



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 11 de enero de 2024*

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 6, apartado 1, letra c) — Limitación de los efectos de la marca — Uso de la marca para indicar el destino de un producto o de un servicio — Directiva (UE) 2015/2436 — Artículo 14, apartado 1, letra c)»

En el asunto C-361/22,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo, mediante auto de 12 de mayo de 2022, recibido en el Tribunal de Justicia el 3 de junio de 2022, en el procedimiento entre

Industria de Diseño Textil, S. A. (Inditex),

y

Buongiorno Myalert, S. A.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente), los Sres. J.-C. Bonichot y S. Rodin y la Sra. L. S. Rossi, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Industria de Diseño Textil, S. A. (Inditex), por los Sres. F. Arroyo Álvarez de Toledo y R. Bercovitz Álvarez, abogados;
- en nombre de Buongiorno Myalert, S. A., por el Sr. J. J. Marín López, abogado, y la Sra. A. Vázquez Pastor, procuradora;
- en nombre del Gobierno español, por el Sr. I. Herranz Elizalde, en calidad de agente;

* Lengua de procedimiento: español.

– en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. P. Němečková y J. Samnadda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de septiembre de 2023;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).
- 2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Industria de Diseño Textil, S. A. (Inditex), y Buongiorno Myalert, S. A. (en lo sucesivo, «Buongiorno»), en relación con una supuesta vulneración de derechos conferidos por una marca nacional cuya titular es Inditex, debido al supuesto uso, por Buongiorno, de un signo idéntico a esa marca sin el consentimiento de Inditex.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 89/104

- 3 El artículo 5 de la Directiva 89/104, titulado «Derechos conferidos por la marca», establecía, en sus apartados 1 y 2:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

 - a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
 - b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular 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 aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta 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.»

4 El artículo 6 de la Directiva 89/104, titulado «Limitación de los efectos de la marca», disponía, en su apartado 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.»

5 La Directiva 89/104 fue derogada y sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008.

Directiva 2008/95

6 El artículo 5 de la Directiva 2008/95, titulado «Derechos conferidos por la marca», establecía, en sus apartados 1 y 2:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular 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 aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta 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.»

7 El artículo 6 de la Directiva 2008/95, titulado «Limitación de los efectos de la marca», disponía, en su apartado 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 dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

8 La Directiva 2008/95 fue derogada y sustituida, con efectos a partir del 15 de enero de 2019, por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1; corrección de errores en DO 2016, L 110, p. 5, y en DO 2017, L 294, p. 42).

Directiva 2015/2436

9 El artículo 14 de la Directiva 2015/2436, titulado «Limitación de los efectos de la marca», dispone, en sus apartados 1 y 2:

«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.

2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

Derecho español

10 El artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE n.º 294, de 8 de diciembre de 2001, p. 45579; en lo sucesivo, «Ley de Marcas»), en la versión que transpuso el artículo 5 de la Directiva 89/104, disponía que:

«1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

- c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta 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.»
- 11 En su versión inicial, el artículo 37, apartado 1, letra c), de la Ley de Marcas transponía al Derecho español el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 y establecía:
- «El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:
- [...]
- c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.»
- 12 El artículo 37 de la Ley de Marcas se modificó mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE n.º 312, de 27 de diciembre de 2018, p. 127305), con el fin de transponer el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436.
- 13 En su versión modificada, el artículo 37, apartados 1 y 2, de la Ley de Marcas dispone:
- «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.
2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

- 14 Buongiorno es un proveedor de servicios de información a través de la red de Internet y telefonía móvil. En 2010, dicho proveedor lanzó una campaña publicitaria para la suscripción de un servicio, de pago, de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba con la denominación «Club Blinko». La suscripción del referido servicio permitía participar en un sorteo, uno de cuyos premios consistía en una «tarjeta regalo de ZARA» de un valor de 1 000 euros. Tras clicar en el *banner* para acceder al sorteo, el suscriptor veía aparecer en la pantalla siguiente el signo ZARA enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas regalo.

