CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentadas el 17 de enero de 2006 [1]

I. Introducción

1. La diferencia más relevante entre la protección que confiere el derecho de marca y la otorgada por los demás títulos de propiedad intelectual e industrial radica, con toda probabilidad, en su duración, ya que se concede por tiempo indefinido, sujeto únicamente a su uso efectivo y al abono de las tasas de renovación del registro. Sin embargo, esta característica no ampara contra las vicisitudes del mercado, pues la fuerte competencia u otras circunstancias pueden privarlo de su razón de ser, de su capacidad para distinguir los productos o los servicios de la empresa propietaria, por ejemplo, merced a la evolución de su percepción por el público interesado.

2. Los elementos fácticos del presente asunto constituyen un exponente de esas transformaciones y de los problemas que acarrean. La Cour de cassation belga (tribunal supremo de ese país) quiere saber el momento en el que debe apreciar tal impresión en los consumidores, con vistas a determinar si concurre riesgo de confusión entre una marca registrada y un símbolo introducido en el mismo mercado por otra compañía que, de este modo, la violaría. La cuestión no es baladí, pues, si hay dilución del derecho sobre ese bien inmaterial, la respuesta provoca resultados opuestos en función del instante que se estime oportuno para que el juez evalúe dicho riesgo.

3. Basta comprobar en la calle la cantidad de personas que visten diariamente pantalones vaqueros para hacerse una idea de la importancia económica de esas prendas en el comercio [2] y, por ende, del trasfondo del

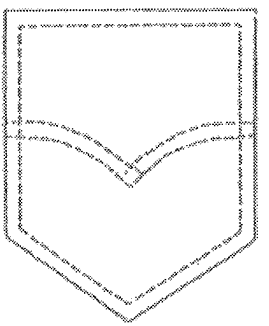
1 — Lengua original: español.

2 — En sus más de 150 años de historia Levi Strauss ha vendido alrededor de 3.500 millones de pares de pantalones. Adrián, J., *Levi's abandona sus raíces*, http://winred.com.

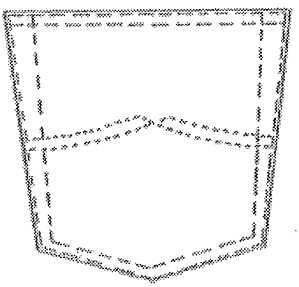
litigio debatido ante los tribunales belgas. De origen controvertido, [3] dudo que exista un atuendo tan representativo del modo de vida americano que haya adquirido una expansión mundial parecida. [4]

II. Los hechos del litigio principal y las cuestiones prejudiciales

4. En 1980 Levi Strauss & Co., empresa con domicilio social en el Estado de Delaware (Estados Unidos), obtuvo, en la Oficina de marcas del Benelux, la inscripción de la marca gráfica denominada «mouette», [5] compuesta por el dibujo de un pespunte doble con una inflexión en el medio, situada en el centro de un bolsillo pentagonal, para ropa correspondiente a la clase 25 del Arreglo de Niza, cuyo dibujo se reproduce a continuación:



5. La sociedad Casucci Spa, cuya sede se encuentra en Sant'Eligio Alla Vibrata (Termano, Italia), comenzó en 1997 la comercialización de pantalones vaqueros provistos también de un pespunte doble ligeramente curvado hacia arriba en el centro de los bolsillos traseros, con el siguiente aspecto:



3 — Por lo general, se gastaba para trabajar y a partir de los años cincuenta del pasado siglo se empezó a imponer entre la juventud. Menos divulgada parece, en cambio, su historia. Comienza en Génova, cuando la ciudad italiana aún era una república independiente y una potencia naval. Su armada, necesitada de ropa resistente para los marineros, recurrió a este tipo de tejido que permitía su uso incluso estando mojado (http://es.wikipedia.org).

