

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCJ067303

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia 485/2024, de 10 de abril de 2024

Sala de lo Civil

Rec. n.º 4370/2018

SUMARIO:**Propiedad industrial. Marcas. Protección de marca renombrada. Limitación del derecho de marca. Derechos conferidos por la marca. Prácticas señuelo y prácticas promocionales engañosas.**

Utilización de signo comercial ajeno para publicitar un premio que se ofertaba con la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba.

La primera fase del análisis para determinar si el uso que hizo del signo de la marca renombrada constituye una infracción de los derechos de la aquí apelante, en cuanto titular, 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. Está claro que utilizó el signo «de la marca renombrada» para promocionar su servicio, resultando por ello patente que nos encontramos ante un uso activo, en el tráfico económico y para productos y servicios. También se exige la nota de perjuicio de las funciones económicas de la marca, y a este respecto, primero la protección no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Ese vínculo no es suficiente, ya que se hace necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. El concepto de 'ventaja desleal, no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar.

En nuestro caso, no hay duda de que la marca de la demandante es renombrada y al mismo tiempo está acreditado que la demandada empleó este signo en la campaña promocional de sus servicios, al anunciar que el regalo promocional de uno de los servicios ofertados era un sorteo de 1.000 euros que podían gastarse en una tarjeta de regalo por este importe de la marca renombrada. De este modo se cumple el requisito de haber usado un signo idéntico al de la marca renombrada, aunque no para ofertar productos o servicios con esta marca, sino para ilustrar uno de los premios del sorteo a que daba derecho a participar la contratación de los servicios que la demandada ofertaba, que supone una transferencia ilícita (no consentida) de la imagen reputación y prestigio de la marca hacia los productos que la demandada publicita. La única duda que podría existir es si el uso del signo renombrado por la demandada estaba amparado por uno de los límites al derecho de marca previstos en el art. 37 LM, por tratarse de un uso descriptivo que en su letra c), no permite a su titular prohibir a un tercero su uso en el tráfico económico, cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o servicio. En la medida en que el uso que la demandada hacía de la marca renombrada no respondía a esta función, no estaba amparado por el reseñado límite del derecho de marca.

PRECEPTOS:

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 34.2 b) y c) y 37 c).

Ley 3/1991 (Competencia desleal), arts. 4, 12 y 22.6.

PONENTE:*Don Ignacio Sancho Gargallo.***TRIBUNAL SUPREMO**

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 485/2024

Fecha de sentencia: 10/04/2024

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 4370/2018

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 03/04/2024

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.^a

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora Carmen Garcia Alvarez

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 4370/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora Carmen Garcia Alvarez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

SENTENCIA

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Pedro José Vela Torres

En Madrid, a 10 de abril de 2024.

Esta Sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 28.^a de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid. Es parte recurrente la entidad Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex), representada por la procuradora Silvia Vázquez Senín y bajo la dirección letrada de Francisco Arroyo Álvarez de Toledo. Es parte recurrida la entidad Buongiorno Myalert S.A., representada por la procuradora Ana Vázquez Pastor y bajo la dirección letrada de Juan José Marín López.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. *Tramitación en primera instancia.*

1. La procuradora Silvia Vázquez Senín, en nombre y representación de la entidad Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex), interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid, contra la entidad Buongiorno Myalert S.A., para que se dictase sentencia por la que:

"Se declare que el uso realizado por la demandada Buongiorno Myalert, S.A. de la marca renombrada "ZARA" como elemento clave en las promociones de su servicio "Club Blinko" infringió el derecho exclusivo que Inditex, S.A. ostenta sobre dicha marca renombrada conforme con los hechos expuestos en este escrito y lo razonado en los Fundamentos de Derecho;

"Subsidiariamente a la anterior declaración y para el caso de que fuera desestimada la anterior pretensión se declare que el uso realizado por la demandada Buongiorno Myalert, S.A. de la marca renombrada "ZARA" como elemento clave en las promociones de su servicio "Club Blinko" constituyen actos de competencia desleal conforme con los hechos expuestos en este escrito y lo razonado en los Fundamentos de Derecho;

"Se condene a Buongiorno Myalert, S.A. a no reanudar tales actividades infractoras en el futuro; absteniéndose de utilizar en lo adelante cualquier denominación y/o marca y/o nombre comercial y/o cualquier otro signo distintivo que incluya la marca "ZARA" y/o cualquier otro signo distintivo confundible y/o asociable con cualquiera de las marcas propiedad de Inditex, S.A.

"Se condene a Buongiorno Myalert, S.A. a indemnizar a mi mandante por los daños y perjuicios patrimoniales ocasionados por los actos de infracción de marca y, subsidiariamente los actos de competencia desleal cuyo importe ascenderá al monto que resulte en la fase probatoria correspondiente, de conformidad con las bases establecidas en el hecho cuarto y el fundamento jurídico material tercero de esta demanda.

"Se condene a la demandada a publicar el fallo de la sentencia dictada con tipo de letra de tamaño mínimo 10 en la columna derecha de cabecera de la página de inicio de los sitios web blinko.es y blinkocold.es, con un enlace de contenido a la sentencia en su totalidad, manteniendo la publicación y el enlace en esa posición durante el tiempo que el Juzgado considere oportuno y, al menos, durante un mes, y, en todo caso,

"Se condene a la demandada al pago de las costas originadas por este procedimiento".