- 15 Inditex presentó una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid en ejercicio de una acción por violación de marca contra Buongiorno, por vulneración de los derechos de exclusiva conferidos por una marca nacional que protegía el signo «ZARA» (en lo sucesivo, «marca ZARA»). En apoyo de su demanda, basada en el artículo 34, apartado 2, letras b) y c), de la Ley de Marcas, Inditex invocó diferentes motivos referidos, respectivamente, a la existencia de un riesgo de confusión, al aprovechamiento del renombre de la marca y al perjuicio causado a dicho renombre.
- 16 Buongiorno negó que hubiera existido una vulneración de los derechos conferidos por la marca ZARA, alegando que había hecho un uso puntual de este signo, no a título de marca, sino para indicar en qué consistía uno de los regalos ofrecidos a los ganadores del sorteo. Según Buongiorno, tal uso «referencial» se encuadra dentro de los usos lícitos de signos distintivos ajenos regulados en el artículo 37 de la Ley de Marcas, tanto en su versión inicial como en la versión modificada.
- 17 El órgano jurisdiccional de primera instancia desestimó la demanda de Inditex. Tras considerar que el uso de la marca ZARA por parte de Buongiorno no constituía un uso «referencial» a los efectos del artículo 37 de la Ley de Marcas, en su versión inicial, dicho órgano jurisdiccional entendió que no se cumplían las condiciones establecidas en el artículo 34, apartado 2, letras b) y c), de la Ley de Marcas.
- 18 Inditex interpuso recurso de apelación contra esta resolución ante la Audiencia Provincial de Madrid, alegando que existía una violación de marca a la vista del artículo 34, apartado 2, letra c), de la Ley de Marcas. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso, al considerar que el uso de la marca ZARA por parte de Buongiorno no lesionaba el renombre de dicha marca y que no había un aprovechamiento indebido de su reputación.
- 19 Inditex interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional remitente.
- 20 Este órgano jurisdiccional indica que el artículo 37, letra c), de la Ley de Marcas, en su versión inicial, aplicable *ratione temporis* a los hechos del litigio principal, constituía la transposición del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, cuyo tenor no fue sustancialmente modificado por la Directiva 2008/95.
- 21 Dicho órgano jurisdiccional indica que la versión actual del artículo 37, apartado 1, letra c), de la Ley de Marcas transpone el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436, la cual derogó la Directiva 2008/95, a la que sustituyó.
- 22 El órgano jurisdiccional remitente señala que, en el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436, se menciona una conducta general, a saber, «designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca, o [...] hacer referencia a los mismos», seguida de la expresión «en particular», y a continuación se menciona una conducta más específica, a saber, «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». Dado que el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 solo hacía referencia a la conducta más específica, este órgano jurisdiccional alberga dudas en cuanto al alcance de la referencia a la conducta general introducida en el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 y desea que se

dilucide si se trata de una explicitación de algo que figuraba implícitamente en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 o si el ámbito de los usos «referenciales» fue ampliado por la Directiva 2015/2436.

- 23 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente indica que su duda viene remarcada por la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 realizada por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 17 de marzo de 2005, *Gillette Company y Gillette Group Finland* (C-228/03, EU:C:2005:177), y de 8 de julio de 2010, *Portakabin* (C-558/08, EU:C:2010:416), apartados 63 y 64. Dicho órgano jurisdiccional entiende que el Tribunal de Justicia parece haber circunscrito el alcance del límite de los efectos de la marca al uso necesario para indicar el destino de un producto, especialmente cuando explicó que el objetivo perseguido por el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 era «permitir a los proveedores de productos o servicios [...] que son complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de [la] 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».
- 24 El órgano jurisdiccional remitente indica que la respuesta a la cuestión prejudicial tendrá incidencia en la resolución del litigio principal. Señala que, si estimara el motivo de casación relativo a la interpretación y aplicación de la disposición que confiere protección a las marcas renombradas, tendría que analizar si el uso de la marca ZARA por Buongiorno está comprendido en el límite definido por el artículo 37, apartado 1, letra c), de la Ley de Marcas, en su versión inicial, aplicable *ratione temporis* al litigio objeto del recurso de casación, que es equivalente al del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104. No obstante, según el órgano jurisdiccional remitente, la conducta de Buongiorno podría encajar mejor en el tenor del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 que en el del citado artículo 6, apartado 1, letra c).
- 25 En tales circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el art. 6.1.c) de la Directiva [89/104] 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 [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”?»