4 — Entre las múltiples referencias a esta prenda en la literatura reciente, quiero destacar a Hosseini, K., escritor nacido en Afganistán y afincado en California, quien, en su obra *Cometas en el cielo*, 2ª ed., traducción de Isabel Murillo Fort, ed. Salamandra, Madrid, 2003, viste al personaje central con «abrigo de piel negra, bufanda roja y vaqueros descoloridos» (p. 78) el día de invierno de 1975, que marcó su vida, cuando ganó el concurso de cometas de Kabul, en tiempos del presidente Daoud Kan, el que, tras dar un golpe de Estado en 1973, había derrocado a su primo, el sha Zahir, acabando con la monarquía en el país. Poco después, Hosseini añade que «su mirada reparó con admiración en mi abrigo de piel y mis pantalones vaqueros... pantalones de cowboy los llamábamos. En Afganistán, ser propietario de algo norteamericano, sobre todo si no era de segunda mano, era signo de riqueza» (p. 81).

5 — La palabra francesa mouette significa «gaviota», también conocida como «arcuate», según se infiere de la resolución de remisión.

6. Por estimar que ese diseño violaba los derechos derivados de su signo, la recurrente en el procedimiento principal demandó a la empresa italiana ante el tribunal de commerce de Bruselas (tribunal de lo mercantil de esa ciudad), solicitando el cese del empleo de la insignia incorporada en los pantalones de Casucci y su condena al pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios.

7. Al no resultar satisfechas sus pretensiones en ese órgano jurisdiccional, Levi Strauss recurrió ante la Cour d'appel (tribunal de apelación) de la misma ciudad, que, en sentencia de 7 de junio de 2002, confirmó la resolución de instancia, negando la violación de la marca «mouette» por la empresa italiana. Constató, además, la escasa similitud de los signos en conflicto y la pérdida de la cualidad de marca «fuerte» de la de Levi Strauss, debido al uso constante y generalizado de sus elementos más singulares. A su juicio, el pespunte doble indica, en la actualidad, la pertenencia de las prendas de vestir a la categoría de pantalones confeccionados con tela denim, [6] «jeans» en inglés. [7]

8. El tribunal de apelación entendió, asimismo, que los dibujos de los respectivos bolsillos tenían una significación diferente, pues, según el apartado 23 de la sentencia SABEL, [8] la apreciación del riesgo de confusión debe provenir de la impresión de conjunto que las marcas producen, y la costura de Levi Strauss evocaba una gaviota desplegando sus alas, mientras que la de Casucci recordaba más bien la forma de un volcán. Basándose en esa resolución, [9] así como en el apartado 29 de la sentencia Canon, [10] la Cour d'appel de Bruselas señaló que la falta de solapamiento conceptual impedía que el público atribuyera el mismo origen comercial a los vaqueros fabricados por cada una de las empresas enfrentadas en esta controversia.

9. Descontenta con la decisión, Levi Strauss acudió a la Cour de cassation, donde el asunto sigue pendiente, a la espera de que se solvente esta cuestión prejudicial.

10. En sustancia, considera que el tribunal de apelación infringió el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE, [11] al declarar que su marca «mouette» carecía de la fuerza que tuvo antaño. Su título de propiedad industrial conservaba ese vigor en 1997, cuando la sociedad italiana puso a la venta los pantalones en el Benelux,

6 — Ese vocablo respondería a su origen, atribuido a la ciudad francesa de Nimes (serge de Nîmes, denim). Se compone de algodón, aunque también se mezcla con nylon, siendo su color típico el azul. Se usaba tradicionalmente para ropa de trabajo en ranchos y granjas. Encyclopedia Britannica, 15ª ed., editorial Helen Hemingway Benton, Chicago, 1974, vol. III, p. 466.

7 — La etimología de esta palabra se remonta a la antigua república de Génova, surgiendo, probablemente, de la pronunciación inglesa del nombre francés de esa ciudad, Gênes, jeans (http//es.wikipedia.org).

8 — Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95, Rec. p. I-6191).

9 — Concretamente, en los apartados 16 a 18.

