Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 26 de marzo de 2020*

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 5, apartado 1, letra b) — Artículo 10, apartado 1, párrafo primero — Artículo 12, apartado 1 — Caducidad de una marca por falta de uso efectivo — Derecho del titular de la marca a invocar un menoscabo a sus derechos exclusivos por el uso por un tercero de un signo idéntico o similar durante el período anterior a la fecha en que la caducidad surtió efecto»

En el asunto C-622/18,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), mediante resolución de 26 de septiembre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de octubre de 2018, en el procedimiento entre

AR

y

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. I. Jarukaitis, E. Juhász (Ponente), M. Ilešič y C. Lycourgos, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;

Secretaria: Sra. V. Giacobbo-Peyronnel, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 12 de junio de 2019;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de AR, por la Sra. T. Kern, avocate;

– en nombre de Cooper International Spirits LLC y St Dalfour SAS, por el Sr. D. Régnier, avocat;

– en nombre de Établissements Gabriel Boudier SA, por la Sra. S. Bénoliel-Claux, avocate;

* Lengua de procedimiento: francés.

– en nombre del Gobierno francés, por la Sra. A.-L. Desjonquères y el Sr. R. Coesme, en calidad de agentes;

– en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. É. Gippini Fournier y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de septiembre de 2019;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 5, apartado 1, letra b), 10, apartado 1, párrafo primero, y 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 (DO 2008, L 299, p. 25).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, AR y, por otro lado, Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS y Établissements Gabriel Boudier SA en relación con una acción por violación de marca ejercitada por AR.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 2008/95

3 Los considerandos 6 y 9 de la Directiva 2008/95 enuncian:

«6) […] Los Estados miembros deben conservar la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas.

[…]

9) Con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la [Unión] y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad. Es necesario prever […] que una marca no pueda ser válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si quedase establecido, a consecuencia de una excepción, que puede declararse la caducidad de la marca. En [ese caso] corresponde a los Estados miembros establecer las normas de procedimiento.»

4 El artículo 5, apartado 1, de esa Directiva, que lleva por título «Derechos conferidos por la marca», es del siguiente tenor:

«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 citada Directiva, que lleva por título «Uso de la marca», prevé, en su apartado 1, párrafo primero:

«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 El artículo 11 de la misma Directiva, que lleva por título «Sanciones por la falta de uso de una marca en los procedimientos judiciales o administrativos», dispone, en su apartado 3:

«Sin perjuicio de la aplicación del artículo 12, en caso de demanda reconvencional de caducidad, cualquier Estado miembro podrá prever que una marca no sea válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si, a consecuencia de una excepción, queda establecido que la caducidad de la marca podría ser declarada en virtud de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1.»

7 El artículo 12 de la Directiva 2008/95, que lleva por título «Causas de caducidad», prevé, 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.

Sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.

El comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses antes de la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieren producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la demanda de caducidad.»

Directiva 2004/48/CE

8 El artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45), titulado «Daños y perjuicios», dispone:

«1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho;

o

b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos.»

Reglamento (CE) n.º 207/2009

9 El Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), prevé, en sus artículos 9, apartado 1, 15, apartado 1, párrafo primero, y 51, apartado 1, letra a), disposiciones en esencia análogas a las previstas, respectivamente, en los artículos 5, apartado 1, 10, apartado 1, párrafo primero, y 12 de la Directiva 2008/95.

10 El artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, que lleva por título «Efectos de la caducidad y de la nulidad», dispone lo siguiente:

«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] 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.»

Derecho francés

11 El artículo L 713-1 del code de la propriété intellectuelle (Código de la Propiedad Intelectual), en su versión vigente en la fecha en que se produjeron los hechos del litigio principal, establece:

«El registro de la marca confiere a su titular un derecho de propiedad sobre esa marca para los productos y servicios que haya designado.»

12 El artículo L 713-3 de ese Código prevé:

«Quedan prohibidos, salvo autorización del titular, en el supuesto de riesgo de confusión por parte del público:

[…]

b) 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.»

13 El artículo L 714-5 del citado Código establece:

«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.

[…]

La caducidad surtirá efectos en la fecha de la expiración del período de cinco años previsto en el párrafo primero del presente artículo y tendrá un efecto absoluto.»

14 El artículo L 716-14 del Código de la Propiedad Intelectual dispone:

«Para fijar los daños y perjuicios, el tribunal tomará en consideración distintamente las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, los beneficios obtenidos por el infractor y el daño moral causado por la infracción al titular de los derechos.

