Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 27 de abril de 2023 *

«Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 125, apartado 5 — Competencia internacional — Acción por violación de marca — Competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido o pudiere cometerse la violación — Publicidad presentada por un motor de búsqueda que utiliza un nombre de dominio nacional de primer nivel — Publicidad que no precisa la zona geográfica de entrega — Criterios que deben tenerse en cuenta»

En el asunto C-104/22,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil, Finlandia), mediante resolución de 14 de febrero de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de febrero de 2022, en el procedimiento entre

Lännen MCE Oy

y

Berky GmbH,

Senwatec GmbH & Co. KG,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. D. Gratsias, M. Ilešič (Ponente), I. Jarukaitis y Z. Csehi, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de Lännen MCE Oy, por las Sras. E. Hodge y K. Tommila, asianajajat;

– en nombre de Berky GmbH y Senwatec GmbH & Co. KG, por el Sr. P. Eskola, asianajaja;

* Lengua de procedimiento: finés.

– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. P. Němečková, los Sres. S. Noë, y J. Ringborg y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

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 125, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Länen MCE Oy (en lo sucesivo, «Länen») y las sociedades Berky GmbH y Senwatec GmbH & Co. KG, que forman parte de un mismo grupo de empresas, en relación con la supuesta violación de la marca de la Unión WATERMASTER, de la que Länen es titular.

Marco jurídico

Reglamento 2017/1001

3 El artículo 122 del Reglamento 2017/1001, titulado «Aplicación de las normas de la Unión relativas a la competencia judicial y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil», dispone en su apartado 2:

«En lo que se refiere a los procedimientos que resultan de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124:

a) no serán aplicables los artículos 4 y 6, los puntos 1, 2, 3 y 5 del artículo 7, ni el artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1)];

[…]».

4 El artículo 123 de dicho Reglamento, titulado «Tribunales de marcas de la Unión Europea», dispone en su apartado 1:

«Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.»

5 El artículo 124 del referido Reglamento, con el epígrafe «Competencia en materia de violación y de validez», establece lo siguiente:

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

a) para cualquier acción por violación y —si la legislación nacional la admite— por intento de violación de una marca de la Unión;

b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;

c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2;

d) para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión contempladas en el artículo 128.»

6 El artículo 125 del Reglamento 2017/1001, titulado «Competencia internacional», establece:

«1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento, así como de las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 aplicables en virtud del artículo 122, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

[…]

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca de la Unión, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los contemplados en el artículo 11, apartado 2.»

7 El artículo 126 de este Reglamento, con la rúbrica «Alcance de la competencia», preceptúa:

«1. El tribunal de marcas de la Unión Europea cuya competencia se fundamente en el artículo 125, apartados 1 a 4, será competente para pronunciarse sobre:

a) los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro;

b) los hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2, cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro.

2. El tribunal de marcas de la Unión Europea cuya competencia se fundamente en el artículo 125, apartado 5, será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal.»

Reglamento n.º 1215/2012

8 El artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 dispone:

«En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 y en el artículo 7, punto 5:

[…]

c) en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerza actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirija tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el contrato esté comprendido en el marco de dichas actividades.»

9 El artículo 66, apartado 1, de este Reglamento establece lo siguiente:

«Las disposiciones del presente Reglamento solamente serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas a partir del 10 de enero de 2015, a los documentos públicos formalizados o registrados oficialmente como tales a partir de esa fecha, y a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas a partir de dicha fecha.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

10 Länen, sociedad domiciliada en Finlandia, fabrica, en particular, dragas anfibias que comercializa con la marca de la Unión WATERMASTER, registrada el 12 de julio de 2004 con el número 003185758.

11 El 28 de enero de 2020, dicha sociedad presentó ante el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil, Finlandia) una demanda por violación de marca contra Berky y Senwatec, dos sociedades con domicilio social en Alemania y pertenecientes a un mismo grupo de empresas.

12 Länen reprocha a Senwatec haber cometido, en Finlandia, un acto de violación de marca consistente en recurrir a un posicionamiento de pago, en un motor de búsqueda en Internet que opera bajo el dominio nacional de primer nivel de ese Estado miembro, que permite mostrar, a raíz de una búsqueda del término «Watermaster», un anuncio publicitario de sus productos en el sitio web de dicho motor de búsqueda. Así, en el mes de agosto de 2016, la búsqueda en Finlandia del término «Watermaster» en el sitio www.google.fi presentaba como primer resultado un anuncio publicitario Google Adwords de los productos de Senwatec, separado de los demás resultados de búsqueda por una línea y que contenía la palabra «Publicidad».

