Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentadas el 16 de febrero de 2012 [1]

Asunto C-523/10

Wintersteiger AG
contra
Products 4U Sondermaschinenbau GmbH
[Petición de decisión prejudicial

planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria)]

«Cooperación judicial en asuntos civiles — Competencia judicial — Reglamento (CE) nº 44/2001 — Infracción de los derechos de marca a consecuencia de la inscripción, por parte de un competidor, de un signo idéntico a la marca en un prestador de servicios de búsqueda en Internet — Inscripción de una "palabra clave" — Protección nacional de la marca en un Estado miembro distinto al de la inscripción de la "palabra clave" — Determinación del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso»

1. El Oberster Gerichtshof [tribunal supremo austriaco] ha planteado dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia relativas a la determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales austriacos en el caso de una supuesta infracción de una marca austriaca cometida a través de Internet. En particular, la supuesta infracción que alega la demandante, titular de una marca austriaca, se ha cometido en Alemania, pues la demandada, competidora establecida en dicho país, ha inscrito el nombre de la demandante, «Wintersteiger», como una "palabra clave" en el servicio de AdWord ofrecido por Google en su dominio de primer nivel correspondiente a Alemania.

2. El presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia la oportunidad de aclarar una cuestión que afecta tanto a la interpretación del artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [2], cuyo enunciado fija la competencia judicial para conocer de acciones de responsabilidad extracontractual por daños, como al Derecho de la propiedad intelectual. Se trata, en definitiva, de conciliar las dificultades que suscita el carácter territorial-nacional de una marca y el carácter potencialmente ubicuo de una infracción cometida a través de la red pero desde otro Estado miembro.

I. Marco jurídico

3. El artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001 prevé que las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro, «en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso».

1 — Lengua original: español.
2 — DO 2001, L 12, p. 1.

II. Los hechos, el procedimiento ante la jurisdicción nacional y las cuestiones prejudiciales

4. Wintersteiger AG es una empresa dedicada a la fabricación y distribución en todo el mundo de máquinas para la puesta a punto de esquíes y tablas de snowboard con sus piezas de recambio y accesorios. Tiene su domicilio en Austria, donde es titular de la marca austriaca «Wintersteiger» desde 1993. Aunque el órgano remitente indica que la marca se encuentra registrada únicamente en Austria, la empresa ha indicado en sus observaciones escritas que la marca se halla igualmente protegida en otros Estados, entre ellos la propia Alemania.

5. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (en adelante, «Products 4U») es una empresa con sede en Alemania, desde donde desarrolla y distribuye en todo el mundo máquinas para la puesta a punto de esquíes y tablas de snowboard. Vende, entre otros productos, accesorios para las máquinas fabricadas por Wintersteiger. Consta en autos que Wintersteiger no suministra ni autoriza la venta de sus productos a Products 4U. A pesar de ello, la empresa alemana ha registrado, con fecha de 1 de diciembre de 2008, la "palabra clave" «Wintersteiger» en el servicio de búsquedas con publicidad ofrecido por Google, si bien limitando la inscripción a las búsquedas realizadas desde un dominio de primer nivel correspondiente a Alemania («.de»).

6. Según describe el órgano remitente, el referido registro de la "palabra clave"implica que cada vez que se introduce el término «Wintersteiger» en el buscador Google correspondiente al dominio de primer nivel «.de», aparece en el margen derecho, además de un vínculo a la página *web* de la empresa Wintersteiger, un enlace de publicidad bajo la rúbrica «Anuncio». El texto de dicho anuncio contiene expresiones como las siguientes: «Accesorios para talleres de esquí», «máquinas para esquíes y tablas de snowboard», «mantenimiento y reparación». Al pinchar en el enlace del anuncio el usuario es dirigido a una sección de la página *web* de Products 4U que lleva por título «Accesorios Wintersteiger».

