

España

## LOS LÍMITES AL DERECHO DE MARCAS: EL CASO "ZARA"

Marc Calvo Carmona y Francisco Javier García Pérez

*Abogados del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría Menéndez (Barcelona)*

### Los límites al derecho de marcas: el caso "ZARA"

*En el caso "ZARA", el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia se han pronunciado sobre la posibilidad de utilizar la marca de un tercero al amparo del límite al derecho de marcas contenido en el artículo 37.1.c) de la Ley de Marcas, así como sobre el distinto alcance que tienen la versión original y la versión actual de este precepto. La interpretación de este límite que han realizado los tribunales podrá tener incidencia en las campañas publicitarias que se realicen en el futuro.*

#### **PALABRAS CLAVE:**

Derecho de marcas, Límites al derecho de marcas, ZARA.

#### **Trademark right limitation: the "ZARA" case**

*In the "ZARA" case, the Spanish Supreme Court and the CJEU ruled on the possibility of using a third-party trademark under the trademark rights limitation contained in article 37.1.c) of the Trademark Law, as well as under the differing scope of the original and current versions of this provision. How the courts have interpreted this limitation could impact future advertising campaigns.*

#### **KEYWORDS:**

Trademark law, trademark law limitation, ZARA.

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 7-11-2024

**FECHA DE ACEPTACIÓN:** 9-11-2024

Calvo Carmona, Marc; García Pérez, Francisco Javier (2024). Los límites al derecho de marcas: el caso "Zara". *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 66, pp. 186-192 (ISSN: 1578-956X).

# 1. Introducción

---

De primeras, el funcionamiento de una marca puede parecer relativamente sencillo: se trata de un registro que confiere a su titular el derecho, exclusivo y excluyente, a utilizar un determinado signo para identificar el origen empresarial de sus productos o servicios. Y, como parte de este derecho, al titular de la marca también se le concede la facultad de prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o similar para productos y servicios idénticos o similares (el conocido *ius prohibendi*).

No obstante, cuando se empieza a profundizar en la materia, se advierte que el derecho marcario está lleno de matices. Uno de los casos en los que esta complejidad se muestra de forma más clara es en el de las limitaciones del derecho de marca establecidas en el artículo 37 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (la “Ley de Marcas”) y, a los efectos que nos interesan, en su apartado 1.c), relativo al denominado “uso referencial”.

En su versión original, este precepto establecía que *“el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial (...) c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios”*. Este artículo es la transposición a nuestro derecho nacional del artículo 6.1 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que fue sustituido por el artículo 6.1 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (la “Directiva 2008/95”), con idéntico contenido.

Mediante la reforma introducida en la Ley de Marcas a través del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, también se modificó este precepto, que en la actualidad establece que *“una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico (...) c) 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”*. Mediante este precepto, se transpuso a nuestro ordenamiento el artículo 14.1.c) de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (la “Directiva 2015/2436”).

Como puede observarse al comparar ambas versiones del precepto, el nuevo redactado es, al menos desde un punto de vista puramente literal, más amplio. En efecto, la redacción vigente del artículo 37.1 de la Ley de Marcas menciona supuestos adicionales —designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o para hacer referencia a los mismos— en los que el uso de una marca ajena será lícito.

La interpretación de esta reforma ha dado lugar a un interesante debate sobre si se había producido una ampliación del alcance del artículo 37.1.c) de la Ley de Marcas o, por el contrario, simple-

mente se estaban expresando de forma más clara límites que ya debían entenderse incluidos de forma implícita en la anterior redacción del precepto.

Pues bien, como expondremos a lo largo del presente artículo, esta cuestión ha sido abordada en el marco del conflicto que, durante los últimos catorce años, ha enfrentado a Industria de Diseño Textil, S.A. (“Inditex”), titular, entre otras, de la marca “ZARA”, y a la sociedad italiana Buongiorno Myalert, S.A. (“Buongiorno”).

## 2. Breve exposición del conflicto y de las primeras fases de su recorrido judicial

---

Buongiorno es un proveedor de servicios de entretenimiento a través de la red de Internet y telefonía móvil. En particular, este proveedor ofrece a sus clientes, a través de distintas páginas web, la posibilidad de acceder y descargar distintos contenidos multimedia a cambio del pago de una suscripción.

En 2010, Buongiorno lanzó una campaña para promocionar uno de sus servicios, denominado “Club Blink”. En particular, en dicha campaña, Buongiorno anunció que aquellos usuarios que se suscribieran al “Club Blink” y mantuvieran dicha suscripción durante un mínimo de treinta días participarían en un sorteo. Entre otros premios, Buongiorno ofrecía la opción de ganar una “tarjeta regalo de ZARA” por valor de 1.000 euros. Asimismo, si el usuario accedía al sorteo, veía aparecer en la pantalla el signo “ZARA” enmarcado en un rectángulo, evocando el formato típico de las tarjetas regalo.

