



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)

de 22 de junio de 2016\*

«Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 9, apartado 3, y artículo 102, apartado 1 — Obligación de un tribunal de marcas de la Unión Europea de dictar una resolución que prohíba a un tercero que continúe los actos de violación — Inexistencia de solicitud dirigida a la obtención de esa resolución — Concepto de “razones especiales” para no dictar esa resolución — Concepto de “indemnización razonable” por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de registro de una marca de la Unión Europea y anteriores a la publicación del registro de esa marca»

En el asunto C-280/15,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju, Estonia), mediante resolución de 2 de junio de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de junio de 2015, en el procedimiento entre

**Irina Nikolajeva**

y

**Multi Protect OÜ,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),

integrado por la Sra. C. Toader, Presidente de Sala, y la Sra. A. Prechal (Ponente) y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Multi Protect OÜ, por el Sr. U. Ustav y la Sra. T. Pukk, vandeadvokaadid;
- en nombre del Gobierno estonio, por la Sra. K. Kraavi-Käerdi, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. K. Georgiadis, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. J. Samnadda y E. Randvere y por el Sr. T. Scharf, en calidad de agentes;

\* Lengua de procedimiento: estonio.

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 21 de abril de 2016;  
dicta la siguiente

### **Sentencia**

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 3, y del artículo 102, apartado 1, del 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).
- 2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre la Sra. Irina Nikolajeva y Multi Protect OÜ, en relación con una acción por violación de una marca de la Unión, ejercitada por la Sra. Nikolajeva contra esa sociedad.

### **Marco jurídico**

#### *Derecho de la Unión*

Reglamento n.º 207/2009

- 3 De conformidad con el artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Derecho conferido por la marca de la Unión»:

«1. La marca de la Unión confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca de la Unión, 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 de la Unión y por ser los productos o servicios protegidos por la marca de la Unión y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

[...]

2. Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse, en particular:

- a) poner el signo en los productos o en su presentación;
- b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo;
- c) importar o exportar los productos con el signo;
- d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

3. El derecho conferido por la marca de la Unión solo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Sin embargo, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca de la Unión que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.»

4 El artículo 14 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Aplicación complementaria del derecho nacional en materia de violación de marcas», establece que:

«1. Los efectos de la marca de la Unión se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas de la Unión se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con arreglo a las disposiciones del título X.

2. El presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca de la Unión sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal.

3. Las normas de procedimiento aplicables se determinarán con arreglo a las disposiciones del título X.»

5 A tenor del artículo 96 del mismo Reglamento, titulado «Competencia en materia de violación y de validez»:

«Los tribunales de marcas de la Unión tendrán competencia exclusiva:

a) para cualquier acción por violación [...];

[...]

c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados [en] el artículo 9, apartado 3, segunda frase;

[...]»

6 El artículo 101 del mencionado Reglamento, titulado «Derecho aplicable», dispone:

«1. Los tribunales de marcas de la Unión aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas de la Unión aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado.

3. Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas de la Unión aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.»

7 El artículo 102 de este Reglamento, con el título «Sanciones», establece:

«1. No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas de la Unión que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca de la Unión, dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

2. Por otra parte, el tribunal de marcas de la Unión aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación.»

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, y corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16), titulado «Daños y perjuicios», prevé que:

«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.»

*Derecho estonio*

- 9 El artículo 8, apartado 2, de la kaubamärgiseadus (Ley de marcas), de 22 de mayo de 2002 (RT I 2002, 49, 308), en su versión aplicable al litigio principal, prevé que:

«La protección jurídica de una marca registrada comenzará en la fecha de presentación de la solicitud de registro [...] y se extenderá por un período de diez años desde la fecha de registro.»

- 10 El artículo 57 de la mencionada ley, titulado «Protección del derecho exclusivo», prevé, en su apartado 1:

«El titular de la marca podrá demandar a toda persona que viole su derecho exclusivo y, en particular, al licenciario que haya incumplido las condiciones del contrato de licencia, con las siguientes pretensiones:

- 1) cesación de la violación del derecho;
- 2) resarcimiento de los daños causados de forma voluntaria o por negligencia, tanto de carácter patrimonial, incluido el lucro cesante, como moral.

