2.c LM, indicando que plantear la afectación de las funciones económicas de la marca renombrada como criterio de determinación de la infracción del derecho exclusivo es un proceder erróneo, por cuanto dicho perjuicio «es inherente a los tres tipos de infracción descritos en el art. 34.2.c LM», siendo un «rasgo propio de cualesquiera de las infracciones de la marca renombradas tipificadas» en él.

El Alto Tribunal acepta en sustancia el argumento, razonando, con abundante cita de la jurisprudencia europea, que para apreciar aprovechamiento del renombre de una marca basta con que se produzca un grado de similitud suficiente como para inducir al público a establecer un vínculo entre signo (presuntamente infractor) y marca. Añade que dicho vínculo se manifiesta en una evocación de la marca renombrada anterior por el signo, de modo tal que en la mente del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, se trabase algún tipo de conexión mental entre ellos.

A este primer requisito añade el Tribunal la necesidad de que la evocación en sí tenga por objeto o efecto «un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del [nombre] de la marca o se perjudique su distintividad o [nombre]», lo cual no es sino completar el tipo de conducta tipificada en el art. 34.2.c LM. De modo interesante matiza, con relevancia por lo que veremos después, que el concepto «ventaja desleal del carácter distintivo o del nombre de la marca (que se deriva a su vez de la propia noción de aprovechamiento indebido de acuerdo a la jurisprudencia europea en la materia) no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar».

Establecido de este modo el estado de la cuestión jurídica, indica que el uso de un signo idéntico al de la marca renombrada Zara, hecho no para ofertar productos o servicios en sí, sino para especificar uno de los premios del sorteo, es susceptible de ser encuadrado dentro de la noción de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o [nombre] de la citada marca, al tener lugar una «*transferencia ilícita de imagen de marca o de las características proyectadas por ésta* hacia los servicios de entretenimiento publicitados por la demanda» (resaltado propio).

Ahora bien, la conducta presenta muchos matices tanto de licitud como de ilicitud, de modo que, dada su tonalidad gris, se plantea la necesidad de comprobar si existe algún argumento que pueda amparar dicho uso; particularmente, se plantea la posibilidad de concebir dicho uso como un uso meramente descriptivo, y, por tanto, inocuo, de la marca ajena bajo el art. 37.1.c LM. En este punto, la controversia se plantea debido a un cambio en la redacción del precepto en la reforma llevada a cabo en la LM por

el RD-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, y que rebajaría la intensidad de los requisitos con que la conducta debe ser considerada permisible.

En efecto, la redacción del art. 37.1.c LM con carácter previo a 2018 era fiel trasunto del art. 6.1.c de la Directiva 89/104/CE en materia de marcas, que se mantuvo tal cual en la Directiva 2008/95 que la sustituye y deroga. El TJUE en sentencia de 17 de marzo de 2005, as. C-228/03, Caso Gillete, y en resolución de 8 de julio de 2010, as. C-558/08, Caso Portkabin, parecía pretender darle un contenido más amplio al citado art. 6.1.c al indicar que el mismo es aplicable a situaciones acordes al objetivo de la disposición, al margen del tipo que sean, identificando tal objetivo como permitir a los proveedores de productos y servicios complementarios a los marcados que utilicen el signo comercial protegido como marca de un tercero a fin de informar al público de que sus productos guardan un vínculo funcional con los de dicho otro empresario.

Sin embargo, la nueva redacción del art. 37.1.c, trasunto directo y fiel del tenor literal de la Directiva (UE) 2015/2436, alude a la permisión del uso referencial de la marca, esto es, aquel que se limita a designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer simplemente referencia a los mismos. Resulta, por tanto, evidente que se opera una ampliación del ámbito de esta modalidad de uso inocuo de la marca ajena a título referencial, al atribuirle un carácter meramente indicativo de la procedencia de productos de terceros en la comunicación comercial propia, eliminando el requisito de «necesidad» que aparecía en la anterior redacción. El uso, por tanto, ya no tiene que ser «necesario» para indicar el destino de un producto o servicio.

Surge así la duda razonable en punto a qué criterio aplicar al caso, lo que motivó el planteamiento de una cuestión prejudicial por parte del Alto Tribunal al TJUE, resuelta en sentencia de 11 de enero de 2024, as. C-361/22, Caso Inditex, donde se confirma que el alcance de la redacción original es más limitado que la actualmente vigente. De modo que concluye que el art. 6.1.c y, por tanto, la versión del art. 37.1.c LM vigente al momento de los hechos debe interpretarse en el sentido de exigir la necesidad de indicar el destino de un producto o servicio comercializado por quien realiza la comunicación comercial.

