Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. GIOVANNI PITRUZZELLA
presentadas el 18 de septiembre de 2019[1]

Asunto C-622/18

AR
contra
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Établissements Gabriel Boudier SA

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia)]

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre marcas — Caducidad de una marca por falta de uso efectivo — Derecho del titular de la marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar durante el periodo anterior a la fecha en que la caducidad surtió efecto»

1. ¿Puede el titular de una marca, que nunca la ha explotado y que se ha visto desposeído de sus derechos sobre la misma por falta de uso efectivo debido a la expiración del plazo de cinco años consecutivo a la publicación del registro, ejercitar una acción por violación de marca y solicitar la indemnización del perjuicio que afirma haber sufrido como consecuencia del uso por un tercero, antes de la fecha en que la caducidad surtió efecto, de un signo similar para productos o servicios idénticos o similares que implica confusión con su marca?

2. Esta es, en esencia, la cuestión que plantea la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) en la petición de decisión prejudicial que constituye el objeto de las presentes conclusiones, que versa sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), y de los artículos 10 y 12 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.[2]

3. La presente petición ha sido presentada en el marco de un litigio entre AR y las sociedades Cooper International Spirits LLC (en lo sucesivo, «Cooper International»), Établissements Gabriel Boudier SA (en lo sucesivo, «Établissements Boudier») y St Dalfour SAS (en lo sucesivo, «Dalfour»), en relación con supuestos actos de violación de la marca francesa registrada «SAINT GERMAIN» cometidos antes de producirse la caducidad de dicha marca.

1 Lengua original: francés.

2 DO 2008, L 299, p. 25. La Directiva 2008/95 fue 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), que ha procedido a la refundición de aquella.

I. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

4. El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 dispone:

«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.»

5. El artículo 10 de la Directiva 2008/95, que lleva por título «Uso de la marca», establece en su apartado 1:

«Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.»

6. Bajo el título «Causas de caducidad», el artículo 12 de la Directiva 2008/95 dispone en su apartado 1:

«Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso.»

B. Derecho francés

7. El artículo R. 712-23 del code de la propriété intellectuelle (Código de la Propiedad Intelectual) establece que «la fecha en la que una marca se considerará registrada, especialmente a efectos de la aplicación de los artículos L. 712-4 y L. 712-5, será: 1.º Respecto de las marcas francesas, la del *Bulletin officiel de la propriété industrielle* [(Boletín Oficial de la Propiedad Industrial)] en la que se publique el registro.»

8. A tenor del artículo L. 713-1 del Código de la Propiedad Intelectual, «el registro de la marca confiere a su titular un derecho de propiedad sobre esa marca para los productos y servicios que haya designado.»

9. El artículo L. 713-2 de este Código, que prohíbe los actos denominados, en el Derecho de marcas francés, actos de «violación por reproducción», tiene el siguiente tenor:

«Salvo que medie autorización del titular, están prohibidos:

a) la reproducción, el uso o la colocación de una marca, aun cuando se añadan palabras como: "fórmula, manera, sistema, imitación, género o método", así como el uso de una marca reproducida, para productos o servicios idénticos a los designados en el registro […]»

10. El artículo L. 713-3, letra b), de dicho Código, el cual, por su parte, tiene por objeto los actos incluidos en la categoría de «violación por imitación» dispone que, «salvo que medie autorización del titular, están prohibidos cuando puedan crear un riesgo de confusión en el público […] la imitación de una marca y el uso de una marca imitada para productos o servicios idénticos o similares a los designados en el registro.»

11. Con arreglo al artículo L. 714-5, párrafo primero, del Código de la Propiedad Intelectual:

«Caducarán los derechos del titular de una marca que, sin justa causa, no haga un uso efectivo de ella para los productos y servicios comprendidos en el registro durante un período ininterrumpido de cinco años.»

12. El último párrafo de dicho artículo establece que «la caducidad surtirá efecto en la fecha de expiración del plazo de cinco años previsto en el párrafo primero de este artículo. Producirá efectos *erga omnes*.»

II. Litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

13. AR, recurrente en el procedimiento principal, era titular de la marca francesa semifigurativa «SAINT GERMAIN», presentada el 5 de diciembre de 2005 y cuyo registro se publicó el 12 de mayo de 2006, para designar, en particular, los productos «bebidas alcohólicas (excepto cervezas), sidras, digestivos, vinos y bebidas espirituosas, extractos o esencias alcohólicos» (en lo sucesivo, «productos controvertidos en el litigio principal»).

14. AR, al tener conocimiento de que Cooper International, con domicilio social en Estados Unidos, distribuía un licor de saúco denominado «St-Germain», producido por Dalfour y por Établissements Gabriel Boudier, subcontratante de esta última, ejercitó, el 8 de junio de 2012, una acción contra estas tres sociedades (en lo sucesivo, conjuntamente, «recurridas en el litigio principal») ante el tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia) basada en una violación de marca por reproducción o, con carácter subsidiario, por imitación.

15. En un procedimiento paralelo, incoado por la sociedad estadounidense Osez vous?, International Spirits LLC,[3] el tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunal de Primera Instancia de Nanterre, Francia), mediante sentencia de 28 de febrero de 2013, tras considerar que AR no había demostrado un uso efectivo de la marca francesa «SAINT GERMAIN» desde su presentación, declaró la caducidad de los derechos de AR sobre dicha marca respecto de los productos controvertidos en el litigio principal a partir del 13 de mayo de 2011, esto es, la fecha de expiración del plazo de cinco años consecutivo a la fecha de publicación del registro de la marca. Esta sentencia fue confirmada por una sentencia de la cour d'appel de Versailles (Tribunal de Apelación de Versalles, Francia) de 11 de febrero de 2014, la cual, al no haber sido recurrida en casación, ha adquirido firmeza.

3 De los autos de este procedimiento resulta que la sociedad Osez vous? International Spirits, LLC es titular de la marca de la Unión Europea «SAINT GERMAIN», presentada el 17 de abril de 2007 para designar los vinos y otras bebidas alcohólicas distintas de la cerveza.

16. AR mantuvo sus pretensiones relativas a que se declarase la existencia de una violación de marca respecto al período no cubierto por la prescripción y anterior a la caducidad, es decir, entre el 8 de junio de 2009 y el 13 de mayo de 2011, ante el tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París).

