

**Asunto C-412/24**

**Petición de decisión prejudicial**

**Fecha de presentación:**

10 de junio de 2024

**Órgano jurisdiccional remitente:**

Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia)

**Fecha de la resolución de remisión:**

5 de junio de 2024

**Partes recurrentes:**

Fauré Le Page Maroquinier SAS

Fauré Le Page Paris SAS

**Parte recurrida:**

Goyard ST-Honoré SAS

---

[omissis]

Sentencia n.º 322 FS-D

Recurso de casación n.º D 22-11.499

[omissis]

SENTENCIA DE GAYAR LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (TRIBUNAL DE CASACIÓN, SALA DE LO MERCANTIL, FINANCIERO Y ECONÓMICO), DE 5 DE JUNIO DE 2024

1º/ La sociedad Fauré Le Page Maroquinier, [omissis]

2º/ La sociedad Fauré Le Page Paris, [omissis]

[omissis]

han interpuesto el [presente] recurso de casación [*omissis*] contra la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2021 por la cour d'appel (Tribunal de Apelación) de París [*omissis*], en el litigio entre ellas y la sociedad Goyard ST-Honoré [*omissis*], recurrida en casación.

En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes invocan dos motivos.

[*omissis*]

[*omissis*] [procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente]

La Sala de lo Mercantil, Financiero y Económico de la Cour de cassation [*omissis*] ha dictado la presente sentencia.

### **Hechos y procedimiento**

- 1 Según la sentencia recurrida [*omissis*], dictada tras la devolución de los autos a raíz de la casación ([*omissis*] [de] 27 de junio de 2018, rectificada mediante sentencia de 10 de octubre de 2018, recurso de casación n.º 16-27.856), [*omissis*] la sociedad Maison Fauré Le Page, constituida en 1716 en París y dedicada a la actividad de compraventa de armas, municiones y accesorios de cuero, fue objeto de una disolución que supuso la transferencia universal de su patrimonio a su accionista único, la sociedad Saillard, el 27 de noviembre de 1992.
- 2 El 5 de junio de 1989, Saillard registró la marca francesa «Fauré Le Page» n.º 134782, para designar, en particular, los productos «armas blancas; armas de fuego y sus componentes; municiones y proyectiles; explosivos; soportes para el tiro; cartuchería; cuero e imitaciones de cuero; baúles y maletas». El 29 de octubre de 2009, la sociedad Saillard cedió esta marca a la sociedad Fauré Le Page Paris, que había sido inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades el día 14 de ese mismo mes.
- 3 El 17 de junio de 2011, la sociedad Fauré Le Page Paris registró las marcas francesas «Fauré Le Page Paris 1717» n.ºs 3839809 y 3839811 para designar, en particular, dentro de la clase 18, los productos «cuero e imitaciones de cuero; baúles y maletas; bolsas de viaje; bolsos de mano».
- 4 El 26 de octubre de 2012, la sociedad Goyard ST-Honoré, que fabrica y comercializa artículos de viaje y marroquinería, demandó a las sociedades Fauré Le Page Paris y Fauré Le Page maroquinier (en lo sucesivo, «sociedades Fauré Le Page»), esta última como gestora de las marcas «Fauré Le Page Paris 1717», con el fin de obtener la anulación de dichas marcas debido a su carácter engañoso.
- 5 Mediante sentencia de 4 de octubre de 2016, la cour d'appel de París desestimó la demanda. Esta decisión fue anulada en casación por una sentencia de la Sala de lo Mercantil de la Cour de cassation de 27 de junio de 2018. A raíz de la casación, la causa fue devuelta a la cour d'appel de París, que, mediante la sentencia recurrida,

de 23 de noviembre de 2021, declaró nulas las marcas «Fauré Le Page Paris 1717» n.ºs 3839809 y 3839811 debido a su carácter engañoso.