10 — Sentencia de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97, Rec. p. I-5507).

11 — Directiva 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).

momento al que el mencionado órgano de apelación debería haberse remitido cuando llevó a cabo la apreciación del riesgo de confusión, respetando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Benelux en la sentencia Quick. [12]

11. Por último, la empresa americana sostiene que, para declarar la debilidad de la marca «mouette» por la pérdida del poder distintivo tras la generalización de sus componentes más representativos, al tribunal de apelación le faltaba apoyo legal, pues no valoró si tal circunstancia le era imputable, al menos parcialmente, por la pasividad mostrada frente al auge de la competencia.

12. En este contexto, la Cour de cassation suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Ha de ponderar el juez la percepción del público interesado cuando comenzó a usarse el signo similar, presuntamente contrario a la marca, para determinar el alcance de la protección de una marca válidamente adquirida en función de su carácter distintivo, tal y como dispone el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 [...]?

2) En caso de respuesta negativa, ¿puede el juez sopesar esa percepción del público en cualquier momento del periodo posterior al uso controvertido? En particular, ¿puede hacerlo al dictar el fallo?

3) Cuando, aplicando el criterio mencionado en la primera cuestión, el juez compruebe que el uso es contrario a la marca, ¿está justificado, conforme a derecho, que ordene el cese de dicho uso?

4) ¿Cambiaría la respuesta si la marca del demandante hubiera perdido su carácter distintivo total o parcialmente desde que inició el uso ilegítimo, pero únicamente cuando esta pérdida se deba en todo o en parte a la acción o a la omisión del titular?»

III. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

13. La resolución de remisión se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 31 de marzo de 2005.

12 — Sentencia del Tribunal de Justicia Benelux de 13 de diciembre de 1994 (A 93/3).

14. Han depositado observaciones escritas, dentro del plazo señalado por el artículo 20 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, Levi Strauss y la Comisión de las Comunidades Europeas. Casucci, en cambio, renunció expresamente a ejercer tal derecho en un documento de su representante legal de 1 de junio de 2005.

15. En la vista, que se celebró el 17 de noviembre de 2005, comparecieron la parte recurrente en el proceso principal y la Comisión, para exponer oralmente sus alegaciones.

IV. El marco jurídico

16. La solución de la controversia depende fundamentalmente de la exégesis de la Directiva 89/104, que pretende «aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, con el fin de suprimir las disparidades que puedan obstaculizar la libertad en la circulación de mercancías y en la prestación de servicios o falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Pero la armonización que persigue sólo es parcial, de modo que la intervención del legislador comunitario queda reducida a determinados aspectos relativos a las marcas adquiridas mediante registro». [13] En particular, no incorpora normas de carácter procesal.

17. Los apartados 1 y 3 del artículo 5 de la Directiva disponen:

«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 [el título de propiedad industrial y el logotipo], implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

[...]

13 — Punto 3 de las conclusiones que presenté el 6 de noviembre de 2001 en el asunto en el que recayó la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C-273/00, Rec. p. I-11737). También, los considerandos tercero y noveno de la Directiva 89/104.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.»

18. Según el artículo 12, apartado 2, de la misma Directiva:

«2. Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;

[...]»

V. Análisis de las cuestiones prejudiciales

19. Como paso previo al examen de las preguntas sometidas al Tribunal de Justicia por la Cour de cassation, conviene recordar el interés del fondo del litigio principal. La determinación del momento en el que el juez nacional debe constatar el riesgo de confusión tiene relevancia en el caso de autos, pues, aparentemente, no se discute que la marca «mouette» haya perdido su carácter distintivo en el periodo que precede a la interposición de la demanda en Bélgica. De ahí que indagar ese peligro antes o después pueda deparar un resultado completamente diferente, que influye en el cálculo del tiempo que ha de ponderarse para la estimación de la eventual indemnización.