No obstante, el tribunal podrá, como alternativa y a instancia de la parte perjudicada, conceder como indemnización una cantidad a tanto alzado que no podrá ser inferior al importe de los cánones o derechos que se adeudarían si el infractor hubiera solicitado la autorización para utilizar el derecho que ha menoscabado.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

15 La recurrente en el litigio principal comercializa bebidas alcohólicas y espirituosas.

16 El 5 de diciembre de 2005, presentó una solicitud de registro de la marca semifigurativa SAINT GERMAIN ante el Institut national de la propriété industrielle (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Francia).

17 Esa marca fue registrada el 12 de mayo de 2006 con el número 3 395 502 para productos y servicios de las clases 30, 32 y 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, que corresponden en particular a bebidas alcohólicas (excepto cervezas), sidras, digestivos, vinos, bebidas espirituosas y extractos o esencias alcohólicos.

18 Tras conocer que Cooper International Spirits distribuía, bajo la denominación «St-Germain», un licor fabricado por St Dalfour y por Établissements Gabriel Boudier, la recurrente en el litigio principal ejercitó, el 8 de junio de 2012, contra esas tres sociedades una acción por violación de marca por reproducción o, con carácter subsidiario, por imitación ante el tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia).

19 En un procedimiento paralelo, el tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunal de Primera Instancia de Nanterre, Francia), mediante sentencia de 28 de febrero de 2013, declaró la caducidad de los derechos de la recurrente en el litigio principal sobre la marca SAINT GERMAIN con efectos a partir del 13 de mayo de 2011. Esa 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, que adquirió firmeza.

20 Ante el tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París), la recurrente en el litigio principal mantuvo sus pretensiones relativas a la violación de la marca respecto al período anterior a la caducidad y no cubierto por la prescripción, es decir, entre el 8 de junio de 2009 y el 13 de mayo de 2011.

21 Esas pretensiones fueron desestimadas en su totalidad por el tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París) mediante sentencia de 16 de enero de 2015, al considerar que la marca controvertida no había sido explotada desde su registro.

22 Esa sentencia fue confirmada mediante sentencia de la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia) de 13 de septiembre de 2016.

23 Para motivar esa sentencia, la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) señaló en particular que las pruebas que aportaba la recurrente en el litigio principal no eran suficientes para demostrar que la marca SAINT GERMAIN hubiera sido explotada realmente.

24 La cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) dedujo de ello que la recurrente en el litigio principal no podía alegar válidamente un menoscabo de la función de garantía de origen de esa marca, ni un menoscabo del monopolio de explotación conferido por su marca, ni tampoco una vulneración de la función de inversión de esta, dado que el uso de un signo idéntico a la marca por un competidor no puede, si no existe explotación alguna de esa marca, obstaculizar su empleo de manera sustancial.

25 La recurrente en el litigio principal interpuso un recurso de casación contra esa sentencia, alegando que la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) había infringido los artículos L 713-3 y L 714-5 del Código de la Propiedad Intelectual.

26 En apoyo de ese motivo, aduce que se incurrió en un error al desestimar todas sus pretensiones relativas a la violación de marca debido a que no se había demostrado la realidad de la explotación de la marca SAINT GERMAIN, pese a que ni el Derecho de la Unión ni el Código de la Propiedad Intelectual prevén que, durante el plazo de cinco años consecutivo al registro de una marca, el titular de esta deba justificar la explotación de esa marca para gozar de la protección del Derecho de marcas. Por otro lado, en materia de violación de marcas, el riesgo de confusión por parte del público se aprecia de manera abstracta respecto del objeto del registro, y no en relación con una situación concreta en el mercado.

27 En sentido contrario, las recurridas en el litigio principal alegan que una marca solo ejerce su función esencial si el titular la explota efectivamente para indicar el origen comercial de los productos o de los servicios designados en su registro y que, a falta de explotación de la marca de conformidad con su función esencial, el titular no puede invocar un menoscabo o un riesgo de menoscabo de esa función.

28 La Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) señala, con carácter preliminar, que el motivo de casación del que conoce no critica el hecho de que la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) examinara la violación de marca no respecto de la reproducción de la marca, sino de su imitación, lo que supone la existencia de un riesgo de confusión por parte del público. Subraya que, en virtud del Derecho nacional, la apreciación de la existencia de ese riesgo corresponde a la facultad soberana de los jueces que conocen del fondo del asunto, y que la Cour de cassation (Tribunal de Casación), por su parte, solo es competente para apreciar la regularidad de la sentencia recurrida por lo que atañe al Derecho aplicable.

