

TRABAJO DE FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO - CURSO 2024/25



**LÍMITES AL USO DE LA MARCA RENOMBRADA:
CONSIDERACIONES A PARTIR DEL ASUNTO *INDITEX***

FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Derecho Mercantil

ALUMNA: LAURA DE MIGUEL PÉREZ

Tutor: Javier Megías López

Mayo 2025

Calificación: Matrícula de Honor (10)

ÍNDICE

<i>Abreviaturas</i>	3
I. INTRODUCCIÓN	4
II. ASUNTO <i>INDITEX</i>	5
1. Antecedentes de hecho y pretensiones de las partes	5
2. Pronunciamientos iniciales de los tribunales españoles	6
3. Planteamiento de la cuestión prejudicial.....	7
4. Conclusiones del Abogado General.....	9
5. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea	10
6. Sentencia del Tribunal Supremo	11
III. TUTELA DE LAS MARCAS RENOMBRADAS	12
1. Concepto de marca renombrada	12
2. Especial protección	14
3. Funciones de la marca	16
IV. EVOLUCIÓN DE LOS LÍMITES AL DERECHO DE MARCA: USOS DESCRIPTIVOS Y REFERENCIALES	18
1. Consideraciones generales	18
2. Ampliación del uso referencial: implicaciones en el caso <i>Inditex</i>	20
A) <i>El uso indicativo del destino en la Directiva 2008/95</i>	20
B) <i>El uso referencial en general en la Directiva 2015/2436</i>	22
V. EXIGENCIA DE CONFORMIDAD CON LAS PRÁCTICAS LEALES	24
1. Delimitación del requisito	24
2. Asunto <i>Inditex</i>	26

VI. REFLEXIONES SOBRE EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA RENOMBRADA Y SOSTENIBILIDAD.....	28
1. El agotamiento como límite al derecho de marca	28
2. Consumo sostenible y economía circular.....	30
VII. CONCLUSIONES	33
VIII. JURISPRUDENCIA	37
1. TJUE	37
2. España.....	37
IX. DOCUMENTOS E INFORMES	39
X. BIBLIOGRAFÍA	40

Abreviaturas

ATS: Auto del Tribunal Supremo

EEE: Espacio Económico Europeo

FD: Fundamento de Derecho

INTA: International Trademark Association

LM: Ley de Marcas

RMUE: Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea

SA: Sociedad Anónima

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial

SJMer: Sentencia del Juzgado de lo Mercantil

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TS: Tribunal Supremo

UE: Unión Europea

I. INTRODUCCIÓN

La protección jurídica de las marcas como activo intangible presenta especial importancia en el tráfico económico actual. La tutela de los intereses de los titulares de las marcas es esencial para que se sientan incentivados a la hora de introducir nuevos productos y servicios, así como para mantener su reputación en el mercado. También desde la perspectiva de la defensa de los consumidores es muy relevante la protección de las marcas, que son indicativas del origen de los productos y servicios. Ahora bien, las marcas como derechos exclusivos suponen una restricción en el mercado. Es necesario ponderar la protección que otorga el derecho de marca, que no es un derecho absoluto, con otros derechos o intereses legítimos de terceros.

El Tribunal de Justicia de la UE y el TS se han pronunciado recientemente en relación al alcance de la protección de las marcas renombradas, en concreto, en un asunto relativo a la utilización de la marca ZARA. La controversia giraba en torno a las limitaciones del contenido del derecho de exclusiva en situaciones en las que terceros llevan a cabo un uso que puede ser considerado como meramente descriptivo o referencial. La elección de este asunto como punto de partida del trabajo se justifica por su relevancia para analizar las normas del Derecho de la UE y español sobre protección de las marcas renombradas y los límites al contenido del derecho de marca. Como se verá a lo largo del trabajo, el alcance de los límites al derecho de marca ha sido una cuestión muy debatida tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia. Esto se debe a que una interpretación restrictiva o amplia de las limitaciones al derecho de marca está condicionada por la ponderación entre este derecho y los intereses legítimos de terceros.

En el presente trabajo se analiza el caso *Inditex*, partiendo de los diferentes pronunciamientos judiciales que este litigio ha generado. De esta manera, en primer lugar, se tratan los antecedentes de hecho y los pronunciamientos adoptados en las diversas instancias. Es de reseñar que en el marco de este litigio el TS planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE en relación precisamente con la interpretación de las normas sobre las limitaciones al derecho de marca. En segundo lugar, se aborda el concepto de marca renombrada, así como la especial protección que se confiere a una marca como ZARA. Seguidamente, se hace referencia a las funciones de la marca, como elemento

esencial determinante de su protección conforme a la jurisprudencia TJUE. En cuarto lugar, se estudia cómo han evolucionado los límites al derecho de marca, en particular, los usos descriptivos y referenciales, en la revisión de la normativa de la UE objeto de análisis en el marco de la cuestión prejudicial. En quinto lugar, se aborda la exigencia de que el tercero haga un uso de la marca de conformidad a las prácticas leales, para que pueda beneficiarse de las limitaciones al derecho de marca. Por último y como cuestión conexa con el asunto comentado en el presente trabajo, se analiza el agotamiento como límite al ejercicio del derecho de marca. Si bien se trata de una cuestión no tratada por los tribunales en el caso *Inditex*, el estudio del agotamiento permite valorar la importancia de una interpretación del alcance de esos límites que tome en consideración el contexto social actual, incluyendo la necesidad de alcanzar un modelo de consumo sostenible y fomentar la economía circular.

II. ASUNTO *INDITEX*

1. Antecedentes de hecho y pretensiones de las partes

Como resulta de la descripción del litigio principal en la STJUE de 11 de enero de 2024, *Inditex*¹, y de los antecedentes de hecho de la STS², Buongiorno Myalert, S.A. (en adelante, Boungiorno), una compañía dedicada a la prestación de servicios de información a través de internet, lanzó en 2010 una campaña publicitaria para la suscripción de servicios relativos al envío de contenidos multimedia. Como recompensa por la suscripción del servicio, se ofrecía la posibilidad de participar en un sorteo cuyo premio consistía en una tarjeta regalo de la marca ZARA de 1000 euros. Cabe destacar que, tras clicar en el *banner* que daba acceso al sorteo aparecía el signo ZARA encima de un rectángulo, tratando de evocar la apariencia de una tarjeta regalo.

Industria de Diseño Textil, S.A (en adelante Inditex), titular de la marca ZARA, interpuso una demanda en ejercicio de una acción por violación de marca contra Buongiorno, al considerar que la utilización del signo “ZARA” en las mencionadas campañas publicitarias constituía una infracción de los derechos de exclusiva de la marca. Para ello, Inditex se basó en el artículo 34.2.b) de la LM, relativo al riesgo de confusión

¹ STJUE de 11 de enero de 2024, *Inditex*, C-361/22, EU:C:2024:17, apartados 14-18.

² STS (Sala de lo Civil) 1906/2024, de 10 de abril de 2024, ES:TS:2024:1906.

y en el artículo 34.2.c) LM, sobre el aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de dicho carácter renombrado³.

Buongiorno contestó a la demandada negando que se hubiera producido una vulneración de los derechos de la marca ZARA. Alegó que el uso era puntual y no a título de marca, pues se trataba meramente de un uso referencial. Una utilización del signo, que según la demandada solo indicaba en qué consistía uno de los regalos que se ofrecían a los premiados en el sorteo. Según Buongiorno, tal uso se encuadraba dentro de los usos lícitos de signos distintivos ajenos, en virtud de las limitaciones establecidas en el artículo 37 LM, tanto en su versión inicial como en la versión modificada, a las que se hará referencia más adelante.

2. Pronunciamientos iniciales de los tribunales españoles

Con base en los argumentos que han sido indicados en el apartado anterior, Inditex interpuso demanda de juicio ordinario contra Buongiorno por infracción de marca. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid dictó sentencia el 15 de marzo de 2016 desestimando la demanda⁴. Este órgano jurisdiccional entendió que, aunque el uso que había realizado la demandada de la marca ZARA no suponía un “uso referencial” conforme al artículo 37 LM en su versión inicial, que era la aplicable al caso, no se cumplían las condiciones del artículo 34 LM, apartado segundo, letras b) y c) para considerar que se trataba de un uso prohibido, al entender que no había habido riesgo de confusión, menoscabo del renombre de la marca, ni aprovechamiento indebido de su renombre.

Cabe señalar, que la letra b) del artículo 34.2 LM faculta al titular de una marca para prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios idénticos o similares, si existe un riesgo de confusión por parte del público. Por su parte, la letra c) otorga una protección reforzada cuando la marca goce de renombre, incluso cuando el signo idéntico o similar se utiliza para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, y, con ese uso del signo sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter

⁴ SJMer Madrid, núm.2 de 15 de marzo de 2016, ES:JMM:2016:5379.

distintivo o del renombre de la marca o se menoscabe dicho carácter distintivo o dicho renombre.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Inditex ante la Audiencia Provincial de Madrid. Este órgano entendió que el uso de la marca ZARA no perjudicaba el renombre de la misma y que tampoco existía un aprovechamiento indebido de su reputación, por lo que desestimó el recurso⁵. Inditex interpuso frente a la sentencia dictada en apelación recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que lo admitió mediante auto el 9 de junio de 2021.

3. Planteamiento de la cuestión prejudicial

En su análisis del recurso de casación, el TS apreció que en caso de considerar que la conducta de Buongiorno quedaba comprendida en el artículo 34.2 c) LM, al poder conllevar un aprovechamiento indebido del carácter renombrado de la marca ZARA, resultaría determinante la interpretación del alcance de los límites impuestos al derecho de marca en el artículo 37.1.c) LM. En particular, la limitación relativa a que la utilización por parte de Buongiorno pudiera ser considerada uso descriptivo de la marca. Por tener dudas acerca de cómo debía ser interpretado este precepto, el TS decidió plantear una petición de decisión prejudicial ante el TJUE mediante auto de 12 de mayo de 2022⁶.

El TS consideró que la normativa aplicable al litigio era la redacción originaria del artículo 37.1.c) LM, que resultaba de la trasposición del artículo 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE⁷. Esta norma establecía que el derecho de marca no permite al titular prohibir a los terceros 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; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”. Las dudas del TS se vinculan con que esa Directiva había sido sustituida por la Directiva 2015/2436, que regula esa limitación en su artículo 14.1.c), con una redacción parcialmente

⁵ SAP Madrid (sec. 28) de 18 de mayo de 2018, ES:APM:2018:7781.