17. Mediante sentencia de 16 de enero de 2015, dicho tribunal, tras considerar que la marca controvertida nunca había sido explotada desde su presentación, desestimó todas las pretensiones de AR [en lo sucesivo, «sentencia del tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París)»].

18. La cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia), mediante sentencia de 13 de septiembre de 2016, confirmó dicha sentencia [en lo sucesivo, «sentencia de la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París)»]. Tras señalar, habida cuenta de las diferencias entre los signos controvertidos, que la violación invocada por AR únicamente podía examinarse a la luz del artículo L. 713-3 del Código de la Propiedad Intelectual, es decir, como acto de violación por imitación, la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) estimó que la apreciación del riesgo de confusión por parte del público supone que la marca invocada haya sido explotada de forma que haya estado en contacto con los consumidores. A este respecto, recordó en primer lugar que el tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunal de Primera Instancia de Nanterre), con la posterior confirmación de la cour d'appel de Versalles (Tribunal de Apelación de Versalles), declaró la caducidad parcial de los derechos de AR sobre la marca controvertida debido a la falta de uso efectivo. A continuación, tras examinar los documentos aportados a los autos por AR, declaró que este último no había demostrado que su marca hubiera sido explotada efectivamente. Por consiguiente, concluyó que AR no podía invocar de formar válida ni el menoscabo de la función de garantía de origen de dicha marca, la cual no había sido efectivamente difundida entre los consumidores,[4] ni el monopolio de explotación conferido por ella.[5]

19. El 21 de diciembre de 2016, AR interpuso un recurso de casación contra la sentencia de la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París). En apoyo de su recurso de casación, alega una infracción de los artículos L. 713-3 y L. 714-5 del Código de la Propiedad Intelectual. Reprocha a la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) que hubiera desestimado sus acciones por violación de marca, pese a que, durante el período de cinco años consecutivo al registro de su marca, estaba facultado para prohibir a terceros el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o similar a su marca y que pudiera menoscabar las funciones de esta, sin tener que demostrar su uso efectivo y, por tanto, sin acreditar que era explotada de manera efectiva. AR alega que, en la medida en que es el registro lo que determina el objeto del derecho exclusivo sobre la marca, el riesgo de confusión en el sentido del artículo L. 713-3 del Código de la Propiedad Intelectual debe apreciarse de forma abstracta, por referencia al objeto del registro de la marca invocada, en su caso no explotada, y no en relación con una situación concreta en el mercado, por lo que puede existir riesgo de confusión y, en consecuencia, una violación de marca caracterizada, en el caso de una marca no explotada y, por tanto, no conocida por los consumidores. Aduce, asimismo, que no es necesario que la marca protegida sea explotada efectivamente para comprobar si cumple sus funciones, que basta que el signo controvertido menoscabe las funciones «potenciales» de la marca, y que la violación de marca siempre se ha apreciado en relación con el uso del signo infractor y no con el uso del signo registrado.

4 Según las apreciaciones de la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París), los documentos aportados por AR se limitaban a acreditar los preparativos realizados con vistas al lanzamiento de una crema de coñac en la que constaba la marca controvertida en el litigio principal y la participación de la sociedad de la que AR es titular en ferias comerciales durante el año 2007.

5 La cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) desestimó asimismo la alegación relativa al menoscabo de la función de inversión de la marca formulada por AR remitiéndose a la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

20. Por su parte, las recurridas en el litigio principal sostienen que el uso de un signo únicamente puede menoscabar el derecho exclusivo del titular de la marca si pone en peligro una de sus funciones, que una marca solo cumple su función esencial si es explotada efectivamente por su titular para indicar el origen comercial de los productos o servicios designados al registrarla y que el titular, si no explota su marca conforme a su función esencial, no puede invocar un menoscabo o riesgo de menoscabo de dicha función. Alegan que, de hecho, dado que el titular no utiliza su marca para distinguir sus productos, no existe ningún riesgo de inducir al público a establecer ninguna relación entre sus productos y los de un tercero que use un signo similar, ni de que el público pueda confundirse en cuanto al origen de los productos controvertidos. Según estas sociedades, el Derecho de marcas se desviaría de su finalidad y no cumpliría ya su función de elemento esencial de un sistema de competencia libre de distorsiones si se admitiera que quien se limita a presentar una marca, sin explotarla nunca, puede estar facultado para reclamar daños y perjuicios a los terceros que exploten signos similares. Esto equivaldría a reconocer a ese titular una ventaja competitiva totalmente indebida.

21. El órgano jurisdiccional remitente deduce de lo anterior que el motivo de casación se basa en la infracción del artículo L. 713-3 del Código de la Propiedad Intelectual y que AR no censura la sentencia de la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) por haber examinado la violación de marca únicamente conforme a este artículo, que requiere, para que exista una violación de marca, que se acredite la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.[6] Remitiéndose a la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros (C-487/07, EU:C:2009:378), apartados 58 y 59, dicho órgano jurisdiccional señala que, a efectos de apreciar la violación de marca por imitación, debe examinarse únicamente el menoscabo supuestamente ocasionado de la función esencial de la marca como consecuencia de dicho riesgo de confusión.

22. El órgano jurisdiccional remitente recuerda que, en la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, en lo sucesivo, «sentencia Länsförsäkringar», EU:C:2016:998), el Tribunal de Justicia, pronunciándose sobre la interpretación del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009,[7] declaró que, durante el período de cinco años consecutivo al registro de una marca de la Unión, el titular de esta puede prohibir a terceros, en el supuesto de que exista un riesgo de confusión, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a su marca para todos los productos y servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca haya sido registrada sin tener que demostrar el uso efectivo de dicha marca para esos productos o servicios. Tras señalar que la interpretación dada en dicha sentencia es extrapolable al artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, dada la similaridad entre los textos de ambas disposiciones, el órgano jurisdiccional remitente afirma que la situación sobre la que tuvo que pronunciarse el Tribunal de Justicia en dicha sentencia, en la cual el plazo de cinco años aún no había transcurrido y, por definición, no se había podido formular ninguna solicitud de declaración de caducidad por falta de uso efectivo, no es la misma que la que se presenta en el litigio principal. En este se plantea la cuestión de si una persona que nunca ha explotado su marca y cuyos derechos sobre esta han caducado por la expiración del plazo de cinco años puede alegar haber sufrido un menoscabo de la función esencial de su marca y un perjuicio, a causa del uso por un tercero de un signo idéntico o similar durante ese plazo de cinco años consecutivo al registro de la marca y solicitar una indemnización por daños y perjuicios.

