



Roj: **SAP M 7781/2018** - ECLI: **ES:APM:2018:7781**

Id Cendoj: **28079370282018100226**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **18/05/2018**

Nº de Recurso: **692/2016**

Nº de Resolución: **289/2018**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **ANGEL GALGO PECO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigésimoctava

c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035

Tfno.: 914931988

37007740

**N.I.G.:** 28.079.47.2-2013/0007365

**Rollo de apelación nº 692/2016**

Materia: **Marcas**

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Autos de origen: Juicio ordinario 569/2013

**Apelante:** INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

Procurador/a: D. Argimiro Vázquez Guillén

Letrado/a: D. Francisco Javier Arroyo Álvarez de Toledo

**Apelada:** **BUONGIORNO** MYALERT, S.A.

Procurador/a: D<sup>a</sup> Ana Vázquez Pastor

Letrado/a: D. Eduardo Castillo San Martín

**SENTENCIA nº 289/2018**

En Madrid, a 18 de mayo de 2018.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. Alberto Arribas Hernández ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 692/2016, los autos 569/2013, provenientes del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** La procuradora D<sup>a</sup> Silvia Vázquez Senín, actuando en nombre y representación de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A., presentó el 31 de julio de 2013 demanda contra **BUONGIORNO** MYALERT, S.A. en solicitud de sentencia "por la que, estimando íntegramente la presente demanda:



1.- 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;

2.- Subsidiariamente a la anterior declaración y para el caso de que fuera desestimada la anterior pretensión se declare que los actos realizados por **BUONGIORNO MYALERT, S.A.** de la **marca** renombrada "ZARA" como elementos 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;

3.- Se condene a **BUONGIORNO MYALERT, S.A.** a no reanudar tales actividades infractoras en el futuro; absteniéndose de utilizar en lo adelante (sic) cualquier denominación y/o **marca** y/o nombre comercial y/o cualquier otro signo distintivo que incluya la **marca** "ZARA" y/o cualquier signo distintivo confundible y/o asociable con cualquiera de las **marcas** propiedad de INDITEX, S.A.;

4.- Se condene a **BUONGIORNO MYALERT, S.A.** a indemnizar a mi mandante por los daños y perjuicios patrimoniales y morales 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;

5.- Se condene a la demandada a publicar el fallo de la sentencia dictada con tipo de letra de tamaño mínimo 10 en la columna derecho de cabecera de la página de inicio de los sitios web [www.blinko.es](http://www.blinko.es) y [www.blinkogold.es](http://www.blinkogold.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,

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

**SEGUNDO.-** Tras seguirse el juicio por sus trámites, el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia, con fecha 15 de marzo de 2016, con el siguiente fallo:

"Que se desestima la demanda presentada por el procurador (sic) D<sup>a</sup> 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 (sic) D<sup>a</sup> Ana Vázquez Pastor. Todo ello con la imposición de las costas procesales a la parte actora".

**TERCERO.-** Publicada y notificada dicha resolución a las partes, por la demandante se interpuso recurso de apelación, que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición de la demandada, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, el cual se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 17 de mayo de 2018.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del tribunal.

**CUARTO.-** En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### I.- ANTECEDENTES RELEVANTES Y TÉRMINOS EN QUE SE SUSCITA EL DEBATE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

1.- La presente litis trae causa de la demanda promovida por INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ("INDITEX" en adelante) contra **BUONGIORNO MYALERT, S.A.** (en lo sucesivo "**BUONGIORNO**"), en ejercicio acumulado de acciones marcarias y de competencia desleal, éstas últimas con carácter subsidiario.

2.- Por lo que se refiere al primer grupo de acciones, la demandante perseguía:

(i) La declaración de que sus derechos sobre la **marca** "ZARA" habían sido infringidos por la utilización que de la misma hizo la demandada en las campañas de promoción de los servicios de remisión de contenidos vía SMS que comercializaba bajo la denominación "Club Blinko" llevadas a cabo en la segunda mitad del año 2010. INDITEX, S.A. invocaba los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **Marcas** ("LM").