7. Como ha puesto de relieve el órgano remitente, a pesar de que Google explote un dominio de primer nivel austriaco («.at»), la página de Internet www.google.de puede consultarse en Austria.

8. Wintersteiger ha ejercido una acción inhibitoria ante los tribunales austriacos, unida a una petición de medidas cautelares, con el propósito de que Products 4U se abstenga de utilizar la marca «Wintersteiger» como "palabra clave" en el motor de búsqueda de google.de. En primera instancia, la petición de la demandante fue inadmitida por falta de competencia judicial internacional, al considerar que, tratándose de una "palabra clave" limitada a google.de, no existía un vínculo suficiente con el territorio austriaco. El tribunal de apelación, el Oberlandesgericht Linz, descartó esta apreciación y afirmó la jurisdicción de los tribunales austriacos, aunque desestimó la demanda en cuanto al fondo. Recurrida la sentencia de apelación ante el Oberster Gerichtshof, los hechos suscitaron las dudas de este último acerca de su competencia judicial, planteando así las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia:

«1) En caso de una supuesta vulneración de una marca del Estado del foro cometida por una persona residente en otro Estado miembro, consistente en el uso de una palabra clave (AdWord) idéntica a dicha marca en un motor de búsqueda por Internet que ofrece sus servicios en distintos dominios de primer nivel específicos para cada país, ¿debe interpretarse la expresión "lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso", contenida en el artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 […], en el sentido de que

1.1. la competencia únicamente está fundamentada si la palabra clave se utiliza en un sitio de Internet del motor de búsqueda cuyo dominio de primer nivel es el del Estado del foro;

1.2. la competencia únicamente está fundamentada si el sitio de Internet del motor de búsqueda en el que se utiliza la palabra clave puede consultarse en el Estado del foro;

1.3. la competencia depende del cumplimiento de otros requisitos además de la posibilidad de consultar el sitio de Internet?

2) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1.3:

¿Según qué criterios debe determinarse si, al utilizar como Adword una marca del Estado del foro en un sitio de Internet del motor de búsqueda con un dominio de primer nivel específico para un país distinto al del Estado del foro, la competencia se fundamenta conforme al artículo 5, número 3, del Reglamento [nº 44/2001]?»

9. Han presentado observaciones escritas la demandante y la demandada en el proceso principal, así como los Gobiernos de Austria, España, Reino Unido e Italia y la Comisión.

III. Análisis de las cuestiones prejudiciales

A. *Consideraciones previas*

10. Con carácter preliminar, procede abordar algunos extremos que condicionarán el análisis de fondo de la cuestión prejudicial planteada.

11. Como ya se ha indicado, el Oberster Gerichtshof alberga dudas sobre la interpretación del artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001, aplicado a una acción de cesación dirigida contra una conducta en la red supuestamente lesiva de una marca nacional. A tal fin, el órgano remitente nos plantea dos preguntas, la primera de ellas articulada a su vez en tres subpreguntas, reflejando en cada una las diferentes interpretaciones que admite la referida norma. No obstante, en vez de analizar y proponer una repuesta para cada una de las referidas preguntas, considero que el Tribunal de Justicia ofrecerá una solución perfectamente útil si se limita a expresar los criterios que en su caso puedan justificar la competencia judicial internacional de una jurisdicción nacional en un supuesto como el de autos. Por tanto, abordaré el presente asunto reformulando las cuestiones en una sola.

12. A continuación, parece también oportuno destacar que el demandante en el procedimiento principal, la empresa Wintersteiger, solicitó en primera instancia un pronunciamiento judicial respecto del fondo, pero también la adopción de una medida cautelar. El órgano remitente se refiere a esta circunstancia en varias ocasiones, aunque sus interrogantes se ciñen exclusivamente a la interpretación del artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001.