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

- 26 Inditex considera que debe declararse la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial por dos razones.
- 27 En esencia, Inditex señala, en primer lugar, que, según el órgano jurisdiccional remitente, la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 solo es pertinente en caso de que el recurso de casación pueda ser estimado por infracción del artículo 34, apartado 2, letra c), de la Ley de Marcas, a saber, por violación de una marca renombrada. Según Inditex, el uso de la marca ajena, en tal caso, no será conforme a las «prácticas leales en materia industrial o comercial» en el sentido del artículo 37, apartado 1, letra c), de la Ley de Marcas, en su versión inicial. Dado que la respuesta a la cuestión prejudicial no es, por tanto, determinante para el fallo del órgano jurisdiccional remitente, la petición de decisión prejudicial es inadmisibile.

- 28 Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco de la cooperación entre este y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio principal y que ha de asumir la responsabilidad de la resolución judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de la cuestión que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando la cuestión planteada se refiera a la interpretación o a la validez de una norma del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está obligado, en principio, a pronunciarse (sentencia de 16 de marzo de 2023, Beobank, C-351/21, EU:C:2023:215, apartado 43 y jurisprudencia citada).
- 29 De ello se deduce que una cuestión prejudicial relativa al Derecho de la Unión disfruta de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre tal cuestión cuando resulte evidente que la interpretación o la apreciación de la validez de una norma del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado [sentencia de 16 de marzo de 2023, Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian), C-522/21, EU:C:2023:218, apartado 26 y jurisprudencia citada].
- 30 En el presente asunto, del auto de remisión se desprende que el litigio principal se refiere al supuesto uso de una marca nacional por un tercero sin autorización del titular de esa marca, y que las partes en el litigio defienden posturas opuestas en cuanto a la aplicabilidad del artículo 37, apartado 1, letra c), de la Ley de Marcas en su versión inicial. El auto de remisión indica también que el órgano jurisdiccional nacional alberga dudas sobre el alcance del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, que se refiere al límite de los efectos de una marca nacional y que fue transpuesto al Derecho español mediante el artículo 37 antes citado.
- 31 En tales circunstancias, no resulta evidente que la interpretación solicitada del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 carezca de relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal ni que el problema planteado sea de naturaleza hipotética.
- 32 Por otra parte, en la medida en que Inditex aduce que la cuestión prejudicial es hipotética, debido a que las condiciones del uso lícito establecidas en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 coinciden con las del uso de una marca renombrada al que puede oponerse el titular de la marca, con arreglo al artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva, de suerte que ambas disposiciones se excluyen mutuamente, procede señalar que tal argumentación gira en torno a la interpretación de la última frase del artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva. Así, dicha argumentación de Inditex viene a formular una cuestión de interpretación de ese artículo 6, apartado 1, diferente de la planteada por el órgano jurisdiccional remitente, lo cual no permite deducir que la cuestión prejudicial planteada sea de carácter manifiestamente hipotético.
- 33 En segundo lugar, Inditex sostiene que el órgano jurisdiccional remitente parece considerar que el tenor del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 permitiría el uso de la marca en cuestión en el litigio principal, por considerarlo un uso «referencial», a diferencia de lo que resultaría de una interpretación literal del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104. Observa que el uso de una marca «a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos» no es *per se* lícito, sino que debe ser además conforme a las «prácticas leales en materia industrial o comercial» y

respetar las reglas del agotamiento del derecho de marca en casos de realización de transacciones con productos ajenos. Por lo tanto, para Inditex, la respuesta a la cuestión prejudicial no es útil, ya que es insuficiente para resolver la cuestión jurídica planteada en el litigio principal.

