

Los requisitos de licitud del uso descriptivo de una marca ajena que goza de renombre

La Sentencia núm. 1505/2025, de 28 de octubre, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (ECLI:ES:TS:2025:4788), dictada al hilo del caso *Donut*, examina los requisitos para invocar la excepción de uso descriptivo de una marca ajena, cuando dicha marca goza de renombre.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico (asesor externo) de Gómez-Acebo & Pombo

1. Preliminar

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una reciente y muy interesante sentencia en la que afronta la cuestión del uso de una marca ajena que goza de renombre. Se trata de la Sentencia núm. 1505/2025, de 28 de octubre (ECLI:ES:TS:2025:4788), dictada con ocasión de un litigio que enfrentaba a la sociedad titular de la conocida marca denominativa Donut (y de la marca denominativa Dogh-nuts y de otras marcas mixtas compuestas por el signo «Donuts»), registradas para distinguir toda clase de productos de repostería, pastelería, dulcería y confitería,

entre otros productos, con un competidor que en su página web ofrece unas rosquillas que identifica con su propia marca Redondoughts, pero que describe como *Donut*.

Ante estos hechos, la titular de la marca Donut demanda por infracción de marca y por actos de competencia desleal, alegando la demandada, entre otros extremos, que el uso del signo «Donut» en su página web no es a título de marca, porque no pretende indicar que ésa es la marca de sus productos, sino que se trataría de un mero uso para describir el tipo de productos de que se trata.

Tanto en primera como en segunda instancia se desestimó íntegramente la demanda, considerándose que se trataba de un uso descriptivo. Así, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigésima Octava), en su Sentencia núm. 379/2021, de 22 de octubre, consideró «que la palabra *dónut* se aplica a determinado tipo de rosquillas, según la definición del diccionario RAE: “Pieza esponjosa de repostería en forma de rosca, frita y generalmente glaseada o cubierta de chocolate”», y añadió que «ciertamente se trata de la denominación utilizada para este tipo de rosquillas y la web de la actora va dirigida a profesionales, no al consumidor en general, de lo que prescinde el recurso, por lo que dicho uso —meramente descriptivo y no a título de marca— no resultaría apto para generar confusión alguna. El hecho de que la forma de utilización de este término descriptivo en la página web no genera idea alguna de que nos encontramos ante un producto de la recurrente, sino todo lo contrario, es decir, que se trata de un producto de distinta procedencia, y el que se trate además de una página destinada a profesionales descarta cualquier uso desleal».

No obstante, el Tribunal Supremo casa la referida sentencia y considera que no se cumplen los requisitos legalmente establecidos para que se trate de un uso descriptivo amparado por la Ley de Marcas.

2. La protección reforzada de la marca que goza de renombre

Una importante peculiaridad del caso es que la marca *Donut* goza de renombre, tal como reconoce el Tribunal Supremo, al afirmar que «tanto la notoriedad como el

renombre de la marca *Donuts* han sido repetidamente reconocidos de forma expresa por diversas autoridades e instancias, tanto administrativas como judiciales». Y ésa es una circunstancia relevante en la resolución del caso.

Recuérdese, en efecto, que, al delimitar el ámbito de protección de las marcas, la Ley de Marcas, la Directiva (UE) 2015/2436 y el Reglamento (UE) 2017/1001, sobre la Marca de la Unión Europea, distinguen tres supuestos (hipótesis de doble identidad, riesgo de confusión y protección reforzada de la marca que goza de renombre), de modo que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios en estos supuestos:

- a) cuando el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- b) cuando el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público;
- c) cuando el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el correspondiente Estado miembro o en la Unión (según sea una marca nacional

o de la Unión Europea) y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una *ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca* o el uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Pues bien, constatada la existencia de una marca que goza de renombre, para que su titular pueda invocar esta protección reforzada deben concurrir los siguientes requisitos:

- a) Establecimiento de un vínculo entre el signo del tercero y la marca: la marca y el signo usado por el tercero tienen que ser similares para el público pertinente, pero no se exige que lo sean hasta el punto de que se genere un riesgo de confusión.

Como ha declarado el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 23 de octubre del 2003, *Adidas-Salomon y Adidas Benelux*, C-408/01, EU:C:2003:582, apartado 31, «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 su Sentencia de 27 de noviembre del 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, apartados 54 y 60, el Tribunal de Justicia aclara 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».

- b) El vínculo entre signos es una condición necesaria, pero no suficiente, para que exista infracción de la marca que goza de renombre. Es preciso, además, que el tercero obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o que se le cause un perjuicio a dicho carácter o renombre.