13. Como es sabido, la adopción de una medida cautelar en un contexto transnacional europeo requiere la aplicación del artículo 31 del referido Reglamento y suscita problemas específicos. Sin embargo, y a pesar de que en las distintas instancias del proceso principal parece haberse abordado esta cuestión, lo cierto es que la pregunta que se nos plantea en el presente procedimiento prejudicial se limita exclusivamente a la acción de cesación y, por consiguiente, a la interpretación del ya citado artículo 5, número 3. Por tanto, en estas conclusiones me ceñiré rigurosamente al objeto de la pregunta, dejando al lado la problemática cautelar que aparentemente subsiste en el proceso principal. [3]

14. Finalmente, conviene también esclarecer un punto susceptible de alterar el enfoque necesario de cara a la resolución del asunto. El órgano remitente nos informa que la demandante es titular de una marca austriaca y se desprende del auto de planteamiento que éste es el único título de propiedad industrial que actualmente protege la marca «Wintersteiger». Ahora bien, el escrito de observaciones

3 — En fechas próximas a la presentación de estas conclusiones me pronuncio sobre la interpretación del artículo 31 del Reglamento nº 44/2001, en un contexto de derechos de propiedad industrial, en el asunto Solvay (C-616/10).

de la demandante contesta abiertamente esta descripción de los hechos y destaca que aquélla es titular de «varias marcas internacionales abarcando el elemento verbal "Wintersteiger"». A tal efecto, la demandante se refiere a «las marcas internacionales 615.770 WINTERSTEIGER (WB) y 992.008 WINTERSTEIGER (WB), protegidas en varios países, incluida Alemania».

15. Aunque es cierto que esta circunstancia, en caso de confirmarse, cambiaría el alcance del litigio principal, no puede obviarse que el órgano remitente nos interroga exclusivamente sobre la interpretación del artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001 en un contexto en el que únicamente se encuentra registrada una marca en Austria. Profundizar en otras situaciones de hecho supondría entrar en un terreno en el que ninguna de las partes, salvo la demandante, se ha pronunciado. Por tanto, me limitaré a continuación a otorgar una respuesta a la pregunta suscitada, tal como nos la plantea el órgano remitente.

B. *Sobre la interpretación del artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001*

1. El lugar de realización del daño en el sentido del artículo 5, número 3, aplicado a una conducta susceptible de infringir una marca nacional a través de Internet

16. En el presente asunto, el punto problemático de interpretación consiste en determinar *el lugar o los lugares donde se ha producido o ha podido producir el daño* en el sentido del citado artículo 5, número 3, y ello en un contexto en el que la actividad supuestamente infractora de una marca nacional se efectúa a través de un medio como Internet.

17. Con carácter preliminar, conviene recordar que, cuando existe una unidad fáctica pero divergen el lugar de origen del daño y el lugar de resultado, el artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia a partir de la sentencia Handelskwekerij Bies (en adelante, Minas de Potasa), avala la competencia de dos tribunales diferentes: los del lugar en el que se produce efectivamente el daño y los del lugar de realización del evento causal, recayendo sobre el demandante la elección del foro que mejor se ajusta a sus intereses.[4] Esta solución garantiza la efectividad práctica de la regla enunciada en el referido precepto, al tiempo que otorga a la víctima del daño un margen decisorio que, asimismo, preserva la proximidad entre el foro y los hechos relevantes del litigio. La cuestión básica a examinar en este caso es, en definitiva, la de la proyección de esta doctrina cuando el hecho causal del alegado daño utiliza el medio Internet. A estos efectos, habrá sin embargo que incorporar diversas consideraciones complementarias.

18. La regla establecida en la sentencia Minas de Potasa encuentra algunas excepciones, en particular cuando el daño lo padece una misma víctima en varios Estados. Así sucede cuando la lesión afecta a los derechos de la personalidad. En estos supuestos el Tribunal de Justicia introdujo en la sentencia Shevill y otros una limitación al alcance de la competencia del tribunal competente.[5] En virtud de la referida sentencia se introdujo la llamada «regla mosaico», según la cual el demandante podrá acudir o a los tribunales del Estado donde se originó el daño para reclamar la totalidad del daño, o a los de los Estados donde se produzca efectivamente el daño pero sólo a los efectos de exigir los daños sufridos en su territorio.