A. *Las cuestiones prejudiciales primera y segunda*

20. Con estas preguntas, el órgano jurisdiccional remitente quiere saber, para delimitar la protección de una marca adquirida regularmente en virtud de su carácter distintivo, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, cuándo ha de apreciar la percepción de las marcas por el público interesado, barajando tres hipótesis, según que se propugne: el instante en el que comienza a utilizarse el signo que viola la marca; cualquier otro momento; o al resolver el asunto.

21. No es ocioso recordar que la función esencial de la marca consiste, según jurisprudencia reiterada, en garantizar al consumidor o usuario final el origen de los productos o de los servicios designados, permitiéndole identificarlos sin error. [14] Por tanto, sólo se predica la aptitud para cumplir esa función de la marca dotada de carácter distintivo, ya que, de otra manera, le quedaría vedado el acceso al registro, según se desprende del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva. [15]

22. Una vez inscrita en la oficina correspondiente y tras su publicación en el boletín pertinente, la marca confiere a su titular los derechos enunciados en el artículo 5 de la Directiva 89/104. Aunque no hay ninguna disposición al respecto, la lógica jurídica impone que el ejercicio de tales derechos se prolongue mientras se mantenga viva su titularidad.

23. Como acertadamente señala la Comisión, según la sentencia SABEL, [16] la percepción de las marcas en el consumidor medio del producto o del servicio de que se trate desempeña un papel fundamental en la estimación del riesgo de confusión, erigiéndose en un criterio especialmente importante para indagar el carácter distintivo. Pero la forma de captar esos signos por el público varía con el tiempo, particularmente, en función de la actitud de los demás proveedores de productos o de servicios en el mismo mercado, afectando a su poder diferenciador.

24. En consecuencia, los derechos derivados del artículo 5 únicamente despliegan su

14 — Sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7; de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartado 30; y de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI (C-37/03 P, no publicada aún en la Recopilación), apartado 27. También el décimo considerando de la Directiva 89/104.

15 — En relación con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), *alter ego* del precepto de la Directiva 89/104, la sentencia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI (C-329/02 P, Rec. p. I-8317), apartado 23; y la sentencia BioID/OAMI, citada en la nota anterior, apartado 27.

16 — Sentencia antes referenciada, apartado 23.

efecto útil de forma completa si protegen a su titular *ipso facto,* es decir, si son accionables desde que se conculcan. En los bienes provistos de un símbolo que viola un derecho de marca por el desconcierto generado en el público al que se destinan, la infracción del título de propiedad industrial surge desde el instante en el que los objetos se comercializan y continúa hasta que se remedie la situación.

25. El juez nacional no debe tomar, pues, como referencia temporal para apreciar el riesgo de confusión un momento posterior al inicio de ese acto ilícito, ya que estaría reduciendo la protección otorgada al poseedor legítimo de la marca. Pero tampoco ha de extender ese amparo más allá de la fecha en la que esos derechos dejen de asistir al titular. Por ese motivo, en este asunto no ha de fijarse en el día en el que se resuelva la demanda, pues no serviría para evaluar el impacto del aludido riesgo en el carácter distintivo de la marca ni para adoptar las medidas o las sanciones pertinentes.

26. Si, como sucede en el litigio principal, donde se reclama una indemnización, consta que, cuando el órgano jurisdiccional conoce de la demanda, ya no se infringe ningún derecho, al haber terminado, por cualquier causa, la capacidad diferenciadora de la marca en un principio agraviada, ha de averiguarse también el final de los efectos jurídicos del signo protegido, para computar el tiempo por el que se pueda reclamar ese resarcimiento.

27. Por tanto, cuando un signo similar a una marca la conculca por generar riesgo de confusión entre ambos, el juez nacional, para determinar el alcance de la protección de esa marca adquirida regularmente a tenor de su carácter distintivo, previsto en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, ha de valorar la percepción del público interesado al tiempo en que se empezó a utilizar el signo.