2. La procuradora Ana Vázquez Pastor, en representación de la entidad Buongiorno Myalert S.A., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"por la que, absolviendo plenamente a mi representada de las pretensiones formuladas de contrario, se desestime íntegramente la demanda, efectuando expresa imposición de las costas procesales a la sociedad actora".

3. El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid dictó sentencia con fecha 15 de marzo de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: Que se desestima la demanda presentada por el procurador D^a Silvia Vázquez Senín en nombre de la mercantil Inditex S.A., por actos de infracción de marca y competencia desleal interpuesta frente a Buongiorno Myalert S.A., representada por el procurador D^a Ana Vázquez Pastor. Todo ello con la imposición de las costas procesales a la parte actora".

Segundo. *Tramitación en segunda instancia.*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex).

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 28.^a de la Audiencia Provincial de Madrid mediante sentencia de 18 de mayo de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: La sala acuerda: 1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Industria de Diseño Textil S.A. contra la sentencia dictada el 15 de marzo de 2016 por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, en el procedimiento número 569/2013.

"2.- Imponer a Industria de Diseño Textil S.A. las costas ocasionadas por su recurso".

Tercero. *Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación.*

1. La procuradora Silvia Vázquez Senín, en representación de la entidad Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex), interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Sección 28.^a de la Audiencia Provincial de Madrid.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

"1º) Al amparo de lo dispuesto en el art. 489.1º.4º LEC y 24 CE, en relación con el artículo 218 LEC por incongruencia omisiva.

"2º) Al amparo de lo dispuesto en el art. 489.1º.4º LEC y 24 CE por errónea valoración de la prueba".

El motivo del recurso de casación fue:

"1º) Al amparo del art. 477.1 LEC por infracción del art. 34.2c) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en las sentencias 505/2012 de 23 de julio y 63/2017 de 11 de marzo".

2. Por diligencia de ordenación de 21 de septiembre de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) tuvo por interpuestos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex), representada por la procuradora Silvia Vázquez Senín; y como parte recurrida la entidad Buongiorno Myalert S.A., representada por la procuradora Ana Vázquez Pastor.

4. Esta sala dictó auto de fecha 9 de junio de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Industria de Diseño Textil, S.A., contra la sentencia n.º 289/2018, de 18 de mayo, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª, en el rollo de apelación n.º 692/2016, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 569/2013, del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid".

5. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Buongiorno Myalert S.A. presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

6. Por providencia de 13 de septiembre de 2021, se señaló votación y fallo el día 13 de octubre de 2021. Con fecha 26 de octubre de 2021 se dictó sentencia por esta sala en la que se desestimaba los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos.

7. La representación procesal de la entidad Industria de Diseño Textil S.A. (INDITEX), presentó escrito promoviendo incidente de nulidad de actuaciones respecto la sentencia 725/2021, de 26 de octubre.

8. Por providencia de 20 de diciembre de 2021, se dio traslado a la entidad recurrida, Buongiorno Myalert S.A., para formular alegaciones en un plazo cinco días.

9. La procuradora Ana Vázquez Pastor, en representación de la entidad Buongiorno Myalert S.A., presentó escrito de oposición al incidente de nulidad de actuaciones promovido.

10. Con fecha 14 de febrero de 2022 se dictó auto por esta sala con la siguiente parte dispositiva:

"1. Declarar la nulidad de la sentencia núm. 725/2021, de 26 de octubre, dictada en las presentes actuaciones de recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, así como de las actuaciones posteriores de publicación y notificación de la misma.

"2. Procédase a señalar de nuevo la deliberación, votación y fallo de los recursos".

11. Por providencia de 4 de marzo de 2022 se señaló para votación y fallo el día 6 de abril de 2022, en que ha tenido lugar.

12. El día señalado para la votación y fallo, se dictó providencia en la que "el tribunal se plantea la posibilidad de formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del alcance del límite del efecto de la marca previsto en el art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE".

13. En el plazo concedido, las partes formularon alegaciones. Con fecha 12 de mayo de 2022, la Sala dictó auto con la siguiente parte dispositiva:

"En virtud de lo expuesto, la Sala acuerda plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente petición de decisión prejudicial:

"¿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"?".

14. Con fecha 11 de enero de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia por la que se resolvía la cuestión prejudicial planteada. Por diligencia de ordenación de 12 de enero de 2024, se dio traslado a las partes para formular alegaciones en un plazo de 10 días, que presentaron sus escritos a través de sus respectivas representaciones procesales

15. Por providencia de 29 de febrero de 2024, se señaló para votación y fallo el día 3 de abril de 2024, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resumen de antecedentes.

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Buongiorno Myalert, S.A. (en adelante, Buongiorno) es una compañía que en el año 2010 prestaba servicios de información a través de la red de internet y telefonía móvil. Era titular de los sitios web blinko.es y blinkogold.es, en donde ofrecía servicios y descargas de contenidos de entretenimiento a través de sus servicios WAP y servicios SMS para teléfonos móviles. En esa época lanzó una campaña para la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba con la denominación "Club Blinko", en la que, según refiere la Audiencia, "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 concreto, se indicaba lo siguiente:

"Club Blinko suscríbete y participa ahora en este fantástico sorteo y llévate 1000 euros en efectivo. Me gustaría gastarlos así: 1000 euros ZARA tarjeta regalo. Tu número de móvil para poder obtener tu tarjeta".