19. El planteamiento de la sentencia Shevill y otros ha sido recientemente adaptado a las particularidades suscitadas por la red. En el asunto eDate Advertising y Martinez[6] el Tribunal de Justicia consideró que cuando se lesionan derechos de la personalidad en Internet la lesión reviste unos rasgos de especial gravedad a causa del impacto geográfico de la información dañosa. En

4 — Sentencias de 30 de noviembre de 1976. Handelskwekerij Bies, «Mines de potasse d'Alsace» (21/76, Rec. p. 1735), apartados 24 y 25; de 1 de octubre de 2002, Henkel (C-167/00, Rec. p. I-8111), apartado 44; de 5 de febrero de 2004, DFDS Torline (C-18/02, Rec. p. I-1417), apartado 40, y de 16 de julio de 2009, Zuid-Chemie (C-189/08, Rec. p. I-6917), apartado 24.

5 — Sentencia de 7 de marzo de 1995 (C-68/93, Rec. p. I-415).

6 — Sentencia de 25 de octubre de 2011 (C-509/09 y C-161/10, Rec. p. I-10269).

consecuencia, los criterios de conexión enunciados en la sentencia Shevill se han visto ampliados, aunque limitados al caso de las lesiones a un derecho de la personalidad. Además de los criterios enunciados en el punto anterior, la sentencia eDate y Martinez permite a la supuesta víctima reclamar la totalidad de los daños sufridos ante los tribunales del Estado donde aquélla tenga su «centro de intereses».

20. Ahora bien, el planteamiento de las sentencias Shevill y otros y eDate Advertising y Martinez no resulta aplicable al caso de autos. En efecto, ambas resoluciones se refieren a lesiones de derechos de la personalidad, los cuales difieren significativamente de los derechos de la propiedad industrial, cuya protección es territorial y tienen por objeto la explotación comercial de un bien. [7] Por tanto, los criterios de conexión previstos en el artículo 5, número 3, no pueden aplicarse indistintamente a situaciones como las suscitadas en los referidos asuntos y en el presente caso, sino que se debe efectuar una interpretación del referido precepto adaptada a las circunstancias particulares del Derecho de la propiedad industrial.

21. Situados ya en este específico contexto, hay que partir de que, en el supuesto de que se produzca una conducta potencialmente infractora de una marca nacional, el Reglamento nº 44/2001 otorga al demandante, como regla general, la posibilidad de acudir al tribunal del domicilio del demandado al amparo del foro general previsto en su artículo 2, o al tribunal del lugar donde se hubiera producido o pudiera producirse el daño con arreglo al citado artículo 5, número 3. La matización de esta regla aparece cuando el daño se ha provocado en un Estado y se ha consumado en otro, en cuyo caso se aplica el criterio introducido en la citada sentencia Minas de Potasa. Así, cuando una marca nacional austriaca ha sido infringida mediante la producción de unas mercancías falsas en Alemania dirigidas al mercado austriaco, más allá del foro del demandado, nada impide al titular de la marca invocar el artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001 con el propósito de litigar en Alemania (lugar de producción del hecho causal) o en Austria (lugar donde se consuma el daño). [8]

22. Esta solución se vuelve problemática cuando la conducta dañosa tiene lugar con recurso al medio técnico de Internet. En este caso cabría entender que la mera accesibilidad a la información dañosa genera ya un daño, multiplicándose así los foros en todos los Estados de la Unión. Asimismo, la persona que hace circular una información dañosa en la red actuaría como causante del daño, atomizando así el lugar de origen de la infracción. [9]