(ii) A tal pedimento se sumaban los de condena a no reanudar en el futuro las actividades infractoras denunciadas, a indemnizar daños y perjuicios y a publicar la sentencia, todo ello, en los términos que han quedado señalados en los antecedentes de hecho de la presente resolución. En cuanto a la pretensión



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

3.- Las acciones de competencia desleal ejercitadas con carácter subsidiario eran la declarativa, la de prohibición de reiteración futura y la indemnizatoria previstas en los apartados 1 , 2 y 5 del artículo 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal , según la redacción resultante de la modificación operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre ("LCD"). Tales pedimentos se basan en la comisión de actos subsumibles en los tipos concurrenciales contemplados en los artículos 4 , 12 y 22.6.b) de la referida norma .

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

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

6.- Disconforme con lo así decidido, INDITEX apeló para solicitar una sentencia conforme con sus pedimentos iniciales. Debemos efectuar, sin embargo, dos precisiones: (i) en lo referente a la acción declarativa de infracción marcaria, se hace abandono de aquellos planteamientos de la demanda que se sustentaban en el artículo 34.2.b) LM , por lo que el juicio sobre esta cuestión y el consiguiente pronunciamiento desestimatorio debe considerarse excluido del ámbito de la labor revisora que como tribunal de apelación nos corresponde; y (ii) se concreta el montante indemnizatorio a la vista del resultado de la prueba practicada en primera instancia, pasándose a solicitar 84.000 euros por infracción del derecho de exclusiva y 308.327,62 euros por el daño causado al prestigio de la **marca**.

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

8.- En los apartados que siguen, acometeremos el examen de las cuestiones planteadas en esta segunda instancia, en la medida que resulte procedente para dar respuesta a la contienda que se nos somete.

## II. SOBRE LA APLICABILIDAD DE LA DOCTRINA DEL RETRASO DESLEAL

9.- En la sentencia impugnada se rechaza la doctrina del retraso desleal ("*verwirkung*") esgrimida por **BUONGIORNO** con fundamento en la falta de cualquier conducta de INDITEX susceptible de generar la confianza legítima de que no iba a perseguir los actos presuntamente infractores de sus derechos que imputaba a **BUONGIORNO**.

10.- **BUONGIORNO** combate tal apreciación con el argumento de que, tras anunciar INDITEX en el último burofax que le dirigió, el 17 de diciembre de 2010 (documento nº 14 de la demanda, t. 2, f. 339), el ejercicio inmediato de acciones si no se satisfacían sus pretensiones, habiendo confirmado **BUONGIORNO** el cese de la conducta que motivó la reclamación de INDITEX por medio de burofax impuesto el 4 de enero de 2011 (documento nº 15 de la demanda, t. 2, f. 348), no volvió a recibir más noticias de las reclamaciones de INDITEX hasta que se le dio traslado de la demanda. Aduce **BUONGIORNO** que el hecho de que INDITEX no presentase demanda de forma inmediata tras la recepción de su burofax, tal como había advertido previamente, creó en **BUONGIORNO** la expectativa legítima de que no iba a ser ya demandada.

11.- La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:794), en línea con una consolidada línea jurisprudencial, establece que la aplicación de la doctrina invocada por **BUONGIORNO**



requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos: "[...] en el plano funcional, su aplicación debe operar necesariamente antes del término del plazo prescriptivo de la acción de que se trate. En el plano de su fundamentación, su aplicación requiere, aparte de una consustancial omisión del ejercicio del derecho y de una inactividad o transcurso dilatado de un periodo de tiempo, de una objetiva deslealtad respecto de la razonable confianza suscitada en el deudor acerca de la no reclamación del derecho de crédito. Confianza o apariencia de derecho que debe surgir, también necesariamente, de actos propios del acreedor".