⁶ ATS (Sala de lo Civil) de 12 de mayo de 2022 (rec. casación 4370/2018), por el que se interpone la cuestión prejudicial que dio origen al asunto C-361/22.

⁷ 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, DO L 40 de 11.2.1989, p. 1/7.

diferente⁸. Esta norma establece que el derecho de marca no permite al titular prohibir a los terceros 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". Esta redacción se incorporó en la redacción actual del art. 37.1.c) LM mediante el Real Decreto-ley 23/2018⁹.

La jurisprudencia del TJUE parecía reducir el alcance del límite establecido en el artículo 6.1.c) de la Directiva 89/104/ CE al uso necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio¹⁰. Como se ha señalado, entre los cambios introducidos en la Directiva 2015/2436 se añadió el inciso "en particular" delante de la expresión "cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio". El TS duda acerca de si al introducir tal inciso la nueva normativa pretendía tan solo explicitar algo que había que entender como implícitamente incluido en la normativa anterior o si, por el contrario, estaba ampliando efectivamente el ámbito de la limitación relativa al uso referencial de la marca.

En virtud de lo anterior, el TS acordó plantear la siguiente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE: «¿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"? »

⁸ 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 (versión refundida), *DO L* 336 de 23.12.2015, p. 1/26.

⁹ Artículo 1.19 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre.

¹⁰ En concreto, el TS menciona a este respecto, la STJUE de 17 de marzo de 2005, *Gillette Company and Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177 y la STJUE de 8 de julio de 2010, *Portakabin*, C-558/08, EU:C:2010:416.

4. Conclusiones del Abogado General

Un primer elemento destacable de las conclusiones del Abogado General Maciej Szpunar¹¹ es que propone la reformulación de la cuestión prejudicial en tanto en cuanto la normativa aplicable al litigio, referido a hechos ocurridos en 2010, es la Directiva 2008/95¹², que derogó la Directiva 89/104. El Tribunal Supremo español había designado como aplicable esta última de manera equivocada (apartado 28 de las conclusiones). En todo caso, se trata de una cuestión de escasa relevancia práctica, puesto que el contenido del artículo 6.1.c) de ambas directivas es idéntico.

El Abogado General centra su análisis en torno a dos elementos. En primer lugar y como cuestión preliminar, valora si el artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95 resulta aplicable también a las marcas renombradas (apartado 47 a 55 de las conclusiones). A este respecto, la demandante había alegado que Buongiorno no podía invocar que había realizado un uso referencial de su marca amparado en el artículo 6.1.c), puesto que su uso debía considerarse como ilícito conforme al artículo 5.2 de la misma directiva. Por tanto, Inditex sostenía que la aplicación del artículo 6.1.c) quedaba excluida a un supuesto como este. El Abogado General concluye que esta afirmación es errónea puesto que, con base en la interpretación que el TJUE ha realizado de tales normas, el ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 5.2 por el titular de la marca no excluye la posibilidad de invocar la limitación prevista en el artículo 6.1.c) relativa al uso referencial de la marca (apartado 69 de las conclusiones).

En segundo lugar, el Abogado General valora la modificación del texto del artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95, que pasó a ser el artículo 14.1.c) de la Directiva 2015/2436, destacando la importancia del cambio introducido (apartados 75 a 90 de las conclusiones). 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” era el único que limitaba el contenido de la marca en la primera de esas directivas. Por el contrario, conforme a la

¹¹ Conclusiones del Abogado General Szpunar, de 7 de septiembre de 2023, *Inditex* (C-361/22 EU:C:2023:653).

¹² 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 (Versión codificada), *DO* L 299 de 8.11.2008, p. 25/33.

redacción del artículo 14.1.c) de la Directiva 2015/2436, ese límite es solo uno de los varios admitidos, pues su formulación es más amplia.

A la luz de lo anterior, el Abogado General concluye proponiendo al TJUE que interprete que el uso referencial permitido conforme al artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95 es más restringido que el límite establecido en el artículo 14.1.c) de la Directiva 2015/2436. El artículo 6.1.c) permite 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” (artículo 14.1.c) solo cuando “sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio de ese tercero” (apartado 91 de las conclusiones).

5. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

En relación con la tramitación de este asunto ante el TJUE, como reflejo de la importancia de las cuestiones planteadas de cara a la determinación del contenido del derecho de marca, especialmente de las marcas renombradas, cabe hacer referencia a la intervención de la International Trademark Association.¹³ Esta entidad privada, que es la más relevante en la defensa de las marcas a nivel global, presentó un escrito “amicus curiae” con su posición acerca del referido asunto.

EL TJUE comienza su sentencia¹⁴ confirmando el criterio del Abogado General en el sentido de que la normativa que resultaba aplicable al litigio era la Directiva 2008/95 y no la Directiva 89/104, frente a lo sostenido por el TS en su auto de planteamiento de la cuestión prejudicial. Además, el TJUE considera que debe replantear la formulación de la cuestión prejudicial para poder dar una respuesta más precisa. En concreto, entiende que la cuestión a la que debe dar respuesta es si el uso al que se refiere el artículo 6.1 c) de la Directiva 2008/95 se extiende a cualquier uso referencial de la marca en el tráfico económico, o si, por el contrario, se limita únicamente al uso necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por el tercero (apartados 39 a 42).

¹³ INTA (International Trademark Association), Amicus Submission - Re: C-361/22 Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) v. Buongiorno Myalert, S.A., Nueva York, 2022. (https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/amicus-briefs/20230202_INTA-Amicus-Brief-Industria-de-Diseno-Textil-SA-v-Buongiorno-Myalert-SA-Sep-2022.pdf) (último acceso 05.05.2025).

¹⁴ STJUE de 11 de enero de 2024, *Inditex*, C-361/22, EU:C:2024:17.

A partir de su jurisprudencia previa en la que ya había interpretado este precepto, el TJUE indica que el alcance del artículo 6.1 c) de la Directiva 2008/95 se restringe al uso en el tráfico económico de la marca cuando sea necesaria para determinar el destino de un producto. Por el contrario, el Tribunal establece que el artículo 14.1 c) de la Directiva 2015/2436 amplía esta limitación, de tal modo que, lo que antes era el único supuesto de este límite a la utilización de la marca en el tráfico económico, ahora es tan solo uno de los varios supuestos de uso permitidos (apartados 47 a 52).

En consecuencia, el Tribunal concluye que el límite establecido en el artículo 6.1 c) de la Directiva 2008/95 comprende únicamente supuestos de uso referencial de la marca cuando tal uso sea necesario para indicar el destino del producto comercializado o del servicio ofrecido por el tercero en cuestión (apartado 58 y fallo de la sentencia). Previamente, el TJUE destaca que corresponde al TS determinar si el demandado llevaba a cabo un uso de la marca en el tráfico económico en el sentido de la Directiva, así como determinar si tal uso se realizaba conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial a los efectos del artículo 6.1.c) (apartado 57).

6. Sentencia del Tribunal Supremo

En primer lugar, el TS¹⁵ señala que la conducta de la demandada se integra en el artículo 34.2.c) LM, que resultaba de la trasposición del artículo 5.2 de la Directiva 2008/95, debido a que Buongiorno se aprovechaba ilícitamente del renombre y prestigio de ZARA al publicitar sus servicios mencionando a esta marca. De esta manera, se producía una transmisión no autorizada del carácter distintivo de la marca de la demandante.

El TS establece que este uso solo podría considerarse conforme a la ley si se tratara de un uso descriptivo, recogido en el artículo 37 LM, que resultaba de la trasposición del artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95. Conforme a la interpretación de esta norma realizada por el TJUE en la cuestión prejudicial que el TS presentó en el marco de este

¹⁵ STS (Sala de lo Civil) 1906/2024, de 10 de abril de 2024, ES:TS:2024:1906.

procedimiento, el artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95 solo permite que un tercero utilice la marca en el tráfico económico cuando resulte necesario para indicar el destino de un producto o servicio comercializado por ese tercero.

EL TS concluye que, debido a que el uso que Buongiorno realizó de la marca ZARA no corresponde con la función de indicar el destino de los servicios que comercializaba, no se encontraba amparado dentro de los límites al derecho de marca, por lo que el titular de la marca, podía oponerse a su uso. En consecuencia, casa la sentencia recurrida, declarando la infracción de la marca de la demandante.

III. TUTELA DE LAS MARCAS RENOMBRADAS

1. Concepto de marca renombrada

Con carácter previo, cabe señalar que la marca registrada puede definirse como aquella que concede a su titular un derecho de exclusiva para utilizar en el tráfico económico un signo para identificar productos y servicios iguales o similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada¹⁶. En relación con la protección de las marcas, resulta de especial relevancia delimitar si la marca goza de renombre. Esto se debe a que, la marca renombrada, por su importancia en el tráfico económico, goza de una especial protección que se puede ver reflejada tanto en el régimen jurídico español como en la normativa de la UE.

Con respecto al origen del concepto de marca renombrada, cabe mencionar que, históricamente, tanto la doctrina como la jurisprudencia española realizaba una división entre marcas renombradas y marcas notorias. Aunque las directivas de la Unión Europea vigentes en aquel momento no hacían mención a esta distinción, pues solo las denominaba como “marcas que gozan de renombre”¹⁷, el legislador español incluyó estos dos términos en la redacción del artículo 8 de la Ley de Marcas de 2001¹⁸. En dicho precepto se

¹⁶ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, 2ª edición, Aranzadi, Navarra, 2021, p. 157.

¹⁷ Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/107/CEE).

¹⁸ MONTEAGUDO MONEDERO, M., “Derechos y obligaciones del titular de la marca”, ALONSO ESPINOSA, F., (coord.), *El nuevo Derecho de Marcas (Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas)*, Comares, 2002, pp 163-232, p. 185.

establecía como determinante para considerar que una marca era renombrada el hecho de que fuese conocida con carácter general por todo el público. Si, por el contrario, la marca solo era conocida ampliamente por el público destinatario del producto o servicio designado por la marca, aunque no por todo el público, la marca era considerada notoria. Por tanto, la distinción residía en la difusión de su conocimiento entre los consumidores¹⁹.

