SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 25 de marzo de 2010 *

En el asunto C-278/08,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Oberster Gerichtshof (Austria), mediante resolución de 20 de mayo de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de junio de 2008, en el procedimiento entre

Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH,

y

Günter Guni,

trekking.at Reisen GmbH,

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, en funciones de Presidente de la Sala Primera, y los Sres. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (Ponente) y J.-J. Kasel, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;
Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de mayo de 2009;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH, por el Sr. W. Wetzl, Rechtsanwalt;

— en nombre del Sr. Guni y de trekking.at Reisen GmbH, por el Sr. M. Wukoschitz, Rechtsanwalt;

— en nombre del Gobierno francés, por los Sres. G. de Bergues y B. Cabouat, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. I. Bruni, en calidad de agente, asistida por el Sr. F. Arena, avvocato dello Stato;

— en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L. Inez Fernandes y R. Solnado Cruz, en calidad de agentes;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. H. Krämer, en calidad de agente;

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 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

2 Dicha petición se formuló en el marco de un litigio entre la sociedad Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH (en lo sucesivo, «BergSpechte»), por una parte, y la sociedad trekking.at Reisen GmbH (en lo sucesivo, «trekking.at Reisen») y el gerente de esta última, Sr. Guni, por otra, en relación con la presentación en pantalla en Internet de enlaces publicitarios a partir de palabras clave idénticas o similares a una marca.

Marco jurídico

3 El artículo 5 de la Directiva 89/104, que lleva el encabezamiento «Derechos conferidos por la marca», dispone, en su apartado 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 por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.»

4 La Directiva 89/104 ha sido derogada por 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 (versión codificada) (DO L 299, p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008. Sin embargo, el

litigio principal sigue rigiéndose por la Directiva 89/104, habida cuenta de la época en que se produjeron los hechos.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

El servicio de referenciación «AdWords»

5 Cuando un internauta efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras en el motor de búsqueda Google, éste muestra los sitios que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia. Éstos son los resultados «naturales» de la búsqueda.

6 Por otra parte, el servicio remunerado de referenciación de Google, denominado «AdWords», permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, aparezca en pantalla un enlace promocional a su sitio web. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», que se muestra, bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados.

7 Los enlaces promocionales se acompañan de un breve mensaje comercial. El conjunto de enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la rúbrica mencionada.

La utilización de palabras clave en el asunto principal

8 BergSpechte es titular de una marca figurativa y denominativa austriaca representada de la siguiente forma:



9 La citada marca fue registrada para las clases 25 (relativa a las prendas de vestir), 39 (que se refiere a la organización de viajes) y 41 (educación; formación; diversión; actividades deportivas y culturales) del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

10 trekking.at Reisen organiza, al igual que BergSpechte, viajes al aire libre (senderismo, viajes de aventuras, expediciones a la montaña).

11 El 17 de agosto y el 25 de septiembre de 2007, si un internauta introducía las palabras «Edi Koblmüller» como términos de búsqueda en el motor de búsqueda Google, en

la rúbrica «enlaces patrocinados» aparecía un anuncio de trekking.at Reisen bajo el título «Trekking- und Naturreisen» (senderismo y excursiones al aire libre).

12 El 29 de agosto y el 25 de septiembre de 2007, si un internauta introducía la palabra «Bergspechte» como término de búsqueda en el citado motor de búsqueda, en la rúbrica «enlaces patrocinados» aparecía un anuncio de trekking.at Reisen bajo el título «Äthiopien mit dem Bike» («Etiopía en bicicleta»).

13 En un auto sobre medidas cautelares dictado por el Landesgericht Wels, de 19 de octubre de 2007, se prohibió a trekking.at Reisen que remitiera a los usuarios a su propia página de acogida mediante un enlace que figurara en las páginas que contenían las listas de resultados obtenidas al introducir los términos de búsqueda «Edi Koblmüller» o «Bergspechte» en motores de búsqueda en Internet.

14 El 7 de diciembre de 2007, el Oberlandesgericht Linz modificó parcialmente el citado auto sobre medidas cautelares. BergSpechte, trekking.at Reisen y el Sr. Guni interpusieron entonces un recurso de casación («Revision» en alemán) contra la citada resolución ante el Oberster Gerichtshof.