6 Como he señalado en el punto 14 de las presentes conclusiones, AR también había invocado ante el tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París) una infracción del artículo L. 713-2, que prohíbe la «violación por reproducción» de la marca.

7 Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1). Este Reglamento fue sustituido, a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

23. En este contexto, mediante resolución de 26 de septiembre de 2018, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento del que conoce y plantear la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 1, letra b), 10 y 12 de la [Directiva 2008/95] en el sentido de que un titular, que nunca ha explotado su marca y cuyos derechos sobre esta han caducado por la expiración del plazo de cinco años consecutivo a la publicación de su registro, puede exigir indemnización de los perjuicios causados por violación de marca, invocando el menoscabo a la función esencial de su marca, como consecuencia del uso por un tercero, antes de la fecha en que la caducidad surtió efecto, de un signo similar a dicha marca para designar productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca fue registrada?»

24. Han presentado observaciones escritas en el asunto que constituye el objeto de las presentes conclusiones: AR, Cooper International (junto con Dalfour), Établissements Boudier, el Gobierno francés y la Comisión Europea. Estas partes interesadas formularon sus observaciones orales en la vista que se celebró ante el Tribunal de Justicia el 12 de junio de 2019.

III. Análisis

A. Descripción y motivación del régimen de la caducidad

25. El Derecho de marcas armonizado de los Estados miembros, así como el sistema de la marca de la Unión Europea, se basa en el reconocimiento de derechos privativos únicamente a favor de los titulares de signos distintivos destinados a ser utilizados en el comercio y, por tanto, a estar presentes en el mercado.

26. Como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816), apartado 32, del considerando 9 de la Directiva 2008/95 [8] resulta, en efecto, que fue voluntad del legislador de la Unión que los derechos vinculados a la marca nacional estuvieran supeditados al requisito del uso efectivo de la misma.

27. Este requisito de uso, por un lado, pretende asegurar que la marca registrada cumple su función distintiva de forma concreta, y no solo potencialmente, y, por otro lado, persigue objetivos favorables a la competencia.

28. Ciertamente, una marca que no sea utilizada podría obstaculizar la competencia «al limitar la gama de signos que los terceros pueden registrar como marcas y al privar así a sus competidores de la posibilidad de utilizar dicha marca u otra similar al introducir en el mercado interior bienes o servicios que son idénticos o similares a los que designa la marca en cuestión». [9]

29. Por estos motivos, el no uso de una marca —nacional o de la Unión Europea— puede entrañar asimismo el riesgo de restringir la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios. [10] En consecuencia, el requisito de uso de la marca sirve también para los objetivos de realización del mercado interior.

8 Véanse, en este mismo sentido, el considerando 10 del Reglamento n.º 207/2009 y, por lo que respecta a los textos actualmente en vigor, el considerando 31 de la Directiva 2015/2436 y el considerando 24 del Reglamento 2017/1001.

9 Sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816), apartado 32 (en relación con la marca de la Unión Europea); en este mismo sentido, véanse las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en dicho asunto, (EU:C:2012:422), puntos 30 y 32. Véase asimismo la sentencia Länsförsäkringar, apartado 25. Las mismas consideraciones se aplican a la marca nacional.

10 Véase la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816), apartado 32, asimismo en relación con la marca de la Unión Europea.

30. Así pues, tanto las directivas de armonización de los Derechos de los Estados miembros en materia de marcas como los reglamentos que regulan la marca de la Unión Europea que se han ido sucediendo han previsto que, si bien los derechos sobre la marca —nacional y de la Unión Europea— se adquieren mediante la única formalidad del registro,[11] el mantenimiento de estos derechos solo es posible si el signo es objeto de un «uso efectivo» en el tráfico económico.[12]

31. El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95,[13] al establecer la pérdida de los derechos sobre la marca en caso de falta de uso efectivo de esta para los productos o los servicios para los que ha sido registrada, pretende garantizar que los derechos privativos asociados al registro únicamente puedan ejercitarse respecto de signos que cumplen efectivamente su función distintiva y que solamente las marcas efectivamente explotadas se mantengan en los registros de marcas nacionales.

32. La caducidad a la que se refiere el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 se produce en caso de falta de uso quinquenal de la marca.

33. El artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2008/95 distingue, a este respecto, el supuesto en el que la marca no ha sido objeto de un uso efectivo durante el plazo de cinco años consecutivo a su registro de aquel en el que se ha producido tal uso pero ha sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años. El presente asunto versa únicamente sobre el primero de estos supuestos, por lo que en las presentes conclusiones únicamente me referiré a esta causa de nulidad por falta de uso.

B. Ejercicio del derecho exclusivo sobre la marca en el contexto de una acción por violación de marca

34. La protección de la marca registrada se garantiza gracias al reconocimiento de un derecho exclusivo a su titular, que lleva aparejado, para los terceros, un deber de abstención de uso (no autorizado). Ahora bien, este *ius excludendi* no es absoluto.

35. Por un lado, se refiere a la actividad del titular (o de los terceros autorizados por este) en la producción y la distribución de bienes o servicios y versa, por tanto, sobre la utilización de la marca y no sobre la marca como tal, lo que impide interpretar los derechos conferidos por este título de propiedad intelectual como derechos de propiedad clásicos.[14]

11 Véanse el artículo 5 de la Directiva 2008/95 y el artículo 9 del Reglamento n.º 2017/1001.

12 Véanse, por lo que respecta a los actos actualmente en vigor, el artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2015/2436 y el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 2017/1001.

13 El artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2008/95 prevé otras causas de caducidad de los derechos sobre la marca que carecen de pertinencia para el asunto que constituye el objeto de las presentes conclusiones.

14 Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas en los asuntos Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2009:569), punto 103. Evidentemente, la marca también puede concebirse como un bien en sí mismo, que puede ser objeto de cesión o de licencia; sin embargo, para los efectos de las presentes conclusiones, este aspecto del derecho sobre la marca no se tendrá en cuenta.