El legislador español, a través del Real Decreto-ley 23/2018²⁰ que incorporaba a la LM la Directiva UE 2015/2436²¹ relativa al derecho de marcas, optó por eliminar estos términos de la LM, adoptando el concepto empleado por la normativa comunitaria, es decir, “marcas que gozan de renombre”. Sin embargo, ni la Directiva de Marcas ni la LM proporcionan una definición de esa expresión. Por ello, resulta necesario hacer una remisión a la jurisprudencia del TJUE para poder establecer su contenido y alcance.

En su sentencia de 14 de septiembre de 1999²², el TJUE estableció una serie de criterios que deben ser considerados a efectos de determinar que una marca goza de renombre. En concreto, el Tribunal afirma que se debe tener en cuenta la cuota de mercado de la marca, la intensidad, extensión geográfica y duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por el titular de la marca para promocionarla. Aunque tales criterios sean útiles para estimar el grado de difusión de la marca entre el público -que es lo que verdaderamente determina el carácter renombrado de la marca-, no son factores determinantes por sí solos para la calificación de una marca como renombrada²³. El grado de conocimiento por el público a estos efectos se desdobra en dos perspectivas: el grado de difusión entre el público que se considere relevante y el alcance territorial de ese conocimiento²⁴.

En relación a la primera cuestión, el público que se debe tener en cuenta es aquel interesado en los productos y servicios amparados por la marca, ya sea el público en

¹⁹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las Marcas...*, cit., pp. 197-198.

²⁰ Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viaje combinados y servicios de viaje vinculados.

²¹ 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 (versión refundida), DO L 336 de 23.12.2015, p. 1/26.

²² STJUE de 14 de septiembre de 1999, *General Motors* (C-375/97, EU:C:1999:408).

²³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las Marcas...*, cit., pp. 200 -201.

²⁴ SUÑOL, A., *Estudios sobre la función y la protección de las marcas*, Comares, 1ª edición, 2023, pp 150-151.

general o un público más especializado. Además, el TJUE establece un “umbral de conocimiento” para dilucidar si la marca es renombrada, que se alcanzará cuando ese público interesado conozca la marca²⁵. La reputación que pudiera tener la marca no resulta un factor necesario para calificar a una marca como renombrada. De esta manera, resulta posible que se reputen como tales marcas que solo sean conocidas por un sector reducido y que, además, no posean valor añadido²⁶.

Sobre el alcance geográfico del conocimiento de la marca, el TJUE insiste en que resulta necesario que la marca goce de carácter renombrado en todo el territorio, o, al menos en una parte sustancial de este. Lo anterior se establece con independencia de si se trata de una marca renombrada en un solo Estado miembro, -en el caso de las marcas nacionales- o una marca renombrada en todo el territorio de la UE, cuando se trate de una marca de la Unión²⁷.

En relación con el caso *Inditex*, cabe indicar que la marca ZARA goza de carácter renombrado y no solo en España. Ni en las conclusiones del Abogado General, ni en la STJUE se plantea ninguna duda acerca del carácter renombrado de dicha marca, habida cuenta de que los órganos jurisdiccionales españoles habían aceptado la aplicación de las normas relativas a la protección de las marcas renombradas. Lo anterior tiene reflejo en el Fundamento de Derecho cuarto, apartado 4, de la STS, que afirma expresamente “no hay duda de que la marca de la demandante ZARA es renombrada”.

2. Especial protección

El derecho de marca protege frente a actos que vulneren las funciones propias de la marca. Como ha indicado el TJUE en su jurisprudencia²⁸, el menoscabo o la posibilidad de que se pueda menoscabar alguna función de la marca – basta que sea solo una – resulta determinante para apreciar que se ha infringido el derecho de marca. Desde la perspectiva del objeto de este trabajo, cabe indicar que la protección de las marcas de

²⁵ GARCÍA PÉREZ, R., *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, La Ley, Madrid, 2019, pp. 417-418.

²⁶ SUÑOL, A., *Estudios sobre...*, cit., pp. 150-151.

²⁷ BURREL, R. y HANDLER, M., “Reputation in European trade mark law: a re-examination”, *ERA forum*, 29 de junio de 2016, ap. 3.2, (<https://doi.org/10.1007/s12027-016-0419-2>) (último acceso 05.05.2025).

²⁸ STJUE de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club*, (C-206/01, EU:C:2002:651), ap. 54 y STJUE de 25 de enero de 2007, *Adam Opel*, (C-48/05, EU:C:2007:55), ap. 22.

renombramiento constituye una protección ampliada frente a las que no ostentan tal renombre, como se puede apreciar en el artículo 34 LM.

En virtud del artículo 34.2.c) LM, en el caso de las marcas renombradas, no se exige el requisito de la doble identidad. Conforme a ese requisito, el titular de la marca solo puede prohibir la utilización del tercero de un signo que sea idéntico o similar a la marca y se emplee para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que esté registrada la marca (artículo 34.2.b) LM). A diferencia del resto de marcas, las marcas renombradas se protegen al margen del principio de especialidad.

Además, como resulta del contraste entre lo dispuesto en el apartado c) del artículo 34 LM – referido específicamente a las marcas renombradas – y sus apartados a) y b), en el caso de las marcas que gozan de renombre, no resulta necesario para su protección que exista confusión entre el bien o servicio del infractor y el ofrecido por el titular de la marca renombrada²⁹. Con la mera existencia de un riesgo indirecto de confusión o asociación, que se da cuando el consumidor puede creer que el producto en cuestión tiene el mismo origen que los de la marca de renombre, es suficiente para que el titular de ésta pueda oponerse a su uso³⁰. Asimismo, la jurisprudencia del TJUE³¹ ha puesto de relieve que tal riesgo puede existir también en supuestos en los que el signo no se percibe como indicador del origen empresarial, lo que se corresponde con la ampliación de las funciones de la marca más allá de su función esencial indicadora del origen de los productos³².

Sin embargo, para que el titular de la marca renombrada goce de la protección conferida por el artículo 34.2.c) LM es necesario que el uso que realice el tercero beneficiario del signo en el tráfico económico sea “sin justa causa”, de la que se obtenga una ventaja desleal o se cause un perjuicio al carácter distintivo o renombre de la marca. Con esta exigencia se pretende encontrar un equilibrio entre los derechos del titular de la marca renombrada y el interés del tercero beneficiario en hacer uso de un signo igual o similar a ella. El concepto de “sin justa causa” no ha sido desarrollado por el TJUE, ni

²⁹ Por ejemplo, en relación con otro asunto a la tutela de la marca ZARA, vid. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 2156/2014, de 2 de junio de 2014, ES:TS:2014:2156, FD segundo.

³⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las Marcas...*, cit., p. 203.

³¹ STJUE de 11 de abril de 2019, *ÖKO-Test Verlag* (C-690/17, EU:C:2019:39).

³² GARCÍA PÉREZ, R., “Del uso a título de marca a la aplicación funcional del Derecho de marcas (Parte I)”, *Cuadernos de Derecho Privado*: CDP, nº6, 2023, pp. 45-90, p.58.

por el legislador, lo que contribuye a la falta de seguridad jurídica. Tan solo a modo de ejemplo, cabe señalar que la jurisprudencia del TJUE ha calificado como “con justa causa” casos en los que el uso de un signo igual o similar al de la marca renombrada se estuviera utilizando de buena fe con anterioridad a que la marca adquiriese el carácter renombrado³³.

Como afirma la STJUE de 25 de enero de 2024³⁴, el titular de una marca renombrada puede prohibir el uso de cualquier signo idéntico o similar a esta, con independencia de si se utiliza en relación a productos o servicios similares o no a aquellos para los que la marca renombrada esté registrada, siempre que se menoscaben las funciones de la marca. La protección al margen del principio de especialidad abarca incluso casos en los que existe una gran distancia entre los productos o servicios del titular de la marca controvertida y los ofrecidos por el titular de la marca renombrada³⁵. A modo ilustrativo, la SAP de Barcelona³⁶, confirmada por el TS³⁷, sostuvo que el uso del signo “Clínica Zara Dental” para identificar una clínica dental suponía una infracción de la marca renombrada “Zara”. El Tribunal interpretó que los consumidores podían establecer una conexión entre “Clínica Zara Dental” y la marca de la demandante, lo que implicaría un aprovechamiento indebido del renombre de la marca ZARA, puesto que no existía ninguna conexión real entre las dos marcas.

3. Funciones de la marca

La protección adicional que se confiere al titular de la marca renombrada tiene como finalidad hacer frente a los riesgos específicos que se plantean en relación a este tipo de marcas, de cara a evitar el menoscabo de las funciones de la marca. En primer lugar, se trata de evitar el aprovechamiento indebido o *free-riding*, es decir, el aprovechamiento injusto del renombre de la marca para comercializar productos o servicios no relacionados con esta. En segundo lugar, se trata de prevenir el riesgo de dilución o *blurring*, que puede suceder cuando una misma marca es empleada en diferentes productos no relacionados entre sí, y que menoscaba el carácter distintivo de

³³ SUÑOL, A., *Estudios sobre...*, cit., pp. 161-163.

³⁴ STJUE, 25 de enero 2024, *Audi* (C-334/22 EU: C:2024:76), párrafo 32.

³⁵ SUÑOL, A., *Estudios sobre...*, cit., p.154.

³⁶ SAP de Barcelona (sec.15) de 11 de noviembre de 2019, ES:APB:2019:13627.

³⁷ ATS (Sala de lo Civil) 8496/2022, de 1 de junio de 2022 (rec. casación 1269/2020), (ES:TS:2022:8496A).

la marca y su identificación por los consumidores. Por último, se trata de proteger el renombre que ha alcanzado la marca puesto que, si se asocia con productos o servicios de terceros que no cumplen con las características o calidad propios de la marca renombrada, su renombre puede resultar gravemente perjudicado (*tarnishment*)³⁸.

Como señala expresamente el considerando 16 de la Directiva 2015/2436 en materia de marcas, la función esencial de la marca es la de indicación de origen, de modo que permite identificar la procedencia empresarial de los productos o servicios a los que va referida³⁹. Se garantiza al consumidor el origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir ese producto o servicio de otros⁴⁰. Además, el TJUE en su sentencia de 18 de junio de 2009⁴¹, recalcó otras cuatro funciones que el titular de la marca debe poder salvaguardar, son: función de garantía de calidad, función de comunicación, función de inversión y función de publicidad. El Tribunal solo ha definido en qué consisten las dos últimas. En relación a la función de publicidad, ha puesto de relieve que consiste en la utilización del signo con fines publicitarios para atraer al consumidor⁴². Por otra parte, la función de inversión va referida al uso del signo para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a la clientela⁴³. Resulta relevante indicar que el TJUE, cuando realizó tal enumeración introdujo la expresión “en particular”, lo que permite que se añadan nuevas funciones de la marca en un futuro⁴⁴.