29 La Cour de cassation (Tribunal de Casación) indica que, por lo que respecta a la violación de la marca por imitación, el Tribunal de Justicia ha declarado que el uso de un signo idéntico o similar a la marca que da lugar a un riesgo de confusión por parte del público menoscaba o puede menoscabar la función esencial de la marca [sentencia de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06,

EU:C:2008:339, apartado 59], y que, aunque la función de indicación del origen de la marca no es la única función de esta digna de protección frente a los menoscabos por parte de terceros (sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, apartado 39), la protección conferida contra la violación de marca por reproducción, al ser absoluta y estar reservada a los menoscabos no solo a la función esencial de la marca, sino también a las demás funciones, como, entre otras, las de comunicación, inversión o publicidad, es más amplia que la protección prevista contra la violación de marca por imitación, cuya aplicación exige la prueba de la existencia de un riesgo de confusión y, por tanto, la posibilidad de un menoscabo a la función esencial de la marca (sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartados 58 y 59).

30 La Cour de cassation (Tribunal de Casación) señala también que el Tribunal de Justicia ha precisado que se supone que una marca siempre debe cumplir su función de indicación del origen, mientras que solo realiza sus demás funciones en la medida en que su titular la explote en ese sentido, en particular con fines publicitarios o de inversión (sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, apartado 40).

31 Añade que, habida cuenta de esa jurisprudencia, considera que, para apreciar en el presente asunto la violación de marca por imitación, solo debe examinarse si se ha menoscabado la función esencial de la marca debido a un riesgo de confusión.

32 A este respecto, indica que, en la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), el Tribunal de Justicia declaró que los artículos 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 confieren al titular de la marca un plazo de gracia para iniciar un uso efectivo de su marca, durante el cual puede alegar el derecho exclusivo que esta le confiere, en virtud del artículo 9, apartado 1, de este Reglamento, para todos esos productos y servicios, sin tener que demostrar tal uso. Ello supone que, durante ese período, el alcance del derecho conferido al titular de la marca debe apreciarse en relación con los productos y servicios objeto del registro de la marca y no en relación con el uso que el titular haya podido hacer de esta durante ese período.

33 La Cour de cassation (Tribunal de Casación) subraya, no obstante, que el litigio principal se diferencia del que dio lugar a la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), en que, en el caso de autos, la caducidad del derecho del titular de la marca fue pronunciada debido a la falta de uso de esa marca durante el período de cinco años consecutivo al registro de la citada marca.

34 Se plantea entonces la cuestión de si el titular de una marca que no la ha explotado nunca y cuyos derechos sobre esta han caducado tras la expiración del plazo de cinco años previsto en el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2008/95 puede alegar haber sufrido un menoscabo a la función esencial de su marca y solicitar, en consecuencia, la reparación de un perjuicio debido al uso hecho por un tercero de un signo idéntico o similar durante el período de cinco años consecutivo al registro de la marca.

35 En este contexto, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia 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 el titular que nunca ha explotado su marca y cuyos derechos sobre esta han caducado tras la expiración del plazo de cinco años consecutivo a la publicación de su registro puede exigir indemnización de los perjuicios causados por una 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 [citada] marca fue registrada?»

Sobre la cuestión prejudicial

36 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 5, apartado 1, letra b), 10, apartado 1, párrafo primero, y 12, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca cuyos derechos han caducado tras la expiración del plazo de cinco años a partir de su registro por no haber hecho un uso efectivo de esa marca en el Estado miembro de que se trate para los productos o los servicios para los que se había registrado conserva el derecho a reclamar la indemnización del perjuicio sufrido debido al uso, por un tercero, con anterioridad a la fecha en que surtió efecto la caducidad, de un signo similar para productos o servicios idénticos o similares que se prestan a confusión con su marca.

37 A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que los artículos 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 confieren al titular un plazo de gracia para iniciar un uso efectivo de su marca durante el cual puede alegar el derecho exclusivo que esta le confiere, en virtud del artículo 9, apartado 1, de este Reglamento, para todos los productos y servicios para los que se registró dicha marca, sin tener que demostrar tal uso (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, apartado 26).

38 A fin de determinar, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, si los productos o servicios del supuesto infractor presentan una identidad o una similitud con los productos o servicios protegidos por la marca de la Unión controvertida, el alcance del derecho exclusivo conferido por dicha disposición ha de apreciarse, durante el período de cinco años consecutivo al registro de la marca de la Unión, en relación con los productos y servicios objeto del registro de la marca y no en relación con el uso que el titular haya podido hacer de esta durante ese período (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, apartado 27).

39 En la medida en que los artículos 9, apartado 1, 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 corresponden, en esencia, a los artículos 5, apartado 1, 10, apartado 1, párrafo primero, y 12, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2008/95, esa jurisprudencia se puede transponer plenamente por analogía a efectos de la interpretación de estas últimas disposiciones.