[...]»

- 11 Conforme al artículo 4, apartado 2, del tsiviilkohtumenetluse seadustikus (Ley de enjuiciamiento civil), de 20 de abril de 2005 (RT I 2005, 26, 197), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de enjuiciamiento civil»):

«En el procedimiento contencioso, las partes determinan el objeto del litigio y el curso del procedimiento y deciden acerca de la formulación de pretensiones y la presentación de recursos».

- 12 El artículo 5 de dicha Ley, titulado «Principio dispositivo», establece en su apartado 1:

«El recurso se resolverá en función de los hechos alegados por las partes y de lo solicitado por las mismas, sobre la base de las pretensiones formuladas.»

- 13 El artículo 439 de dicha Ley, titulado «Límites a la resolución de la demanda», dispone que:

«El tribunal no podrá ir más allá de los límites de las pretensiones ni decidir sobre pretensiones que no hayan sido formuladas.»

### **Litigio principal y cuestiones prejudiciales**

- 14 La Sra. Nikolajeva es titular de la marca denominativa de la Unión HolzProf. La solicitud de registro de esa marca se presentó el 24 de abril de 2010, y se publicó el 31 de mayo de 2010. La mencionada marca fue registrada el 14 de septiembre de 2010 con el número CTM 00905381 y su registro se publicó el 16 de septiembre de 2010.

- 15 El 24 de abril de 2010, la Sra. Nikolajeva celebró un contrato de licencia en virtud del cual otorgó a Holz Prof OÜ el derecho a utilizar su marca a cambio del pago de un canon mensual de 1 278 euros.

- 16 La Sra. Nikolajeva demandó a la mencionada sociedad ante el Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju, Estonia), alegando que Multi Protect utilizó su marca de manera ilícita durante el período comprendido entre el 3 de mayo de 2010 y el 28 de octubre de 2011, en concreto al utilizar un signo idéntico a dicha marca como «término de búsqueda oculto» en un sitio web accesible a través de Internet.

- 17 La Sra. Nikolajeva formuló tres pretensiones ante el órgano jurisdiccional remitente.

- 18 En primer lugar, la Sra. Nikolajeva solicitó que se declarase la existencia de una violación de marca, constituida por el uso ilícito que Multi Protect había hecho de su marca, alegando que dicho uso es contrario al artículo 9, apartado 1, letra a), y apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 207/2009.

- 19 En segundo lugar, la Sra. Nikolajeva alegó el enriquecimiento injusto vinculado a dicha violación de marca y solicitó el pago de 22 791 euros en concepto de compensación por la ventaja obtenida indebidamente por medio de la violación de marca alegada, importe calculado multiplicando la duración de la violación, esto es un período total de 17 meses y 25 días, por el importe del canon mensual establecido en el contrato de licencia de que se trata.

- 20 En tercer lugar, la Sra. Nikolajeva solicitó el resarcimiento del perjuicio no patrimonial que alegaba haber sufrido, por el importe que determinara el tribunal que conoce del asunto. A este respecto, la Sra. Nikolajeva alegó en concreto que la interposición de una demanda ante el órgano jurisdiccional remitente y la instrucción de un procedimiento penal por los mismos hechos constitutivos de violación de marca le habían causado daños psíquicos. Según la demandante, debido a estos hechos, su estado de salud se deterioró y el litigio tuvo efectos negativos en materia de relaciones comerciales.