Como ya se ha indicado, para que exista infracción de marca lo determinante es que se haya menoscabado alguna de sus funciones, tal y como se recoge de manera reiterada en la jurisprudencia. Por ello, no es imprescindible que el uso del signo se haga a título de marca cuando, pese a no concurrir tal circunstancia, se menoscaba alguna de las funciones de la marca⁴⁵.

³⁸ BURREL, R. y HANDLER, M., “Reputation in European...”, cit., ap. 1.

³⁹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las Marcas...*, cit, p. 67.

⁴⁰ BURREL, R. y HANDLER, M., “Reputation in European...”, cit., ap. 2.

⁴¹ STJUE, de 18 de junio de 2009, *L’Oreal y otros* (C-487/07, EU:C:2009:378), ap. 58

⁴² STJUE del 23 de marzo de 2010, *Google Francia y Google* (C-236/08 a C-238/08, ECR 2010 p. I-2417, EU:C:2010:159), ap. 91.

⁴³ STJUE de 22 de septiembre de 2011, *Interflora e Interflora British Unit* (C-323/09, EU:C:2011:604), ap. 60.

⁴⁴ SUÑOL, A., *Estudios sobre...*, cit., p. 169.

⁴⁵ GARCÍA PÉREZ, R., “Del uso a título de marca...”, cit., pp. 60 - 61.

A este respecto, cabe apreciar que en el caso *Inditex*, el TS constata que al ser la marca ZARA renombrada, la conducta de Buongiorno debía ser enjuiciada conforme a lo dispuesto en el artículo 34.2.c) LM. Tras remitirse a la jurisprudencia del TJUE y del propio TS -especialmente su sentencia 450/2015, de 2 de septiembre-⁴⁶, relativa a la particular protección de las marcas renombradas, el TS hace referencia a la ya mencionada STJUE en el asunto *L'Oréal* en relación con la ventaja desleal del renombre de una marca que un tercero puede obtener en situaciones de parasitismo⁴⁷. A pesar de que Buongiorno no empleó la marca ZARA para distinguir sus propios servicios, sino simplemente para incitar a que sus potenciales clientes los contratasen, el TS, a diferencia de la AP de Madrid⁴⁸, entendió que obtenía una ventaja injusta del renombre de ZARA y que podía vulnerar las funciones de la marca.

IV. EVOLUCIÓN DE LOS LÍMITES AL DERECHO DE MARCA: USOS DESCRIPTIVOS Y REFERENCIALES

1. Consideraciones generales

Como se ha indicado, el monopolio de utilización que constituye la marca como derecho exclusivo no es absoluto y por ello no puede ampliarse a actuaciones no justificadas por la tutela de las funciones de la marca, pues podría conllevar a un perjuicio desproporcionado de la libre competencia en el mercado⁴⁹. Tal y como resulta del caso *Inditex*, para establecer que se ha cometido una infracción del derecho de marca es necesario que el tercero beneficiario no se encuentre amparado por ninguna de las limitaciones a este derecho.

En este sentido, tanto en la normativa comunitaria como en la española se establecen límites al derecho de marca, que determinan que ciertas conductas sean lícitas, aunque estén comprendidas en el contenido del derecho de marca, en la medida que en el tercero esté amparado por alguna de esas limitaciones.

⁴⁶ STS (Sala de lo Civil) 450/2015, de 2 de septiembre de 2015, ES:TS:2015:4245.

⁴⁷ STS (Sala de lo Civil) 1906/2024, de 10 de abril de 2024, ES:TS:2024:1906, FD 4, ap. 3.

⁴⁸ SAP Madrid (sec. 28) de 18 de mayo de 2018, ES:APM:2018:7781. Al respecto, SUÑOL, A., “Afectación a las funciones de la marca (Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de mayo de 2018)”, Blog Almacén de Derecho, 13 de septiembre de 2018, (<https://almacenederecho.org/afectacion-a-las-funciones-de-la-marca>) (último acceso 05.05.2025).

⁴⁹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las Marcas...*, cit., p.165.

En el caso de España, las limitaciones se encuentran recogidas en el artículo 37.1 LM, que reproduce el tenor literal del artículo 14.1 de la Directiva 2015/2436, que a su vez coincide con lo dispuesto en el artículo 14.1 del RMUE. Como elemento común a los tres límites previstos en esas disposiciones, resulta de especial relevancia que, conforme a lo dispuesto en el segundo apartado de estos preceptos, la aplicación de tales límites se subordina a que la utilización del signo en el tráfico económico por parte del tercero beneficiario sea conforme a las prácticas leales. Además, como complemento de esas disposiciones el agotamiento de los derechos de la marca –regulado en los artículos 36 LM, 15 de la Directiva 2015/2436 y 15 del RMUE- también puede suponer una gran limitación a sus titulares, cuestión que será abordada más adelante.

El primer límite al derecho de marca se contempla en el apartado a) del artículo 37.1 LM, que establece que no se podrá prohibir a un tercero, que sea una persona física, el uso de su nombre o dirección⁵⁰. Aunque en la redacción anterior de la Ley sí que se permitía este uso en el caso de las personas jurídicas, tras la Directiva 2015/2436 se ha restringido el alcance de la limitación al uso por parte de personas físicas. Además, en relación con la posibilidad de los terceros de utilizar como nombre comercial o denominación social el signo en el que consiste la marca, cabe destacar que el artículo 34.3.d) LM solo permite al titular prohibir el uso cuando se haga en relación con los productos o servicios, como resulta de su remisión a las condiciones previstas en el apartado 2 del mismo precepto.

En segundo lugar, en el artículo 37.1.b) LM se regulan las indicaciones descriptivas como límite del derecho de marca. El titular de la marca no puede oponerse a la utilización de signos o indicaciones que carezcan de carácter distintivo o que vayan referidos a “la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio”. Fue precisamente en la última reforma de la LM, al incorporar la Directiva 2015/2436, donde se introdujo en esta limitación la referencia a indicaciones carentes de carácter distintivo, pues en la redacción anterior de esas normas no se establecía nada al respecto. El fundamento de la ampliación de este límite obedece

⁵⁰ GARCÍA PÉREZ, R., *El Derecho de Marcas...*, cit., pp. 484-485.

a que la posibilidad de que los terceros utilicen tales indicaciones en el tráfico económico permite conciliar los intereses de la protección del derecho marcario y los de la libre circulación de mercancías⁵¹. A este respecto cabe recalcar que este límite no permite a los terceros el uso del signo como marca, sino tan solo su empleo de manera descriptiva, como ha reconocido la STJUE de 4 de mayo de 1999⁵². Además, la STJUE de 10 de abril de 2008⁵³ señala que para que el límite relativo a las indicaciones descriptivas pueda operar, es necesario que la indicación que haya sido utilizada por el tercero se refiera a alguna de las características del concreto producto o servicio prestado por ese tercero.

Por último, la limitación establecida en el artículo 37.1.c) LM va referida al llamado uso referencial de la marca, por lo que resulta de especial interés en el presente trabajo en la medida en que Buongiorno invocaba esta limitación en su litigio con Inditex en relación con la utilización de la marca ZARA. En su versión actual, el artículo 37.1.c) LM, tras la incorporación de la Directiva 2015/2436, excluye que el titular de la marca pueda prohibir a un tercero su uso en el tráfico económico “a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos”. Como ejemplo de tales situaciones hace referencia a su uso “para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio”.

2. Ampliación del uso referencial: implicaciones en el caso Inditex

A) El uso indicativo del destino en la Directiva 2008/95

Como se ha indicado al exponer el marco jurídico en el que se plantea el asunto *Inditex*, la redacción anterior de la Directiva de marcas restringía en el artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95 este límite al 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”. El TJUE destacó que la finalidad de esta limitación era permitir el uso de la marca a los proveedores de productos o servicios complementarios a los ofrecidos por el titular de la marca, con el objetivo de informar a los potenciales clientes

⁵¹ STJUE, de 17 de marzo de 2005, *Gillette Company y Gillette Group Finland* (C-228/03, EU:C:2005:177), ap. 29.

⁵² STJUE, de 4 de mayo de 1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97, EU:C:1999:230), ap. 28.

⁵³ STJUE, de 10 de abril de 2008, *Adidas y adidas Benelux* (C-102/07, EU:C:2008:217), ap. 49.

de la relación funcional entre los productos o servicios del titular de la marca y los del tercero que se beneficia de la limitación⁵⁴.

La modificación de la Directiva ha ampliado este límite, pues donde antes se establecía que el ámbito de aplicación de la norma se restringía al uso de la marca para indicar el destino de un producto o servicio, ahora se regula que eso constituye solo un ejemplo de las situaciones en las que el titular de la marca no se puede oponer a su uso por parte de terceros en el tráfico económico con base en esta limitación⁵⁵. Así resulta de la redacción actual de esta limitación en los artículos 14.1.c) de la Directiva y del RMUE, que hacen referencia al uso de la marca “en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o servicio”.

Para valorar las implicaciones de esta ampliación del uso referencial de la marca, resulta apropiado analizar con carácter preliminar el alcance de la protección tal como aparecía prevista en la Directiva 2008/95. En primer lugar, aunque ya en esa versión se mencionaran expresamente los accesorios y piezas de recambio en su inciso final, la jurisprudencia había puesto de relieve que tal mención se hacía meramente a título de ejemplo de usos indicativos del destino de un producto o servicio, de modo que no implica que la limitación comprendiera solo esos supuestos⁵⁶. En segundo lugar, la aplicación del artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95, estaba supeditada a la exigencia de que el uso de la marca por el tercero fuera necesario para indicar el destino del producto.

Se entiende que la necesidad para indicar el destino del producto concurre cuando el uso de la marca constituye el único modo de proporcionar a los consumidores una información plena sobre el destino del producto o servicio del tercero, con objeto de mantener el sistema de competencia en el mercado no falseado. Lo anterior puede darse incluso en casos en los que el tercero que utiliza la marca comercializa, además de piezas de recambio o accesorios, el mismo producto para el que se prevé el uso de dichas piezas de recambio o accesorios, como concluyó el Tribunal en el caso *Gillette*⁵⁷.