36. Por otro lado, dicho derecho solo puede ejercitarse cuando concurren los elementos constitutivos de uno de los supuestos que se mencionan en el artículo 5 de la Directiva 2008/95,[15] lo que implica que deben acreditarse el uso ilícito de un signo idéntico o similar a la marca registrada y la existencia de un perjuicio (caracterizado) de los intereses protegidos del titular de esta.[16]

37. El Derecho de marcas armonizado en el ámbito de la Unión Europea ha ampliado el objeto de las acciones por violación de marca más allá del supuesto típico, relativo al menoscabo de la función distintiva de la marca,[17] en el que la lesión de los intereses del titular de la marca ocasiona un perjuicio a los consumidores consistente en el riesgo de ser inducidos a error al ejercitar sus opciones de compra y consumo.[18]

38. El Tribunal de Justicia ha establecido el criterio aplicable para delimitar el perímetro de la protección conferida mediante las acciones por violación de marca haciendo referencia a las funciones jurídicamente reconocidas y protegidas de esta marca, a saber, además de la función esencial de indicar la procedencia, las de inversión, publicidad y garantía de calidad.[19]

1. ¿Debe apreciarse la violación de marca de forma abstracta o concreta?

39. Una de las cuestiones que se plantean al examinar las características de la acción por violación de marca, y que ha sido muy debatida tanto durante la fase oral como durante la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, versa sobre el carácter abstracto o concreto de las apreciaciones que deben llevarse a cabo para acreditar la existencia de una violación de marca. ¿Estas apreciaciones deben tomar en consideración únicamente los elementos resultantes del registro de la marca, a saber, el signo tal como ha sido registrado y los productos y servicios designados en la solicitud de registro, o también deben valorarse otras circunstancias, distintas a las inherentes al registro?

40. En consonancia con el carácter no absoluto del derecho exclusivo conferido por la marca, en el sentido antes descrito, el Tribunal de Justicia tiende, por lo general, a favorecer una apreciación concreta de los elementos constitutivos de la violación de marca, que tiene en cuenta, en particular, las modalidades efectivas de uso del signo supuestamente infractor por el tercero no autorizado,[20] así

15 En este sentido, véase la sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), en la que, tras afirmar, remitiéndose al considerando 10 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), que precedió a la Directiva 2008/95, el carácter absoluto de la protección de la marca en caso de doble identidad del signo y de los productos o servicios ofrecidos (apartado 50), el Tribunal de Justicia precisó, en los apartados 51 y 52, que el ejercicio del derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 [idéntico al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/95] 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 y en particular su función esencial de garantía de origen, y que el carácter exclusivo de dicho derecho solo puede justificarse dentro de los límites del ámbito de aplicación de esta disposición. Con carácter más general, como señaló el Abogado General Poiares Maduro en sus conclusiones presentadas en los asuntos Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2009:569), puntos 101 a 112, la protección de la marca está sujeta a ciertas restricciones y limitaciones que son necesarias en particular para preservar la libertad de comercio, la libre competencia y la libertad de expresión. Por este motivo, el titular de la marca no puede oponerse a un uso comercial y no comercial, declarado legítimo, del signo protegido.

16 Véanse las sentencias de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287), apartado 16, y de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), apartado 54.

17 Se trata del supuesto previsto en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, esto es, el uso por un tercero no autorizado de cualquier signo idéntico o similar a la marca registrada para bienes o servicios similares, al que deben añadirse los supuestos contemplados, respectivamente, en el artículo 5, apartado 1, letra a), de dicha Directiva (doble identidad de los signos y de los bienes o servicios), y en el artículo 5, apartado 2, de la misma Directiva (protección de marcas de renombre).

18 Véanse, en este sentido, las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto Leidseplein Beheer y de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196), punto 28.

19 Véase la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros (C-487/07, EU:C:2009:378), apartado 58.

20 En la medida en que ello permite comprobar si el titular de la marca registrada puede prohibir dicho uso, véase, en este sentido, la sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), en particular apartados 51 a 54.

como el conjunto de las circunstancias en las que se enmarca dicho uso.[21] Este enfoque permite, por un lado, precisar la línea divisoria entre un uso lícito e ilícito de la marca de un tercero[22] y, por otro lado, apreciar el perjuicio sufrido por el titular en relación con la función de la marca que se ha menoscabado.[23]

41. Cuando, como sucede en el presente asunto, la acción por violación de marca tiene por objeto el supuesto previsto en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, que presupone que los actos controvertidos menoscaban la función distintiva de la marca registrada al crear, en el público, un riesgo de confusión,[24] la apreciación de los elementos constitutivos de la violación de marca adquiere un carácter enormemente concreto, a la vista del papel central que desempeña, en esta apreciación, la percepción del público de que se trate.

42. Por tanto, entre los elementos resultantes del registro deben tenerse en cuenta, en la apreciación de la similitud entre los signos en conflicto y entre los productos o servicios que estos designan, así como en la apreciación global del riesgo de confusión, elementos asociados, en particular, a la intensidad de la explotación comercial de la marca anterior registrada y a las modalidades de comercialización de dicha marca. Estos factores permiten, en particular, ponderar los distintos elementos de la comparación entre signos y entre productos o servicios y modular el grado de protección que debe conferirse a dicha marca en función del conocimiento que tiene de ella el público en el mercado.[25]

43. No obstante, si bien los elementos asociados a la explotación de la marca registrada en el mercado pueden influir en la apreciación del riesgo de confusión en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, ampliando el perímetro de protección de esta marca respecto del que resultaría de una apreciación abstracta llevada a cabo solo sobre la base de elementos dimanantes del registro,[26] considero que esta afirmación no es válida en sentido contrario.

44. Así, con excepción de las consecuencias de la caducidad, las modalidades de explotación comercial de la marca registrada no pueden invocarse para limitar su ámbito de protección resultante del registro, y menos aún para eliminar dicha protección.

45. En efecto, el derecho exclusivo mencionado en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 nace con el registro de la marca. La explotación comercial del signo objeto de registro no es un elemento constitutivo o de perfeccionamiento de la adquisición de dicho derecho. Como he señalado anteriormente, esta explotación solo sirve para *mantener* los derechos del titular sobre la marca registrada al evitar su caducidad.[27]

21 Véase, por ejemplo, la sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55), apartados 23 y 24.

22 Véase, en particular, la sentencia de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339), apartado 67.

23 Véanse las sentencias de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287), apartado 16, y de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), apartado 54.