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 las condiciones de este. La suscripción al servicio podía llevarse a cabo a través de esa misma pantalla.

La titular de la marca ZARA (Inditex), el 20 de diciembre de 2010, remitió un requerimiento formal a Buongiorno para que cesara en el empleo de su marca en estas campañas promocionales y le anunciaba que iba a reclamar la indemnización de los daños y perjuicios causados. Buongiorno contestó al requerimiento para negar que hubiera infringido los derechos de Inditex, aunque también comunicó que había retirado las campañas.

2. En julio de 2013, Inditex presentó una demanda contra Buongiorno por el empleo que había hecho del signo ZARA en las reseñadas campañas publicitarias. En la demanda se ejercitaban acciones marcarias, al entender que se habían infringido los derechos de exclusiva de la marca ZARA, al amparo tanto del art. 34.2.b) LM, por riesgo de confusión, como del art. 34.2.c) LM, por aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de dicho carácter renombrado.

Con carácter subsidiario, el demandante también ejercitó acciones de competencia desleal, porque los hechos reseñados constituían una conducta tipificada en los arts. 4, 12 y 22.6.b) LCD.

3. La demandada negó que hubiera existido una infracción de los derechos de la demandante sobre la marca ZARA, ya que el uso puntual de este signo no había sido a título de marca, sino que se encuadraba dentro de los usos lícitos de signos distintivos ajenos. En particular, se utilizó la marca ZARA a título indicativo de uno de los regalos ofrecidos en caso de resultar ganador del sorteo que se realizaba entre quienes se suscribieran al servicio de suministro de contenidos multimedia ofrecido por la demandada. También negó que se hubieran ocasionados daños y perjuicios a la demandante.

4. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Primero razonó por qué el empleo de la marca ZARA por la demandada no era un uso descriptivo amparado por el art. 37 LM, que regula los límites del derecho de marca. Luego, entró a analizar los requisitos previstos en las letras b) y c) del art. 34 LM para la infracción marcaria, y concluyó que el uso realizado por la demandada no afectaba a ninguna de las funciones de la marca.

También concluyó que no había habido lesión al renombre de la marca, ni que implicara un aprovechamiento indebido de su reputación.

Las acciones de competencia desleal también fueron desestimadas al apreciarse que habían prescrito.

5. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Inditex. En relación con las acciones marcarias, el recurso se centraba en la procedencia de la infracción marcaria, al amparo de la especial protección que confiere a las marcas notorias el art. 34.2.c) LM. Y, como advierte la Audiencia, el recurrente ceñía la indemnización solicitada a 84.000 euros por la infracción del derecho de exclusiva y 308.327,62 euros por el daño causado al prestigio de la marca. El recurso también impugnó la desestimación de las acciones de competencia desleal.

La Audiencia, después de desatender la objeción planteada por la otra parte de retraso desleal en el ejercicio del derecho, analizó si había existido infracción de la marca notoria ZARA y concluyó que no, con las siguientes consideraciones:

"24.- (...) la primera fase del análisis para determinar si el uso que BUONGIORNO hizo del signo "ZARA" constituye una infracción de los derechos de la aquí apelante, 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.

"25.- La concurrencia de las tres primeras notas no se nos presenta problemática, en la medida en que BUONGIORNO utilizó el signo "ZARA" para promocionar su servicio, resultando por ello patente que nos encontramos ante un uso activo, en el tráfico económico (sentencia Interflora, apartado 30 y sentencia Pie Optiek, apartado 45) y para productos y servicios de BUONGIORNO (sentencia Interflora, apartado 31).

"26.- En relación con la nota de perjuicio de las funciones de la marca, nos encontramos con que, frente a la valoración negativa del juzgador de la anterior instancia, la parte apelante ha optado por limitarse a mantener que no es necesario que dicha nota concorra. De esta forma, una vez establecido el desacuerdo de tal posición, el juicio expresado en la sentencia ha de quedar incólume, pues, no habiendo explicitado la parte argumentos con los que confrontar tal valoración, no puede este tribunal lanzarse a buscar en el discurso de la apelante elementos con los que construir una respuesta a lo apreciado por el tribunal precedente.

"27.- Tal situación no puede sino resultar en una desestimación del recurso en todos aquellos puntos por los que se pretende el acogimiento de los pedimentos anudados al ejercicio de acciones marcarias. El diferente contexto que enmarcó el debate en el recurso sustanciado ante este sala con el número 76/14, resuelto por sentencia de 5 de febrero de 2016, que la parte apelante esgrime a favor de sus pretensiones, explica el dispar resultado".

La Audiencia desestima también la impugnación relativa a la desestimación de las acciones de competencia desleal, lo que ha quedado firme al no haber sido objeto de recurso de casación ni estar afectado por el recurso extraordinario por infracción procesal.

6. Frente a la sentencia de apelación, Inditex formula recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de dos motivos, y recurso de casación, articulado en un motivo.