⁵⁴ STJUE de 8 de julio de 2010, *Portakabin*, (C-558/08, EU:C:2010:416), ap. 64.

⁵⁵ GARCÍA PÉREZ, R., *El Derecho de Marcas...*, cit., pp. 492-493.

⁵⁶ STJUE, de 17 de marzo de 2005, *Gillette Company y Gillette Group Finland* (C-228/03, EU:C:2005:177), ap. 32.

⁵⁷ STJUE, de 17 de marzo de 2005, *Gillette Company y Gillette Group Finland* (C-228/03, EU:C:2005:177), ap. 39.

Desde la perspectiva negativa, en relación con las situaciones no incluidas, el TJUE en su sentencia del 25 de enero de 2007⁵⁸ estableció que el uso del logo Opel para modelos de coche a escala reducida no estaba amparado por el límite recogido en el artículo 6.1.c), puesto que no tenía como finalidad indicar el destino de los productos que el tercero comercializaba.

Esta apreciación resultó también determinante en el caso *Inditex*, puesto que como afirmó el TS, el uso que realizaba Buongiorno de la marca ZARA no pretendía indicar el destino de los servicios que la demandada comercializaba, ya que no tenían ningún tipo de relación con los productos que ZARA ofrecía⁵⁹.

B) El uso referencial en general en la Directiva 2015/2436

La conveniencia de ampliar la limitación prevista en el artículo 6.1.c) de la anterior Directiva de marcas fue defendida por un sector amplio de la doctrina. En concreto, en su estudio sobre el funcionamiento del sistema europeo de marcas de 2011, que ejerció una gran influencia en la revisión de la Directiva, el Instituto Max Planck de Múnich, destacó la importancia de ampliar esta limitación, de modo que abarcara el uso referencial en su conjunto y no solo el uso indicativo del destino del producto o servicio⁶⁰. En este sentido, el Abogado General Szpunar, en sus conclusiones en el caso *Inditex*, indicó que el legislador de la Unión mediante la nueva redacción dada a este límite en el artículo 14.1.c) de la Directiva 2015/2436 pretendía ampliar su alcance, con referencia también a la posición del Parlamento durante la fase de elaboración de la Directiva⁶¹.

No obstante, en relación con la nueva redacción de este límite relativo al uso referencial de la marca, surgió la duda de si en la práctica solo expresaba algo que ya debía entenderse como implícitamente recogido en la anterior redacción de la norma. De

⁵⁸ STJUE, de 25 de enero de 2007, *Adam Opel* (C-48/05, EU:C:2007:55), ap. 39.

⁵⁹ STS (Sala de lo Civil) 1906/2024, de 10 de abril de 2024, ES:TS:2024:1906, FD cuarto, ap.8.

⁶⁰ MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, 15.02.2011, Munich, (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>), p.121-123 (último acceso 05.05.2025).

⁶¹ Conclusiones del Abogado General Szpunar, de 7 de septiembre de 2023, *Inditex* (C-361/22 EU:C:2023:653), ap. 80-82.

imponerse este último criterio, la nueva redacción no habría supuesto una verdadera ampliación de los efectos del límite, que debería interpretarse con ese alcance tan amplio también respecto de la versión anterior de la Directiva.

Precisamente, esa fue la principal duda que se planteó en el caso *Inditex*, dando lugar al planteamiento de la cuestión prejudicial por parte del TS. Tanto el Abogado General en sus conclusiones como el TJUE en su sentencia, interpretaron que la nueva redacción sí suponía un verdadero cambio, al ampliar el alcance de la limitación contenida en el artículo 6.1c) de la Directiva de 2008/95 para extenderla al uso referencial en su conjunto.

A efectos de determinar cómo se debe interpretar la ampliación de este límite y cuál es su alcance, resulta ilustrativa la STJUE de 25 de enero de 2024, en el asunto *Audi*. En el litigio principal, el titular de la marca Audi había demandado por infracción del derecho de marca a la empresa GQ, que comercializaba piezas de recambio –en concreto rejillas- para vehículos, entre otros, de la marca Audi. La demandante entendía que el uso por GQ excedía del mero uso referencial de la marca. Las rejillas comercializadas por la demandada eran muy similares a las de la propia marca, conteniendo incluso un elemento que permitía enganchar el emblema de Audi a la rejilla. La primera de las tres cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal polaco versaba sobre si el uso que había realizado GQ de la marca AUDI estaba amparado por el artículo 14.1.c) de la Directiva 2015/2436. A este respecto, el TJUE estimó que el uso que realizó la demandada no tenía por objeto designar productos o servicios como correspondientes al titular de la marca Audi o hacer referencia a los mismos. Se trataba de un uso que tenía como fin reproducir de una manera más fiel un producto de dicho titular, por lo que esta utilización de la marca no está amparada por la limitación prevista en el artículo 14.1c) de la Directiva⁶².

⁶² STJUE, de 25 de enero 2024, *Audi* (C-334/22 EU: C:2024:76), aps. 56-58.

V. EXIGENCIA DE CONFORMIDAD CON LAS PRÁCTICAS LEALES

1. Delimitación del requisito

Una exigencia común a las tres limitaciones establecidas en el artículo 37.1 LM es que la utilización del signo en el tráfico económico por el tercero que pretende beneficiarse de cualquiera de ellas sea “conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”⁶³ (art. 37.2 LM, que incorpora lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Directiva 2015/2436). A este respecto, el considerando 27 de la Directiva 2015/2436 expresa que los derechos de exclusiva conferidos al titular de una marca no pueden implicar la prohibición del uso en el tráfico económico de la marca por parte de terceros en las situaciones en las que tal uso se haga de acuerdo con las prácticas leales en materia industrial y comercial. El derecho de marca no es un derecho absoluto, resultando sus limitaciones de gran importancia para lograr un equilibrio entre los intereses del titular y otros intereses legítimos de terceros.

Para examinar en qué consiste el concepto de “utilización conforme a las prácticas leales” resulta necesario acudir a la interpretación realizada por el TJUE en su jurisprudencia. En la STJUE de 17 de marzo de 2005, el Tribunal estableció que el requisito de que el uso de la marca se haya hecho de conformidad con las prácticas leales se vincula con la obligación de lealtad del tercero beneficiario en relación a los intereses legítimos del titular de la marca⁶⁴. Además, esa sentencia proporcionó una serie de ejemplos de uso de la marca que no pueden ser considerados como conformes a las prácticas leales, de modo que no pueden quedar cubiertos por los límites. Tal es el caso del uso de la marca que pueda llevar a inducir a los consumidores a entender que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca, así como la utilización de la marca de manera que se afecte al valor de la misma al obtener una ventaja de su renombre o de forma que desacredite la marca también resulta contrario a las prácticas leales. Por último, el Tribunal estableció que el uso no es conforme a las prácticas leales en supuestos en los que el tercero beneficiario use la marca para presentar su propio producto como una imitación del producto del titular de la marca⁶⁵.

⁶³ GARCÍA PÉREZ, R., *El Derecho de Marcas...*, cit., p. 477.

⁶⁴ STJUE, de 17 de marzo de 2005, *Gillette Company y Gillette Group Finland* (C-228/03, EU:C:2005:177), ap. 41.

⁶⁵ STJUE, de 17 de marzo de 2005, *Gillette Company y Gillette Group Finland* (C-228/03,

También en relación con esa cuestión, la STJUE de 20 de julio 2017 apuntó que la exigencia de conformidad a las prácticas leales es la expresión de una obligación de lealtad del tercero beneficiario con respecto a los intereses de los derechos del titular de la marca, así como que para apreciar si se cumple ese requisito es necesario realizar una apreciación conjunta de las circunstancias del caso. De esta manera, el Tribunal destacó que se debe tener en cuenta la presentación global del producto que el tercero beneficiario comercializa o el esfuerzo que realice ese tercero para que los consumidores sean capaces de distinguir sus productos del titular de la marca⁶⁶. En un sentido similar, se ha propuesto que el análisis de la conformidad con las prácticas leales debe atribuir mayor relevancia a la conducta del tercero que pretende beneficiarse de la limitación, con especial referencia a los esfuerzos que haya realizado para evitar perjudicar a la marca y para facilitar a los consumidores distinguir claramente entre los productos del tercero y los del titular de la marca⁶⁷.

En la revisión del artículo 37 de la LM para trasponer el artículo 14 de la Directiva 2015/2436 se ha modificado la disposición relativa al requisito de uso conforme a las prácticas leales. Antes esta exigencia figuraba en el mismo apartado que los límites al derecho de marca, ahora se ha introducido un nuevo apartado que la recoge de modo separado (artículo 37.2 LM). Aunque no se haya cambiado sustancialmente el contenido de esta exigencia de conformidad con las prácticas leales, de esta nueva redacción se desprende un lenguaje más estricto, al establecer de manera rotunda en un apartado específico que los límites al derecho de marcas solo serán de aplicación cuando el uso por parte del tercero se haya hecho de conformidad a las prácticas leales. En la anterior redacción simplemente se indicaba, después de establecer los límites al derecho de marca, la necesidad de que el uso que realizase el tercero fuera conforme a las prácticas leales.

El cambio de redacción en la exigencia del requisito de conformidad con las prácticas leales ha servido para que una organización como la INTA, centrada en defender los intereses de los titulares de las marcas, destaque que la nueva formulación implica la

EU:C:2005:177), ap. 49.

⁶⁶ STJUE de 20 de julio de 2017, *Ornua*, (C-93/16, EU:C:2017:571), aps. 44-45.

⁶⁷ ANEMAET L. “Which Honesty Test for Trademark Law? Why Traders’ Efforts to Avoid Trademark Harm Should Matter When Assessing Honest Business Practices”, *GRUR International*, Volume 70 (11), 2021, pp. 1025-1042, pp. 1037-1038.

exigencia de un doble requisito para que los terceros puedan invocar los límites al derecho del titular de la marca. El primer requisito se basa en que el uso de la marca que realice el tercero en el tráfico económico se encuentre entre los tres límites al derecho del titular de la marca recogidos en el 37.1 LM. El segundo requisito reside el uso de la marca en el tráfico económico por parte del tercero sea conforme a las prácticas leales. Ambos requisitos se deben cumplir, pues, si uno de ellos no se cumpliera, el titular de la marca podría prohibir su uso por parte de ese tercero⁶⁸.