- 21 El órgano jurisdiccional remitente considera que, en el litigio principal, se plantea, en primer lugar, la cuestión de si el artículo 102, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, como tribunal de marcas de la Unión, este órgano jurisdiccional está obligado a dictar una resolución para prohibir la continuación de los actos de violación, pese a que, en su demanda, la demandante no solicitó que se impusiese esa prohibición, y tampoco invocó una violación del derecho exclusivo otorgado por su marca con posterioridad al 28 de octubre de 2011, sino que se limitó a solicitar que se declarase la existencia de violaciones de la marca durante un período anterior a esa fecha.
- 22 La demandante señala a este respecto que, en virtud del derecho nacional aplicable, concretamente del principio dispositivo, recogido en el artículo 4, apartado 2, de la Ley de enjuiciamiento civil, y del principio *ne ultra petita*, recogido en el artículo 439 de esa Ley, un órgano jurisdiccional nacional sólo puede dictar una resolución como la prevista en el artículo 102, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009 cuando se haya presentado una solicitud dirigida a la adopción de esa resolución.
- 23 Refiriéndose a la sentencia de 14 de diciembre de 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789), el órgano jurisdiccional remitente considera que, en su caso, se plantea también la cuestión de si la inexistencia de una pretensión de la demandante en el litigio principal para que se prohíba la continuación de los actos de violación puede constituir una «razón especial» en el sentido del artículo 102, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009, que justifique que ese órgano jurisdiccional pueda estimar la primera pretensión de dicha demandante sin tener que dictar una resolución que imponga la mencionada prohibición.
- 24 En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el alcance del concepto de «indemnización razonable», recogido en el artículo 9, apartado 3, segunda frase, de dicho Reglamento y, en particular, sobre si esa indemnización puede obtenerse por hechos anteriores a la publicación de una solicitud de registro de la marca de la Unión y si dicha indemnización tiene como objetivo reparar todo el perjuicio sufrido por el titular de la marca afectada, incluido el daño moral sufrido.
- 25 En tales circunstancias, el Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
- «1) ¿Debe dictar un tribunal de marcas de la Unión la providencia prevista en el artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 también en caso de que el demandante no lo haya solicitado en sus pretensiones y las partes no hayan alegado que el demandado violara o intentara violar una marca de la Unión a partir de una determinada fecha en el pasado, o bien la circunstancia de que no se haya formulado la correspondiente pretensión ni se haya alegado ese hecho constituye una “razón especial” a efectos de la primera frase de dicha disposición?
  - 2) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 en el sentido de que, en caso de uso por un tercero de un signo idéntico a una marca de la Unión durante el período comprendido entre la publicación de la solicitud de registro y la publicación del registro de la marca, el titular de la marca sólo puede reclamar al tercero una indemnización razonable en virtud del artículo 9, apartado 3, segunda frase, del mencionado Reglamento pero no la compensación del valor habitual de lo obtenido con tal infracción ni de los daños y perjuicios, y que, por el período anterior a la publicación de la solicitud de registro, el titular no puede reclamar siquiera una indemnización razonable?
  - 3) ¿Qué tipos de costes y demás indemnizaciones comprende la indemnización razonable del artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009? En particular, ¿puede incluir —y en caso afirmativo, en qué circunstancias— una compensación del perjuicio no patrimonial al titular de la marca?»