El 20 de diciembre de 2010 Inditex remitió un requerimiento formal a Buongiorno en el que le exigió que cesara en el uso de su marca y le anunció que le iba a reclamar una compensación por los daños y perjuicios sufridos. Por su parte, Buongiorno negó que estuviera infringiendo los derechos exclusivos de Inditex sobre el signo “ZARA”, aunque retiró todas las piezas publicitarias en las que se utilizaba este signo.

En julio de 2013 Inditex presentó una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid por la infracción de sus derechos de exclusiva. En particular, Inditex basó sus acciones en la existencia de riesgo de confusión entre su marca y el signo utilizado por Buongiorno (artículo 34.2.b de la Ley de Marcas) y en el aprovechamiento del renombre de “ZARA” por parte de Buongiorno, así como en el perjuicio que a dicho renombre causaba la conducta de la demandada (artículo 34.2.b de la Ley de Marcas). Por su parte, Buongiorno negó la existencia de infracción y, entre otros motivos, argumentó que el uso de la marca “ZARA” estaría amparado por el artículo 37.1 de la Ley de Marcas.

En un primer momento, las acciones de Inditex fueron desestimadas por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid en su Sentencia n.º 87/2016, de 15 de marzo de 2016, posteriormente confirmada por la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid en su Sentencia n.º 289/2018, de 18 de mayo de 2018.

El Juzgado de lo Mercantil consideró que el límite del artículo 37.1 de la Ley de Marcas no resultaba aplicable, puesto que Buongiorno no estaba utilizando el signo "ZARA" para informar de las características de sus propios servicios. No obstante, ambos tribunales concluyeron que la conducta de Buongiorno no había perjudicado ninguna de las funciones económicas de la marca y que, en consecuencia, no cabía reproche alguno.

### 3. El planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia

---

Ante los recursos planteados por Inditex, y tras una serie de vaivenes procesales en los que no nos vamos a detener, el Tribunal Supremo decidió en su auto de 12 de mayo de 2022 plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el "TJUE") sobre la interpretación que debía darse al redactado original del artículo 37.1.c) de la Ley de Marcas.

Como ya hemos expuesto, la nueva (y vigente) redacción del artículo 37.1.c) de la Ley de Marcas es, desde una perspectiva puramente literal, algo más amplia. En efecto, de permitirse el uso "*de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios*", pasa a considerarse lícito el uso "*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*".

Como explicaba el Tribunal Supremo en auto de remisión de la cuestión prejudicial, la redacción actual de este límite parecía encajar mucho mejor con el caso de Buongiorno, quien no necesitaba en absoluto utilizar la marca "ZARA" para indicar el destino de sus servicios, pero sí debía utilizar este signo para poder explicar a sus usuarios que el premio del sorteo era, precisamente, una tarjeta regalo de "ZARA". Por lo tanto, era necesario saber en qué medida la conducta de Buongiorno podía quedar o no amparada por la versión original de este límite, que era la aplicable en el momento en el que los hechos tuvieron lugar.

Las dudas del Tribunal Supremo se basaban principalmente en los siguientes dos motivos:

- i. En primer lugar, el empleo de la expresión "*en particular*" para ligar la nueva conducta —designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos—, mucho más general, con la conducta más concreta que sí aparecía en la redacción original del precepto —indicar el destino de un producto o de un servicio—, le hacía pensar que quizás se estaba explicitando algo que ya debía entenderse incluido en la redacción del precepto.
- ii. No obstante, la jurisprudencia del TJUE siempre había interpretado este límite de forma particularmente restrictiva, constringiendo sus efectos a aquellos usos realmente necesarios para indicar el destino de un producto. En particular, el TJUE había considerado que el propósito de este límite era únicamente "*permitir a los proveedores de productos o servicios, que son complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de marca, que utili-*

*cen esta marca para informar al público del vínculo funcional entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca".<sup>1</sup>*

Por lo anterior, el Tribunal Supremo decidió plantear la siguiente cuestión prejudicial al TJUE: «¿Debe interpretarse el art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE en el sentido de entender implícitamente incluida en el límite al derecho de marca la conducta más general a la que hace referencia ahora el art. 14.1.c) de la Directiva UE 2015/2436: uso "(d)e la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos"?».

## 4. La posición del TJUE

El TJUE resolvió la cuestión prejudicial formulada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de enero de 2024 (asunto C-361/22). En primer lugar, el TJUE simplificó los términos de la cuestión, explicando que *"lo que pregunta dicho órgano jurisdiccional es, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se refiere a cualquier 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, o solamente a un uso de la marca que sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero"*.