2. Asunto *Inditex*

En la medida en que las limitaciones del derecho de marca solo son relevantes en relación con conductas constitutivas de infracción del Derecho de marca, resulta relevante que la exigencia de conformidad con las prácticas leales en el marco del artículo 37.2 LM no puede ser equiparada con el uso del signo sin justa causa y la obtención de una ventaja desleal de la marca, que conforme al artículo 34.1.c) LM constituyen presupuestos para apreciar la infracción del contenido del derecho de marca cuando esta es renombrada. Así lo destacó el Abogado General en el asunto *Inditex*.

Inditex sostenía que los requisitos establecidos en el artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95 (actual artículo 14.1.c) de la Directiva 2015/2436 y 37.1.c) LM) sobre el límite del derecho de marca relativo al uso referencial coincidían con los previstos en el artículo 5.2 de la Directiva 2008/95 (actual artículo 10.2 de la Directiva 2015/2436 y 34.2 LM), para que el titular de una marca renombrada pudiera prohibir su uso, por lo que dichas disposiciones se excluían mutuamente. En este sentido, la demandante alegaba que cuando un tercero lleva a cabo un uso de la marca renombrada prohibido conforme al artículo 5.2 de la Directiva 2008/95, es decir, sin justa causa y pretendiendo obtener una ventaja desleal, no podría, en ningún caso, invocar la limitación relativa al uso referencial de la marca, pues para beneficiarse de tal limitación, es necesario en todo caso que el uso se realice conforme a las prácticas leales⁶⁹.

⁶⁸ INTA (International Trademark Association), Amicus Submission - Re: C-361/22..., cit. pp. 5-6.

⁶⁹ Conclusiones del Abogado General Szpunar, de 7 de septiembre de 2023, *Inditex* (C-361/22 EU:C:2023:653), ap. 53.

Sin embargo, el Abogado General negó que tal afirmación fuese correcta, señalando que debe diferenciarse entre las circunstancias que determinan la infracción de la marca renombrada -como son la obtención de la ventaja desleal derivada del uso sin justa causa- y la circunstancia que excluye que el tercero infractor pueda beneficiarse de la limitación, en concreto, que su uso de la marca renombrada no sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Para declarar una infracción de la marca renombrada es suficiente con que el tercero obtenga una ventaja desleal, mientras que para apreciar, a los efectos de que no pueda beneficiarse del límite, que su uso no es conforme a las prácticas leales, resulta necesario algo más, en particular, que tal uso afecte al valor de la marca. Solo cuando concurre esta circunstancia está justificado que el tercero no pueda beneficiarse de la limitación⁷⁰.

El TJUE, en su sentencia en el caso *Inditex* confirma las apreciaciones realizadas por el Abogado General. Por ello, estableció que el tribunal español al resolver el litigio principal debía, en primer lugar, determinar si Buongiorno realizó un uso de la marca ZARA integrado en el artículo 5.2 de la Directiva 2008/95, de manera que estaba comprendido en el contenido del derecho de marca. En caso afirmativo, el TS debía dilucidar si tal uso constituía un uso referencial de la marca amparado por las limitaciones impuestas al titular de la marca, en concreto la prevista en el artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95. Solo en caso de cumplirse los anteriores requisitos, resultaría necesario que el TS estableciera si el uso que Buongiorno había realizado era conforme a las prácticas leales⁷¹.

El TS, en su sentencia de 10 de abril de 2024 estimó que el uso que Buongiorno había realizado de la marca ZARA excedía de la limitación relativa al uso referencial de la marca contenida en el artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95, pues a través de la utilización de la marca no pretendía indicar el destino del servicio que comercializaba. Cabe recordar que el titular de la marca no comercializaba tarjetas regalo de ZARA con las características indicadas en la campaña publicitaria de Buongiorno. Al entender que el uso que realizó la demandada no se encontraba amparado por la limitación al derecho de marca establecida en el artículo 37.1.c) LM, el Tribunal Supremo no tuvo que entrar a

⁷⁰ Conclusiones del Abogado General Szpunar, de 7 de septiembre de 2023, *Inditex* (C-361/22 EU:C:2023:653), aps. 68-69.

⁷¹ STJUE, de 11 de enero 2024, *Inditex* (C-361/22 EU:C:2024:17) aps. 57 y 58.

valorar si se trataba de un uso conforme a las prácticas leales. Se trata de un requisito que solo es necesario valorar cuando se dan las exigencias previas para que puedan operar las limitaciones al derecho del titular de la marca⁷².

VI. REFLEXIONES SOBRE EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA RENOMBRADA Y SOSTENIBILIDAD

1. El agotamiento como límite al derecho de marca

La doctrina ha destacado cómo, junto a las limitaciones legales establecidas en el artículo 37 LM, también el agotamiento del derecho de marca constituye una importante limitación objetiva al ejercicio del derecho de marca⁷³. El análisis previo ha permitido apreciar la tendencia en el Derecho europeo de marcas a ampliar el alcance de las limitaciones legales, para lograr un justo equilibrio entre la protección de los titulares de marcas y otros intereses legítimos.

Desde esa perspectiva, en el contexto social actual está justificado analizar si esa ampliación de las limitaciones legales debería verse acompañada por una interpretación del alcance del agotamiento del derecho de marca y del resto de limitaciones que favorezca los objetivos de sostenibilidad. Se trata de una cuestión especialmente relevante respecto de marcas renombradas, como ZARA, relativas a productos de consumo cuya reutilización puede tener un gran impacto medioambiental favorable, tanto en la comercialización en mercados de segunda mano, como en el contexto del llamado “*fashion upcycling*”. Este concepto hace referencia a situaciones en las que productos de segunda mano son transformados para crear nuevas piezas, dándoles una nueva vida con una imagen renovada. Esta reutilización de los productos permite que su uso se extienda durante muchos años lo que acarrea múltiples beneficios⁷⁴.

Por eso, resulta de interés abordar tales cuestiones en el presente trabajo, pese a que el agotamiento del derecho conferido al titular de la marca no sea objeto de discusión en el caso *Inditex*, ya que, como apunta el Abogado General en sus conclusiones, la tarjeta

⁷² STS (Sala de lo Civil) 1906/2024, de 10 de abril de 2024, ES:TS:2024:1906, FD 5 ap. 6.

⁷³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las Marcas...*, cit., pps. 165-167.

⁷⁴ SCHENERMAN, J.B., “One Consumer’s Trash Is Another’s Treasure: Upcycling’s Place in Trademark Law”, *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal* Vol. 38, 2020, pp. 745-781, pp. 755-756.

regalo publicitada por Buongiorno no coincidía con las características de las comercializadas por ZARA, por lo que no existió una primera venta y no se pudo producir agotamiento⁷⁵.

Como punto de partida en relación con el agotamiento, debe destacarse que la circunstancia de que el titular de la marca pueda controlar la primera comercialización de los productos designados con la marca producida en el EEE es necesaria para garantizar la protección de los derechos que confiere la marca⁷⁶. Por eso, resulta relevante la diferencia de trato entre la primera y otras ulteriores comercializaciones del producto. En este sentido, el agotamiento del derecho de marca representa una limitación fundamental a los derechos conferidos a los titulares de marcas, pues supone que, una vez que el producto se haya introducido en el mercado por el titular de la marca o con su consentimiento, ese producto es de libre comercio dentro del mercado, pues el titular no puede ya prohibir el uso de la marca respecto de ese producto. De esta manera se concilian los intereses fundamentales de protección de los derechos de marca con los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior⁷⁷.

El alcance territorial del agotamiento se extiende a todo el mercado del EEE, siempre que se trate de una marca de la Unión o de marcas nacionales de países miembros pertenecientes al mismo titular. De manera que, tanto si el producto se ha introducido en el mercado español como en el mercado de cualquiera de los países del EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, no podrá ejercitar el titular las acciones relativas a la protección para impedir la libre circulación del producto y la comercialización en cualquier otro Estado miembro⁷⁸.

El agotamiento del derecho de marca se contempla en los artículos 36 LM, 15 de la Directiva 2015/2436 y 15 del RMUE. En el apartado segundo de estas disposiciones se introduce un importante matiz, pues se indica que el agotamiento no se aplicará cuando “existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización

⁷⁵ Conclusiones del Abogado General Szpunar, de 7 de septiembre de 2023, *Inditex* (C-361/22 EU:C:2023:653), aps. 35 y 36.

⁷⁶ STJUE de 25 de julio de 2018, *Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe* (C-129/17, EU:C:2018:594), ap. 36.

⁷⁷ GARCÍA PÉREZ, R., *El Derecho de Marcas...*, cit., p. 501.

⁷⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las Marcas...*, cit., p.167.

ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización”. De esta manera, para poder oponer el agotamiento frente al derecho del titular de la marca, es necesario que el producto no se haya alterado o modificado, puesto que el titular de la marca tiene derecho a que el producto llegue al destinatario final en las mismas condiciones en las que él lo ha introducido en el mercado. Ahora bien, la modificación del estado de los productos es tan solo un ejemplo proporcionado en la ley de lo que se puede considerar como “motivo legítimo” que permite al titular oponerse al agotamiento⁷⁹.

Por tanto, existen otros motivos que se pueden calificar como legítimos para que el titular se oponga al agotamiento, como que la comercialización por el tercero dé la impresión de que exista un vínculo comercial entre ese tercero y el titular de la marca. A este respecto, la jurisprudencia del TJUE⁸⁰ ha interpretado que tal impresión puede conllevar que se obtenga un aprovechamiento indebido del renombre de la marca, por lo que es contraria al objeto del derecho de marca, que consiste en proteger al titular contra los competidores que quieran abusar del carácter distintivo de esta.

Además, los tribunales han apreciado como motivo legítimo de oposición el menoscabo causado a la reputación de marca. Se exige que el menoscabo sea serio, lo que no sucede por el mero hecho de que el tercero utilice la marca para anunciar la venta de productos añadiendo términos como “usado” o “de segunda mano”. Sí se puede prohibir al tercero el uso de la marca en casos en los que los productos que comercializa tengan mala presentación o calidad, puesto que podría menoscabar gravemente la imagen que el titular ha creado de la marca⁸¹.