## Sobre las cuestiones prejudiciales

### *Sobre la primera cuestión prejudicial*

- 26 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas de la Unión debe dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, aun cuando, el titular de la marca no formuló una pretensión en ese sentido ante ese Tribunal.
- 27 Dicho órgano jurisdiccional destaca que, de conformidad con determinados principios de Derecho nacional en materia de organización del proceso civil, en concreto los principios dispositivo y *ne ultra petita*, recogidos en los artículos 4, 5 y 439 de la Ley de enjuiciamiento civil, no le está permitido dictar una resolución como la prevista en el artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, cuando no se haya formulado ante dicho órgano una pretensión en ese sentido.
- 28 A este respecto, procede recordar que, de conformidad con el artículo 101, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, el tribunal de marcas de la Unión aplicará, salvo que dicho Reglamento disponga otra cosa, las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.
- 29 Pues bien, dado que dicho Reglamento no dispone otra cosa, no se opone a que se apliquen los mencionados principios dispositivo y *ne ultra petita*.
- 30 Así pues, el artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 no se opone a que, en aplicación de los mencionados principios del Derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la Unión se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, debido a que el titular de la marca afectada no formuló una pretensión en ese sentido.
- 31 Dado que la inexistencia de una obligación de dictar la resolución prevista en el artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 resulta, por ello, de la aplicación de las normas procesales de Derecho nacional, a las que ese Reglamento no se opone, no procede examinar la cuestión de si dicha inexistencia de obligación se justifica por la existencia de una «razón especial», en el sentido de ese precepto.
- 32 En todo caso, el hecho de que, mediante su recurso ante un tribunal de marcas de la Unión, el titular de una marca de la Unión se limite a solicitar que se declare la existencia de una violación de marca, pero no solicite que se ordene el cese de ésta, no puede calificarse de «razón especial», a efectos del artículo 102, apartado 1, del mencionado Reglamento.
- 33 En efecto, esa expresión sólo se refiere a situaciones excepcionales en las que, a la vista de las características particulares del comportamiento reprochado al tercero, en particular el hecho de que éste se encuentre en la imposibilidad de continuar las violaciones de marca o de intento de violación de marca que se le imputan, ese tribunal no está obligado a dictar una resolución que prohíba a un tercero que continúe tales actos pese a que el titular de la marca presentó una solicitud a tal fin (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, apartado 35).
- 34 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, de conformidad con determinados principios de Derecho nacional en materia

procesal, un tribunal de marcas de la Unión se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero que continúe los actos de violación de marca, debido a que el titular de la marca afectada no presentó una solicitud en ese sentido ante dicho tribunal.

*Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera*

- 35 Mediante sus cuestiones segunda y tercera, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, por una parte, si el artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca de la Unión pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata y, por otra parte, si, tratándose de hechos de terceros posteriores a la publicación de la solicitud de registro de esa marca, pero anteriores a la publicación de su registro, el concepto de «indemnización razonable» que figura en ese precepto abarca la indemnización por daños y perjuicios dirigida a reparar la totalidad del daño sufrido por su titular, incluida la reclamación del valor normal obtenido por el tercero de la utilización de dicha marca y la indemnización del daño moral sufrido.
- 36 A este respecto, procede declarar que, con arreglo al artículo 9, apartado 3, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009, el derecho conferido por la marca de la Unión sólo se podrá oponer a terceros a partir de la publicación del registro de la marca de que se trate.
- 37 De ello resulta que el derecho exclusivo que confiere a su titular la marca de la Unión, que le permite, en particular, prohibir a los terceros el uso de la marca de que se trate en el marco de una acción por violación de marca con arreglo al artículo 9, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 207/2009, sólo puede referirse a hechos de terceros posteriores al registro de esa marca.
- 38 Sin embargo, para reconocer un cierto grado de protección al solicitante de un registro de marca en el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud, fecha a partir de la cual se considera que esa solicitud es conocida por los terceros, y la fecha de publicación de su registro, el artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 prevé el derecho a una «indemnización razonable» por hechos que tuvieran lugar en ese período, si, en caso de haberse producido tras la fecha del registro, tales hechos habrían quedado prohibidos.
- 39 Esta protección se explica por el conjunto de derechos patrimoniales que el mencionado Reglamento vincula a la solicitud de registro de una marca de la Unión.
- 40 En efecto, conforme al artículo 24 del Reglamento n.º 207/2009, que figura en su sección 4, titulada «La marca de la Unión como objeto de propiedad», las solicitudes de registro de marcas de la Unión pueden ser objeto de varios tipos de actos jurídicos, como una cesión, la constitución de derechos reales o de licencias, que tienen la característica común de tener por objeto o efecto crear o ceder un derecho sobre la marca de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de febrero de 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, apartado 21).
- 41 En el presente asunto, la solicitud de registro de la marca controvertida en el litigio principal fue objeto de una licencia desde su presentación.
- 42 El valor económico propio de una solicitud de registro de una marca de la Unión genera también otros derechos vinculados a esa solicitud. Así, con arreglo al Reglamento n.º 207/2009, el solicitante disfruta en principio de un derecho de prioridad, a partir de la fecha de presentación de su solicitud de registro de la marca, frente a las solicitudes presentadas posteriormente.