Pues bien, según el TJUE, de la comparación de la literalidad de las dos disposiciones se deduce que el alcance del artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95 —que se refiere únicamente al uso, en el tráfico económico, de la marca cuando esta sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio— es más limitado que el del artículo 14.1.c) de la Directiva 2015/2436.

Esta interpretación literal se vería corroborada, además, por los siguientes argumentos:

- i. Tal y como ya había apuntado el Tribunal Supremo al justificar el planteamiento de una cuestión prejudicial, hasta el momento el TJUE había interpretado este límite de forma estricta. Siguiendo esta línea, el TJUE concluyó que *"el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 comprende el uso de la marca a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando dicho uso se limite a la situación en la que es necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero. Pues bien, en el contexto del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436, tal situación solo corresponde a uno de los supuestos en los que el titular de la marca no puede prohibir el uso de esta"*.
- ii. Para alcanzar esta decisión, el TJUE también tuvo en cuenta la voluntad expresada por el legislador comunitario en los trabajos preparatorios de la Directiva 2015/2436. En concreto, en la propuesta de esta directiva la Comisión había explicado que era *"oportuno*

<sup>1</sup> Vid. las sentencias del TJUE de 17 de marzo de 2005, caso Gillette (C-228/03,EU:C:2005:177), y de 8 de julio de 2010, caso Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416).

*establecer [...] una limitación explícita que comprenda el uso referencial en general*". De ello se deduciría que el legislador comunitario no había buscado simplemente aclarar esta limitación, sino que tenía la voluntad crear límites *ex novo*.

En conclusión, el TJUE resolvió que el artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95 debía interpretarse en el sentido de que se refiere a un uso de la marca de un tercero a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a ellos 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.

## 5. La Sentencia del Tribunal Supremo

---

La Sentencia del Tribunal Supremo n.º 485/2024, de 10 de abril, pone fin a este prolongado debate jurídico.

En primer lugar, y en contraste con lo que habían concluido las instancias inferiores, el Tribunal Supremo consideró que el uso del signo "ZARA" por parte de Buongiorno había supuesto un aprovechamiento indebido de su carácter distintivo y renombre y, en consecuencia, una infracción marcaria. En este sentido, la mención del signo por parte de Buongiorno al publicitar sus servicios conllevaba una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por esta hacia los productos de la demandada que no había sido consentida por Inditex.

A continuación, el Tribunal Supremo analizó si, a la luz de la respuesta del TJUE, cabía aplicar la limitación de marca prevista en el artículo 37.1.c) de la Ley de Marcas a este caso. Pues bien, el Tribunal Supremo consideró que el uso del signo ZARA por Buongiorno no respondía a la función de indicar el destino de un producto o servicio (única conducta amparada, según el TJUE, por la anterior redacción de este precepto), sino de ilustrar uno de los premios del sorteo que se ofrecía como señuelo para captar nuevos clientes.

Por ello, el Tribunal Supremo declaró la infracción de la marca y condenó a Buongiorno a cesar en su conducta, a indemnizar a Inditex en la suma de 2.215,60 euros y a publicar una nota informativa con el fallo de la sentencia en sus sitios web.

## 6. Conclusión e implicaciones prácticas

---

La relevancia del caso que hemos expuesto no está en su concreta resolución, puesto que se aplica un precepto que ya no se encuentra en vigor, sino en las implicaciones prácticas que pueden tener las reflexiones del TJUE y del Tribunal Supremo.

En particular, aunque se declaró que la conducta de Buongiorno infringía los derechos marcarios de Inditex sobre el signo "ZARA", las dudas planteadas por el Tribunal Supremo en el auto de remisión de la cuestión prejudicial al TJUE —al sostener que *"la conducta realizada por Boungiorno podría encajar mejor en la dicción actual del art. 14.1.c) de la Directiva UE 2015/2436, que en la*

*del art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE*— pueden entenderse como una señal de que, de haber resultado aplicable la versión actual del artículo 37.1.c) de la Ley de Marcas, el resultado de la *litis* podría haber sido distinto.

Como hasta ahora, deberá continuar haciéndose un análisis caso por caso —ciertamente complejo— para determinar la licitud de cualquier campaña en la que se cite la marca de un tercero. No obstante, lo que queda claro es que la nueva redacción del artículo 37.1.c) de la Ley de Marcas y la interpretación realizada por el TJUE y el Tribunal Supremo en las resoluciones comentadas suponen una ampliación de los límites al derecho de marcas preexistentes hasta la fecha.

Tendremos que estar atentos a la evolución de las prácticas comerciales, así como a la jurisprudencia que las interprete, para terminar de delimitar el alcance del precepto objeto de controversia.