12.- En la ulterior sentencia de 26 de abril de 2018 (ECLI:ES:TS :2018:1502), el Alto Tribunal, tras observar que las doctrinas del retraso desleal y la de los actos propios no son exactamente lo mismo, pese a tener en común la relación con el principio de la buena fe, se hace eco de lo establecido en las sentencias de 15 de junio de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:4178 ) y 1 de abril de 2015 (ECLI:ES:TS :2015:2212) acerca de los elementos caracterizadores de la institución que aquí nos ocupa, en términos similares a los recogidos en la sentencia transcrita en el precedente numeral. También recoge la sentencia lo señalado en la de 12 de diciembre de 2011 (ECLI:ES:TS :2011:8594), en la que se define el retraso desleal en el ejercicio del derecho en los siguientes términos: "Se enuncia diciendo que "un derecho subjetivo o una pretensión no pueden ejercitarse cuando el titular no se ha preocupado durante mucho tiempo de hacerlos valer y ha dado lugar, con su actitud omisiva, a que el adversario de la pretensión puede esperar objetivamente que ya no se ejercitará el derecho" , para apuntar más adelante: "La doctrina indica que la figura del retraso desleal se distigue de la prescripción porque, si bien en ambas se requiere que el derecho no se haya ejercido durante un largo tiempo, en el ejercicio retrasado se requiere, además, que la conducta sea desleal, de modo que haya creado una confianza en el deudor de que el titular del derecho no lo ejercería [...]" . Sobre esta base, la sentencia de 26 de abril de 2018 concluye que la concurrencia de la figura que nos ocupa requiere la concurrencia de tres requisitos: (i) el transcurso de un periodo dilatado de tiempo durante el cual el titular del derecho se ha mantenido inactivo sin ejercitarlo; (ii) la inactividad del titular del derecho durante ese periodo de tiempo, pudiendo haberlo ejercitado, y (iii) la confianza legítima del sujeto pasivo de que el derecho ya no va a ser ejercitado, añadiendo, en cuanto a este último que "debe ser el titular del derecho quien genere esa confianza, lo que supone algo más que su mera inactividad" .

13.- Como antes se indicó, **BUONGIORNO** estima que la doctrina a la que nos venimos refiriendo resulta aplicable en el presente caso. Enfatiza la apelante que la inacción de INDITEX tras haber anunciado en el último de los requerimientos que le dirigió el inicio inmediato de acciones de no satisfacerse los pedimentos que en él se registraban (cese del uso de la **marca** ZARA, firma de un acuerdo recogiendo el compromiso de no reanudar el uso en lo sucesivo e indemnización de daños y perjuicios proporcionando previamente determinada información para su cálculo), y después de haberle contestado **BUONGIORNO** que había suspendido las campañas publicitarias de las que derivaba la presunta infracción marcaria que le imputaba, generó la confianza de que INDITEX se daba por satisfecha con tal cese y renunciaba a reclamar daños y perjuicios.

14.- Disentimos de tal valoración. Entendemos que el contenido de la contestación de **BUONGIORNO** al requerimiento de INDITEX impide atribuir a la falta de ejercicio de acciones legales con la inminencia anunciada el significado que le señala la apelante. En efecto, en su contestación **BUONGIORNO** no se limitaba a comunicar que había cesado en el uso de la **marca** presuntamente infringida, sino que también mostraba su frontal y absoluto rechazo a que su proceder pudiera considerarse infractor, bosquejando los argumentos jurídicos de los que se creía asistida para afirmarlo. En tales circunstancias, la significación del hecho de que no se promoviese inmediatamente demanda en reclamación de daños y perjuicios pese a la advertencia hecha en tal sentido ha de entenderse sin duda matizada por la probabilidad, más que fundada a la vista de los términos de la contestación de **BUONGIORNO**, de un escenario conflictual agudo en sede judicial, sin que, por otra parte, INDITEX tal como se desprende de los términos de su requerimiento, apareciera pertrechada en aquel momento de todos los elementos probatorios precisos para sostener su pretensión.

### III- SOBRE EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LA **MARCA** NOTORIA

15.- En la presente alzada se plantea un intenso debate de corte jurídico en relación con los requisitos y el alcance de la protección de la **marca** notoria, lo que hace necesario que comencemos nuestro análisis por el establecimiento del marco de referencia, a la luz, primordialmente, de lo que resulta de las sentencias del Tribunal de Justicia, toda vez que el Tribunal Supremo, cuando ha abordado la materia bajo el régimen establecido en la vigente LM, se ha limitado en gran medida a hacerse eco de aquella.