- 6 En dicha sentencia, la cour d'appel señala que los términos «Paris 1717» contenidos en las dos marcas «Fauré Le Page Paris 1717» evocan el lugar y la fecha de constitución de la sociedad y, en particular, inducen al público a creer que la empresa ha desarrollado su actividad ininterrumpidamente desde 1717 y que el saber hacer de la antigua Maison Fauré Le Page fue transmitido a la sociedad Fauré Le Page Paris, lo que constituye, para el público en cuestión, una garantía de calidad de los productos que llevan dichas marcas. Añade que la antigua Maison Fauré Le Page, constituida en 1716, cesó su actividad de compraventa de armas, municiones y accesorios en 1992, de modo que la sociedad Fauré Le Page Paris, constituida en 2009, no continuó la actividad de la antigua Maison Fauré Le Page. Afirma, por último, que para el consumidor medio de artículos de marroquinería de lujo, como los comercializados por las sociedades Fauré Le Page, la antigüedad del saber hacer es un elemento decisivo en su decisión de compra. La cour d'appel deduce de todo ello que las marcas pueden conllevar un riesgo grave de inducir a error al consumidor y deben anularse.
- 7 Las sociedades Fauré Le Page interpusieron recurso de casación contra la citada sentencia.

### **Examen de los motivos**

#### ***Sobre la primera parte del primer motivo***

##### *Formulación del motivo*

- 8 Las sociedades Fauré Le Page reprochan a la sentencia que declare la nulidad de las marcas «Fauré Le Page Paris 1717» n.ºs 3839809 y 3839811 debido a su carácter engañoso, puesto que «la anulación de la marca que puede inducir al público a error no debe basarse en las cualidades de su titular sino en las características de los productos o servicios designados por ella, y porque al afirmar, para declarar que las marcas “Fauré Le Page 1717” inducían a error, que la sociedad Fauré Le Page Paris, que no había adquirido la actividad de Maison Fauré Le Page, fundada en 1717, no podía presentarse como sucesora de esta, sin justificar un engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño, no sobre las cualidades de la empresa titular de las marcas en cuestión, sino en cuanto a los productos designados por ellas, la cour d'appel infringió el artículo L. 711-3, letra c), del code de la propriété intellectuelle (Código de la Propiedad Intelectual), interpretado a la luz del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas».

Respuesta de la Cour

- 9 Este motivo plantea la cuestión de si la sentencia de la cour d'appel [*omissis*] es conforme con el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, cuyas disposiciones figuran actualmente en el artículo 20, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
- 10 [*omissis*] [cuestiones de procedimiento]

**Disposiciones aplicables**

- 11 En virtud del artículo L. 711-3, letra c), del Código de la Propiedad Intelectual, en su versión aplicable al litigio, no podrá adoptarse como marca o elemento de marca un signo que pueda inducir a error al público, en particular por lo que atañe a la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio.
- 12 Esta norma ha llevado a cabo la transposición sucesiva de las disposiciones del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, y del artículo 20, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436, sustancialmente idénticas.
- 13 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al interpretar, en su sentencia de 30 de marzo de 2006, Emanuel (C-259/04), la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, recordó que los casos de denegación de registro previstos en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104 suponen que pueda considerarse la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor y precisó que, aun cuando quepa la posibilidad de que en la compra por un consumidor medio influya su creencia de que la persona física cuyo nombre consta registrado como marca participó en la creación del producto que lleva la marca, esa circunstancia, por sí sola, no puede inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia de dicho producto (apartados 47 a 49).

**Fundamentos que justifican la petición de decisión prejudicial**

- 14 La cour d'appel de Paris declaró engañosas las marcas «Fauré Le Page Paris 1717».
- 15 En su opinión, la transmisión, mediante el signo que constituye la marca, de informaciones falsas sobre la empresa de las que el consumidor medio de los

productos o servicios para los que se ha registrado la marca deduce que estos tienen una calidad o prestigio particulares induce a error.