B. *La tercera cuestión*

28. La esencia de esta pregunta incumbe a una medida precisa, la orden de cese del uso de la insignia lesiva, como prevención adecuada en las circunstancias apuntadas en las dos cuestiones precedentes: cuando el juez ha constatado que el empleo de esa insignia constituye una infracción.

29. Ya he apuntado que la Directiva 89/104 no opera una aproximación de las legislaciones nacionales en el ámbito procesal, donde rige el principio de autonomía, en cuya virtud los Estados miembros gozan de libertad para proveerse de los cauces oportunos para dar cumplimiento a las normas sustantivas emanadas del legislador comunitario.

30. Sin embargo, al desarrollar en el ordenamiento nacional las directivas, la actuación estatal queda sometida al principio de cooperación leal, consagrado en el artículo 10 CE. Así, además de este postulado, hay que respetar, como indica la Comisión, la jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia, [17] que obliga a los jueces y tribunales nacionales a interpretar y a aplicar la ley de adaptación de una directiva de conformidad con las exigencias del derecho europeo, de suerte que las decisiones que acuerden han de asegurar la protección jurisdiccional de los derechos derivados de tales actos normativos.

31. Por lo que atañe a la armonización en la regulación de las marcas, a pesar de que la Directiva 89/104 no abordó expresamente los rasgos procesales, [18] sí incide indirectamente en algunos aspectos.

32. El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 89/104, al definir el *ius prohibendi* del titular de un derecho de marca, insinúa las opciones más convenientes para lograr los resultados que describe. A la luz de las letras a) a d) de ese apartado, la orden de acabar con el uso de un signo lesivo sería una medida eficaz; además, probablemente los sistemas nacionales dispongan de instrumentos parecidos.

33. No obstante, corresponde al juez nacional decidir si una providencia de esa índole es adecuada, a tenor de todas las circunstancias concurrentes a la hora de resolver, para garantizar la salvaguardia de los derechos que concede la Directiva 89/104.

C. *La cuarta cuestión prejudicial*

34. Con esta pregunta, la Cour de cassation de Bélgica inquiere sobre la procedencia de decretar el cese del uso del signo infractor de una marca, cuando esta última ha perdido, parcial o totalmente, su carácter distintivo por actos u omisiones imputables a su dueño. En realidad, se trata de una variante de la cuestión precedente.

35. Levi Strauss propone responderla afirmativamente, ya que tal enfoque atiende de manera justa tanto los intereses del titular del derecho de propiedad industrial, como los de sus competidores.

17 — Sentencias de 10 de abril de 1984, Von Colson y Kamann (14/83, Rec. p. 1891), apartados 23, 26 y 28; y de 20 de marzo de 1997, Phyteron International (C-352/95, Rec. p. I-1729), apartado 18.

18 — Entre tanto, se han dado pasos hacia la unificación procesal en el derecho de propiedad intelectual e industrial, en particular, con la Directiva 2004/48/CE del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45), aplicable a las marcas en virtud de su artículo 1.

36. Para la Comisión, al basarse la determinación del carácter distintivo en criterios objetivos, su pérdida no puede ser consecuencia de la actitud del beneficiario del amparo que brinda el artículo 5, pues su comportamiento incide en los artículos que expresamente lo prevén, el 9 (prescripción por tolerancia) y el 12 (caducidad). Además, se distorsionaría el sentido de esa norma si una empresa que haya distribuido productos o servicios, violando los derechos conferidos por un bien inmaterial jurídicamente protegido, patrimonio de otro operador económico, obtuviera ciertas ventajas del acto ilícito cometido.

37. No conviene olvidar que la naturaleza de título de propiedad formalmente otorgado mediante un acto registral que reviste la marca, cuya fuerza jurídica deriva de su inscripción, de duración indefinida, supeditada a su utilización en el tráfico mercantil y al pago de las tasas, implica que sólo cabe borrar su anotación a través de una declaración emanada de un órgano jurídicamente competente. En esta línea, la Directiva 89/104 faculta a los competidores que recurren a signos similares para instar, en algunos supuestos, tal declaración, de nulidad o de caducidad. Las variaciones en la percepción de los objetos de la propiedad industrial se erigen en la condición previa para el ejercicio de esas acciones. Pero, por sí mismas, no bastan para extinguir la protección procedente de tal inscripción.