2. Consumo sostenible y economía circular

Debido al creciente interés y esfuerzo por reducir el consumo de los recursos limitados del planeta, resulta necesario optar por un modelo de consumo sostenible a largo plazo. En este sentido, se plantea la duda de si la protección que se confiere a los titulares de las marcas es excesiva, suponiendo un impedimento injustificado a la reutilización de

⁷⁹ MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on...*, cit., p. 118.

⁸⁰ STJUE de 23 de febrero de 1999, *BMW* (C-63/97, EU:C:1999:82) ap.52.

⁸¹ STJUE de 8 de julio de 2010, *Portakabin*, (C-558/08, EU:C:2010:416) aps. 84 y 90.

los productos. La respuesta a esta cuestión se encuentra condicionada por el alcance atribuido al agotamiento y a los otros límites del derecho de marca.

Entre las finalidades tradicionalmente atribuidas al derecho de marca se encuentra apoyar la innovación, y facilitar la incorporación de nuevos productos al mercado, estimulando el consumo. Sin embargo, debido a la imperante necesidad de alcanzar un modelo de economía sostenible, es preciso considerar alternativas legales que promuevan la reutilización de productos, el reciclaje de los mismos y la reparación de productos dañados⁸². En este contexto surge la idea del *fashion upcycling* que, como ya se ha mencionado, tiene por objeto el reciclaje de productos de segunda mano para que, tras ciertas modificaciones, vuelvan a ser utilizados. Esas alteraciones del producto de marca pueden ser fundamentales para que resulte atractivo para los consumidores. Sin embargo, para que esta actividad pueda llevarse a cabo de manera lícita es necesario que recaiga sobre productos respecto de los que el derecho de marca efectivamente se haya agotado o que se trate de situaciones amparadas por uno de los límites al derecho de marca, que requieren, además, que el uso sea conforme a las prácticas leales.

El agotamiento del derecho de marca comprende la reventa de productos de segunda mano, pero, como se ha indicado previamente, solo en la medida en que no hayan sido modificados (artículo 36.2 LM, 15.2 de la Directiva 2015/2436 y 15.2 del RMUE). Debido a que la modificación de los productos es inherente al concepto de *fashion upcycling*, se puede entender que la doctrina del agotamiento no es aplicable en estos casos cuando quien lleva a cabo la labor de reciclaje actúa comercialmente. Por tanto, invocar el agotamiento del derecho de marca para defender la conformidad del *fashion upcycling* con la legislación vigente no resulta pertinente, puesto que la modificación de los productos hace que esta limitación no se pueda oponer al titular de la marca⁸³.

Ante la imposibilidad de invocar el agotamiento en esas situaciones, resulta determinante valorar en qué medida el reciclaje de productos puede verse amparado en otros límites contenidos en la legislación de marcas. A este respecto, resultan, en primer

⁸² KUR, A y CALBOLI, I “Intellectual property in the circular economy”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Vol.18, No.5, 2023, p. 337-338.

⁸³ SENFTLEBEN, M., “Fashion Upcycling and Trademark Infringement – A Circular Economy/Freedom of the Arts Approach”, 2023, (<https://ssrn.com/abstract=4470873>) pp. 1-21, p.4-5, (último acceso 05.05.2025).

lugar, de interés los artículos 37.1.b) LM, 14.1.b) de la Directiva 2015/2436 y 14.1.b) del RMUE, relativos al uso descriptivo de una marca. La inclusión de elementos de la marca en productos ofrecidos por el tercero beneficiario se puede encontrar amparada por el límite del uso descriptivo de la marca al entenderse que es decorativo, siempre que los consumidores sean capaces de distinguir los productos reciclados de los pertenecientes al titular de la marca. Ahora bien, el TJUE en su jurisprudencia establece que esta limitación nunca puede imponerse al titular de la marca cuando se trate de casos en los que la marca se haya convertido en el elemento central del producto que el tercero comercialice⁸⁴.

Además, el concepto de *fashion upcycling* puede verse amparado por el límite relativo al uso referencial de la marca, contemplado en los artículos 37.1.c) LM, 14.1.c) de la Directiva 2015/2436 y 14.1.c) del RMUE. Como se ha analizado previamente, esta limitación al derecho de marca, que ha sido objeto de la ampliación en la Directiva 2015/2436, permite el uso de la marca en el tráfico económico por un tercero para designar los productos que comercializa como pertenecientes al titular de la marca o hacer referencia a los mismos.

El interés público en la sostenibilidad y la conservación del medioambiente deben ser tenidos en cuenta entre los intereses de terceros que deben ser ponderados con el interés del titular de la marca al fijar el alcance de este límite. Ello debe facilitar una interpretación amplia de este límite en relación con conductas de “*upcycling*” de productos de marca. Las instituciones europeas han destacado que la economía circular es un elemento fundamental de la evolución hacia la neutralidad climática. En concreto, la Comisión europea ha propuesto una estrategia integral para los productos textiles que impulsa el mercado de productos sostenibles y circulares, mencionado como un pilar esencial la reutilización de los productos textiles para hacer frente al fenómeno de la moda rápida –especialmente relevante en la actividad de Inditex- y facilitar modelos de negocio alternativos. Este último aspecto incluye impulsar la reutilización y el reciclado de productos textiles⁸⁵.

⁸⁴ STJUE, de 25 de enero de 2007, *Adam Opel* (C-48/05, EU:C:2007:55), ap. 44.

⁸⁵ COMISIÓN EUROPEA, “Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva”, Comunicación de 11 de marzo de 2020, COM (2020) 98 final, ap. 3.5.

Otro interés que en la interpretación del límite puede justificar una interpretación amplia en relación con nuevos modelos de negocio es el hecho de que, en ocasiones, los productos resultantes tienen un valor artístico. Esta circunstancia determina que la protección del derecho de creación artística pueda ser otro elemento relevante que justifique una interpretación restrictiva del alcance del derecho de marca cuando lo que está en juego es la comercialización de productos “reciclados” que han adquirido un valor artístico con la modificación⁸⁶.

VII. CONCLUSIONES

Primera. Como se desprende de la cuestión prejudicial planteada por el TS ante el TJUE, la principal duda suscitada en el caso *Inditex* iba referida al alcance de la limitación relativa al uso descriptivo y referencial de las marcas. En concreto, el órgano jurisdiccional español solicitaba aclaración acerca de si los supuestos incluidos en la nueva redacción de la norma sobre la limitación de los efectos de la marca en la Directiva 2015/2436 – que había ampliado la formulación – debían entenderse implícitamente comprendidos ya en la anterior normativa, que era la aplicable al caso. La cuestión resultaba relevante en la medida en que el supuesto infractor, para promocionar sus servicios de información en línea, ofrecía la participación en un sorteo de una tarjeta regalo, mostrando el signo ZARA con el propósito de captar potenciales clientes.

Segunda. ZARA es una marca que reúne los criterios establecidos en la jurisprudencia del TJUE para tener la condición de marca renombrada. El factor determinante a tales efectos es el grado de conocimiento por el público considerado relevante, es decir, aquel interesado en productos y servicios de la marca. Además, para que una marca se considere renombrada es imprescindible que lo sea en todo, o al menos una parte sustancial del territorio considerado. Cuando una marca tiene carácter renombrado se beneficia de una protección adicional: no se exige la doble identidad y se considera suficiente la existencia de riesgo indirecto de confusión. Esa protección reforzada opera solo cuando el tercero usa el signo sin justa causa, obteniendo una ventaja desleal o menoscabando el carácter distintivo o renombre de la marca. Los beneficios

⁸⁶ SENFTLEBEN, M., “Developing Defences...”, cit., pp. 106-107.

conferidos al titular de la marca renombrada tienen por objeto la salvaguarda de las funciones atribuidas a la marca, tratando de evitar los riesgos a los que están sometidas por ostentar ese especial reconocimiento. En este sentido, tanto la Directiva de marcas como la jurisprudencia del TJUE estudiada han reconocido como funciones de la marca las siguientes: indicadora del origen, de garantía de calidad, de comunicación, de inversión y de publicidad.

Tercera. El derecho de marca otorga la protección necesaria para evitar que se vean menoscabadas las funciones de la marca, pero no es un derecho absoluto, por lo que el legislador ha impuesto una serie de límites a su ejercicio también respecto a las marcas renombradas. Para que se considere infringido el derecho de marca es necesario que la conducta del tercero no se pueda beneficiar de ninguna de las limitaciones contenidas en el artículo 37 LM, que en su redacción actual traspone el artículo 14 de la Directiva 2015/2436. En relación con el caso *Inditex*, la limitación relevante era la concerniente al uso referencial de la marca, recogida en el artículo 37.1.c) LM. Tanto el Abogado General como el TJUE concluyeron que la modificación de la Directiva de marcas en este punto ciertamente había ampliado el alcance de la limitación. En la versión previa, el límite abarcaba solo supuestos de uso referencial de la marca cuando tal uso fuera necesario para indicar el destino del producto comercializado. Por el contrario, en la actual redacción, que amplía su alcance al uso referencial en general, el uso indicativo del destino del producto o servicio es tan solo uno de los varios supuestos admitidos.

Cuarta. Conforme al apartado segundo artículo 37 LM, el tercero solo puede beneficiarse de las limitaciones cuando su utilización del signo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, lo que exige una apreciación conjunta de las circunstancias del supuesto. El TJUE ha definido este requisito como la obligación de lealtad del tercero beneficiario en relación a los intereses legítimos del titular de la marca, entendiendo como no conformes a las prácticas leales, entre otros, supuestos de uso que puedan llevar a los consumidores a entender que existe un vínculo entre el titular de la marca y el tercero. En la reforma de las limitaciones llevada a cabo en la Directiva 2015/2436, el legislador ha explicitado la importancia de este requisito. Así lo refleja también el texto actual del artículo 37 LM, que recoge de manera más estricta y en un apartado específico esa exigencia. *Inditex* en su demanda sostenía que cuando un tercero hace un uso prohibido de la marca renombrada conforme al artículo 34.2 LM, es decir,

sin justa causa y pretendiendo obtener una ventaja desleal, no puede en ningún caso, invocar la limitación relativa al uso referencial del artículo 37.1.c) LM, pues ésta solo es aplicable cuando el uso sea conforme a las prácticas leales. El TJUE, siguiendo el criterio del Abogado General, negó que tal interpretación fuese correcta. Debe diferenciarse entre, por una parte, la obtención de una ventaja desleal derivada del uso sin justa causa, que determina que la conducta quede incluida en el derecho de exclusiva del titular, y, por otra, la circunstancia de que el uso que se realice de la marca renombrada no sea conforme a las prácticas leales. Este segundo elemento es el que excluye que el tercero que haga un uso referencial, pueda beneficiarse de la limitación y requiere que el uso de la marca por parte del tercero afecte a su valor.