13 El tribunal remitente señala que el enlace publicitario mostrado como resultado de dicha búsqueda y el texto unido a él no presentaban ningún elemento referido especialmente a Finlandia ni a la zona geográfica de entrega de los productos de Senwatec. No obstante, dicho tribunal indica que el sitio web de Senwatec al que conducía dicho enlace publicitario contenía, entre otros, un texto en inglés en el que indicaba que los productos de Senwatec se utilizan en todo el mundo, así como un mapa del mundo en el que se resaltaban mediante sombreado los países en los que Senwatec, según su propia información, desarrollaba actividades. Finlandia no formaba parte de esos países.

14 Lännen reprocha a Berky haber violado su marca al haber recurrido, durante los años 2005 a 2019, al posicionamiento natural de imágenes —libremente accesibles en el sitio web para compartir fotografías Flickr.com— de las máquinas de dicha sociedad mediante una metaetiqueta (*meta tag*) con la palabra clave «Watermaster», que permitía a los motores de búsqueda en Internet identificar mejor esas imágenes. Así, la búsqueda en Finlandia del término «Watermaster» en el sitio web www.google.fi presentaba un enlace hacia una página que mostraba imágenes de máquinas de Berky.

15 El tribunal remitente subraya que el enlace mostrado como resultado de la búsqueda no era un enlace publicitario, sino un resultado de búsqueda denominado «orgánico». Los textos que acompañaban a las imágenes almacenadas en el servicio Flickr.com indicaban los nombres de las máquinas en inglés y los números de modelo de estas. Además, el logotipo de Berky también aparecía unido a las imágenes. Cada imagen iba acompañada de varias metaetiquetas correspondientes a palabras clave, en inglés y en otras lenguas, en particular el término «Watermaster».

16 Según Lännen, Berky y Senwatec llevaron a cabo en Internet actividades de promoción comercial dirigidas al territorio de la República de Finlandia y que eran visibles para los consumidores o comerciantes en dicho Estado miembro. Indica que los productos de estas se venden en todo el mundo. Lännen considera que la publicidad controvertida, redactada en inglés, estaba dirigida a un público internacional y destinada a todos los países en los que se puede visualizar.

17 En su escrito de contestación, Berky y Senwatec se oponen a la competencia del tribunal remitente alegando que los supuestos hechos de violación de marca no se cometieron en Finlandia.

18 Sostienen que sus actividades de promoción comercial no estaban dirigidas a Finlandia, Estado miembro en el que no ofrecen sus productos a la venta y en cuyo mercado no están presentes. Ni el resultado de una búsqueda en el sitio web www.google.fi, ni el uso de una metaetiqueta con la palabra clave «Watermaster» permiten demostrar, a su juicio, que sus actividades estaban dirigidas a Finlandia. Así pues, a fin de determinar la competencia del tribunal remitente, consideran que no es relevante que el contenido supuestamente ilícito sea visible en línea en Finlandia, sino más bien que ese contenido tenga un vínculo pertinente con el referido Estado miembro.

19 El tribunal remitente observa que las partes discrepan sobre si el mapa que figura en el sitio web de Senwatec demuestra que la zona de suministro de los productos de dicha sociedad está limitada a una zona geográfica de la que Finlandia parece estar excluida. Según Senwatec, este mapa es uno de los elementos que indican que Finlandia no forma parte de la zona de comercialización de sus productos, mientras que Lännen considera que la zona de comercialización de los productos de Senwatec es mundial y se extiende más allá de las zonas a las que se refiere ese mapa.

20 En el marco de la comprobación de la competencia de un órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado una demanda por razón del lugar en el que se ha cometido la violación de marca, el tribunal remitente considera que, a fin de determinar los territorios de los Estados miembros en los que se encuentran los consumidores o los profesionales a los que está dirigida la publicidad mostrada en un sitio web, procede tener en cuenta, en particular, las zonas geográficas de suministro de los productos de que se trate.

21 Dicho tribunal considera, sin embargo, que a los efectos de tal comprobación podrían resultar pertinentes otros criterios, tal como se desprende, en su opinión, de las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto AMS Neve y otros (C-172/18, EU:C:2019:276), sin que, no obstante, resulte claro cuáles podrían ser esos otros criterios, ya que el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre este extremo.