- 43 Además, esas consideraciones relativas al conjunto de derechos patrimoniales vinculados a la solicitud de registro de una marca han llevado en particular al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a declarar que, a la vista de las circunstancias del asunto consideradas en su conjunto, dicha solicitud podía constituir un interés sustancial protegido en virtud del derecho fundamental de propiedad reconocido en el artículo 1 del Protocolo adicional n.º 1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 11 de enero de 2007, *Anheuser-Busch Inc. c. Portugal*, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, § 73 a 78).
- 44 A la vista de esas consideraciones, procede declarar que, dado que el artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 establece una excepción estrictamente delimitada a la norma conforme a la cual una marca de la Unión no puede oponerse antes de la publicación de su registro, no puede exigirse ninguna indemnización en virtud de dicha norma por hechos que se produzcan con anterioridad a la publicación de la solicitud de registro de esa marca.
- 45 Además, del hecho de que el artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 no remita expresamente al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y alcance, se desprende, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que el concepto de «indemnización razonable» que se recoge en ese artículo normalmente debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar (véase, por analogía, la sentencia de 14 de diciembre de 2006, *Nokia*, C-316/05, EU:C:2006:789, apartado 21 y jurisprudencia citada).
- 46 Para llevar a cabo esta interpretación, procede, como señaló también el órgano jurisdiccional remitente, tomar en consideración el hecho de que la protección que adopta la forma de una «indemnización razonable», a efectos del artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009, por los hechos a los que se refiere esta disposición, debe, por su naturaleza, ser más limitada que la protección de la que disfruta el titular de una marca por hechos posteriores a la fecha de registro de ésta, dado que el interés a proteger en virtud de una solicitud de marca es inferior a aquel del que debe disfrutar la marca tras su registro.
- 47 En efecto, los hechos previstos en el artículo 9, apartado 3, segunda frase, del mencionado Reglamento se producen en un momento en el que no existe todavía certeza de que la marca objeto de una solicitud de registro será efectivamente registrada, dado que la existencia de motivos absolutos o relativos de denegación puede todavía impedir dicho registro de forma total o parcial.
- 48 Así, los derechos otorgados por una solicitud de registro de marca de la Unión revisten, antes del registro de la marca de que se trate, un carácter que puede calificarse de «condicional».
- 49 Ese carácter condicional resulta además claramente del artículo 9, apartado 3, tercera frase, del Reglamento n.º 207/2009, que establece que una acción basada en el artículo 9, apartado 3, segunda frase, de ese Reglamento sólo puede plantearse ante un tribunal de marcas de la Unión tras la publicación del registro de la marca de que se trate.
- 50 De ello resulta que la «indemnización razonable» que puede reclamarse en el marco de una acción basada en el artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 debe tener un alcance menor que la indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el titular de una marca de la Unión en concepto de perjuicio causado por una violación de marca.