Obligado de este modo a respetar el tenor literal del precepto, pese al cambio de criterio ocurrido después en la materia, el juzgador en Casación no tiene otro remedio que reconocer la existencia de una infracción de la marca, optando, acertadamente en nuestra opinión, como posteriormente comentaremos, por moderar fuertemente la cuantía indemnizatoria atendiendo esencialmente a las circunstancias y tipo de uso, así como a la escasa duración y facturación de la campaña.

### 3. CUESTIONES DE INTERÉS

La sentencia presenta numerosos puntos o cuestiones de interés sobre el Derecho de marcas. La valoración que merece el pronunciamiento es, debe adelantarse,

positiva y entendemos que demuestra un profundo conocimiento de las herramientas y resortes que pone a disposición de los Tribunales el sistema de protección del derecho exclusivo de marca. Tres son los aspectos sobre los que consideramos oportunos ahondar: la ubicación sistemática de la doctrina de las funciones de la marca, la potente moderación de los daños y los efectos que esta resolución pueda tener en litigios posteriores.

### 3.1. Sobre la ubicación sistemática de las funciones de la marca en el juicio de infracción

Una de las primeras cuestiones que sorprende del pronunciamiento es la indubitada de la tesis de la recurrente, que integra el juicio de infracción de las funciones económicas de la marca dentro del contenido del art. 34.2.c LM y de las conductas que allí contempla.

La ubicación sistemática de la doctrina de la infracción de las múltiples funciones de la marca es un asunto aún por interpretar para el Tribunal de Justicia de la UE. En efecto, es dicho órgano el que en STJUE de 18 de junio de 2009, as. C-487/07, Caso L'Oreal vs. Bellure, ap. 58, reconoce explícitamente que la infracción de la marca deriva de un menoscabo a alguna de sus funciones económicas (idea que estaba ya presente en la STJCE de 12 de noviembre de 2002, as. C-206/01, Caso Arsenal Football Club, ap. 51, cuando indica que el derecho exclusivo se destina a garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias).

De manera natural, en buena lógica jurídica, si hay algún punto en que integrar la valoración del grado de afectación a las funciones de la marca, este es en el precepto que recoge los elementos del juicio de infracción, que, en este caso, aparece enunciado como facultad prohibitiva del titular de la marca en el art. 34.2 LM. Aquí ya puede apreciarse una diferencia importante que debiera haberse hecho notar, bajo nuestro punto de vista, en la propia resolución: la tesis que incluye la valoración de la afectación a las funciones de la marca dentro del art. 34.2.c LM es errónea, por cuanto supone reconocer que solamente las marcas renombradas deben someterse a esta valoración, planteamiento que sería incorrecto por, al menos, dos motivos.

En primer lugar, porque el juicio de confusión contenido en el art. 34.2.b constituye, en sí mismo, la valoración de la infracción o afectación de la función indicadora del origen empresarial de la marca, tal y como se deduce de la STJUE de 23 de marzo de 2010, ass. C-236 a 238/06, Caso Google France SARL vs Louis Vuitton Malletier. En dicha resolución se conecta el test de confusión con la protección de la indicación de origen (*cfr.* ap. 72 como botón de muestra). De este modo, resulta incorrecto limitar la valoración de las funciones de la marca al art. 34.2.c LM por cuanto ya se encuentra, al menos en lo que hace al juicio de confusión (que incluye el de asociación), en el art. 34.2 LM.

En segundo lugar, porque dicho planteamiento estaría en radical oposición a lo manifestado por el TJUE en la sentencia de 22 de septiembre de 2011, as. C-323/09, Caso Interflora, la cual en sus aps. 62 y 63 reconoce la tutela de la función de inversión como una posibilidad que puede tener lugar de forma previa a la consolidación de reputación.

Por lo expuesto, entendemos que lo correcto es entender que el juicio de infracción de las funciones de la marca debe entenderse inherente al art. 34.2 en su totalidad y no específica o exclusivamente vinculado al apartado c).