15 En estas circunstancias, el Oberster Gerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 89/104] en el sentido de que una marca se utiliza de una forma reservada al titular de la marca cuando

dicha marca o un signo similar a ella (por ejemplo, el elemento denominativo de una marca denominativa y figurativa) se utiliza como *keyword* (palabra clave) en un buscador y, por consiguiente, al introducir en el buscador dicha marca o el signo similar a ella como término de búsqueda, aparece en la pantalla publicidad de productos o mercancías idénticos o similares?

2) En el caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

a) ¿Se viola el derecho exclusivo del titular de una marca cuando se emplea un término de búsqueda idéntico a la marca para la publicidad de mercancías o servicios idénticos, independientemente de que la publicidad aparezca en la lista de resultados o en un bloque publicitario físicamente separado de ésta y de que se identifique como "enlace patrocinado"?

b) Al utilizar un signo idéntico a la marca para productos o servicios similares o al utilizar un signo similar a la marca para productos o servicios idénticos o similares, ¿procede excluir el riesgo de confusión por el mero hecho de que la publicidad se identifique como "enlace patrocinado" o no aparezca en la lista de resultados, sino en un bloque de publicidad físicamente separado de ella?»

Primera cuestión prejudicial

16 El litigio principal versa sobre el empleo como palabras clave, en el marco de un servicio de referenciación en Internet, de signos que son idénticos o similares a una marca, sin que el titular de ésta lo haya autorizado.

17 En su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un tercero haga aparecer en pantalla un anuncio de productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se registró la citada marca, a partir de una palabra clave idéntica o similar a dicha marca que el tercero seleccionó, sin el consentimiento del titular de la marca, en el marco de un servicio de referenciación en Internet.

18 Como ha señalado el Tribunal de Justicia en los apartados 51 y 52 de su sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417), el 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 provocar la aparición de su anuncio y, por lo tanto, dicho signo es objeto de un uso en el «tráfico económico», en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104.

19 Se trata, además, de un uso para productos o servicios del anunciante, incluso cuando el signo seleccionado como palabra clave no aparezca en el propio anuncio (sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 65 a 73).

20 Con todo, el titular de la marca no puede oponerse a este uso del signo idéntico o similar a su marca si no concurre el conjunto de requisitos establecidos al efecto en el artículo 5 de la Directiva 89/104 y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al citado artículo.

21 En el supuesto contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, en el que el tercero usa un signo idéntico a una marca para productos o servicios

idénticos a aquellos para los que está registrada esa marca, el titular de la marca está facultado para prohibir este uso si puede menoscabar alguna de las funciones de la marca (sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 79).

22 En el otro supuesto, contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, en el que el tercero usa un signo idéntico o similar a una marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que está registrada esa marca, el titular de la marca sólo puede oponerse al uso del citado signo cuando exista un riesgo de confusión (sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 78 y jurisprudencia que allí se cita).

23 En el litigio principal, los signos «Edi Koblmüller» y «Bergspechte» se han usado para servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la marca de BergSpechte, a saber, servicios de organización de viajes.

24 Por lo tanto, para saber si procede aplicar la norma contenida en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o bien la establecida en el apartado 1, letra b), del citado artículo, deberá dilucidarse si los signos «Edi Koblmüller» y «Bergspechte» son idénticos o similares a la marca de BergSpechte.

25 A este respecto, es forzoso señalar que el signo «Edi Koblmüller», que sólo reproduce una pequeña parte de la marca de BergSpechte, no puede considerarse idéntico a la referida marca. Efectivamente, un signo es idéntico a una marca solamente cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, presenta unas diferencias

tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio (sentencia de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Rec. p. I-2799, apartado 54).

26 Sin embargo, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si el signo «Edi Koblmüller» es similar a la marca de BergSpechte.

27 Por lo que atañe al signo «Bergspechte», es evidente que no recoge todos los elementos que integran la marca. Sin embargo, cabría considerar que dicho signo presenta unas diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 25 de la presente sentencia. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional valorar, a la vista del conjunto de datos que obran en su poder, si procede calificar así el signo de que se trata.

28 En el supuesto de que el citado órgano jurisdiccional concluyera que el signo «Bergspechte» no es idéntico a la marca de BergSpechte, parece oportuno concluir, sin perjuicio de la verificación que corresponde al órgano jurisdiccional nacional, que dicho signo es similar a dicha marca.