23. Por estos motivos, aunque en circunstancias ajenas al Derecho de la propiedad industrial, el Tribunal de Justicia ha descartado reiteradamente que la mera accesibilidad, o la simple circulación de una información dañosa en la red, tengan la entidad suficiente como para justificar la aplicación de las disposiciones de competencia judicial del Reglamento nº 44/2001. [10]

24. Por tanto, conviene reiterar que, a fin de determinar el territorio en el que se ha producido o pudiere producirse el daño cuando éste se realiza a través de Internet, el artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse, en coherencia con la jurisprudencia dictada en el asunto Minas de Potasa, en el sentido de que fundamenta la competencia de los tribunales donde se produce el hecho causal, por un lado, y donde se consuma el daño, por otro, con arreglo a unos criterios específicos que paso a detallar.

7 — Al respecto, véase Virgós Soriano, M., y Garcimartín Alférez, F.J., *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*, 2ª ed., Thomson-Civitas, 2007, pp. 194 y 195, y Heinze, C., «The CLIP Principles on Jurisdiction» en Basedow, J., Kono, T., y Metzger, A. (eds.), *Intellectual Property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, MatIPR 49, Ed. Mohr Siebeck, Tubinga, 2010, pp. 68 y 69.

8 — Sobre la potencialidad infractora de una conducta extraterritorial sobre la marca, aunque en un contexto ajeno a la competencia judicial, véase la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oreal (C-324/09, Rec. p. I-6011), apartado 63.

9 — Véase Moura Vicente, D., *La propriété intellectuelle en droit international privé*, Ed. Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2009, pp. 398 a 405.

10 — Sentencia de 7 de diciembre de 2010 (C-585/08 y C-144/09, Rec. p. I-12527). Asimismo, la sentencia L'Oreal, antes citada, en su apartado 64, descarta que la mera accesibilidad constituya un elemento jurídicamente relevante, aunque lo hace en el contexto del análisis de fondo de la infracción de una marca y no en el de la determinación de la competencia judicial.

25. En lo que concierne al lugar donde se consuma el daño, ya he adelantado con anterioridad que éste será, siempre y en todo caso, el del Estado de registro de la marca, pues sólo se genera un perjuicio allá donde exista protección jurídica. Ahora bien, la existencia de una información dañosa en Internet no basta para atraer la competencia del tribunal del Estado de registro. Para que ello sea posible es necesario, en mi criterio, que la información cuestionada sea susceptible de producir una lesión efectiva de la marca.

26. Asimismo, el artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001 permite fundamentar la competencia de los tribunales del Estado donde se produce el hecho causal del daño. En el contexto específico de la propiedad industrial, considero que dicho lugar es donde se han utilizado los medios necesarios para que se produzca la infracción efectiva de la marca. Este criterio no atiende a la intencionalidad del infractor ni al centro de intereses del titular de la víctima, sino a la utilidad de los referidos medios a la hora de ocasionar una lesión efectiva de una marca en otro Estado miembro a través de Internet. Es cierto que en la mayoría de los casos este lugar coincidirá con el del domicilio del demandado, pero también debe resaltarse que pueden producirse situaciones en las que dicho domicilio y el lugar donde se produce el hecho causal no se hallen en el mismo Estado.

27. Para determinar tanto el lugar del hecho causal como el lugar donde se consuma el daño, es necesario atender a una serie de criterios que nos proporcionarán la localización precisa de ambos acontecimientos. Como a continuación se observará, los criterios que paso a enumerar sirven igualmente para determinar tanto el lugar del hecho causal como el lugar de producción del daño, pues se refieren a circunstancias fácticas aplicables a ambas dimensiones del suceso.

28. El factor o elemento fundamental es si la información distribuida en Internet tiene visos reales de tener un impacto en el territorio en el que se encuentra registrada la marca.[11] No es suficiente que el contenido de la información incurra en un riesgo de infracción de la marca, sino que ha de constatarse la existencia de elementos objetivos que permitan discernir una conducta que por sí misma tenga una vocación extraterritorial. A estos efectos pueden ser útiles diversos criterios, como la lengua en la que se expresa la información, su accesibilidad, o la presencia comercial del demandado en el mercado de protección de la marca nacional.