- 34 Pues bien, la circunstancia de que, para dirimir ese litigio, el órgano jurisdiccional remitente pueda estar obligado igualmente a examinar o tener en cuenta otras disposiciones distintas de las citadas en su cuestión prejudicial no puede conducir a considerar que esta última no tenga relación con el objeto del litigio y sea, por tanto, inadmisibile.
- 35 Por consiguiente, los dos argumentos presentados por Inditex para cuestionar la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial deben ser rechazados.
- 36 En sus observaciones, la Comisión Europea, si bien no afirma claramente que la petición de decisión prejudicial sea inadmisibile, indica que la cuestión de interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, aplicable *ratione temporis* al litigio principal, solo se plantea si el uso de la marca ZARA por parte de Buongiorno constituye un uso por terceros, en el tráfico económico, prohibido por el artículo 5 de dicha Directiva. Según la Comisión, habida cuenta de que no parece que el órgano jurisdiccional nacional de primera instancia haya incurrido en un error de Derecho al considerar que el uso de la marca ZARA no encajaba en ninguno de los supuestos de uso de la marca previstos en el artículo 34 de la Ley de Marcas, que transpone al Derecho español ese artículo 5, no sería necesario analizar si concurren las condiciones del artículo 37 de dicha Ley, que transpone, en su versión inicial, el artículo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva 2008/95.
- 37 A este respecto, debe señalarse que la argumentación de la Comisión implica que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la interpretación del artículo 5 de la Directiva 2008/95. Por tanto, debe rechazarse por las mismas razones que las expuestas en el apartado 34 de la presente sentencia.
- 38 En consecuencia, procede declarar la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

Sobre la cuestión prejudicial

- 39 Del auto de remisión se desprende que los hechos que originaron el litigio principal se produjeron en 2010. Dado que la Directiva 89/104 fue derogada y sustituida por la Directiva 2008/95, que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008, la disposición aplicable *ratione temporis* en el momento de los hechos del litigio principal es el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 y no el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, al haber sido sustituida esta segunda disposición por la primera. No obstante, se ha de precisar que ambas disposiciones tienen idéntico tenor.
- 40 De la petición de decisión prejudicial se desprende igualmente que, para el órgano jurisdiccional remitente, no hay duda de que, según el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, el uso de la marca debe tener por objeto designar productos o servicios o hacer referencia a los mismos «como correspondientes al titular de esa marca». Conviene precisar, en efecto, que, si bien el tenor del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 expresa actualmente de manera explícita dicho requisito, la existencia de este se desprendía de la jurisprudencia relativa a la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 (véanse, en

este sentido, las sentencias de 17 de marzo de 2005, *Gillette Company y Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, apartado 33, y de 8 de julio de 2010, *Portakabin*, C-558/08, EU:C:2010:416, apartado 64).

- 41 Las dudas del órgano jurisdiccional remitente en cuanto a la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 se derivan, pues, de la diferente redacción de la disposición que la sustituyó, a saber, el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436, en lo que respecta al alcance del uso de la marca que el titular no puede prohibir a un tercero, en la medida en que no se trate solamente de la indicación del destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero.
- 42 Por consiguiente, con el fin de dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, es necesario reformular la cuestión prejudicial denotando que lo que pregunta dicho órgano jurisdiccional es, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se refiere a cualquier uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, o solamente a un uso de la marca que sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero.
- 43 Procede recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión requiere tomar en consideración no solamente su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte. La génesis de una disposición del Derecho de la Unión también puede revelar elementos pertinentes para su interpretación (sentencia de 16 de marzo de 2023, *Towercast*, C-449/21, EU:C:2023:207, apartado 31 y jurisprudencia citada).
- 44 Según el tenor del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el 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.
- 45 En cambio, el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 indica, primero, que se refiere al 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 y, a continuación, reproduce el contenido normativo de ese artículo 6, apartado 1, letra c), precedido de la expresión «en particular».
- 46 Así, la comparación de la literalidad de esas dos disposiciones pone de manifiesto que el uso que podía limitar los efectos de la marca con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 pasó a constituir uno de los supuestos de uso lícito al que no puede oponerse el titular de una marca según el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436.
- 47 De ello se deduce 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.