22 El tribunal remitente se pregunta, en esencia, si, para determinar su competencia de conformidad con el artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, puede tenerse en cuenta el Estado miembro del dominio nacional de primer nivel bajo el que opera el sitio web del motor de búsqueda que da acceso a la publicidad constituyente de los hechos de violación de marca alegados.

23 En tales circunstancias, el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«La empresa A está establecida en el Estado miembro X, donde tiene su domicilio social, y ha utilizado en un sitio web, en la publicidad o como palabra clave, un signo idéntico a una marca de la Unión que pertenece a la empresa B.

1) En el caso descrito, ¿puede considerarse que la publicidad se dirige a los consumidores o comerciantes del Estado miembro Y, en el que está establecida la empresa B, y es competente un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro Y para conocer de una acción por violación de una marca de la Unión, con arreglo al artículo 125, apartado 5, del Reglamento sobre la marca de la Unión, cuando, en la publicidad presentada por vía electrónica o en un sitio web de un anunciante al que enlaza dicha publicidad, no se indica, por lo menos expresamente, la zona geográfica de suministro de los productos o no se excluye expresamente de esa zona de suministro a ningún Estado miembro concreto? ¿Puede tenerse en cuenta la naturaleza de los productos a los que se refiere la publicidad y el hecho de que la zona de comercialización de los productos de la empresa A, como se afirma, se extienda a todos los países del mundo y, por tanto, abarque todo el territorio de la Unión Europea, incluido el Estado miembro Y?

2) ¿Puede considerarse que la mencionada publicidad se dirige a los consumidores o comerciantes del Estado miembro Y si esta se muestra en un sitio web de un motor de búsqueda que opera bajo el dominio nacional de primer nivel del Estado miembro Y?

3) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera o segunda: ¿Qué otras circunstancias, en su caso, deben tenerse en cuenta para resolver si la publicidad se dirige a los consumidores o a los comerciantes del Estado miembro Y?»

Cuestiones prejudiciales

24 Mediante sus tres cuestiones prejudiciales, que procede analizar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso que, sin su consentimiento, hace un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y en ofertas de venta en línea de productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la referida marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se

encuentren consumidores y comerciantes a los que se dirijan esa publicidad o esas ofertas de venta aunque el referido tercero no mencione de manera expresa e inequívoca dicho Estado miembro entre los territorios a los que pueden suministrarse los productos de que se trata.

25 Procede recordar que, pese al principio, previsto en el artículo 66, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, de la aplicación de dicho Reglamento, a partir del 10 de enero de 2015, a las acciones judiciales relativas a las marcas de la Unión, el artículo 122, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 excluye, en particular en relación con las acciones por violación de dichas marcas, la aplicación de ciertas disposiciones del Reglamento n.º 1215/2012, como las reglas establecidas en los artículos 4, 6, 7, apartados 1, 2, 3 y 5, y 35. A causa de esta exclusión, la competencia de los tribunales de marcas de la Unión a que se refiere el artículo 123, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 para conocer de las acciones por violación de una marca de la Unión resulta de las reglas establecidas directamente por el Reglamento 2017/1001, que tienen carácter de *lex specialis* con respecto a las reglas formuladas en el Reglamento n.º 1215/2012 (véase, por analogía, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros, C-172/18, EU:C:2019:674, apartado 34 y jurisprudencia citada).

26 Por consiguiente, una acción por violación de marca ejercitada el 28 de enero de 2020 está comprendida, en la medida en que se refiera a una marca de la Unión, en el ámbito de aplicación de las normas de competencia judicial enunciadas en el Reglamento 2017/1001.

27 En virtud del artículo 125, apartado 1, de dicho Reglamento, cuando el demandado tenga su domicilio en un Estado miembro, el demandante ejercitará su acción ante los tribunales de este.

28 No obstante, el artículo 125, apartado 5, de ese Reglamento dispone que el demandante podrá «también» ejercitar su acción ante los tribunales del Estado miembro «en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación».

29 El artículo 126 del Reglamento 2017/1001 precisa, en su apartado 1, que, cuando un tribunal de marcas de la Unión conozca de un asunto con fundamento en el artículo 125, apartado 1, de dicho Reglamento, será competente para pronunciarse sobre los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro, y, en su apartado 2, que, cuando dicho tribunal conozca de un asunto sobre la base del artículo 125, apartado 5, del mismo Reglamento, será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal.