40 Procede añadir que el Tribunal de Justicia ha declarado que una vez expirado el plazo de cinco años consecutivo al registro de la marca de la Unión, el alcance de ese derecho exclusivo 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 (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, apartado 28).

41 Pues bien, como señala el órgano jurisdiccional remitente, el litigio principal se distingue del que dio lugar a la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), en que, precisamente, versa sobre el alcance del citado derecho exclusivo tras la expiración del plazo de gracia, cuando ya se ha declarado la caducidad de la marca.

42 Procede examinar si, en el marco de la Directiva 2008/95, la caducidad de los derechos conferidos por la marca de que se trata puede tener una incidencia en la posibilidad de que su titular alegue, tras la expiración del plazo de gracia, menoscabos producidos durante ese período al derecho exclusivo conferido por esa marca.

43 A este respecto, por un lado, con arreglo al considerando 6 de la Directiva 2008/95, que enuncia, en particular, que «los Estados miembros deben conservar la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas», esa Directiva dejó completa libertad al legislador nacional

para determinar la fecha a partir de la cual la caducidad de una marca surte sus efectos. Por otro lado, del artículo 11, apartado 3, de la citada Directiva se desprende que los Estados miembros están facultados para decidir si desean prever que, en caso de demanda reconvencional de caducidad, una marca no puede invocarse válidamente en un procedimiento de violación de marca si, a consecuencia de una excepción, queda establecido que la caducidad de la marca podría ser declarada en virtud de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, de la misma Directiva.

44 En el presente asunto, y como señaló el Abogado General en el punto 79 de sus conclusiones, el legislador francés optó por que la caducidad de una marca por la falta de uso surtiera efectos a partir de la expiración de un plazo de cinco años consecutivo a su registro. Además, la resolución de remisión no contiene ningún elemento que permita considerar que, en el momento en que se produjeron los hechos del litigio principal, el legislador francés haya hecho uso de la facultad prevista en el artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2008/95.

45 De ello se desprende que la normativa francesa mantiene la posibilidad de que el titular de la marca de que se trate alegue, tras la expiración del plazo de gracia, los menoscabos producidos, durante ese período, al derecho exclusivo conferido por esa marca, incluso si los derechos del titular de la marca sobre la misma han caducado.

46 Por lo que respecta a la liquidación de los daños y perjuicios, procede hacer referencia a la Directiva 2004/48, en particular a su artículo 13, apartado 1, párrafo primero, según el cual, la indemnización deberá ser «adecuada a los daños y perjuicios efectivos que [el titular de la marca] haya sufrido como consecuencia de la infracción».

47 Aunque la falta de uso de una marca no se opone, en sí misma, a una indemnización relacionada con la comisión de hechos constitutivos de violación de marca, no es menos cierto que esa circunstancia es un elemento importante que debe ser tenido en cuenta para determinar la existencia y, en su caso, el alcance del perjuicio sufrido por el titular y, por tanto, el importe de los daños y perjuicios que este puede eventualmente reclamar.

48 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que los artículos 5, apartado 1, letra b), 10, apartado 1, párrafo primero, y 12, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2008/95, en relación con su considerando 6, deben interpretarse en el sentido de que atribuyen a los Estados miembros la facultad de permitir que el titular de una marca cuyos derechos sobre la misma hayan caducado tras la expiración del plazo de cinco años contados a partir de su registro por no haber hecho un uso efectivo de esa marca en el Estado miembro de que se trate para los productos o los servicios para los cuales se había registrado conserve el derecho a reclamar la indemnización del perjuicio sufrido debido al uso por un tercero, con anterioridad a la fecha en que surtió efecto la caducidad, de un signo similar para productos o servicios idénticos o similares que se prestan a confusión con su marca.

Costas

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

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

Los artículos 5, apartado 1, letra b), 10, apartado 1, párrafo primero, y 12, apartado 1, párrafo primero, 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, en relación con su considerando 6, deben interpretarse en el sentido de que atribuyen a los Estados miembros la facultad de permitir que el titular de una marca cuyos derechos sobre la misma hayan caducado tras la expiración del plazo de cinco años contados a partir de su registro por no haber hecho un uso efectivo de esa marca en el Estado miembro de que se trate para los productos o los servicios para los cuales se había registrado conserve el derecho a reclamar la indemnización del perjuicio sufrido debido al uso por un tercero, con anterioridad a la fecha en que surtió efecto la caducidad, de un signo similar para productos o servicios idénticos o similares que se prestan a confusión con su marca.

Firmas