Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 2 de julio de 2020*

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 5, apartado 1 — Uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a una marca ajena para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada — Alcance de los términos "el uso" — Anuncio publicado en línea en un sitio de Internet por encargo de una persona que opera en el tráfico económico y posteriormente reproducido en otros sitios de Internet»

En el asunto C-684/19,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 9 de septiembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de septiembre de 2019, en el procedimiento entre

mk advokaten GbR

y

MBK Rechtsanwälte GbR,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

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

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de MBK Rechtsanwälte GbR, por el Sr. M. Boden, Rechtsanwalt;

– en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller, M. Hellmann y U. Bartl, en calidad de agentes;

– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier y W. Mölls, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: alemán.

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, 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 Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre mk advokaten GbR y MBK Rechtsanwälte GbR, en relación con la prohibición impuesta a mk advokaten de utilizar el grupo de letras «mbk» en el tráfico económico.

Marco jurídico

3 A tenor del artículo 5 de la Directiva 2008/95:

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

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por 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.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

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

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

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

c) importar productos o exportarlos con el signo;

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

[…]»

4 La Directiva 2008/95 fue derogada, 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). Con algunas modificaciones, el contenido del artículo 5 de la Directiva 2008/95 figura actualmente, en lo sustancial, en el artículo 10 de la Directiva 2015/2436. No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos que dieron origen al litigio principal, la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz de la Directiva 2008/95.

Litigio principal y cuestión prejudicial

5 El despacho de abogados MBK Rechtsanwälte, con domicilio social en Mönchengladbach (Alemania), es titular de una marca alemana constituida por su denominación «MBK Rechtsanwälte». Esta marca está registrada para servicios jurídicos.

6 mk advokaten, con domicilio social en Kleve (Alemania), es también un despacho de abogados. Inicialmente ejercía sus actividades bajo la denominación «mbk rechtsanwälte» y con la denominación correspondiente en lengua neerlandesa «mbk advokaten». No obstante, a raíz de una acción por violación de marca ejercitada por MBK Rechtsanwälte, el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante sentencia de 17 de octubre de 2016, prohibió a mk advokaten, bajo pena de multa, utilizar el grupo de letras «mbk» en el tráfico económico para servicios jurídicos. Dicha sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada.

7 Posteriormente resultó que, en caso de utilización del motor de búsqueda gestionado por la sociedad Google, teclear los términos «mbk Rechtsanwälte» conducía a varios sitios de Internet de referenciación de empresas, como www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com, que presentaban un anuncio relativo a los servicios jurídicos de mk advokaten.

8 Al considerar así demostrado que se había quebrantado la prohibición establecida por el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf), MBK Rechtsanwälte solicitó a dicho tribunal que impusiera una multa a mk advokaten.

9 En su defensa mk advokaten sostuvo que, tratándose de anuncios en Internet, la única iniciativa tomada por este despacho de abogados había consistido en inscribirse en la guía en línea *Das Örtliche* y que, a partir de la sentencia de 17 de octubre de 2016 del Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf), había retirado tal inscripción para cualquier signo que contuviera el grupo de letras «mbk». A su juicio, no le incumbía ninguna otra obligación, puesto que nunca había solicitado figurar en otros sitios de Internet.

10 El Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) accedió a la solicitud de MBK Rechtsanwälte, declarando que el anuncio publicado en los sitios de Internet de que se trata beneficiaba a mk advokaten y se basaba en el anuncio que este último despacho de abogados había hecho insertar en la guía *Das Örtliche*. Ese mismo tribunal impuso una multa a mk advokaten, ya que este bufete se había limitado, tras la sentencia 17 de octubre de 2016, a hacer retirar el anuncio publicado en la mencionada guía.

11 Contra la citada sentencia mk advokaten interpuso un recurso ante el tribunal remitente, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania).

12 Este último tribunal considera que la resolución del litigio del que conoce requiere la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95.