Las objeciones formuladas a la admisión de ambos recursos no se refieren a causas objetivas de inadmisibilidad, y en la medida que guardan relación con la procedencia de los motivos serán tenidas en cuenta, en su caso, al analizar cada uno de los motivos.

Segundo. Motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal.

1. Formulación del motivo. El motivo primero se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, por infracción del art 218 LEC en relación con el art. 24 CE, al haber incurrido la sentencia recurrida en incongruencia omisiva, "puesto que omite explícitamente pronunciarse respecto de la revisión probatoria realizada en la instancia ni respecto del resto de cuestiones planteadas en el recurso de apelación respecto de la infracción marcaria, al entender erróneamente que esta parte ha manifestado una opinión incorrecta sobre la doctrina jurisprudencial aplicable a los autos, evitando así entrar a conocer sobre las cuestiones planteadas".

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Como en otras ocasiones, hemos de partir del marco jurisprudencial sobre el deber de congruencia de las sentencias, contenido, entre otras, en las sentencias 450/2016, de 1 de julio, y 165/2020, de 11 de marzo:

"Con carácter general, venimos considerando que "el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir] y el fallo de la sentencia" (Sentencias 173/2013, de 6 de marzo). "De tal forma que para

decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (ultra petita), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (infra petita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige por ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutive de las sentencias que deciden el pleito" (Sentencias 468/2014, de 11 de septiembre, y 375/2015, de 6 de julio).

En la demanda se habían ejercitado una pluralidad de acciones, marcarias y de competencia desleal. Las marcarias se fundaban en la infracción de la marca ZARA, titularidad de la demandante, al resultar de aplicación el ius prohibendi previsto en las letras b) y c) del art. 34.2 LM. Tanto las acciones marcarias como las de competencia desleal fueron desestimadas por la sentencia de primera instancia. De tal forma que la sentencia ahora recurrida, a la que se imputa un defecto de incongruencia omisiva, conoció de la apelación de la sentencia de primera instancia que era absolutoria. La sentencia de apelación desestima el recurso formulado por la demandante, que afectaba a los pronunciamientos relativos a la infracción de la marca "Zara" al amparo del art. 34.2.c) LM por aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de dicho carácter renombrado, y a los ilícitos concurrenciales denunciados.

Y esa desestimación respeta la jurisprudencia contenida en la sentencia 722/2015, de 21 de diciembre, sobre la congruencia de las sentencias desestimatorias:

"En el caso de las sentencias absolutorias, como la presente, es jurisprudencia que "las sentencias absolutorias no pueden ser por lo general incongruentes, pues resuelven sobre todo lo pedido, salvo que la desestimación de las pretensiones deducidas por las partes se hubiera debido a una alteración de la causa de pedir o a la estimación de una excepción no opuesta por aquellas ni aplicable de oficio por el juzgador" (Sentencias 476/2012, de 20 de julio, y 365/2013, de 6 de junio). De tal forma que, como puntualiza esta última Sentencia 365/2013, de 6 de junio, "la sentencia desestimatoria de la demanda es congruente salvo que ignore injustificadamente un allanamiento, la desestimación de la demanda principal venga determinada por la estimación de una reconvencción o una excepción no formuladas (en este último caso, salvo cuando sea apreciable de oficio), o pase por alto una admisión de hechos, expresa o tácita, realizada por el demandado".

En última instancia, el tribunal de apelación se ha pronunciado sobre la impugnación de la desestimación de las acciones marcarias basadas en la infracción de la marca ex art. 34.2.c) LM, sin perjuicio de que el ahora recurrente, que también lo era en apelación, no esté de acuerdo con el sentido de la resolución.

Tercero. *Motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal.*

1. Formulación del motivo. El motivo segundo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, "por errónea valoración de la prueba, puesto que la sentencia recurrida incurre en patente error al confirmar el pronunciamiento de la sentencia de instancia respecto a que el premio de la promoción comercial era una tarjeta de 1.000 euros de Zara, cuando en realidad se sortearon premios en metálico". Para justificarlo, en el desarrollo del motivo argumenta lo siguiente:

"(que) la promoción comercial tuviera como regalo una tarjeta regalo ZARA por importe de 1.000 euros, es incompatible con el documento núm. 6 de la contestación a la demanda, un acta notarial que protocoliza las bases de la promoción denominada "Regalos de invierno", y entre los premios reseñados no aparece la tarjeta regalo por importe de 1.000 euros de ZARA. Y este error habría sido relevante, pues este hecho permitió concluir al tribunal de primera instancia que el uso del signo ZARA lo fue "con justa causa conforme a los usos de mercado", al ser "la única forma de ofrecer al usuario una información completa sobre el concreto regalo que se sorteaba".

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El análisis y la resolución del motivo se enmarca en la doctrina de esta sala sobre el margen de revisión de la valoración de la prueba al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, que se contiene, entre otras, en la Sentencia 334/2016, de 20 mayo:

"(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados".

