

El uso referencial de marcas ajenas: los límites marcarios.

María Molina

El TJUE da respuesta en su Sentencia, de 11 enero de 2024, a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en el marco de un procedimiento de infracción de la marca ZARA que lleva más de 10 años en los tribunales de nuestro país.

Antes de entrar a explicar el conflicto sobre el que versa este artículo, haremos una pequeña introducción respecto de los derechos conferidos al titular marcario y sus límites. Nuestra legislación marcaria otorga al titular de la marca el derecho a prohibir los usos no consentidos de un signo idéntico o similar. Este monopolio legal permite a la marca cumplir con su función esencial de identificación del origen empresarial para que el consumidor pueda establecer un vínculo entre un signo y un producto o servicio.

Pero ese monopolio no es absoluto, ya que existen unos límites con el fin de ponderar intereses privados y públicos, como es la libre competencia. La primera regulación normativa de estos límites la encontramos en el año 1989, concretamente en el artículo 6.1 (c) de la [Directiva 89/104/CE](#).

El principal cambio que sufrió esta Directiva fue que si bien inicialmente se estableció como denominador común de la base legal para la utilización de marcas de tercero que el uso fuese un “uso no-marcario”, posteriormente se admitió un uso marcario condicionado a que fuera de conformidad con prácticas legales.

De un análisis temporal de la norma podemos concluir que en los más de 30 años transcurridos desde la Directiva de 1989 no se han producido cambios sustanciales, pero sí se han incluido ciertos matices en las normativas posteriores ([Directiva 2008/95](#) y [Directiva 2015/2436](#)), así como en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), perfilando el contorno de los límites al derecho de marca y el alcance de los derechos conferidos por la misma.

Pues bien, recientemente, el TJUE ha vuelto a analizar la aplicación y alcance de los límites al derecho marcario en su [Sentencia, de 11 de enero de 2024 \(caso C-361/22\)](#), en la que trata de responder a la cuestión prejudicial planteada por nuestro Tribunal Supremo en el marco de un litigio suscitado entre el gigante gallego de la Industria de Diseño Textil (Inditex) y la empresa italiana proveedora de servicios de información, Buongiorno Myalart.

La Sentencia hace un análisis sobre la interpretación del artículo 6.1 (c) de la Directiva 89/104/CE, en cuanto al “uso referencial”, en comparación con el artículo que lo reemplazó, el 14.1 (c) de la Directiva UE 2015/2436.

Para el que todavía no esté al tanto de este conflicto, en el año 2010, Buongiorno Myalart decidió sortear entre sus clientes un servicio de envío de contenido multimedia que incluía una tarjeta regalo de Zara por importe de 1.000 euros, mostrando claramente el signo registrado enmarcado en un rectángulo blanco que simulaba ser la tarjeta original. Asimismo, se utilizó la marca Zara en banners publicitarios y en una página web, lo cual sugería cierta relación entre ambas empresas.

Este hecho provocó que Inditex interpusiera ante un Juzgado de lo Mercantil de Madrid una demanda por infracción de sus derechos marcarios, y por competencia desleal, al entender que se estaba haciendo un uso de la marca Zara sin autorización y con el fin de aprovecharse indebidamente del renombre alcanzado por la misma.

Tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial desestimaron la demanda argumentando, por un lado, que la acción de competencia desleal se encontraba prescrita – pues había transcurrido más

de un año– y, respecto a la acción de infracción entendía que (i) el uso de la marca Zara era descriptivo y amparado por la ley; (ii) que no se afectaba a la función de la marca; y (iii) que no era aplicable el límite del artículo 6.1.c) de la [Directiva 2008/95](#) traspuesto a nuestra legislación en el artículo 37.1.c) [Ley 17/2001 de Marcas](#).

No satisfecha con la decisión, Inditex decidió recurrir ante el Tribunal Supremo. Si bien en un primer momento nuestro más alto Tribunal adoptó una postura similar a la de las instancias inferiores, ante las dudas suscitadas sobre el conflicto planteado, decidió formular una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la interpretación de nuestro derecho comparado en lo que se refiere a los límites marcarios. Especialmente, la interpretación sobre la exigencia del artículo 6.1 (c) de la [Directiva 89/104/CE](#), en cuanto al “uso referencial”, en comparación con el artículo que lo reemplazó, el 14.1 (c) de la [Directiva UE 2015/2436](#).

En sus conclusiones, el abogado general Szpunar da un giro al caso y por primera vez da la razón a Inditex al considerar que el uso realizado por la demandada no era estrictamente necesario y amparable por los límites.

La pregunta planteada era la siguiente: ¿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?

El abogado general Szpunar, en un análisis amplio y detallado, da la razón en sus conclusiones a Inditex, al no existir en el uso ningún “vínculo funcional” con los productos y servicios de Zara, no siendo por lo tanto un uso estrictamente necesario y amparable por los límites. En este caso, no se utilizaba la marca para informar a los consumidores que los productos o servicios ofertados eran compatibles con los del titular marcario, por lo que el uso no estaba justificado. Argumento que se acerca a la postura de Zara, quien desde el inicio ha sostenido que la marca no se estaba utilizando para identificar el premio, sino como reclamo publicitario.

Por su parte, el TJUE concluye que el artículo 6.1 (c) de la [Directiva 89/104/CE](#) es “más limitado” que su equivalente en el artículo 14.1 (c) de la [Directiva UE 2015/2436](#), ya que el primero se refiere solo al uso cuando sea necesario para indicar el destino del producto o servicio. Esta interpretación podría beneficiar los intereses de Inditex, quien ha mantenido siempre su línea de defensa en el hecho de que el uso no era necesario y tan solo trataba de aprovecharse del renombre alcanzado por la marca Zara.

El TJUE concluye que será el Tribunal Supremo quien determinará si el uso de la marca Zara era necesario para indicar el destino del producto o servicio ofrecido y, por ende, si tiene su amparo en el límite del art. 37.1.c) de nuestra Ley de Marcas o, de lo contrario, está infringiendo la marca.

Así las cosas, el TJUE concluye que será el Tribunal Supremo quien determinará si el uso de la marca Zara era necesario para indicar el destino del producto o servicio ofrecido y, por ende, si tiene su amparo en el límite del art. 37.1.c) de nuestra [Ley de Marcas](#) o, de lo contrario, se está infringiendo la marca.

Tendremos por lo tanto que esperar a ver qué decide nuestro Tribunal Supremo y, mientras tanto, ser cuidadosos a la hora de utilizar marcas de terceros en el seno de campañas publicitarias o promocionales.