Quinta. En su sentencia sobre el caso *Inditex*, el TJUE estableció que el TS, para dar respuesta al asunto principal, debía, en primer lugar, determinar si la demandada había realizado un uso prohibido de la marca ZARA conforme al artículo 34 LM. En caso de que así se estimara, el TS debía determinar si ese uso estaba comprendido entre las limitaciones impuestas al titular de la marca reguladas en el artículo 37 LM, en concreto, la relativa al uso referencial de la marca. Solo en el caso de que cumplirse con los anteriores requisitos, el TS debía dilucidar si el uso que el tercero había realizado de la marca era conforme a las prácticas leales. En la aplicación del segundo paso, TS declaró infringido el derecho de marca, debido a que el uso que la demandada realizaba de la marca ZARA excedía del alcance de la limitación sobre el uso referencial. La demandada, con su uso del signo, no pretendía indicar el destino del servicio que comercializaba, ya que ZARA no comercializaba tarjetas regalo como la utilizada por el infractor. En consecuencia, el TS no tuvo que entrar a valorar si el uso de la marca era conforme a las prácticas leales, puesto que este requisito solo se debe apreciar cuando se dan las exigencias previas para que operen las limitaciones al derecho del titular de la marca.

Sexta. Al margen de los límites contenidos en el artículo 37 LM, el artículo 36 LM regula el agotamiento como una limitación adicional al derecho de marca. Una vez que un producto ha sido introducido en el mercado por el titular de una marca o con su consentimiento, el producto es de libre comercio dentro del mercado, ya que su titular no puede prohibir el uso de la marca respecto de ese producto. Ahora bien, de conformidad al artículo 36.2 LM, para que opere este límite es necesario que el producto no se haya alterado o modificado. Además, existen otros motivos considerados como legítimos que

permiten al titular de la marca oponerse al agotamiento, como que la comercialización por el tercero dé la impresión de que existe algún tipo de relación comercial entre ese tercero y el titular de la marca, o que se cause un menoscabo serio de la reputación de la marca. Como señala el Abogado General en sus conclusiones, el agotamiento del derecho no es objeto de discusión en el asunto *Inditex*, puesto que la tarjeta regalo ofrecida por la demandante no coincidía con las características de las comercializadas por ZARA. No obstante, en el marco de este análisis que ha constatado la tendencia del legislador a ampliar los límites al derecho de marca, la valoración del alcance del agotamiento resulta de interés por su importancia como límite y la necesidad social actual de promover un modelo de consumo sostenible, que facilite la ulterior comercialización de los productos.

Séptima. En ocasiones la tutela de las marcas supone un impedimento a la reutilización de los productos, lo que contrasta con el interés social en reducir el exceso de consumo de productos de corta vida útil. En este contexto, se destaca la necesidad de encontrar alternativas legales que faciliten un modelo de consumo sostenible a largo plazo, como el que representa el llamado *fashion upcycling*. Este concepto hace referencia a la alteración de productos de segunda mano con la finalidad de que resulten atractivos y vuelvan a ser adquiridos por nuevos consumidores. Para que esta actividad pueda ser llevada a cabo de manera lícita, debe recaer sobre productos respecto de los que el derecho de marca se ha agotado o que tratarse de situaciones amparadas por uno de los límites del derecho de marca. Cabe descartar el agotamiento del derecho de marca en estos supuestos, ya que no comprende la reventa de productos de segunda mano cuando hayan sido modificados, lo cual es inherente al concepto de *fashion upcycling*. Por el contrario, el objetivo de facilitar esta actividad si podría lograrse mediante una interpretación amplia, acorde con el contexto actual, tanto del límite referido al uso descriptivo de la marca (artículo 37.1.b) LM), como del relativo al uso referencial de la marca (artículo 37.1.c) LM). Como elemento adicional a tener en cuenta al realizar la ponderación entre los derechos e intereses implicados en estas situaciones, el objetivo de sostenibilidad justifica una interpretación más estricta de las facultades de los titulares de marcas para oponerse a la comercialización de productos que han sido modificados para atraer a nuevos consumidores haciendo realidad el objetivo tan relevante para la UE de promover la economía circular.

VIII. JURISPRUDENCIA

1. TJUE

STJUE de 23 de febrero de 1999, *BMW* (C-63/97, EU:C:1999:82)

STJUE, de 4 de mayo de 1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97, EU:C:1999:230)

STJUE, de 14 de septiembre de 1999, *General Motors* (C-375/97, EU:C:1999:408)

STJUE de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club*, (C-206/01, EU:C:2002:651)

STJUE, de 17 de marzo de 2005, *Gillette Company y Gillette Group Finland* (C-228/03, EU:C:2005:177)

STJUE, de 25 de enero de 2007, *Adam Opel* (C-48/05, EU:C:2007:55)

STJUE, de 11 de septiembre de 2007, *Celine* (C-17/06, EU:C:2007:497)

STJUE, de 10 de abril de 2008, *Adidas y adidas Benelux* (C-102/07, EU:C:2008:217)

STJUE, de 18 de junio de 2009, *L'Oreal y otros* (C-487/07, EU:C:2009:378)

STJUE de 23 de marzo de 2010, *Google Francia y Google* (C-236/08 a C-238/08, ECR 2010 p. I-2417, EU:C:2010:159)

STJUE de 8 de julio de 2010, *Portakabin*, (C-558/08, EU:C:2010:416)

STJUE de 22 de septiembre de 2011, *Interflora e Interflora British Unit* (C-323/09, EU:C:2011:604)

STJUE de 20 de julio de 2017, *Ornua*, (C-93/16, EU:C:2017:571)

STJUE de 25 de julio de 2018, *Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe* (C-129/17, EU:C:2018:594)

STJUE de 11 de abril de 2019, *ÖKO-Test Verlag* (C-690/17, EU:C:2019:39)

Conclusiones del Abogado General Szpunar, de 7 de septiembre de 2023, *Inditex* (C-361/22, EU:C:2023:653).

STJUE, de 11 de enero 2024, *Inditex* (C-361/22 EU:C:2024:17)

STJUE, de 25 de enero 2024, *Audi* (C-334/22 EU: C:2024:76)

2. España

STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 2156/2014, de 2 de junio de 2014, ES:TS:2014:2156

STS (Sala de lo Civil) 450/2015, de 2 de septiembre de 2015, ES:TS:2015:4245

SJMer Madrid, núm.2 de 15 de marzo de 2016, ES:JMM:2016:5379

SAP Madrid (sec. 28) de 18 de mayo de 2018, ES:APM:2018:7781

SAP de Barcelona (sec.15) de 11 de noviembre de 2019, ES:APB:2019:13627

ATS (Sala de lo Civil) de 12 de mayo de 2022 (rec. casación 4370/2018), por el que se interpone la cuestión prejudicial que dio origen al asunto C-361/22

ATS (Sala de lo Civil) 8496/2022, de 1 de junio de 2022 (rec. casación 1269/2020), (ES:TS:2022:8496A)

STS (Sala de lo Civil) 1906/2024, de 10 de abril de 2024, ES:TS:2024:1906

IX. DOCUMENTOS E INFORMES

COMISIÓN EUROPEA, “Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva”, Comunicación de 11 de marzo de 2020, COM (2020) 98 final.

INTA (International Trademark Association), Amicus Submission - Re: C-361/22 Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) v. Buongiorno Myalert, S.A., Nueva York, 2022. (https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/amicus-briefs/20230202_INTA-Amicus-Brief-Industria-de-Diseno-Textil-SA-v-Buongiorno-Myalert-SA-Sep-2022.pdf) (último acceso 05.05.2025).

MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, 15.02.2011, Munich. (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>) (último acceso 05.05.2025).

X. BIBLIOGRAFÍA

ANEMAET, L., “Which honesty test trademark law? Why traders’ efforts to avoid trademark harm should matter when assessing honest business practices”, *GRUR International*, Volume 70 (11), 2021, pp. 1025-1042.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, 2ª edición, Aranzadi, Navarra, 2021.

BURREL, R. y HANDLER, M., “Reputation in European trade mark law: a re-examination”, *ERA forum*, 29 de junio de 2016, (<https://doi.org/10.1007/s12027-016-0419-2>) (último acceso 05.05.2025).

GARCÍA PÉREZ, R., *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, La Ley, Madrid, 2019.

GARCÍA PÉREZ, R., “Del uso a título de marca a la aplicación funcional del Derecho de marcas (Parte I)”, *Cuadernos de Derecho Privado: CDP*, nº6, 2023, pp. 45-90.

KUR, A y CALBOLI, I “Intellectual property in the circular economy”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Vol.18, No.5, 2023, p. 337-338.

MONTEAGUDO MONEDERO, M., “Derechos y obligaciones del titular de la marca”, ALONSO ESPINOSA, F., (coord.), *El nuevo Derecho de Marcas (Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas)*, Comares, 2002, pp 163-232.

SCHENERMAN, J.B., “One Consumer's Trash Is Another's Treasure: Upcycling’s Place in Trademark Law”, *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal* Vol. 38, 2020, pp. 745-781.

SENFLEBEN, M., “Fashion Upcycling and Trademark Infringement – A Circular Economy/Freedom of the Arts Approach”, 2023, pp. 1-21. (<https://ssrn.com/abstract=4470873>) (último acceso 05.05.2025).

SENFLEBEN, M., “Developing Defences for Fashion Upcycling in EU Trademark Law”, *GRUR International*, Volume 73 (2), 2024, pp. 99-110.

SUÑOL, A., *Estudios sobre la función y la protección de las marcas*, Comares, Granada, 2022.

SUÑOL, A., “Afectación a las funciones de la marca (Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de mayo de 2018)”, Blog Almacén de Derecho, 13 de septiembre de 2018, (<https://almacenederecho.org/afectacion-a-las-funciones-de-la-marca>) (último acceso 05.05.2025).