30 De esta distinción se desprende que el demandante, según elija ejercitar la acción por violación de marca ante el tribunal de marcas de la Unión del domicilio del demandado o ante el del territorio en el que se haya cometido o intente cometerse el hecho de violación, determinará el alcance del ámbito de competencia territorial del tribunal al que someta el asunto. En efecto, cuando la acción por violación se basa en el apartado 1 del artículo 125 del Reglamento 2017/1001, se refiere potencialmente a los hechos de violación cometidos en el conjunto del territorio de la Unión, mientras que, cuando se basa en el apartado 5 de dicho artículo, se limita a los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, a saber, aquel al que pertenezca el tribunal que conozca del asunto (véase, por analogía, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros, C-172/18, EU:C:2019:674, apartado 40).

31 La facultad conferida al demandante para elegir uno u otro fundamento, resultante del empleo del término «también» que figura en el artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, no puede entenderse en el sentido de que el demandante pueda, en relación con los mismos hechos de

violación, acumular acciones basadas en los apartados 1 y 5 de dicho artículo, sino que únicamente expresa el carácter alternativo del foro indicado en el citado apartado 5 en relación con los foros indicados en los demás apartados de dicho artículo (véase, por analogía, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros, C-172/18, EU:C:2019:674, apartado 41).

32 Al establecer tal foro alternativo y delimitar, en el artículo 126, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, la competencia territorial atribuida a dicho foro, el legislador de la Unión permite al titular de la marca de la Unión ejercitar, si lo desea, acciones específicas, cada una de las cuales versará sobre hechos de violación cometidos en el territorio de un solo Estado miembro (véase, por analogía, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros, C-172/18, EU:C:2019:674, apartado 42).

33 En el presente asunto, sin perjuicio de las comprobaciones que incumbe realizar al tribunal remitente, se desprende de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia que los hechos de violación de marca alegados por el titular de la marca de la Unión se refieren a la presentación en línea de contenidos relativos a productos de competidores de dicho titular, mediante posicionamientos de pago y naturales en motores de búsqueda de Internet a partir de un signo idéntico a la referida marca, únicamente en la medida en que esa presentación esté destinada a consumidores o comerciantes localizados en Finlandia.

34 Así pues, a fin de determinar si esta presentación en línea estaba realmente destinada a consumidores o comerciantes localizados en Finlandia, el tribunal remitente pregunta, en particular, si la naturaleza de los productos de que se trata, la extensión de la zona de comercialización en cuestión y el hecho de que esta presentación tenía lugar en el sitio web de un motor de búsqueda que opera bajo el dominio nacional de primer nivel de ese Estado miembro son criterios pertinentes para comprobar su competencia internacional en virtud del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 y, en su caso, si a tal fin deben tenerse en cuenta otros criterios.

35 A este respecto, si bien los hechos de violación de marca alegados contra las sociedades demandadas en el litigio principal, que forman parte de un mismo grupo de empresas, son diferentes entre sí, se ha entablado un solo procedimiento judicial ante el tribunal remitente.

36 Por lo tanto, procede determinar si los hechos de violación de marca alegados contra esas dos sociedades permiten declarar, en ambos casos, la existencia de un vínculo suficiente con el Estado miembro en que radica el tribunal que conoce de la acción por violación de marca, en el sentido del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001.

37 Además, procede recordar que la verificación de la competencia del tribunal que conoce de una acción por violación de marca no equivale a un examen del fondo de dicha acción (véase, por analogía, la sentencia de 16 de junio de 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, apartado 44 y jurisprudencia citada).

38 Sería excesivo exigir al órgano jurisdiccional que conoce de una acción por violación de marca que proceda, en el momento de verificar su competencia internacional en virtud del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, a un examen minucioso de esos elementos de hecho y de Derecho complejos.

39 Por lo tanto, basta con que existan elementos que permitan suponer razonablemente que hayan podido o que puedan cometerse hechos de violación de marca en el territorio de un Estado miembro para que el tribunal de marcas de la Unión perteneciente a dicho Estado miembro sea competente en virtud del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001.