38. Tiene razón la Comisión cuando llama la atención sobre los derechos de los competidores que sirven de límite y contrapunto a los derechos del poseedor de una marca. No obstante, habría que matizar sus observaciones, resaltando dos situaciones en la pérdida del carácter distintivo, que puede obedecer, tanto a factores relacionados con su uso por el titular, como a su plagio masivo por terceras compañías e, incluso, a la actitud de los consumidores.

39. El ejemplo más corriente de la primera situación consiste en la difusión acentuada de la marca entre los usuarios, quienes la emplean para otros productos o servicios, [19] ocasionando su vulgarización. Pero también ciertas omisiones de su titular acarrean consecuencias nefastas, por no entablar las acciones de nulidad contra los infractores. [20] Por último, el público, al designar indiscriminadamente todos los objetos similares con la misma marca la convierte en genérica, privándola de su carácter distintivo.

40. Pues bien, cuando la desaparición del poder de diferenciación trae causa de la acción de los terceros concurrentes en el mercado, negarle al juez nacional la posibilidad de acordar el cese del uso de insignias susceptibles de perturbar el del titular de una marca equivaldría a incitar a esas empresas infractoras a realizar una acción concertada

19 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 662, apunta, asimismo, que las marcas renombradas se hallan más expuestas a este peligro.

20 — *Ibidem.*

para inundar el mercado con signos parecidos y denunciar después la dilución del logotipo imitado. En este contexto coincido con la Comisión en que se les estaría reconociendo un provecho logrado con hechos ilícitos de los que serían responsables.

41. En cambio, si, por el abuso de su propio símbolo o por el inapelable juicio del consumidor, la función de garantía de origen se disipara, desvaneciéndose su carácter distintivo, los rivales de la firma propietaria de esa marca tendrían abiertas la vía del artículo 12, para ejercitar la acción de caducidad, o la el artículo 3, apartado 1, letra b), para solicitar la nulidad. La declaración formal en tales hipótesis provocaría la desaparición del derecho, por lo que no procedería prohibir la utilización de signos similares.

42. En suma, sólo se justificaría que el juez nacional se abstuviera de ordenar el cese de esa utilización con infracción de una marca, cuando las demás empresas puedan invocar la generalización de la marca por motivos ajenos al uso de las suyas propias, siempre que se solicite su cancelación por el cauce idóneo. Fuera de estas hipótesis, tal inactividad judicial sería contraria al espíritu de la protección del derecho del titular en los términos de los artículos 4 y 5 de la Directiva 89/104.

VI. Conclusión

43. En atención a las anteriores reflexiones, sugiero al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones prejudiciales de la Cour de cassation de Bélgica de la siguiente manera:

«1) Cuando un signo similar a una marca la conculca por generar riesgo de confusión, el juez nacional, para determinar el alcance de la protección de esa

marca adquirida regularmente en virtud de su carácter distintivo, previsto en el artículo 5, apartado 1, 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, ha de valorar la percepción del público interesado al tiempo en que se empezó a utilizar el signo.

2) Constatada la infracción de una marca registrada, le incumbe apreciar asimismo si el mandato judicial de poner término al uso del signo lesivo constituye una medida adecuada, a la luz de todas las circunstancias concurrentes a la hora de resolver, para garantizar la protección de los derechos concedidos al titular de una marca por la referida Directiva.

3) No obstante, el juez nacional puede abstenerse de dictar dicha medida, cuando la marca haya perdido su carácter distintivo por la actividad o por la pasividad de su titular, siempre que se haya declarado expresamente tal responsabilidad en una resolución de un órgano competente.»