A ese respecto, ha declarado el Tribunal de Justicia que «el 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» (Sentencia de 18 de junio del 2009, *L'Oréal y otros*, C-487/07, EU:C:2009:378, apdo. 41).

3. El uso descriptivo de una marca renombrada ajena

- 3.1. Pese al carácter reforzado de las marcas que gozan de renombre, también este tipo de marcas quedan sujetas a

las limitaciones del derecho de exclusiva que se recogen en el artículo 37 de la Ley de Marcas (incorporando las disposiciones del artículo 14 de la directiva). Entre esas limitaciones se encuentra la que dispone que 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, de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos. Y precisamente la aplicación de esta disposición es la que se discute en el asunto ahora analizado.

Pues bien, el Tribunal Supremo —citando la Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de abril del 2008, C-102/07, *Adidas/Marca Mode*— recuerda que esta disposición «establece un límite al derecho conferido por la marca para salvaguardar que el resto de los operadores del mercado puedan utilizar indicaciones descriptivas, por lo que constituye una expresión del imperativo de disponibilidad». Sobre esa base, el alto tribunal español aclara que, para la aplicación del límite, hace falta que el tercero que lo invoca cumpla dos condiciones: primera, «que la indicación que realice de una marca ajena se refiera a alguna de las características del producto comercializado o del servicio prestado por ese tercero» y, segunda, que «ese uso descriptivo debe ser leal».

En relación con este segundo requisito, el Tribunal Supremo recuerda que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se consideran conductas desleales a estos efectos: *«i) el uso de la marca de forma que pueda dar la impresión de la existencia de un vínculo comercial; ii) el uso que afecte al valor de la marca, mediante el aprovechamiento indebido de su carácter distintivo o su renombre; iii) el uso que desacredita o denigra la marca del titular; iv) los usos que puedan implicar “un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada»*».

3.2. Con estas premisas, el Tribunal Supremo considera que el demandado no ha realizado un verdadero uso descriptivo y que, aunque así fuese, no se trataría de un uso leal.

Por lo que se refiere al uso descriptivo, el alto tribunal afirma que «parece que la sentencia recurrida fundamenta básicamente su conclusión sobre el carácter descriptivo del término *donut* en su acogimiento por la Real Academia Española». Pero el Tribunal Supremo no acepta la interpretación del tribunal de apelación, destacando que lo que el demandado usó en su web «fue el signo “Donut”, y no el término *dónut* recogido en el diccionario de la Real Academia». Y, en todo caso, en cuanto a la aparición de la palabra en el diccionario, «se trataría de un supuesto de lexicalización (incorporación de un elemento lingüístico ajeno a una lengua, en este caso, el español), que no es infrecuente en el ámbito de las marcas renombradas

(nuestro diccionario también recoge, por ejemplo, los términos *aspirina*, o *pósit*, que también son marcas) y que *per se* no resta distintividad si se reconoce su origen marcario, como indica el ya citado artículo 35 de la Ley de Marcas».

A su vez, por lo que se refiere a la necesidad de que el uso descriptivo sea leal, el Tribunal Supremo considera

El Tribunal Supremo considera que «no es igual pedir y consumir un donut que un rosco precocinado de masa frita»

que el uso del término *donut* por la demandada «puede implicar *per se* un aprovechamiento indebido del renombre o notoriedad de las marcas *Donut*, con el consiguiente menoscabo de su carácter distintivo y de su renombre. Y ello porque en la marca renombrada basta con que el público pertinente, ante el signo confrontado, evoque la marca renombrada y establezca un vínculo mental, que puede acarrear tres riesgos o perjuicios para la marca

renombrada: la dilución, cuando el uso ajeno debilita la capacidad de la marca para singularizar un origen; la pérdida de prestigio; y el parasitismo, cuando el tercero se beneficia injustamente del poder de atracción de la marca, incluso sin acreditar un daño directo al titular».

Y concluye el Tribunal Supremo afirmando que, desde el punto de vista del consumidor medio razonablemente informado, atento y perspicaz, «es evidente que no es igual pedir y consumir un *Donut* que un rosco precocinado de masa frita» y que «lo que concluye la Audiencia Provincial, va más allá del merco reconocimiento de la descriptividad del término para desembocar, sin decirlo, en una vulgarización de la marca *Donut*, que no ha sido objeto del procedimiento».

4. Conclusión

La sentencia comentada pone de manifiesto que el margen para la aplicación del límite del uso descriptivo es más reducido cuando se trata de marcas que gozan de renombre, incrementándose, si cabe, el ámbito de tutela reforzada de este tipo de marcas.