40 En estas circunstancias, procede observar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el criterio de competencia judicial expresado por los términos «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho o el intento de violación», que figura en el artículo 125, apartado 5, del referido Reglamento, se relaciona con un comportamiento activo del autor de dicha violación (véase, por analogía, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros, C-172/18, EU:C:2019:674, apartado 44 y jurisprudencia citada).

41 En particular, en lo que atañe a la obligación de un tribunal de marcas de la Unión de asegurarse —cuando controla, con arreglo al citado artículo 125, apartado 5, su competencia judicial para conocer de la existencia de una violación de marca en el territorio del Estado miembro al que pertenece— de que los actos imputados al demandado se hayan cometido en dicho territorio, el Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando tales actos consisten en publicidad y en ofertas de venta presentadas por vía electrónica para productos que lleven un signo idéntico o similar a una marca de la Unión sin el consentimiento del titular de dicha marca, ha de considerarse que tales actos han sido cometidos en el territorio en que se encuentren los consumidores o comerciantes a los que se destinen esa publicidad y esas ofertas de venta (véase, por analogía, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros, C-172/18, EU:C:2019:674, apartados 46 y 47 y jurisprudencia citada).

42 Así pues, cuando la presentación de contenidos en línea esté destinada, aunque solo sea potencialmente, a consumidores o comerciantes localizados en el territorio de un Estado miembro, teniendo en cuenta que las precisiones acerca de las zonas geográficas de suministro de los productos de que se trate constituyen un indicio de particular importancia a efectos de dicha apreciación (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474, apartado 65), el titular de una marca de la Unión puede ejercitar en dicho Estado miembro una acción sobre la base del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 con el fin de que se declare la existencia de una violación de su marca en ese Estado miembro. En efecto, los tribunales de marcas de la Unión del Estado miembro de residencia de los consumidores o comerciantes a los que se dirigen esa publicidad y esas ofertas de venta son especialmente aptos para evaluar si existe la violación alegada (véase, por analogía, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros, C-172/18, EU:C:2019:674, apartado 57).

43 En el caso de autos procede señalar, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde realizar al tribunal remitente, que las zonas geográficas de entrega de los productos de que se trata no se mencionan en el anuncio publicitario a que se refiere el apartado 12 de la presente sentencia. Además, el mapa que figura en el sitio web de Senwatec, que, según Lännen, demuestra la dimensión geográfica global de la zona de comercialización de dicha sociedad, no puede probar por sí solo la existencia de un vínculo con Finlandia, dado que el contexto en el que se integra ese mapa no permite concluir que Senwatec dirija su actividad al mercado finlandés.

44 A falta de criterios precisos acerca de las zonas geográficas de entrega de los productos de que se trate, el vínculo con el Estado miembro en cuestión, en el presente asunto Finlandia, debe determinarse a la luz de otros criterios para que la demandante pueda, sobre la base del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, ejercitar una acción por violación de marca ante un tribunal de dicho Estado miembro.

45 Es cierto que, como se ha recordado en el apartado 25 de la presente sentencia, las disposiciones del Reglamento 2017/1001 relativas a las acciones por violación de marca de la Unión tienen carácter de *lex specialis* con respecto a las reglas formuladas en el Reglamento n.º 1215/2012. Sin embargo, esto no tiene como efecto privar de pertinencia a ese Reglamento en lo referente al esclarecimiento y la interpretación del sentido de conceptos análogos a los que prevé y que, al estar establecidos en el Reglamento 2017/1001, son necesarios para la interpretación de ese Reglamento.

46 A este respecto, en lo que atañe a la interpretación del artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 1215/2012, el Tribunal de Justicia ha declarado que existen diversos indicios que permiten considerar que un vendedor dirige su actividad al Estado miembro del domicilio del consumidor, a saber, en particular, el carácter internacional de la actividad, la utilización de una lengua o de una moneda distintas de la lengua o la moneda habitualmente empleadas en el Estado miembro en el que está establecido el vendedor, la mención de números de teléfono con indicación de un prefijo internacional, los gastos en un servicio de posicionamiento en Internet con el fin de facilitar el acceso al sitio del vendedor o al de su intermediario a consumidores domiciliados en otros Estados miembros, la utilización de un nombre de dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en que está establecido el vendedor y la mención de una clientela internacional formada por clientes domiciliados en diferentes Estados miembros (véase, por analogía, la sentencia de 7 de diciembre de 2010, Pammer y Hotel Alpenhof, C-585/08 y C-144/09, EU:C:2010:740, apartado 93).