16.- El ámbito objetivo de protección de la **marca** viene determinado en el artículo 34 LM . Aparte de las condiciones específicas de protección que se establecen en cada uno de los apartados que lo integran para los supuestos que contemplan, el juicio de que los derechos del titular de la **marca** han sido infringidos por la utilización ajena sin su consentimiento de un signo idéntico o semejante al registrado entraña la concurrencia de una serie de presupuestos, que indican que, para considerarse infractora, dicha utilización: (i) ha de producirse "en el tráfico económico"; (ii) es "para productos o servicios"; y (iii) menoscaba alguna de las funciones de la **marca**. Cabría añadir la exigencia de que (iv) el infractor haya hecho un "uso activo" del signo,



que cobró realce a partir de la sentencia de 23 de marzo de 2010 , asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08 , Google France y Google, la cual, en el entorno de la controversia que allí se planteaba, a saber, el uso por tercero de una **marca** registrada como palabra clave en un motor de búsqueda de internet, y en cuanto al análisis de la conducta del prestador del servicio de referenciación, rechazó que se pudiera imputar a este infracción marcaria alguna, sentando que *"crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el prestador del servicio haga por sí mismo uso del signo "* (apartado 57). En la ulterior sentencia de 15 de diciembre de 2011, C-119/10 , Frisdaken Industrie Winters, se reitera esta doctrina (apartados 28 y 29).

17.- A la vista del posicionamiento de las partes, la cuestión más espinosa en relación con la identificación del marco teórico de análisis es la referente a si, tratándose de la protección de una **marca** notoria, resulta también exigible la doctrina relativa a la afección de las funciones de la **marca**. Frente a la postura a favor plasmada en la sentencia recurrida, INDITEX sostiene que no. En la lógica de la dialéctica que entraña todo procedimiento, **BUONGIORNO** hace suyos los postulados de la sentencia, si bien conectándolos con el tema de la limitación del derecho de **marca** contemplada en el artículo 37.2 LM .

18.- En relación con este tema, cabe observar que el noveno considerando de la Directiva 89/104 señala como una de sus finalidades fundamentales facilitar que las **marcas** gocen de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados Miembros. De ahí cabe entender que la protección que se pretende brindar al titular de la **marca** viene determinada por sus intereses específicos en cuanto titular de la **marca**, lo que conduce lógicamente a anudar dicha protección a la afectación de las funciones de la **marca**.

19.- En este sentido, resulta de una claridad meridiana el análisis que efectúa la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 2010, C-376/11 , Pie Optiek (ECLI: EU:C:2012:502 ), al pronunciarse en los siguientes términos:

*"45. A este respecto, en el artículo 5, apartados 1 y 2, de la misma Directiva se precisa que dicho titular dispone de un derecho exclusivo que lo faculta para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, esto es, que haga una utilización comercial (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budejovick Budvar, C 96/09 P, Rec. p. I 2131, apartado 144), de un signo idéntico o similar para determinados productos o servicios y en determinadas condiciones.*

*46. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que dicho derecho exclusivo se concede para permitir que el titular de la **marca** proteja sus intereses específicos como titular de dicha **marca**, es decir, para garantizar que ésta pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la **marca**. Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la **marca**, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad (véanse las sentencias de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C 487/07, Rec. p. I 5185, apartado 58, y de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C 236/08 a C 238/08 , Rec. p. I 2417, apartados 75 y 77)" (énfasis añadido).*

En el mismo sentido se han pronunciado las sentencias de 19 de septiembre de 2013, C-661/11 , Martin y Paz Diffusion, S.A. vs. David Depuydt, apartado 58 (ECLI: EU:C:2013:577 ) y de 6 de febrero de 2014, C-65/12 , Leidseplein Beheer y De Vries, apartados 29 y 30 (ECLI: EU:C:2014:49 ).

20.- A la luz de tales consideraciones, debemos concluir que yerra el apelante cuando sostiene que la doctrina de la afección de las funciones de la **marca** no juega en el caso de la **marca** renombrada, bastando, respecto de esta, con comprobar la concurrencia de los requisitos que específicamente contempla el artículo 34.2.c) LM (que transpone el artículo 5.2 de la Directiva 89/104 ) para poder impetrar la protección de la norma. La propia parte dispositiva de la sentencia Interflora, que INDITEX invoca, brinda argumentos en contra de la posición mantenida por esta, cuando al final del apartado 2) alude a *"... y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada **marca** de renombre"* .

21.- Lo que hace el artículo 5.2 de la Directiva 89/104 (y, por ende, el artículo 34.2.c) LM ) es señalar el alcance de la protección reforzada que se reconoce a la **marca** de renombre y las condiciones específicas a las que la misma se supedita. Resulta aclaratoria en este sentido la sentencia de 9 de enero de 2003, C-292/00 , Davidoff (ECLI: EU:C:2003:9 ):

*"19. El artículo 5, apartado 2, de la Directiva permite conceder a las **marcas** de renombre una protección mayor que la que establece el artículo 5, apartado 1.*

*20. La protección es mayor en el caso de los productos y servicios a los que se aplica en el sentido de que puede facultarse al titular para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su **marca** para productos o servicios*



que no son similares a aquellos para los que se ha registrado la **marca**, es decir, en situaciones en las que está excluida la protección conferida por el artículo 5, apartado 1, que sólo se aplica respecto a productos o servicios idénticos o similares.