En nuestro caso el error denunciado no es propiamente un error notorio o patente, pues en la propia acta notarial que protocoliza las bases de la promoción, al reseñar los premios, incluye la advertencia siguiente: "los premios aquí indicados podrán variar en función de la publicidad a través de la cual se hubiera producido la participación del usuario ganador". Por lo que no es notoria o palmaria la contradicción advertida en el motivo, que los tribunales de instancia hubieran apreciado que uno de los regalos de la promoción era una tarjeta regalo por importe de 1.000 euros de ZARA, y que este regalo promocional no existía. Las propias bases de la promoción advertían que los regalos podían cambiar en función de la publicidad a través de la cual se produjera la participación del usuario. Y en este caso el regalo consistente en la tarjeta regalo de 1.000 euros de ZARA fue introducida mediante la publicidad que se denuncia por la demandante que constituyó una infracción de su marca ZARA.

Cuarto. Recurso de casación.

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la "infracción del art. 34.2. c) LM y de la jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo 505/2012, de 23 de julio, y 63/2017, de 11 de marzo, "sobre el alcance de la marca renombrada. La sentencia recurrida exige al titular del derecho exclusivo de la marca renombrada no solo la concurrencia de los requisitos contenidos en dicho artículo tal y como han sido interpretados jurisprudencialmente, sino justificación específica de que la conducta infractora perjudica las funciones económicas de la marca".

En el desarrollo del motivo se argumenta lo siguiente:

"La sentencia recurrida parte de la siguiente base: aun cuando se acreditase la concurrencia de los supuestos de infracción de la marca renombrada previstos en el artículo 34.2.c) de la Ley de Marcas, sería preciso, adicionalmente, justificar que la conducta del demandado perjudicaba las funciones económicas de la marca. Entendemos que el modo de razonar es erróneo, dicho sea con todo respeto y en estrictos términos de defensa, pues el perjuicio de las funciones económicas de la marca renombrada es inherente a los tres tipos de infracción descritos en el artículo 34.2 c) de la Ley de Marcas: no se trata de un requisito adicional de la infracción, sino que es un rasgo propio de cualesquiera de las infracciones de la marca renombrada expresamente tipificadas en el precepto citado".

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El art. 34.2.c) LM, en la redacción aplicable al caso que es la anterior a la reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, confiere al titular de la marca registrada la facultad de:

"prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

(...)

"c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada".

Este precepto es la trasposición que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, hizo del art. 5.2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que habilitaba a "cualquier Estado miembro" para "disponer que el titular -de la marca- esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos".

Existe una doctrina muy consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, interpretando estos preceptos, ha marcado pautas para poder apreciar que una marca es renombrada y también respecto del alcance de la especial protección que se confiere a estas marcas.

3. De acuerdo con estas pautas interpretativas provenientes del TJUE, este Tribunal Supremo ha elaborado una doctrina jurisprudencial, que se contiene en la sentencia 450/2015, de 2 de septiembre:

"Al respecto (el alcance de la protección de las marcas notorias), debemos recordar que la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que "la protección que confiere el artículo 5,

apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constatare un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca".

"En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 (Intel-CPM), puntualizó que debía entenderse por tal vínculo: primero argumenta que "cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior"; y concluye después que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo".

"Ahora bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 - equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre". Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [STJCE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

"Según la reseñada STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(e)l concepto de 'ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca' - también designado con los términos de 'parasitismo' y de 'free-riding' - no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre".

4. En nuestro caso, no hay duda de que la marca de la demandante ZARA es renombrada. Al mismo tiempo está acreditado en la instancia que la demandada empleó este signo en la campaña promocional de sus servicios en el año 2010, al anunciar que el regalo promocional de uno de los servicios ofertados era un sorteo de 1.000 euros que podían gastarse en una tarjeta de regalo por este importe de ZARA. De este modo se cumple el requisito de haber usado un signo idéntico al de la marca renombrada ZARA, aunque no para ofertar productos o servicios con esta marca, sino para ilustrar uno de los premios del sorteo a que daba derecho a participar la contratación de los servicios que la demandada ofertaba.

La conducta de la demandada se encuadra en el art. 34.2.c) LM, en la medida en que ese uso del signo ZARA conllevaba un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ZARA, en el sentido expuesto en la reseñada STJUE de 18 de junio de 2009 (L'Oreal): la mención que hace la demandada, al publicitar sus servicios, de que uno de los premios del sorteo es una tarjeta regalo de ZARA, conlleva una transferencia ilícita (no consentida) de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos que la demandada publicita. Es una forma a través de la cual la demandada se aprovecha del renombre de ZARA, de su poder de atracción, reputación y prestigio.

5. La única duda que podría existir es si el uso del signo ZARA por la demandada estaba amparado por uno de los límites al derecho de marca previstos en el art. 37 LM, por tratarse de un uso descriptivo.

El art. 37 LM, en su redacción originaria, aplicable al caso por razones temporales, regula varios supuestos en que una marca no permite a su titular prohibir a un tercero su uso en el tráfico económico, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Uno de estos supuestos, en la redacción originaria de la ley, aplicable al caso, es cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o servicio (letra c). Esta norma era una trasposición del art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE, según la cual:

"1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: [...]

"c) 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".

La Directiva 2008/95, que sustituyó a la Directiva 89/104/CE, mantuvo esta norma con el mismo tenor, también en el art. 6, apartado 1, letra c).