De igual forma, es importante destacar que la inherencia de dicha valoración a las conductas tipificadas no excluye la necesidad de valorar debidamente la afección a la función o funciones de la marca implicadas, lo que ocurre es que este ya no tiene lugar sobre el vacío, algo que nos parece en general positivo y que el propio Tribunal Supremo lleva de forma a cabo en el ap. 4 del FJ. cuarto cuando conecta el aprovechamiento indebido alegado por la parte a una transferencia ilícita, por no consentida, de la imagen de marca y, por tanto, la conecta con lo que el TJUE llama función de comunicación y FERNÁNDEZ-NÓVOA llamó función condensadora de *goodwill*. Sin perjuicio de que la calificación en este punto es cuestión de matiz en grado sumo, y que, efectivamente, el precepto y su referencia al renombre de la marca se conecta con la noción de reputación que es propia del concepto de *goodwill* (hasta tal punto que a menudo se confunde indebidamente), parece que el aprovechamiento se plantea no tanto desde el lado del *imagertransfer* cuanto de un incremento del tráfico y suscripciones derivado del interés comercial de la marca Zara y del atractivo que adquiere el propio sorteo, lo que parece más conectado con la función publicitaria tal y como aparece definida en la STJUE de 23 de marzo de 2010, ya citada (aps. 91-98).

### 3.2. Sobre la moderación de los daños

Como ya ha habido ocasión de indicar, dada la interpretación del TJUE en la cuestión prejudicial planteada, no cabe sortear la ilicitud marcaria de la conducta enjuiciada al no poderse considerar el uso de la marca «Zara» necesaria para indicar el destino de los servicios ofertados ni del sorteo, aunque pueda plantearse la eventual necesidad de indicar el tipo o marca de producto para el que se concede el crédito en que consiste el premio.

En todo caso, lo interesante del planteamiento de esta sentencia radica precisamente en que aceptar la infracción es tan solo el primer paso, pues el peso de la decisión radica en la moderación de la indemnización. Por un lado, descarta el importe de 308.327,61 euros que reclama Inditex por dilución o degradación a la distintividad y/o renombre de la marca Zara, bajo el argumento, correcto a nuestro entender, de que la dimensión parasitaria de la conducta, por no llevarse a cabo en relación con productos sustitutivos o competidores, sino con un servicio de suscripción del todo ajeno a la marca, no tiene capacidad de producir un efecto perjudicial para la susodicha marca.

Tesis que aceptamos dado el contexto de la actividad y que, entendemos, no resultaría extrapolable a otro tipo de actividades o servicios moralmente más cuestionables.

Lo interesante, sin embargo, se encuentra en la moderación de la indemnización circunscrita al aprovechamiento, cifrada en 84.000 € y fijada finalmente en 2.215,60 €. En este sentido destacamos el recurso a las circunstancias del caso, específicamente las circunstancias del uso y el tipo de uso (indicar el destino de un premio), así como la escasa duración e impacto de la campaña, que sirve al Tribunal para considerar «muy desproporcionada» la cantidad reclamada. Y este planteamiento es relevante no solo por la entrada de criterios fácticos en lo que venía siendo un juicio más bien formal (*cf.* MONTEAGUDO MONEDERO, M. 1993: «El riesgo de confusión en derecho de marcas y en derecho contra la competencia desleal». En *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, xv, 73-108), lo cual plantea dudas, a su vez, respecto a la conexión de Derecho de Marcas y Competencia Desleal, sino, esencialmente, porque supone dar entrada en sede de cuantificación del daño al carácter cuasirreferencial con el que se hace el uso del signo y que permite crear un sistema de valoración móvil sensible al tipo y circunstancias de uso, flexibilizando la infracción marcaria, permitiendo una suerte de infracción remunerada de la marca que recuerda a ciertas doctrinas del *flexible IP*.

### 3.3. A modo de conclusión: sobre la aplicación futura de estos planteamientos

A fin de concluir lo que no pretende sino ser unas brevísimas notas sobre la sentencia, cabe preguntarse al hilo de lo concluido anteriormente hasta qué punto esta sentencia puede (y debe) ser tomada como precedente sobre el futuro de la evolución en materia de marcas. Y es que, aunque el planteamiento es innovador, correcto y demuestra gran manejo de las instituciones de Derecho de Marcas, suscita la inevitable duda sobre dónde poner el límite a la infracción si es que debe ponerse alguno, planteando interesantes problemas de valoración *ad hoc* de circunstancias que hasta ahora se venían planteando con carácter general para todo derecho exclusivo.

Marcos CRUZ GONZÁLEZ  
Profesor Sustituto de Derecho Mercantil  
(acreditado a Prof. Ayudante Doctor)  
Universidad de Salamanca  
[macrugeo@usal.es](mailto:macrugeo@usal.es)