- 48 Tal interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 resulta corroborada tanto por los objetivos que persigue esta Directiva, en particular el de la citada disposición tal como ha sido definido por la jurisprudencia, como por el análisis de la génesis de la disposición que la sustituyó, a saber, el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436.
- 49 En primer lugar, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, al limitar los efectos de los derechos de que el titular de una marca goza en virtud del artículo 5 de la Directiva 2008/95, el artículo 6 de dicha Directiva tiene como finalidad conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado interior, de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de marzo de 2005, *Gillette Company y Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, apartado 29).
- 50 Por lo que se refiere, en particular, al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, el Tribunal de Justicia ha indicado que el ámbito de aplicación de esta disposición no se limita a las situaciones en las que sea necesario usar una marca para indicar el destino de un producto «como accesorios o recambios» (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de marzo de 2005, *Gillette Company y Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, apartado 32). Las situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del citado artículo 6, apartado 1, letra c), deben, no obstante, limitarse a las que corresponden al objetivo de esta disposición (sentencia de 8 de julio de 2010, *Portakabin*, C-558/08, EU:C:2010:416, apartado 64).
- 51 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha puntualizado que el objetivo del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 es permitir a los proveedores de productos o servicios complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de una marca que utilicen esta marca para informar al público, de manera comprensible y completa, del destino del producto que comercializan o el servicio que ofrecen o, dicho con otras palabras, del vínculo funcional entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de marzo de 2005, *Gillette Company y Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, apartados 33 y 34, y de 8 de julio de 2010, *Portakabin*, C-558/08, EU:C:2010:416, apartado 64).
- 52 De lo expuesto se infiere que, de acuerdo con la jurisprudencia, el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 comprende el uso de la marca a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando dicho uso se limite a la situación en la que es necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero. Pues bien, en el contexto del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436, tal situación solo corresponde a uno de los supuestos en los que el titular de la marca no puede prohibir el uso de esta.
- 53 En segundo lugar, habida cuenta de que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide el alcance del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 a la vista del contenido normativo de la disposición que la sustituyó, la génesis de esta última disposición puede revelar elementos pertinentes para la interpretación de ese artículo 6, apartado 1, letra c).
- 54 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.

- 55 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».
- 56 Por consiguiente, la génesis del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 corrobora la interpretación según la cual el alcance del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 es más limitado que el del mencionado artículo 14, apartado 1, letra c).
- 57 En el caso de autos, corresponde al juez nacional, en particular, determinar, teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto principal, si Buongiorno, mediante la campaña publicitaria que lanzó para la suscripción de uno de sus servicios, que permitía participar en un sorteo en el que uno de los premios consistía en una «tarjeta regalo de ZARA» y en la que el suscriptor veía aparecer en la pantalla el signo «ZARA» enmarcado en un rectángulo que evocaba el formato de las tarjetas de regalo, hizo un uso de la marca ZARA en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2008/95 y, en tal caso, apreciar, a la vista del artículo 6, apartado 1, de esta Directiva, si tal uso era necesario para indicar el destino de un servicio ofrecido por Buongiorno y, en su caso, si dicho uso se había realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
- 58 Habida cuenta de todas las consideraciones que anteceden, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 debe 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.

Costas

- 59 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

El artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,

debe 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 un servicio ofrecido por ese tercero.

Lycourgos

Spineanu-Matei

Bonichot

Rodin

Rossi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de enero de 2024.

El Secretario

A. Calot Escobar

El Presidente de Sala

C. Lycourgos