6. El Tribunal de Justicia, primero en la sentencia de 17 de marzo de 2005, caso Gillette (C-228/03), y luego en la sentencia de 8 de julio de 2010, caso Portakabin (C-558/08), había entendido que "la aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 no se limita pues a estas situaciones". Aunque es cierto que en el apartado 64 de esta última sentencia, el TJUE advierte que "las situaciones que entran en el ámbito de aplicación de dicho artículo 6, apartado 1, letra c), deben, no obstante, limitarse a las que se corresponden con el objetivo de esta disposición". Y, a renglón seguido, apostilla que "el objetivo del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 es permitir a los proveedores de productos o servicios, que son complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de marca, que utilicen esta marca para informar al público del vínculo funcional entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca (véase, en este sentido, la sentencia Gillette Company y Gillette Group Finland, antes citada, apartados 33 y 34)".

7. Por otra parte, la Directiva UE 2015/2436 regula ahora la limitación de los efectos de la marca en el art. 14, que en su apartado 1, letra c), dispone lo siguiente:

"1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: [...]

"c) de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio".

Esta norma ha sido traspuesta, con el mismo tenor literal, por el Real Decreto ley 23/2018, de 21 de diciembre, que ha modificado la letra c) del art. 37.1 LM.

Con la redacción actual, este límite no se agota en el uso de la marca necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio (como accesorios o piezas de recambio), sino que abarca también el uso de la marca para "designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos".

Este Tribunal Supremo tenía la duda de si esto último podía considerarse implícito en la regulación anterior, razón por la cual formuló una cuestión prejudicial al TJUE, que ha respondido en sentido negativo.

8. La STJUE de 11 de enero de 2024, asunto Inditex (C-361/22), en su apartado 47, entiende que "el alcance del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 es más limitado que el del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436, en la medida en que dicho artículo 6, apartado 1, letra c), se refiere solamente al uso, en el tráfico económico, de la marca cuando esta sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio".

Y en los apartados 54 y 55 lo explica, acudiendo a la voluntad del legislador comunitario:

"A este respecto, de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [COM(2013) 162 final] se desprende que se consideró "oportuno establecer [...] una limitación explícita que comprenda el uso referencial en general". Así, como señaló en esencia el Abogado General en el punto 78 de sus conclusiones, los términos "oportuno establecer" indicaban la voluntad de la Comisión de proponer la introducción de una limitación de los efectos de la marca dirigida con carácter general al uso referencial y ampliar el alcance de la limitación, establecida actualmente en el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436, y no de proponer una mera aclaración o delimitación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 (54).

"Además, como señaló igualmente el Abogado General en el punto 79 de sus conclusiones, la intención de la Comisión de ampliar el alcance de la limitación que figuraba anteriormente en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 se refleja en la redacción del considerando 25 de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [COM(2013) 162 final], que indicaba que "el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca para designar como suyos productos o servicios, o referirse a ellos" (55)".

En consecuencia, el art. 6.1.c) Directiva 2008/2005 -y por ende el art. 37 c) LM en su redacción original- ha de interpretarse "en el sentido de que se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero". En la medida en que el uso que la demandada hacía de la marca ZARA no respondía a esta función, no estaba amparado por el reseñado límite del derecho de marca.

9. La consecuencia de lo anterior es que casamos la sentencia recurrida, en cuanto que infringe la jurisprudencia antes reseñada sobre el alcance de la protección de la marca renombrada, sin que la conducta pudiera ampararse por una limitación del derecho de marca. Al asumir la instancia, estimamos el recurso de apelación y revocamos la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar la infracción de la marca de la demandante.

Quinto. Pronunciamientos consiguientes a la infracción de la marca.

1. Entre las acciones que el art. 41.1 LM confiere al titular de la marca objeto de infracción, se encuentra la de cesación y prohibición de reanudación de los actos infractores (letra a), que fue ejercitada en la demanda, y cuya estimación una vez declarada la infracción no es controvertida.

2. Otra de las acciones prevista en el art. 41.1 LM es la de indemnización de los daños y perjuicios sufridos (letra b). La demandante, tal y como quedó fijada su petición en la instancia y ha sido reiterada en el último de sus escritos de alegaciones, optó, para la cuantificación de su indemnización, por la regalía hipotética, que cifró en un canon de entrada de 84.000 euros, que absorbería el importe variable que calculaba en 9.944,91 euros. Además, pedía una indemnización por el daño causado a la marca, por el efecto dilutorio o de degradación, que cifra en 308.327,62 euros.

3. El art. 43.1 LM, al precisar lo que puede ser objeto de indemnización, se refiere, en primer lugar, a las pérdidas sufridas y a las ganancias dejadas de obtener por el titular de los derechos de marca infringidos a causa de la violación de la marca. Para su cuantificación, el art. 43.2 LM confiere al titular de la marca la facultad de optar entre varias posibilidades, entre las que se encuentra la de la letra b), que ha sido la elegida por la demandante:

"2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

"[...]

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho".

Este sistema de indemnización, denominado de regalía o licencia hipotética, opta por el precio que la demandada hubiera tenido que pagar a la titular de la marca por la concesión de una hipotética licencia para el uso de la marca. Fue introducido por la Ley 19/2006, que traspuso la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, y en concreto su art. 13. Es muy ilustrativo el considerando 26 de la Directiva cuando aclara que "el objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo".