- 16 Tal interpretación parece compatible con el carácter ilustrativo de la lista del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008.
- 17 Un sondeo aportado a los debates ante la cour d'appel por la sociedad Goyard ST-Honoré demuestra también que la antigüedad de la empresa reivindicada por una marca influye en la decisión de compra del consumidor de dichos productos, en particular en el sector económico de la marroquinería de lujo, de modo que tal antigüedad es un dato importante para el consumidor, cuya decisión de compra se ve así influida por esa información. Por consiguiente, la mención de la antigüedad de la empresa constituye un factor de atracción de la clientela y confiere, en consecuencia, una ventaja competitiva.
- 18 Pues bien, de las apreciaciones soberanas de la sentencia se desprende que, con las marcas «Fauré Le Page», que contienen la fecha 1717, las sociedades Fauré Le Page se presentan de manera engañosa como «sucesoras» de la antigua Maison Fauré Le Page.
- 19 A este respecto, cabe recordar que la sentencia anterior de la Cour de cassation en este asunto reprochaba precisamente a la cour d'appel de París haber considerado esta condición de «sucesora» sin declarar que la sociedad Fauré Le Page Paris había continuado o retomado las actividades de la sociedad Saillard o se había subrogado en los derechos de esta última, ni exponer de qué modo la mera cesión de la marca «Fauré Le Page», registrada en 1989, confería a dicha sociedad el derecho a invocar ante el público la antigüedad de Maison Fauré Le Page.
- 20 En efecto, la Cour de cassation considera que el carácter engañoso de una marca no se limita a un mensaje que induce a error únicamente en cuanto a algunas o todas las características del producto o del servicio, sino que puede referirse a las características de la propia empresa titular de la marca y, en particular, a su antigüedad, puesto que el consumidor puede deducir de la información falsa transmitida por la marca que el producto que la lleva posee determinadas cualidades o goza de cierto prestigio, y ello puede influir en su decisión de compra.
- 21 Procede recordar asimismo que, en su sentencia de 23 de abril de 2009, Copad (C-59/08), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró, respecto del incumplimiento de las cláusulas sobre la calidad de los productos que el titular de la marca puede reprochar a un licenciataria, que la calidad de los productos de prestigio resulta no solo de sus características materiales, sino también del aura y de la imagen de prestigio que les confieren una sensación de lujo (apartados 24 a 26). Por consiguiente, cabe preguntarse si, al menos en el ámbito de los productos de lujo, cuando la marca o uno de sus elementos confiere a los productos que

designa una imagen prestigiosa que influye en la decisión de compra del consumidor, no procede anular la marca si dicho elemento es falso.

- 22 Por su parte, las sociedades Fauré Le Page sostienen que, para ser considerada engañosa, la marca debe inducir a error al consumidor, no sobre la empresa, sino sobre la naturaleza y las características de los productos o de los servicios para los que se registró.
- 23 Alegan que la sentencia Emanuel debe interpretarse en este sentido.
- 24 Añaden que el Tribunal General de la Unión Europea [*omissis*] declaró, habida cuenta de las disposiciones del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, idénticas en esencia a las del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, que la apreciación del motivo absoluto de denegación basado en el carácter engañoso de una marca solo puede ser llevada a cabo en relación con los productos o servicios de que se trate, que la aplicación de dicho motivo implica una designación suficientemente específica de las características potenciales de los productos y servicios designados por la marca y que solo cuando se haga creer al consumidor objetivo que los productos y servicios poseen ciertas características de las que en realidad carecen, será engañado por la marca [(*omissis*) sentencias de 29 de noviembre de 2018, Khadi y Village Industries Commission/EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T-683/17, apartado 53; de 29 de junio de 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO — Irlanda y Ornuá (La Irlandesa 1943), T-306/20, apartados 56 y 57, y de 29 de noviembre de 2023, Myforest Foods/EUIPO (MYBACON), T-107/23, apartados 29 y 30].
- 25 Asimismo, es preciso señalar que la División de Anulación de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, al aplicar estos principios en un caso relativo a la marca «Longwy Paris Maîtres artisans depuis 1798» registrada por una sociedad creada en 2000 para designar, en particular, «artículos de bisutería-joyería; artículos de bisutería semipreciosos; artículos de bisutería-joyería con piedras decorativas; artículos de bisutería-joyería con aleaciones de metales preciosos», desestimó la solicitud de anulación de esta marca por considerar que el hecho de que el titular posea el título de maestro artesano desde 1798, o incluso que su empresa haya sido creada en 1798, no confiere ninguna característica particular a los productos y servicios y, por consiguiente, no genera ninguna expectativa específica en el consumidor que implique la existencia de un engaño efectivo (decisión de 27 de noviembre de 2019, n.º 19646 C). Esta decisión precisa que la marca puede percibirse a lo sumo como laudatoria y, en la medida en que la referencia a esa fecha no entra en contradicción con la forma en que está redactada la lista de productos y servicios en cuestión, es aceptable.
- 26 Las sociedades Fauré Le Page deducen de ello que, al no describir ninguna característica específica de los artículos de marroquinería designados en el registro, no puede considerarse que las marcas «Fauré Le Page Paris 1717», que a

lo sumo transmiten una idea general de calidad, induzcan a error en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95/CE.