29. Igualmente, es necesario determinar el espacio territorial del mercado en el que opera la demandada y desde el que se ha distribuido la información en la red.[12] A este propósito deben apreciarse circunstancias como, entre otras, el primer nivel del dominio, el domicilio u otros datos de localización suministrados en la página *web*, o el lugar donde el responsable de la información tiene el centro operativo de su actividad en la red.

30. Como resultado de este examen, el órgano jurisdiccional concluirá si se halla ante los medios necesarios para producir *a priori* una lesión efectiva de una marca en otro Estado miembro a través de Internet. Así, será posible esclarecer tanto el lugar del hecho causal como el de la producción efectiva del daño. Esta solución es coherente con el carácter territorial de la marca nacional, pues en ningún momento pierde de vista que el efecto lesivo se ha producido en el Estado donde el título se encuentra protegido. Asimismo, permite al demandante acudir a aquellos foros en los que existe una estrecha conexión entre los hechos dañosos y la jurisdicción, pero sin caer en una atomización competencial que pondría en riesgo el sentido del Reglamento nº 44/2001. A todo lo anterior, súmese que se trata de una solución adaptada a las particularidades de la propiedad intelectual, pero acorde con el espíritu que inspira a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia dictada hasta la fecha.

11 — En esta línea, véase, por ejemplo, la sentencia McBee vs. Delica Co., United States Court of Appeals, 1st Circuit, 417 F.3d 107 (2005) o el auto del tribunal de grande instance de Paris de 16 de mayo de 2008, Rueducommerce c. Carrefour Belgium.

12 — Véase, por ejemplo, la sentencia Zippo Manufacturing Company vs. Zippo Dot Com, Inc., United States District Court, W.D. Pennsylvania, 952 F. Supp 1119 o la sentencia de la Cour de cassation francesa de 11 de enero de 2005, Société Hugo Boss c. Société Reemstma Cigarettenfabriken GmbH.

31. Evidentemente este análisis exige una apreciación de los hechos cercana al enjuiciamiento del fondo del asunto, pero, obviamente, ambos planos son diferentes y es necesario no confundirlos. [13] El criterio de los medios necesarios, que se limita a la fase de la determinación de la competencia judicial, no atiende a la infracción cometida y consumada, sino al *potencial infractor* de una determinada conducta. Esta diferencia entre ambos planos queda patente en el presente asunto: resulta oportuno recordar que el tribunal austriaco que conoció del litigio en segunda instancia se declaró competente y, a continuación, desestimó la demanda en cuanto al fondo.

2. El criterio propuesto a la luz de las circunstancias del presente asunto

32. Una vez resuelto el criterio de interpretación del artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001, y a fin de otorgar una respuesta útil al órgano remitente, analizaré las consecuencias de la propuesta en las circunstancias precisas del presente asunto.

33. En la medida en que la demandante en el juicio principal es titular de la marca «Wintersteiger» en Austria, los criterios antes expuestos permiten invocar el artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001 para fundamentar la competencia de los tribunales austriacos. En efecto, una vez constatado que se han utilizado los medios necesarios para, en su caso, producir una infracción efectiva de la marca, se confirma la competencia de los tribunales del lugar en el que se ha efectuado la actividad causal, pero también la de los tribunales en los que se ha consumado el daño, que son los del territorio de protección de la marca, en este caso los austriacos.

34. Tal como consta en el expediente, Products 4U es una empresa domiciliada en Alemania cuya actividad se desarrolla en todo el mundo. Sin embargo, su centro de operaciones se encuentra establecido en Alemania y determinadas actividades publicitarias se ciñen a dicho territorio, como es el caso del registro de determinadas "palabras clave" en Google. La inscripción de la "palabra clave" «Wintersteiger» solicitada por la demandada se limitó a los servicios de búsqueda que ofrece Google a través de un dominio de primer nivel territorializado y correspondiente a Alemania (.de).