Se trata de un juicio hipotético, en cuanto que se parte de una realidad que no se ha dado (la concesión de una licencia al infractor por parte del titular de la marca), al margen de si hubiera podido ser posible por la mayor o menor disposición del titular de la marca a conceder licencias. Así lo ha entendido la jurisprudencia, contenida en la sentencia 98/2016, de 19 de febrero:

"este criterio objetivo debe determinar el porcentaje a aplicar para el cálculo de la regalía hipotética, cuya finalidad es la indemnización del perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida recurriendo para ello a una ficción (la concesión de la licencia) y a construir la hipótesis de cuál sería el precio que el infractor pagaría al titular de la marca por la concesión de la licencia atendiendo las concretas circunstancias del caso".

Al margen de que en algunos casos pueda resultar más sencillo su determinación porque se cuente como criterio de comparación con la previa concesión de licencias sobre esa marca, conviene no perder de vista la finalidad de esta previsión legal, que no es ajustarse al importe exacto que hubiera podido cobrar el titular de la marca por conceder en ese caso la licencia, sino indemnizar con una cantidad que, cuando menos, cubra esa suma calculada estimativamente.

4. Para el cálculo del royalty, entendemos procedente, como proponen el perito judicial y la demandante, la aplicación del 9,03% sobre los ingresos finales. En cuanto a la determinación de estos últimos, partiendo de la información suministrada por la demandada, también nos parece más adecuada la suma tomada en consideración por el perito judicial, de 24.536 euros, que es la realmente facturada. No nos parece adecuado emplear la cifra de 110.132 euros, como hace la demandante, porque esa cifra no es la que ingresa la demandada sino la que paga el usuario, parte de lo cual se destina a satisfacer los servicios del operador de telefonía. Ni tampoco la que indica la demandada (18.494,42 euros), que sobre la cifra de facturación descuenta los gastos de la agencia de publicidad por colocación de anuncios.

De esta forma, si aplicamos a la cifra de facturación el 9,03% se obtiene el importe calculado por el perito judicial: 2.215,60 euros. Suma en la que se cuantificaría la regalía hipotética.

No procede aplicar el canon de entrada de 84.000 euros solicitado por la demandante, porque no se trata de calcular con exactitud cuánto se habría cobrado por una licencia de la marca, sino cuantificar el perjuicio sufrido empleando una estimación hipotética de ese perjuicio. En atención a las circunstancias del uso de la marca, que no era para distinguir productos o servicios con ella, sino indicar el destino de un premio que se ofrecía como señuelo para captar nuevos clientes, y además de una campaña publicitaria de escasa duración en el tiempo, en este caso, nos parece muy desproporcionado la aplicación de un canon de entrada. Por las circunstancias reseñadas, entendemos mucho más adecuado para el resarcimiento pretendido, ajustarnos al uso realizado en atención a lo facturado con esa campaña.

5. Tampoco consideramos procedente la indemnización pretendida por el supuesto perjuicio ocasionado al prestigio de la marca.

Es cierto que el art. 43.1 LM expresamente identifica como un posible daño susceptible de indemnización el perjuicio sufrido al prestigio de la marca, pero este debe justificarse. Al margen de que para su cálculo haya que acudir a sistemas estimativos, la causación de este daño debe justificarse mostrando cómo resulta razonable que la infracción declarada necesariamente tiene que haber causado ese perjuicio al prestigio de la marca, que, a tenor de la propia disposición legal, es fácil que se produzca cuando la conducta infractora ha supuesto comercializar productos defectuosos o presentados de forma inadecuada. Lógicamente, el impacto negativo en el prestigio de la marca, también depende de la intensidad y extensión de esta defectuosa comercialización de los productos ilícitamente marcados, y del propio prestigio de la marca.

Nada de esto puede apreciarse en este caso, a pesar de la descripción negativa que de la actividad desarrollada por la demandada realiza la demandante y el informe aportado por ella. Conviene advertir que la infracción de la marca notoria no se ha fundado en el perjuicio a la distintividad o renombre de la marca de la demandante, sino en el aprovechamiento desleal del renombre y prestigio de esa marca. El empleo realizado de la marca, que no iba destinado a distinguir productos distintos de aquellos que comercializa con esa marca la propia demandante, sino a ofertar estos mismos productos como posible regalo (premio de un sorteo) por la contratación de los servicios ofertados por la demandada; y el reducido ámbito espacio-temporal de la campaña en la que se empleó la marca, ponen de manifiesto que no pudo producir un efecto de dilución de la marca mínimamente relevante, ni tampoco que se viera afectado su renombre, que mereciera una indemnización específica y al margen de la indemnización general por las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener, ya resarcida con la regalía hipotética.

6. Finalmente, el art. 41.1.f) LM confiere al titular de la marca infringida la facultad de solicitar la publicación de la sentencia, a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. El demandante solicitó la publicación de la sentencia en los sitios web en donde ofrecía servicios y descargas la demandada. En concreto, pedía la publicación del fallo de la sentencia con un tipo de letra de tamaño mínimo 10 en la columna derecha de la cabecera de la página de inicio de los sitios web . blinko.es y . blinkogold.es, con un enlace de contenido a la sentencia en su totalidad. También pedía que se mantuviera la publicación y el enlace durante un tiempo prudencial, que lo estimaba de un mes.