24 He de recordar que el Tribunal de Justicia ha definido el riesgo de confusión como «el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente»; véase la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), apartado 29. Según reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, especialmente la interdependencia entre la similitud de los signos y la similitud de los productos o servicios designados (véanse, en particular, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, apartados 22 a 24, y de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, apartados 16 a 18).

25 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General a raíz de la sentencia principal en materia de riesgo de confusión, esto es, la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442) (véanse, en particular, el apartado 18, sobre la mayor protección de las marcas que tienen un elevado carácter distintivo a resultas de su uso, y el apartado 24, relativo a la importancia del carácter distintivo de la marca anterior, incluido el adquirido por el uso, en la ponderación de los elementos que deben tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión).

26 El supuesto de las marcas en serie, respecto de las cuales únicamente se reconoce protección cuando las marcas que forman la misma serie están presentes en el mercado, constituye un ejemplo especialmente sorprendente de las posibilidades de ampliación de la protección de la marca que confiere el registro [véase la sentencia de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65), apartado 126].

27 En este sentido, en relación con el artículo 15, apartado 1, y el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, véase la sentencia Länsförsäkringar (apartado 25).

46. Dicho esto, procede observar que, si bien el uso de la marca no constituye un requisito para la adquisición del derecho exclusivo reconocido por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, es necesario, no obstante, para que la marca cumpla la función esencial para la que este derecho fue conferido a su titular y que consiste en «garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia». [28] Pues bien, por definición, esta función únicamente puede cumplirse mediante el uso de la marca en el mercado.

47. No estoy de acuerdo, en consecuencia, con la afirmación de la Comisión según la cual la marca empieza a cumplir su función de indicación de la procedencia a raíz de su registro.

48. Es cierto que, con el registro, el ordenamiento jurídico reconoce al signo solicitado la «capacidad» de designar, en el tráfico comercial, la procedencia comercial de los productos o servicios para los que ha sido registrado y de distinguirlos de aquellos que tienen un origen diferente. Sin embargo, se trata de una mera valoración de la aptitud del signo para desempeñar la función esencial de la marca. Para que esta función se cumpla efectivamente, el signo debe utilizarse en el mercado y debe estar en contacto con el público. [29]

49. Las consideraciones que preceden me llevan a concluir que el análisis del riesgo de confusión que debe llevarse a cabo en el marco de la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 conlleva la toma en consideración, por lo que respecta a la marca anterior, de elementos tanto abstractos, resultantes del registro de dicha marca, como concretos, relativos al uso que se ha hecho de ella: los primeros sirven para identificar la protección mínima que debe conferir la citada marca y los segundos pueden conducir a ampliar esta protección.

2. Reformulación de la cuestión prejudicial

50. Sentado lo anterior, la discusión relativa al carácter abstracto o concreto del análisis del riesgo de confusión solo reviste, en mi opinión, una importancia limitada a los efectos de la respuesta que debe darse a la cuestión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación).

51. En efecto, los actos supuestamente constitutivos de una violación de marca que constituyen el objeto del litigio principal se cometieron en un momento en el que el plazo de cinco años consecutivo a la publicación del registro de la marca de AR no había expirado y en el que, por consiguiente, la marca aún no había caducado.

52. Pues bien, como recuerda el órgano jurisdiccional remitente, en la sentencia Länsförsäkringar, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse sobre la interpretación del artículo 15, apartado 1, y del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, cuyo contenido es, en esencia, idéntico al de los artículos 10 y 12 de la Directiva 2008/95, declaró que, durante el período de cinco años

28 Sobre la definición dada por el Tribunal de Justicia a partir de la sentencia de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108), apartado 7; véase, con carácter más reciente, la sentencia de 12 de junio de 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481), apartado 31.

29 Esta es, además, la razón por la que la Directiva 2008/95 prevé la sanción de la caducidad de los derechos sobre la marca en caso de falta de uso de esta por su titular. Ha de observarse asimismo que el Derecho de marcas de la Unión Europea no reconoce la categoría de «marcas defensivas», reconocida en el ordenamiento jurídico de varios Estados miembros, como la República Italiana, y que se refiere a signos destinados a no ser usados en el comercio debido a su función meramente defensiva de otro signo que sí es objeto de explotación comercial. Respecto de la incompatibilidad de las marcas defensivas con el sistema de la marca de la Unión Europea, véase la sentencia de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65), apartados 42 a 46. El registro de marcas con la intención de no hacer un uso efectivo de ellas en el tráfico económico podría, a lo sumo, constituir incluso un supuesto de registro de mala fe en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 2008/95.

consecutivo al registro de la marca de la Unión Europea, su titular puede disfrutar del derecho exclusivo conferido por dicha marca en virtud del artículo 9, apartado 1, del citado Reglamento [30] respecto de todos los productos y servicios para los que la marca haya sido registrada *sin tener que demostrar el uso efectivo de dicha marca*.

53. Por tanto, el Tribunal de Justicia estableció claramente el principio, extrapolable en el marco del Derecho armonizado de marcas, según el cual, durante el período de cinco años consecutivo al registro de la marca, a falta de un uso efectivo de esta por su titular, los requisitos de existencia de un riesgo de confusión en el contexto de una acción por violación de marca y, en particular, de una acción por violación de marca por imitación, deben apreciarse de forma abstracta, esto es, por remisión únicamente a los elementos resultantes del registro de la marca. [31]

54. La sentencia Länsförsäkringar invalida, por tanto, la premisa de la que parten tanto la sentencia del tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París) como la sentencia de la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París), contra la que AR interpuso el recurso de casación que constituye el objeto del procedimiento principal, según la cual el examen del riesgo de confusión en el marco de una acción por violación de marca por imitación, en la medida en que supone un menoscabo de la función esencial de la marca, debe efectuarse en todo caso de forma concreta. [32]

55. De ello se deduce, como además ha señalado la propia Cour de cassation (Tribunal de Casación), que la cuestión a la que se enfrenta este órgano jurisdiccional no es saber si, en las circunstancias del presente asunto, el riesgo de confusión que constituye el requisito de la acción por violación de marca ejercitada por AR frente a las partes recurridas en el procedimiento principal debe apreciarse de forma abstracta o concreta, sino más bien la cuestión previa de saber si AR sigue estando legitimado, incluso tras haberse declarado la caducidad de sus derechos sobre su marca, para ejercitar una acción por violación de marca frente a las recurridas en el litigio principal en relación con los actos que estas cometieron durante el período de cinco años consecutivo al registro de la marca.