35. La potencialidad de la infracción de la marca austriaca salta a la vista.

36. Tal como afirmó el Tribunal de Justicia en el asunto Google France y Google, una cuestión prejudicial que, recordemos, se refería a la infracción sustantiva de una marca y no a la competencia judicial, la función de una marca puede resultar menoscabada «cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca». [14] Es cierto que a continuación la sentencia Google France añadió que la infracción dependerá, no obstante, del modo como se presente el anuncio. Pero en todo caso se menoscaba la función de indicación del origen de la marca «cuando [el anuncio] no permite o apenas permite al internauta [normalmente informado y razonablemente atento] determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero». [15]

37. Recuérdese que la jurisprudencia recién citada se refiere a las infracciones efectivamente producidas a través de la inscripción de "palabras clave". En nuestro caso, que únicamente concierne a la determinación de la competencia judicial, debemos referirnos, en cambio, únicamente al potencial lesivo, como ya he indicado en el punto 31 de estas conclusiones. Desde esta perspectiva, parece claro que la inscripción de la "palabra clave" limitada al dominio de primer nivel «.de», el cual se expresa en lengua alemana y resulta accesible en Austria, país fronterizo con Alemania, es susceptible de ocasionar *a priori* una infracción efectiva de la marca austriaca.

13 — Véase la sentencia de 15 de mayo de 1990, Hagen (C-365/88, Rec. p. I-1845), apartados 12 y ss.

14 — Sentencia de 23 de marzo de 2010 (C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417), apartado 83.

15 — Sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 84 y 99, así como el punto 1 del fallo.

38. En efecto, y tal y como ha constatado la demandante en su escrito de observaciones, el hecho de que la inscripción de la "palabra clave" tenga vocacionalmente una dimensión geográfica limitada a Alemania no impide ni mucho menos que los clientes en Austria de la marca Wintersteiger acudan al servicio de búsquedas de google.de, sea desde Austria o desde Alemania. Que el mercado de la demandante sea internacional, y que su competidora alemana actúe desde un Estado fronterizo y a través de un medio, como Google.de, cuyo acceso es libre en Austria y que se expresa en la misma lengua, es una circunstancia bien reveladora del impacto que objetivamente tiene la conducta de la demandada sobre la marca «Wintersteiger» en Austria.

39. Asimismo, el hecho de que la "palabra clave" «Wintersteiger» contenga un vínculo que remite al usuario directamente a la página *web* de la demandada, sin alusión alguna al hecho de que se trata de una marca nacional vinculada a una empresa austriaca, es otro factor que puede objetivamente contribuir a que el usuario, que puede encontrarse en Austria accediendo sin restricción alguna a Google.de, incurra en una confusión entre ambas empresas, competidoras en el mercado interior europeo.

40. En consecuencia, considero que en las circunstancias del presente asunto la parte demandada ha utilizado los medios necesarios para que objetivamente pueda producirse una lesión efectiva de la marca registrada en Austria. Por tanto, cabe afirmar que, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001, el lugar donde se ha producido el daño no es sólo Alemania, lugar del hecho causal, sino también Austria, en la medida en que la demandada ha acometido una conducta susceptible *a priori* de provocar un daño a la marca austriaca.

IV. Conclusión

41. A la vista de lo anterior, propongo que, en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberster Gerichtshof (Austria), el Tribunal de Justicia declare lo siguiente:

«El artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse, al producirse una conducta a través de Internet susceptible de infringir una marca nacional registrada en un Estado miembro, en el sentido de que atribuye la competencia judicial:

— a los tribunales del Estado miembro en los que se encuentra registrada la marca,

— y a los tribunales del Estado miembro donde se utilizan los medios necesarios para producir una infracción efectiva de una marca registrada en otro Estado miembro.»