Sobre el menoscabo o el riesgo de menoscabo de una de las funciones de la marca [artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104]

29 El derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de dicha marca, es decir, para garantizar que ésta pueda cumplir

las funciones que le son propias. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (véanse, en particular, las sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 51; de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 58, y Google France y Google, antes citada, apartado 75).

30 De la jurisprudencia citada se desprende que el titular de la marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico a la marca si dicho uso no puede menoscabar ninguna de las funciones de ésta (sentencias antes citadas L'Oréal y otros, apartado 60, y Google France y Google, apartado 76).

31 Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio (en lo sucesivo, «función de indicación del origen»), sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad (sentencias antes citadas L'Oréal y otros, apartado 58, y Google France y Google, apartado 77).

32 En lo que se refiere al uso de signos idénticos a unas marcas como palabras clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, el Tribunal de Justicia ha declarado, en el apartado 81 de la sentencia Google France y Google, antes citada, que las funciones pertinentes que deben examinarse son las de indicación del origen y la publicitaria.

33 Por lo que atañe a la función publicitaria, el Tribunal de Justicia ha declarado en la citada sentencia que el uso de un signo idéntico a una marca ajena en el marco de un servicio de referenciación en Internet como «AdWords» no puede menoscabar esta función de la marca (sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 98).

34 Esta conclusión se impone igualmente en el presente asunto, pues el litigio principal se refiere a la selección de palabras clave y a la presentación en pantalla de anuncios en el marco del mismo servicio de referenciación en Internet, «AdWords».

35 En lo relativo a la función de indicación del origen, el Tribunal de Justicia ha estimado que la determinación de si dicha función resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un anuncio de un tercero depende particularmente del modo en que se presente el anuncio. 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 que se anuncian proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero (sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 83 y 84).

36 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado asimismo que, cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, procede concluir que se ha menoscabado la función de indicación del origen. Del mismo modo, cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que dicha función de la marca resulta menoscabada (véase la sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 89 y 90).

37 Éstos son los criterios que deberá tomar en consideración el órgano jurisdiccional nacional para determinar si, en el supuesto de que sea aplicable la norma contenida en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, los hechos del litigio principal se caracterizan por un menoscabo o un riesgo de menoscabo de la función de indicación del origen.

Sobre el riesgo de confusión [artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104]

38 Constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véanse, en particular, las sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17; de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, apartado 26, y de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux, C-102/07, Rec. p. I-2439, apartado 28).

39 De ello se desprende que, en el supuesto de que sea aplicable en el litigio principal la norma contenida en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, corresponderá al órgano jurisdiccional nacional concluir que existe un riesgo de confusión cuando se muestre a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un anuncio de un tercero que no permita o apenas permita al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios que se anuncian proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

40 Las precisiones formuladas en el apartado 36 de la presente sentencia son aplicables por analogía.

41 Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la primera cuestión que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica o similar a la marca y seleccionada por el anunciante sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permita o apenas permita al internauta medio determinar si los productos o servicios anunciados proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

Segunda cuestión prejudicial

42 En su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se dilucide si la protección que una marca confiere a su titular puede tener distinto alcance dependiendo de que el anuncio de un tercero que aparezca en pantalla a partir de la palabra clave idéntica o similar a dicha marca figure bajo la rúbrica «enlaces patrocinados» o en otra parte.

43 Consta que el litigio principal únicamente se refiere al uso de signos idénticos o similares a una marca en el marco de un servicio de referenciación en Internet que presenta en pantalla anuncios bajo la rúbrica «enlaces patrocinados» del motor de búsqueda gestionado por el prestador del citado servicio. Por consiguiente, analizar la protección que la marca confiere a su titular en el caso de que los anuncios de terceros aparezcan en pantalla fuera de la rúbrica «enlaces patrocinados» no tendría utilidad alguna para la solución del citado litigio.

44 De ello se deduce que no procede responder a la segunda cuestión.

Costas

45 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones al Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica o similar a la marca y seleccionada por el anunciante sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permita o apenas permita al internauta medio determinar si los productos o

servicios anunciados proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

Firmas