47 Esta lista, sin ser exhaustiva, contiene criterios que pueden ser pertinentes a los efectos de la aplicación del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001. En el presente asunto, es pertinente la puesta a disposición de publicidad y de ofertas de venta en un sitio web con un dominio de primer nivel distinto del del Estado miembro en que está establecido el consumidor.

48 Es necesario, no obstante, precisar que la simple posibilidad de acceder a un sitio web desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las ofertas de venta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados en ese territorio (sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474, apartado 64 y jurisprudencia citada).

49 De las anteriores consideraciones resulta que constituye un comportamiento activo el hecho de que una empresa pague al operador del sitio web de un motor de búsqueda con un dominio de primer nivel nacional de un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido para que presente, con destino al público de dicho Estado miembro, un enlace hacia el sitio de esa empresa, permitiendo así a un público elegido específicamente acceder a la oferta de sus productos.

50 Por tanto, tal posicionamiento de pago constituye un vínculo suficiente, a efectos del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, con el Estado miembro a cuyo público se aborda de este modo.

51 Por lo que respecta al uso del signo registrado como marca como metaetiqueta en un servicio para compartir fotografías en línea que opera con un dominio de primer nivel genérico, procede considerar que difiere de un posicionamiento de pago a los efectos de apreciar la condición relativa a la existencia de un comportamiento activo dirigido al territorio del Estado miembro en que se hubiere cometido el hecho o el intento de violación de marca. En efecto, en tal supuesto de posicionamiento natural, esta condición no parece poder cumplirse ya que, por una parte, un sitio web con un dominio de primer nivel genérico no está destinado al público de ningún Estado

miembro específico y, por otra, la metaetiqueta únicamente tiene por objeto permitir a los motores de búsqueda identificar mejor las imágenes contenidas en dicho sitio web y, de este modo, aumentar la accesibilidad.

52 En estas circunstancias, el tribunal remitente no podría declararse competente, sobre la base del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, a falta de otros criterios que permitan demostrar que tal posicionamiento natural está destinado a un público establecido en Finlandia.

53 En lo que atañe a la naturaleza de los productos de que se trata y a la extensión de la zona geográfica de comercialización, corresponde al órgano jurisdiccional que conoce de una acción por violación de marca apreciar en cada caso en qué medida esos criterios son pertinentes para concluir que un posicionamiento accesible en el territorio cubierto por la marca está destinado a consumidores situados en él (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474, apartado 61).

54 Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso que, sin su consentimiento, hace un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y en ofertas de venta en línea de productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la referida marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra este tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y comerciantes a los que se dirijan esa publicidad o esas ofertas de venta, aunque el referido tercero no mencione de manera expresa e inequívoca dicho Estado miembro entre los territorios a los que podrían suministrarse los productos de que se trate, si ese mismo tercero ha hecho uso de tal signo procediendo a un posicionamiento de pago en el sitio web de un motor de búsqueda que utiliza un nombre de dominio nacional de primer nivel de dicho Estado miembro. En cambio, no sucede así por el mero hecho de que el tercero de que se trate haya procedido a un posicionamiento natural de las imágenes de sus productos en un servicio para compartir fotografías en línea que opera con un dominio de primer nivel genérico empleando metaetiquetas que utilizan como palabra clave la marca en cuestión.

Costas

55 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el tribunal 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 Quinta) declara:

El artículo 125, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea,

debe interpretarse en el sentido de que

el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso que, sin su consentimiento, hace un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y en ofertas de venta en línea de productos idénticos o similares a aquellos para los que está

registrada la referida marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra este tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y comerciantes a los que se dirijan esa publicidad o esas ofertas de venta, aunque el referido tercero no mencione dicho Estado miembro de manera expresa e inequívoca entre los territorios a los que podrían suministrarse los productos de que se trate, si ese mismo tercero ha hecho uso de tal signo procediendo a un posicionamiento de pago en el sitio web de un motor de búsqueda que utiliza un nombre de dominio nacional de primer nivel de dicho Estado miembro. En cambio, no sucede así por el mero hecho de que el tercero de que se trate haya procedido a un posicionamiento natural de las imágenes de sus productos en un servicio para compartir fotografías en línea que opera con un dominio de primer nivel genérico empleando metaetiquetas que utilizan como palabra clave la marca en cuestión.

Firmas