



SENTENCIA ES: APM:2018:7781

ANTECEDENTES DE HECHO:

Para promocionar la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba bajo la denominación "Club Blinko", BUONGIORNO MYALERT, S.A. "BUONGIORNO" ofrecía, en determinadas páginas web a las que se accedía a través de banner con el signo ZARA insertados en otras páginas web, en Facebook y Hotmail, la participación en un sorteo en el que el premio estaba constituido por una tarjeta regalo de ZARA por importe de 1000 euros. En la pantalla que se mostraba tras clicar en el banner, el signo ZARA aparecía en todos los casos destacado y enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas habitualmente emitidas por bancos, grandes almacenes y otras entidades con fines comerciales. La participación en el sorteo estaba condicionada a la suscripción del servicio, de pago, y al mantenimiento de la misma durante un tiempo mínimo de 30 días, según se hacía constar en el texto informativo que figuraban en el faldón de la pantalla, en el que también se hacía referencia al prestador del servicio y condiciones de este. La suscripción al servicio podía llevarse a cabo a través de esa misma pantalla.

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ("INDITEX"), presentó el 31 de julio de 2013 demanda contra BUONGIORNO por medio de la cual la demandante perseguía la declaración de que sus derechos sobre la marca "ZARA" habían sido infringidos por la utilización que de la misma hizo la demandada en las campañas de promoción de los servicios de remisión de contenidos vía SMS que comercializaba bajo la denominación "Club Blinko" llevadas a cabo en la segunda mitad del año 2010. INDITEX, S.A. invocaba los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ("LM"). A tal pedimento se sumaban los de condena a no reanudar en el futuro las actividades infractoras denunciadas, a indemnizar daños y perjuicios y a publicar la sentencia, todo ello, en los términos que han quedado señalados en los antecedentes de hecho de la presente resolución.

En cuanto a la pretensión indemnizatoria, la demandante apuntaba, como método de cálculo, el recogido en el artículo 43.2.b) LM. Adicionalmente se solicitaba una indemnización por el perjuicio causado al prestigio de la marca.

El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimatoria. Tal decisión se sustenta en que el uso de la marca ZARA realizado por BUONGIORNO no afectó a ninguna de las funciones de la marca (de indicación de origen, publicitaria y de inversión), no lesionó la notoriedad de la marca de la demandante, ni implicó un aprovechamiento indebido de la reputación de la misma, considerándose, en cuanto a este último extremo, que se trataba de un uso con justa causa y conforme a los usos del comercio, en tanto que necesario para la identificación del premio. Las acciones de competencia desleal ejercitadas con carácter subsidiario tampoco prosperaron al considerar el juez a quo que se encontraban prescritas.

INDITEX apeló dicha decisión. Sin embargo, en lo referente a la acción declarativa de infracción marcaria, se abandonan aquellos planteamientos de la demanda que se sustentaban en el artículo 34.2.b); y (ii) se concreta la cuantía indemnizatoria en 84.000 euros por infracción del derecho de exclusiva y 308.327,62 euros por el daño causado al prestigio de la marca.

BUONGIORNO, no se limita a combatir los argumentos desplegados en el de interposición del recurso, sino que, además, revive, como argumento defensivo, en conexión con la doctrina del efecto útil, la aplicabilidad de la doctrina del retraso desleal o *verwirkung*, que había sido rechazada en la sentencia recurrida.

RESUMEN:

El tribunal comienza por analizar la doctrina del retraso desleal y entiende que el contenido de la contestación de BUONGIORNO al requerimiento de INDITEX impide atribuir a la falta de ejercicio de acciones legales con la inminencia anunciada la condición de retraso desleal.

En relación con el alcance de la protección de la marca notoria el tribunal entiende que el ámbito objetivo de protección de la marca viene determinado en el artículo 34 LM y el juicio de que los derechos del titular de la marca han sido infringidos por la utilización ajena sin su consentimiento de un signo idéntico o semejante al registrado entraña la concurrencia de una serie de presupuestos, que indican que, para considerarse infractora, dicha

utilización: (i) ha de producirse "en el tráfico económico"; (ii) "para productos o servicios"; (iii) menoscaba alguna de las funciones de la marca; y (iv) el infractor haya hecho un "uso activo" del signo.

El tribunal considera que la cuestión más espinosa en relación con la identificación del marco teórico de análisis es la referente a si, tratándose de la protección de una marca notoria, resulta también exigible la doctrina relativa a la afección de las funciones de la marca.

A la vista del análisis del TJUE en las sentencias de 19 de julio de 2010, C-376/11, Pie Optiek y de 22 de septiembre de 2011 C-323/09 Interflora, el tribunal considera que la doctrina de la afección de las funciones de la marca es aplicable también en el caso de la marca renombrada.

Por ello afirma el tribunal que el análisis que debe seguirse para determinar si el uso que BUONGIORNO hizo del signo "ZARA" constituye una infracción de los derechos de marca de INDITEX, en cuanto titular de la marca renombrada "ZARA", nos remite a la comprobación de si dicho uso puede ser calificado como uso activo, en el tráfico económico, para productos o servicios y perjudicial para las funciones de la marca.

En este sentido, para el tribunal resulta patente que BUONGIORNO llevó a cabo un uso activo, en el tráfico económico y para productos y servicios de BUONGIORNO de la marca "ZARA".

En relación con el perjuicio de las funciones de la marca, el tribunal considera que dado que la sentencia de primera instancia consideró que dicho perjuicio no concurría y dado que en su escrito de apelación INDITEX se ha limitado a manifestar que no es necesario que dicha circunstancia concorra. Por ello, el recurso debe ser desestimado en relación con todas las acciones de infracción marcaria.

En cuanto a las acciones de competencia desleal, INDITEX alega que no resultaría aplicable el plazo prescriptivo de un año, sino el segundo de los plazos que contempla el artículo 35 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal ("LCD"), el de tres años desde el momento de la finalización de la conducta, pues el desconocimiento de la



continuación de la conducta ilícita durante ese periodo de tiempo impide considerar que concurren las circunstancias determinantes de la entrada en juego de la prescripción de un año. El tribunal desestima este motivo, pues entiende que tales acciones se encuentran prescritas.

COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante, pues analiza la jurisprudencia del TJUE en las sentencias de 19 de julio de 2010, C-376/11, Pie Optiek y de 22 de septiembre de 2011 C-323/09 Interflora y aclara que la doctrina que propugna que el uso de un signo por el demandado debe ser perjudicial para las funciones de la marca resulta aplicable también a las marcas notorias y renombradas.