13 El tribunal remitente expone que de reiterada jurisprudencia alemana se desprende que, cuando un anuncio publicado en línea en un sitio de Internet vulnera un derecho ajeno, la persona que ha encargado el anuncio no solo debe retirarlo de ese sitio de Internet, sino también comprobar, a través de los motores de búsqueda habituales, que los operadores de otros sitios de Internet no hayan reproducido el anuncio y, de ser así, intentar seriamente hacer todo lo posible para que se borren esos enlaces subsiguientes.

14 La mencionada jurisprudencia se basa en la consideración de que cualquier publicación del anuncio beneficia a la persona cuyos productos o servicios se promocionan de este modo. En consecuencia, corresponde a esa persona realizar, en caso de vulneración de un derecho ajeno, las gestiones necesarias para que se supriman todas las referencias al anuncio de que se trata en Internet.

15 El tribunal remitente alberga dudas en cuanto a la conformidad de la mencionada jurisprudencia alemana con los principios que dimanan de la sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), dado que el Tribunal de Justicia siguió en ella otro enfoque en relación con los anuncios que vulneran una marca ajena. Este enfoque podría extrapolarse al asunto del que conoce el tribunal remitente.

16 Es cierto que, en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia que acaba de citarse, el anuncio objeto de litigio había sido lícito en un primer momento, mientras que, en el presente asunto, el anuncio cuya publicación en línea encargó mk advokaten vulneró desde el principio una marca ajena. No es menos verdad, sin embargo, que no consta con claridad la pertinencia de esta diferencia para la interpretación de los términos «el uso», a efectos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95.

17 En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Efectúa un uso de una marca a efectos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 un tercero que es mencionado en una publicación que contiene un sitio web donde figura un signo idéntico a dicha marca, si él mismo no ha realizado la publicación, sino que esta ha sido tomada por el operador del sitio web de otra publicación realizada por el tercero de tal forma que se violaba la marca?»

Sobre la cuestión prejudicial

18 Mediante su cuestión prejudicial, el tribunal remitente pide sustancialmente que se dilucide si el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que una persona que opera en el tráfico económico y que ha encargado que se publique en un sitio de Internet un anuncio que viola una marca de un tercero hace uso del signo idéntico a dicha marca cuando operadores de otros sitios de Internet reproducen ese anuncio publicándolo en esos otros sitios de Internet.

19 A este respecto, es preciso recordar, por una parte, que el hecho de ofrecer en venta productos o servicios bajo un signo idéntico o similar a una marca ajena y de hacer publicidad de tales productos o servicios bajo ese signo constituye un «uso» de este (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartados 45 y 61 y jurisprudencia citada).

20 Por otra parte, según reiterada jurisprudencia, existe tal uso del signo idéntico o similar a la marca ajena cuando ese signo, seleccionado por el anunciante como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, es el medio utilizado por él para que aparezca su anuncio, incluso

cuando dicho signo no aparezca en el propio anuncio (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, apartados 30 y 31 y jurisprudencia citada).

21 Por lo tanto, cuando una persona que opera en el tráfico económico encarga al operador de un sitio de Internet de referenciación la publicación de un anuncio en el que figure un signo idéntico o similar a una marca ajena o cuya presentación en pantalla sea debida a dicha marca, debe considerarse que esa persona hace uso de ese signo a efectos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, apartados 29 y 30).

22 En cambio, desde el punto de vista del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, no cabe imputar a la persona que encarga la publicación del anuncio actos autónomos de otros agentes económicos, como los realizados por los mencionados operadores de sitios de Internet de referenciación, con los cuales el anunciante no guarda ninguna relación directa ni indirecta y que no actúan por encargo ni por cuenta de aquel, sino por su propia iniciativa y en su propio nombre (sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, apartados 36 y 37).

23 En efecto, los términos «el uso» que figuran en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 implican un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. No ocurre así cuando ese acto lo efectúa un operador independiente sin el consentimiento del anunciante (sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, apartado 39).