56. Si esta cuestión debe responderse en sentido afirmativo, el riesgo de confusión que constituye el requisito para que tales actos, anteriores a la caducidad, sean calificados de actos infractores debería, en virtud de la sentencia Länsförsäkringar y a falta de todo acto de explotación comercial de la marca anterior, apreciarse de forma abstracta, es decir, teniendo en cuenta únicamente el registro de dicha marca.

C. Caducidad y legitimación para ejercitar una acción por violación de marca

57. Antes de proceder al análisis de la cuestión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación), que se enuncia en el punto 55 de las presentes conclusiones, procede señalar que dicha respuesta no depende ni de la existencia de un menoscabo actual y efectivo de la función esencial de la marca anterior ni de la acreditación de un perjuicio ocasionado al titular de dicha marca.

58. En efecto, por un lado, si bien, como recuerda el órgano jurisdiccional remitente, en la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros (C-487/07, EU:C:2009:378), apartado 59, el Tribunal de Justicia declaró que la protección conferida por el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 exige «la posibilidad de un perjuicio para la función esencial de la marca», [33] de la sentencia Länsförsäkringar

30 El tenor de este artículo es prácticamente idéntico al del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95.

31 Lógicamente, esto no implica que, cuando se ha hecho uso de la marca, ese uso se tenga en cuenta en el marco de esta apreciación.

32 Procede recordar que tanto la sentencia del tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París) como la sentencia de la Cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) son anteriores a la sentencia Länsförsäkringar.

33 En este sentido, véanse asimismo las sentencias de 9 de enero de 2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9), apartado 28, y de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339), apartado 57.

se deduce que, durante el período de cinco años consecutivo al registro de la marca, dicho perjuicio debe entenderse respecto del «potencial distintivo» de la marca anterior, no utilizado, y ha de abstraerse, por tanto, de la circunstancia de que dicha marca aún no haya llegado al conocimiento del público.

59. Por otro lado, como la Comisión señala acertadamente en sus observaciones escritas, la cuestión de la legitimación del titular de una marca para ejercitar una acción por violación de marca destinada a obtener la reparación del perjuicio supuestamente sufrido debido al uso de un signo que implica confusión con su marca no depende de si dicho uso en concreto ha podido ocasionar los daños y perjuicios invocados. En otras palabras, la existencia de un perjuicio no condiciona la legitimación para ejercitar una acción por violación de marca, sino que constituye un requisito de fondo de la pretensión de indemnización formulada en el marco de dicha acción.

60. Así pues, para responder a la cuestión planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación), no debe ponerse el foco en la repercusión que los supuestos actos infractores cometidos por las recurridas en el asunto principal hayan podido ocasionar a las funciones de la marca anterior y a los intereses de su titular, sino en la situación en la que este se hallaba en el momento en el que ejercitó la acción por violación de marca.

61. Pues bien, de la resolución de remisión se desprende que, en la fecha en que se ejercitó dicha acción, los derechos de AR sobre su marca habían caducado. [34]

62. De los documentos obrantes en los autos del procedimiento principal resulta, en efecto, que AR demandó a las recurridas en el litigio principal mediante sendos escritos presentados el 8 y el 11 de junio de 2012. El plazo de cinco años consecutivo al registro de la marca SAINT GERMAIN, previsto en el artículo 10 de la Directiva 2008/95, expiró, por su parte, el 13 de mayo de 2011.

63. Si bien es cierto que el tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunal de Primera Instancia de Nanterre) no declaró la caducidad hasta el 28 de febrero de 2013, mediante sentencia que adquirió firmeza el 22 de febrero de 2014, cuando fue confirmada por la cour d'appel de Versailles (Tribunal de Apelación de Versailles, Francia), dicha caducidad había empezado a producir efectos el día que expiró el citado plazo.

64. Cuando el titular de una marca entabla una acción por violación de marca, ya sea «por reproducción» o bien «por imitación», ejercita el derecho exclusivo que le confiere la marca registrada para oponerse al uso en el tráfico comercial de un signo idéntico o similar a su marca para productos idénticos o similares a aquellos para los que la marca fue registrada. Sucede lo mismo cuando la acción únicamente está destinada a obtener la reparación del perjuicio sufrido de resultas de dicho uso, por ejemplo, en caso de que los actos controvertidos hayan cesado entretanto.

65. La caducidad produce el efecto de privar al titular de la marca registrada del derecho exclusivo conferido por esta en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95. A partir de la fecha en que la caducidad produce efectos, el ejercicio de este derecho deja de estar, *a priori*, permitido. En otras palabras, la caducidad extingue el derecho a ejercitar una acción por violación de marca reconocido en dicha disposición. [35]

34 A este respecto, procede observar que, de los documentos obrantes en los autos del procedimiento principal resulta que AR alegó lo contrario ante el tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París). Ahora bien, su tesis fue correctamente rechazada por dicho órgano jurisdiccional.

35 Conviene señalar que la caducidad no extingue todos los derechos sobre el signo que es objeto de registro, sino únicamente aquellos que confiere dicho registro. Por tanto, el supuesto en el que se produce la caducidad sin que la marca haya sido utilizada debe distinguirse de aquel en el que la marca ha sido objeto de una explotación comercial que, posteriormente, ha sido interrumpida durante un período consecutivo de cinco años. En este segundo supuesto, no se excluye que los consumidores recuerden la marca, incluso una vez transcurrido dicho período, sobre todo cuando ha sido objeto de una explotación intensa. En estas circunstancias, su titular podría ejercitar una acción por violación de marca, aun tras la caducidad de esta, mediante el ejercicio no de los derechos resultantes de su registro, ya extintos, sino de los que le asisten, en su caso, de resultas del uso que ha hecho del signo objeto de registro.

66. ¿Es esto aplicable también a las acciones que, como la ejercitada por el recurrente en el procedimiento principal, están destinadas a obtener la reparación del perjuicio ocasionado al titular de la marca registrada por tal uso en un momento en el que los derechos sobre esta aún no habían caducado?