- 27 La Abogada General opina que procede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Considera que la solución adoptada por el [Tribunal General] plantea dudas sobre las consecuencias que puede entrañar la referencia que hace una marca a la antigüedad de la empresa. En este sentido, menciona un estudio relativo a la percepción de la antigüedad de la empresa que transmite la marca, del que resulta que, en determinados sectores, la antigüedad confiere una ventaja competitiva al proveedor de los productos o servicios y un valor añadido a la marca que puede reivindicar tal antigüedad, debido al saber hacer y a la calidad que el consumidor de los productos o servicios en cuestión espera que se deriven de la continuidad de la empresa.
- 28 No parece que el Tribunal de Justicia haya tenido ocasión de aprobar la jurisprudencia del Tribunal General según la cual la causa de nulidad relativa al carácter engañoso de una marca implica una designación suficientemente específica de las características potenciales de los productos y servicios designados por la marca y que solo cuando se haga creer al consumidor objetivo que los productos y servicios poseen ciertas características de las que en realidad carecen, será engañado por la marca.
- 29 Si bien es cierto que la sentencia Emanuel antes citada puede interpretarse, como hacen las recurrentes, en el sentido de que no es engañosa la marca que induce al consumidor a error sobre las cualidades de la empresa que fabrica los productos que la llevan, no lo es menos que dicha sentencia tenía por objeto el supuesto particular de una marca constituida por el nombre del creador, de modo que las consideraciones propias de dicho contexto pueden explicar la solución adoptada.
- 30 En el caso de autos, de las apreciaciones soberanas hechas por los jueces que conocen del fondo del asunto se desprende que las marcas «Fauré Le Page Paris 1717» inducen a error en la medida en que generan la percepción de que su titular lleva varios siglos desarrollando la actividad de la marroquinería y que la información errónea así transmitida puede influir en la decisión de compra de los consumidores de los productos que llevan una de dichas marcas, dado que los consumidores de artículos de marroquinería de lujo atribuyen importancia a la historia y la antigüedad de la empresa que los comercializa.
- 31 Por tanto, la solución del litigio depende de si esta constatación basta para considerar que dichas marcas inducen a error en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008.
- 32 A este respecto, procede determinar, antes de nada, si el hecho de que una marca transmita una información errónea sobre su titular que pueda influir en el consumidor medio de los productos y servicios designados por ella basta para concluir que es engañosa, o si el error al que induce debe referirse a las características de dichos productos o servicios.

- 33 A continuación, en el supuesto de que una marca solo se considere engañosa si el error al que induce se refiere a características de los productos o servicios designados por ella, ¿supone la constatación de su carácter engañoso que la marca constituye una designación suficientemente específica de las características potenciales de tales productos y servicios?
- 34 Por último, en caso de respuesta afirmativa a esta cuestión, cabe preguntarse si, en particular en el ámbito de los productos de lujo, en el que la historia asociada a la marca es un elemento clave del atractivo de los productos que la llevan, el hecho de que la marca atribuya a su titular una antigüedad significativa en la fabricación de los productos designados por ella —y, por consiguiente, una garantía de saber hacer— constituye una designación suficientemente específica de las características potenciales de los productos designados por la marca de las que en realidad carece.

### **Cuestiones prejudiciales**

- 35 Se plantean, por tanto, las cuestiones [expuestas en la parte dispositiva] [*omissis*]  
[*omissis*]

**EN VIRTUD DE TODO LO EXPUESTO**, la Cour de cassation:

[*omissis*]

PLANTEA al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:

- 1) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que la mención de una fecha ficticia en una marca que transmite una información falsa sobre la antigüedad, la seriedad y el saber hacer del fabricante de los productos y, por consiguiente, sobre una de las características intangibles de dichos productos, permite declarar la existencia de un engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor?
- 2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse dicho artículo en el sentido de que:
  - a) una marca puede considerarse engañosa cuando existe un riesgo de que el consumidor de los productos y servicios que designa crea que el titular de dicha marca tiene una antigüedad de varios siglos en la producción de tales productos que le confiere una imagen de prestigio, cuando ello no es así?
  - b) para que pueda declararse la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor, del que depende la declaración

del carácter engañoso de la marca, es preciso que dicha marca constituya una designación suficientemente específica de las características potenciales de los productos y servicios para los que se registró, de modo que se haga creer al consumidor objetivo que los productos y servicios poseen ciertas características de las que en realidad carecen?

[*omissis*]

DOCUMENTO DE TRABAJO