- 51 La distinción entre esos dos tipos de acciones resulta también de la enumeración, recogida en el artículo 96 del Reglamento n.º 207/2009, de las diferentes competencias exclusivas de los tribunales de marcas de la Unión, en la medida en que dicho artículo menciona de forma separada, en la letra a), «cualquier acción por violación» y, en la letra c), «cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados [en] el artículo 9, apartado 3, segunda frase», de ese Reglamento.
- 52 Además, procede declarar que, dado que el Reglamento n.º 207/2009 no contiene normas relativas a la indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el titular de una marca de la Unión por actos de violación, se desprende del artículo 101, apartado 2, de ese Reglamento que, en principio, el tribunal de marcas de la Unión aplica su Derecho nacional, incluido su Derecho internacional privado, en la materia. Se desprende, además, del artículo 14, apartado 2, de dicho Reglamento, que éste no se opone, en particular, a la aplicación complementaria del Derecho nacional en materia de violación de marca y, en concreto, del Derecho nacional relativo a la responsabilidad civil.
- 53 En ese contexto, el artículo 13 de la Directiva 2004/48 establece reglas en materia de indemnización de daños y perjuicios, orientadas a la reparación del perjuicio causado por actos de violación de marca, que difieren en función de que se considere o no que el tercero llevó a cabo una actividad de violación a sabiendas o con motivos razonables para saberlo.
- 54 Así, el artículo 13, apartado 1, de esa Directiva prevé un resarcimiento en principio integral del perjuicio sufrido realmente, que puede incluir el daño moral, en caso de actos de violación de marca cometidos de forma consciente, mientras que el artículo 13, apartado 2, de la mencionada Directiva sólo permite la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que puedan ser preestablecidos, cuando los actos de violación de marca no hayan sido cometidos a sabiendas.
- 55 Si bien esas disposiciones sólo se aplican, como tales, a actos de violación de marca y por tanto a actos producidos tras la publicación del registro de la marca de que se trate y no a actos anteriores a dicha publicación, como los previstos en el artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009, se puede deducir, como destacó también, esencialmente, el Abogado General en el punto 51 de sus conclusiones, que la reparación exigible en virtud de la «indemnización razonable» no puede ser superior a la indemnización reducida, prevista en el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/48.
- 56 En efecto, mientras que el artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 pretende vincular derechos de carácter condicional a una marca a partir de la publicación de la solicitud de registro de ésta y antes incluso de la publicación de su registro, la «indemnización razonable», a efectos de esa disposición, debe tener un alcance inferior al de la indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el titular de una marca de la Unión por actos de violación de marca posteriores a la publicación del registro de esa marca y que pretenden, en principio, garantizar una reparación integral del perjuicio realmente sufrido que puede incluir, en su caso, el daño moral.
- 57 A efectos de la determinación de la «indemnización razonable», en el sentido del artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009, procede por tanto adoptar el criterio relativo a la recuperación de los beneficios y excluir de esa indemnización la reparación del perjuicio más amplio que puede haber sufrido el titular de la marca de que se trata debido a su utilización, y que podría incluir, en particular, el daño moral.
- 58 En efecto, el criterio relativo a la recuperación de los beneficios, en la medida en que abarca la reclamación de los beneficios injustamente obtenidos por terceros del uso de la marca de que se trata durante el período previsto en el artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009, se inscribe en el objetivo perseguido por dicha disposición, que consiste en impedir a los terceros aprovecharse indebidamente del valor económico propio que representa la solicitud de registro de una marca, cuando se considera que han tenido conocimiento de esa solicitud como consecuencia de su publicación.

59 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera que el artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca de la Unión pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de una solicitud de registro de marca. En lo que respecta a hechos de terceros cometidos durante el período posterior a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata, pero anterior a la publicación de su registro, el concepto de «indemnización razonable» recogido en esa disposición, abarca la reclamación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros por la utilización de esa marca durante el mencionado período. Por el contrario, este concepto de «indemnización razonable» excluye la reparación del perjuicio más amplio que pueda haber sufrido el titular de dicha marca incluido, en su caso, el daño moral.

### Costas

60 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 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 Séptima) declara:

- 1) **El artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en aplicación de determinados principios de Derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la Unión Europea se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, debido a que el titular de la marca afectada no ha presentado una solicitud en ese sentido ante dicho tribunal.**
- 2) **El artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca de la Unión Europea pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de una solicitud de registro de marca. En lo que respecta a hechos de terceros cometidos durante el período posterior a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata, pero anterior a la publicación de su registro, el concepto de «indemnización razonable», recogido en esa disposición, abarca la reclamación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros por la utilización de esa marca durante el mencionado período. Por el contrario, este concepto de «indemnización razonable» excluye la reparación del perjuicio más amplio que pueda haber sufrido el titular de dicha marca incluido, en su caso, el daño moral.**

Firmas