24 Por consiguiente, la citada disposición no puede interpretarse en el sentido de que, con independencia de su comportamiento, pueda considerarse que una persona es la autora del uso de un signo idéntico o similar a la marca ajena por el único motivo de que tal uso pudiera reportarle una ventaja económica (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, apartado 42).

25 De conformidad con la citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el caso de autos corresponderá al tribunal remitente examinar si del comportamiento de mk advokaten, en el marco de una relación directa o indirecta entre este bufete y los operadores de los sitios de Internet de que se trata, resulta que tales operadores habían publicado el anuncio en línea por encargo y por cuenta de mk advokaten. A falta de tal comportamiento, procedería concluir que MBK Rechtsanwälte no está legitimada, en virtud del derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, para actuar contra mk advokaten por la publicación en línea del anuncio en los sitios de Internet distintos de la guía *Das Örtliche*.

26 Lo anterior no afecta a la posibilidad de que MBK Rechtsanwälte, en su caso, reclame a mk advokaten la restitución de ventajas económicas sobre la base del Derecho nacional, ni a la facultad de dirigirse contra los operadores de los sitios de Internet de que se trata (véase, por analogía la sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, apartado 43).

27 A este respecto, cabe observar que, en el supuesto de que los operadores de sitios de Internet se hagan cargo de un anuncio por propia iniciativa y en su propio nombre, no podrá considerarse que el operador económico cuyos productos o servicios se promueven sea su cliente. Por consiguiente, en ese supuesto no resultará aplicable la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual quien explota un sitio de Internet de referenciación no hace uso por sí mismo de signos idénticos o similares a las marcas ajenas que estén contenidas en los anuncios de sus clientes o que provoquen la aparición en pantalla de dichos anuncios (véanse, entre otras, las sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartado 56, y de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, apartados 39 y 40).

28 En tal caso, los referidos operadores de sitios de Internet hacen uso, a efectos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, de signos idénticos o similares a las marcas ajenas que están contenidos en las ofertas de venta o los anuncios que muestran o que provocan la presentación en pantalla de esos anuncios (véase, por analogía, la sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, apartado 48). Por lo tanto, los titulares de esas marcas ajenas pueden actuar contra los operadores de sitios de Internet en virtud del derecho exclusivo previsto en el citado artículo 5, apartado 1, cuando tales ofertas o anuncios promueven productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que dichas marcas están registradas.

29 Tal interpretación del citado precepto es conforme con el objetivo del mismo, que consiste en proporcionar al titular de una marca un instrumento legal que le permita prohibir —y de este modo hacer cesar— cualquier uso de su marca que efectúe un tercero sin su consentimiento (sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, apartado 38).

30 Por último, en lo que atañe a la circunstancia, recordada en la resolución de remisión, de que, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), el anuncio que vulneraba una marca ajena era inicialmente lícito, mientras que el anuncio controvertido en el litigio principal vulneró desde el primer momento una marca ajena, basta con señalar que esta circunstancia carece de pertinencia en lo que respecta a la única cuestión examinada en el marco de la presente remisión prejudicial, que no es otra que determinar quién es, en el caso de la reproducción de un anuncio que vulnera una marca ajena, el autor del uso del signo idéntico o similar a dicha marca.

31 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que una persona que opera en el tráfico económico y que ha encargado la publicación en un sitio de Internet de un anuncio que viola una marca ajena no hace uso del signo idéntico a dicha marca cuando operadores de otros sitios de Internet reproducen ese anuncio publicándolo en línea, por propia iniciativa y en su propio nombre, en esos otros sitios de Internet.

Costas

32 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 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 Décima) declara:

El artículo 5, 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, debe interpretarse en el sentido de que una persona que opera en el tráfico económico y que ha encargado la publicación en un sitio de Internet de un anuncio que viola una marca ajena no hace uso del signo idéntico a dicha marca cuando operadores de otros sitios de Internet reproducen ese anuncio publicándolo en línea, por propia iniciativa y en su propio nombre, en esos otros sitios de Internet.

Firmas