21. Esta protección reforzada se concede cuando 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. Se trata, por tanto, de una protección específica contra actos que dañan el carácter distintivo o el renombre de las **marcas** de que se trate".

En el mismo sentido, sentencia de 23 de octubre de 2003, C-408/01, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 27 (ECLI: EU:C:2003:582, citando a su vez la de 22 de junio de 2000, C-425/98, **Marca Mode**, apartados 34 y 36) y la sentencia Leidseplein Beheer y De Vries ya citada, apartado 33. También cabría señalar la la sentencias de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, Interflora vs. Interflora British Unit, apartado 37, inciso segundo (ECLI: EU:C:2011:604).

22.- A la vista de las consideraciones que anteceden, el esquema que debería seguirse para la resolución de la controversia que se nos somete sería analizar primeramente la concurrencia de los presupuestos comunes que hemos identificado en párrafos precedentes (vid. apartado 16 supra) y, tras ello, comprobar si se da alguna de las infracciones contempladas en el artículo 34.2.c) LM que sirvieron de fundamento a la demanda; en esta última se achacaban a **BUONGIORNO** conductas de degradación y parasitismo, cargos que INDITEX mantiene en su recurso.

#### IV. PROYECCIÓN DEL MARCO DE ANÁLISIS SOBRE EL CASO CONCRETO

23.- La proyección del marco de análisis establecido en el apartado precedente viene condicionado por un hecho fundamental, cual es el silencio de la parte apelante ante el juicio reflejado en la sentencia recurrida de que las conductas atribuidas a **BUONGIORNO** no entrañan una infracción de las funciones económicas de la **marca**.

24.- Como ha quedado establecido, 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 desacierto 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.

#### V. SOBRE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL EJERCITADAS CON CARÁCTER SUBSIDIARIO

28.- Las pretensiones deducidas por INDITEX en este plano se encuentran con el obstáculo de la prescripción apreciada por el juzgador precedente. La recurrente combate tal apreciación señalando que no resultaría aplicable el plazo prescriptivo de un año, sobre el que pivota aquella, sino el segundo de los plazos que contempla el artículo 35 LCD, el de tres años desde el momento de la finalización de la conducta, el cual, continúa diciendo la apelante, no habría transcurrido al tiempo de interposición de la demanda, teniendo en cuenta que la conducta tachada de desleal finalizó el 3 de enero de 2011. Basa INDITEX su rechazo a la aplicación del primero de los plazos prescriptivos establecidos en el artículo 35 LCD en que, según pone de manifiesto la prueba pericial, **BUONGIORNO** cesó en su ilícito proceder el 3 de enero de 2011, no el 23 de diciembre de 2010, como había comunicado a la recurrente (vid. apartado 10 supra). En el sentir de INDITEX, el desconocimiento de la continuación de la conducta ilícita durante ese periodo de tiempo impide considerar que concurren las circunstancias determinantes de la entrada en juego de la prescripción de un año ("... desde



*el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal" ) .*

29.- Ninguna consideración merecen tales alegatos. Se trata de descargos que afloran con ocasión del recurso, a pesar de que, siguiendo lo que nos dice la propia parte, se tuvo conocimiento de los hechos en tiempo hábil para hacerlos valer por el cauce del artículo 286.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ("LEC "). Por el contrario, nada se indicó, ni en el acto del juicio ni en el trámite deferido de conclusiones por escrito que se habilitó por el juzgado de conformidad con las partes. En tales circunstancias, el artículo 456.1 LEC aboca a la respuesta anticipada.

## **VI. COSTAS**

30.- La suerte desestimatoria de su recurso determina que INDITEX deba hacer frente a las costas ocasionadas por el mismo, de conformidad con el artículo 398.1 en relación con el 394.1 LEC .

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

## **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.

Contra la presente sentencia cabe interponer ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta sentencia, lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados que constan en el encabezamiento de esta resolución.