D. Derecho del titular de la marca que ha caducado a obtener una reparación por los actos infractores cometidos antes de que se produjera la caducidad

67. Si bien es cierto que el titular de una marca registrada, una vez producida la caducidad de esta, ya no puede, en principio, ejercitar el derecho privativo que dicha marca le confiere, es preciso señalar no obstante que los actos infractores de tal marca, cometidos durante el período de cinco años consecutivo a su registro, no pierden su carácter ilícito debido a la caducidad.

68. De ello se deriva que, aunque el Derecho nacional no reconozca efectos retroactivos a la caducidad a partir de la fecha de presentación de la solicitud de marca o de la fecha de registro de esta, de modo que se considere que la marca no ha producido efecto jurídico alguno, los actos cometidos durante dicho período de cinco años, antes de la fecha de efectos de la caducidad, pueden seguir siendo objeto de una acción por violación de marca.

69. Negar este derecho de acción al titular de una marca registrada cuyos derechos han caducado equivaldría a «regularizar *ex post*» actos infractores cometidos en un momento en el que la marca menoscabada —en el sentido que se señala en el punto 58 de las presentes conclusiones— todavía gozaba de protección.

70. Pues bien, a mi parecer, tal regularización no puede derivarse, como aducen en esencia las recurridas en el litigio principal, de la mera constatación de que la marca en cuestión nunca fue objeto de explotación comercial.

71. Ciertamente, los derechos que confiere la Directiva 2008/95 al titular de una marca registrada están destinados a permitirle ejercitar su función esencial de indicación del origen y de cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer y mantener.[36] Con esta misma lógica, estos derechos, como ya se ha señalado anteriormente, únicamente pueden mantenerse si la función para la que se confieren se cumple efectivamente en el mercado.

72. Por consiguiente, podría parecer injustificado, o incluso abusivo, que quien nunca ha explotado su marca amparándose en el derecho exclusivo que esta le confiere ni ha ejercitado, por lo demás, en un plazo útil dicho derecho para oponerse a la violación de su marca[37] pueda, una vez que esta ha caducado, ejercitar una acción frente a los autores de actos infractores destinada a obtener una reparación del perjuicio supuestamente sufrido.

73. Sin embargo, como ya se ha recordado, el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia Länsförsäkringar, que las disposiciones sobre caducidad otorgan al titular un «plazo de gracia» para iniciar un uso efectivo de su marca, durante el cual, incluso a falta de cualquier explotación comercial de esta, dicho titular puede oponerse a las violaciones de terceros de su monopolio de uso de dicha

36 Sobre la función de la marca en dicho sistema, véase la sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594), apartado 30.

37 Ha de recordarse que los actos infractores controvertidos en el litigio principal se cometieron entre el 8 de junio de 2009 y el 13 de mayo de 2011 y que transcurrieron tres años entre el inicio de la violación y la presentación de los escritos de demanda por parte de AR (el 8 y el 11 de junio de 2012).

marca y obtener una reparación por los daños y perjuicios que la violación en cuestión le haya ocasionado. El hecho de que, transcurrido dicho plazo, el titular todavía no haya explotado la marca carece, en principio, de incidencia sobre el carácter ilícito de los actos infractores cometidos mientras ese plazo aún no había expirado. [38]

74. Por tanto, a menos que, en virtud del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, los efectos de la caducidad se retrotraigan a la fecha de presentación de la solicitud de marca o de registro de esta, lo cual extinguiría todos los derechos del titular de la marca que ha caducado a solicitar daños y perjuicios por los actos cometidos durante el citado plazo de gracia, nada se opone, en mi opinión, a que dicho titular ejercite una acción por violación de marca al objeto de ser resarcido por el perjuicio sufrido de resultas de actos que, en el momento en que se cometieron, menoscababan su derecho exclusivo sobre la marca.

75. Ha de observarse, además, que, como señaló la Comisión durante la vista, no se excluye que, en algunos casos, los actos infractores cometidos durante el período de cinco años consecutivo al registro de la marca contribuyeran a disuadir a su titular de explotarla o impidieran que hiciera un uso efectivo de ella, sin llegar a ser no obstante una causa que justifique la falta de uso efectivo e impida que se declare la caducidad, en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95. [39]

76. La solución que propongo al Tribunal de Justicia no es contraria al *obiter dictum* que se recoge en el apartado 28 de la sentencia Länsförsäkringar, en el que el Tribunal de Justicia afirmó que «una vez expirado el plazo de cinco años consecutivo al registro de la marca de la Unión el alcance [del derecho exclusivo conferido por el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009] puede verse afectado por el hecho de que se ponga de manifiesto, tras una demanda de reconvención o una defensa en cuanto al fondo presentadas por un tercero en una acción por violación de marca, que el titular aún no ha iniciado en ese momento un uso efectivo de su marca para una parte o para el conjunto de los productos y servicios para los cuales se registró esta».

77. Pues bien, aunque es cierto que, en ese apartado, el Tribunal de Justicia sin duda pretendió precisar que la declaración de la caducidad limita o impide la existencia de dicho derecho, si se atiende a la redacción de toda la motivación de la sentencia, a mi juicio, esta afirmación debe entenderse realizada respecto de acciones por violación de marca destinadas a prohibir actos cometidos antes del transcurso del plazo de cinco años consecutivo al registro de la marca. [40] En cambio, no considero que se pueda deducir del citado apartado un argumento favorable a la tesis según la cual el titular respecto de cuyos derechos se ha declarado la caducidad por falta de uso no pueda obtener, incluso mediante el ejercicio de una acción por violación de marca, una indemnización por el perjuicio soportado de resultas de actos producidos antes de la fecha en que la caducidad produjo efectos.

38 La situación sería diferente si se acreditase que el titular procedió al registro sin tener la intención de utilizar el signo para los fines para los que se le reconoció el derecho exclusivo, de modo que pueda considerarse que el registro se hizo de mala fe, en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 2008/95, en cuyo caso podría anularse la marca.

39 A este respecto, procede observar que, entre los motivos del perjuicio invocados, con carácter subsidiario, por AR ante el tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París), figuran «las repercusiones económicas negativas» de los actos infractores imputados a las recurridas en el litigio principal, desde la perspectiva, en particular, de la «pérdida de oportunidad para integrar el mercado» y la «imposibilidad de explotar la marca SAINT GERMAIN».