Conforme a la jurisprudencia de esta sala, la publicación de la sentencia que declara la infracción de la marca tiene su sentido en la medida en que contribuya a hacer efectivos el resarcimiento del perjuicio sufrido con la infracción y la remoción de sus efectos. Consiguientemente, no se trata de un efecto consiguiente a la estimación de la infracción (sentencia 263/2017, de 3 de mayo) y, cuando proceda, ha de guardar proporcionalidad con esa finalidad de paliar los efectos ocasionados por los actos de infracción (sentencia 586/2012, de 17 de octubre).

Así lo expresaba la sentencia 263/2017, de 3 de mayo, en relación con una norma equivalente en caso de infracción de patente (art. 63.1.f) LP):

"(...) no se trata de un efecto consiguiente a la estimación de la infracción. Debe estar justificada en atención a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción los efectos de la infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicación, por su contenido y los medios empleados, debe ser adecuada y proporcionada".

Y, en relación con la infracción marcaria, la sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, citada por la 505/2012, de 23 de julio:

"La publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de

la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".

La forma de realizar la publicación cumple con esta finalidad, en cuanto que se debe realizar en los medios a través de los cuales se produjo la infracción, de forma que más fácilmente puede llegar a quienes fueron destinatarios de la campaña que generó la infracción. Sin perjuicio de que el objeto de la publicación deba ser una simple reseña en la que conste que el tribunal ha condenado a la demandada por la infracción de la marca de la demandante, por el empleo que hizo de ella para identificar el premio del sorteo en el que podían participar los nuevos suscriptores de los servicios ofrecidos. Por otra parte, responde a la finalidad de la publicación de la sentencia y la exigencia de proporcionalidad, tanto que esta nota informativa contenga un enlace al contenido íntegro de la sentencia que publique el CENDOJ, como que permanezca durante un mes, tal y como se solicitaba en la demanda.

Sexto. Costas.

1. Desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, procede imponer a Inditex las costas generadas por su recurso, de acuerdo con lo regulado en el art. 398.1 LEC, con pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. Estimado el recurso de casación de Inditex, no procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con el art. 398.2 LEC, con devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. Estimado el recurso de apelación de Inditex, tampoco procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con el art. 398.2 LEC.

4. Estimadas sustancialmente las pretensiones de la parte demandante, procede imponer a la demandada las costas de la primera instancia, de acuerdo con lo regulado en el art. 394 LEC.

FALLO

Por todo lo expuesto,

EN NOMBRE DEL REY

y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Inditex S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) de 18 de mayo de 2018 (rollo 692/2016) que conoció de la apelación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid de 15 de marzo de 2016 (juicio ordinario núm. 569/2013).

2.º Estimar el recurso de casación interpuesto por Inditex S.A. contra la reseñada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) de 18 de mayo de 2018 (rollo 692/2016), en el siguiente sentido.

3.º Estimar el recurso de apelación interpuesto por Inditex S.A. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid de 15 de marzo de 2016 (juicio ordinario núm. 569/2013), que revocamos.

4.º Estimar la demanda formulada por Inditex S.A. contra Buongiorno Myalert, S.A., con lo siguientes pronunciamientos:

i) Declaramos que el uso realizado por Buongiorno Myalert, S.A. de la marca ZARA como elemento clave de las promociones de su servicio Club Blinks infringió el derecho exclusivo que Inditex tiene sobre la marca renombrada ZARA.

ii) Condenamos a Buongiorno Myalert, S.A. a no reanudar en el futuro las actividades que se han declarado infractoras de la marca ZARA.

iii) Condenamos a Buongiorno Myalert, S.A. a indemnizar a Inditex en la suma de 2.215,60 euros.

iv) Ordenamos la publicación de una nota que extracte el fallo de la sentencia, con un tipo de letra de tamaño mínimo 10 en la columna derecha de la cabecera de la página de inicio de los sitios web blinko.es y blinkogold.es, con un enlace de contenido a la sentencia en su totalidad. La publicación de la nota informativa con el enlace deberá permanecer un mes. El contenido de la nota informativa puede ser el siguiente:

Por sentencia judicial firme se ha declarado que el uso realizado por Buongiorno Myalert, S.A. de la marca "ZARA" como elemento clave de las promociones de su servicio Club Blinks, en el año 2010, infringió el derecho exclusivo que Inditex tiene sobre la marca renombrada "ZARA"; y se ha condenado a Buongiorno Myalert, S.A. a no reanudar esa conducta infractora y a indemnizar a Inditex el perjuicio sufrido con la infracción, cifrado en 2.215,60 euros.

5.º Imponer a Inditex S.A. las costas ocasionadas con los recursos extraordinario por infracción procesal. Y no hacer expresa condena en costas respecto de los recursos de casación y de apelación interpuestos por Inditex.

6.º imponer las costas de la primera instancia a Buongiorno Myalert, S.A.

7.º Acordar la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y la devolución del constituido para la interposición del recurso de casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.