40 El artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 describe los efectos de la caducidad en los siguientes términos: «La declaración de caducidad de la totalidad o de parte de los derechos del titular implica que, desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, la marca de la Unión Europea no tuvo los efectos señalados en el presente Reglamento. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.»

78. Asimismo, considero que el artículo 17 de la Directiva 2015/2436,[41] que sustituyó la Directiva 2008/95, según el cual «el titular de una marca podrá prohibir la utilización de un signo solo en la medida en que los derechos del titular no puedan ser objeto de una declaración de caducidad con arreglo al artículo 19 en el momento de entablar la acción por violación», no contempla la posibilidad de solicitar, incluso después de la declaración de caducidad, mediante una acción por violación de marca, la indemnización del perjuicio soportado por actos cometidos cuando la marca todavía producía sus efectos jurídicos.

79. Por último, la solución que propongo respeta el margen de discrecionalidad que reconoce a los Estados miembros la Directiva 2008/95 para definir los efectos de la caducidad y, en particular, para fijar el momento a partir del cual empiezan a producirse los efectos de esta.[42] Por lo que respecta al Derecho francés, como ya se ha indicado, estos efectos únicamente comienzan a producirse a partir de la fecha de expiración del plazo de cinco años consecutivo a la publicación del registro de la marca.

80. A la luz de todas las consideraciones que preceden, estimo que el titular de una marca registrada, que no haya utilizado nunca y respecto de la que se haya declarado la caducidad de sus derechos una vez expirado el plazo de cinco años que establece el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95, puede ejercitar una acción por violación de marca sobre la base del artículo 5, apartado 1, letra b), de esta Directiva a fin de obtener la indemnización del perjuicio que alega haber sufrido como consecuencia del uso por un tercero, durante dicho plazo de cinco años y antes de la fecha en que la caducidad surtiera efecto, de un signo similar para productos o servicios idénticos o similares que implica confusión con su marca.

81. Si el Tribunal de Justicia no acepta esta propuesta y llega a la conclusión de que el titular respecto de cuyos derechos sobre la marca se ha declarado la caducidad por falta de uso efectivo ya no está legitimado para ejercitar una acción por violación de marca, aun cuando dicha acción pretenda obtener una indemnización por el perjuicio soportado como consecuencia de actos infractores cometidos durante el período de cinco años consecutivo al registro de la marca, le propongo, con carácter subsidiario, que reconozca, sobre la base de las consideraciones expuestas en los puntos 66 a 69 de las presentes conclusiones, la posibilidad de obtener tal indemnización mediante el ejercicio de acciones que tengan un fundamento jurídico diferente al que subyace al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, como una acción por competencia desleal o una acción por responsabilidad extracontractual,[43] siempre que concurran los requisitos exigidos por el Derecho nacional para el ejercicio de estas.

82. Tales acciones, que pueden ser ejercitadas por personas que no pueden hacer valer derechos privativos, estarían basadas en los mismos hechos materiales que los alegados en apoyo de una acción por violación de marca, cuando estos sean constitutivos de una infracción.[44]

41 Esta Directiva no es aplicable *ratione temporis* a los hechos del litigio principal, si bien ha sido, no obstante, mencionada en las observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia y en los debates celebrados durante la audiencia, en particular por las recurridas en el litigio principal.

42 Véase, en particular, el considerando 6 de la Directiva 2008/95, según el cual «los Estados miembros deben reservarse […] total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas a […] la caducidad […] de las marcas adquiridas por el registro. […] Los Estados miembros deben conservar la facultad de determinar los efectos de la caducidad […] de las marcas». Procede recordar que este margen de maniobra del que disfrutan los Estados miembros ya no existe en la Directiva 2015/2436, cuyo artículo 47, apartado 1, dispone que «la marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad, los efectos señalados en la presente Directiva en la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad».

43 Dichas acciones estarían basadas en los mismos hechos que los que se alegan en apoyo de una acción por violación de marca.

44 Ha de observarse que la indemnización de los daños y perjuicios invocados por AR con carácter subsidiario, que se mencionan en la nota 39 de las presentes conclusiones, así como de aquellos, asimismo invocados con carácter subsidiario, consistentes en la «pérdida de inversiones autorizadas […] para el lanzamiento de la marca», puede solicitarse en el marco de una acción de competencia desleal o una acción por responsabilidad extracontractual.

83. Por los motivos expuestos en los puntos 39 a 49 de las presentes conclusiones, incluso en tal contexto el riesgo de confusión entre los signos en conflicto, necesario para poder declarar la existencia de una violación de marca y, por consiguiente, un comportamiento infractor, debe apreciarse únicamente por remisión a los elementos que resultan del registro de la marca.[45]

IV. Conclusión

84. Habida cuenta de todas las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia):

«El artículo 5, apartado 1, letra b), el artículo 10 y el artículo 12, apartado 1, 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, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada, que no haya utilizado nunca y respecto de la que se haya declarado la caducidad de sus derechos una vez expirado el plazo de cinco años que establece el artículo 12, apartado 1, de dicha Directiva, puede ejercitar una acción por violación de marca sobre la base del artículo 5, apartado 1, letra b), de la citada Directiva a fin de obtener la indemnización del perjuicio que alega haber sufrido como consecuencia del uso por un tercero, durante dicho plazo de cinco años y antes de la fecha en que la caducidad surtiera efecto, de un signo similar para productos o servicios idénticos o similares que implique confusión con su marca. En el marco de tal acción, el riesgo de confusión entre los signos en conflicto, necesario para poder declarar la existencia de una violación de marca, debe apreciarse únicamente por remisión a los elementos que resultan del registro de la marca.»

45 Procede señalar que incluso esta solución respetaría el margen de maniobra que reconoce a los Estados miembros la Directiva 2008/95. En efecto, solo en la medida en que el Derecho nacional no retrotraiga los efectos de la caducidad a la fecha de presentación de la solicitud de marca o de su registro, el titular de la marca que ha caducado está facultado para ejercitar una acción, basada en unos fundamentos distintos de su derecho exclusivo sobre la marca, destinada a obtener la indemnización del perjuicio soportado como consecuencia de actos cometidos en un momento en el que su derecho exclusivo sobre la marca seguía vigente.