SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 8 de julio de 2010 *

En el asunto C-558/08,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), mediante resolución de 12 de diciembre de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de diciembre de 2008, en el procedimiento entre

Portakabin Ltd,

Portakabin BV

y

Primakabin BV,

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

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

Abogado General: Sr. N. Jääskinen;
Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de noviembre de 2009;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Portakabin Ltd y Portakabin BV, por los Sres. N.W. Mulder y A. Tsoutsanis, advocaten;

— en nombre de Primakabin BV, por los Sres. C. Gielen y M.G. Schrijvers, advocaten;

— en nombre del Gobierno francés, por la Sra. B. Beaupère-Manokha, en calidad de agente;

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

— en nombre del Gobierno polaco, por las Sras. A. Rutkowska y A. Kraińska, en calidad de agentes;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. H. Krämer y W. Roels, 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 de los artículos 5 a 7 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), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3) (en lo sucesivo, «Directiva 89/104»).

2 Dicha petición se formuló en el marco de un litigio entre, por una parte, Portakabin Ltd y Portakabin BV (en lo sucesivo, conjuntamente, «Portakabin»), y, por otra, Primakabin BV (en lo sucesivo, «Primakabin»), en relación con la visualización 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, bajo el título «Derechos conferidos por la marca», dispone:

«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.

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 aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta 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.

[…]

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

4 El artículo 6 de la Directiva 89/104, titulado «Limitación de los efectos de la marca», dispone:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

a) de su nombre y de su dirección;

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

[…]»

5 El artículo 7 de la Directiva 89/104 en su versión inicial, con el título «Agotamiento del derecho conferido por la marca», establecía:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

6 De conformidad con el artículo 65, apartado 2, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de 2 de mayo de 1992, en relación con el anexo XVII, apartado 4, de éste, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, en su versión inicial, se modificó a efectos de dicho Acuerdo y la expresión «en la Comunidad» se sustituyó por la expresión «en una Parte Contratante».

7 La Directiva 89/104 fue 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»

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

9 Por otra parte, el servicio remunerado de referenciación «AdWords» de Google permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas por el internauta en el buscador, aparezca en pantalla un enlace promocional hacia 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.

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

La utilización de palabras clave en el asunto principal

11 Portakabin Limited fabrica y comercializa sistemas de construcción móviles y es el titular de la marca del Benelux PORTAKABIN, registrada para productos de las clases 6 (edificios, sus partes y materiales de construcción de metal) y 19 (edificios, sus

partes y materiales de construcción no de metal) en el sentido 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.

12 Portakabin BV es una filial de Portakabin Ltd y se dedica a la fabricación y venta de los productos del grupo en virtud de una licencia de explotación de la marca PORTAKABIN.

13 Primakabin vende y alquila construcciones móviles nuevas y de segunda mano. Además de la producción y la comercialización de sus propios módulos, como casetas de obra u oficinas temporales, Primakabin dedica parte de su actividad al alquiler y a la venta de módulos usados, entre los que se encuentran módulos fabricados por Portakabin.

14 Primakabin no pertenece al grupo Portakabin.

15 Tanto Portakabin como Primakabin ofrecen sus productos a través de sus respectivos sitios de Internet.

16 Primakabin seleccionó, en el marco del servicio de referenciación AdWords, las palabras clave «portakabin», «portacabin», «portokabin» y «portocabin». Estas tres últimas variantes fueron seleccionadas para evitar que los internautas que hacen una búsqueda relativa a los módulos fabricados por Portakabin pasen por alto el anuncio de Primakabin por haber cometido pequeños errores al teclear la palabra «portakabin».

17 Inicialmente, el encabezamiento de la publicidad de Primakabin que aparecía al introducir una de dichas palabras clave en el buscador era «unidades nuevas y usadas». A continuación, Primakabin sustituyó este encabezamiento por «portakabins usados».

18 El 6 de febrero de 2006, Portakabin emplazó a Primakabin a comparecer ante el voorzieningenrechter te Amsterdam (juez de medidas provisionales de Ámsterdam), con el fin de que se ordenara a esta última, so pena de imposición de una multa, a cesar cualquier uso de signos correspondientes a la marca PORTAKABIN, incluidas las palabras clave «portakabin», «portacabin», «portokabin» y «portocabin».

19 Mediante auto de 9 de marzo de 2006, el voorzieningenrechter te Amsterdam denegó la solicitud de Portakabin. Consideró que Primakabin no utilizaba la palabra «portakabin» para distinguir productos. Además, Primakabin no obtenía un aprovechamiento indebido de tal utilización. Utilizaba precisamente la palabra «portakabin» para dirigir a los interesados hacia su sitio web en el que ofrece a la venta «portakabins usados».

20 Portakabin interpuso recurso contra este auto ante el Gerechtshof te Amsterdam. Mediante sentencia de 14 de diciembre de 2006, éste anuló dicho auto y prohibió a Primakabin hacer uso de un anuncio con el texto «portakabins usados» así como, en caso de utilización de la palabra clave «portakabin» y de sus variantes, establecer un enlace directo hacia otras páginas de su sitio Internet que no fueran aquéllas en las que se ofrecen a la venta módulos fabricados por Portakabin.

21 Al considerar que la utilización de la palabra «portakabin» y de sus variantes no constituía un uso para productos o servicios en el sentido de la legislación que adapta el Derecho interno al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, Portakabin interpuso un recurso de casación contra dicha sentencia de 14 de diciembre de 2006 ante el Hoge Raad der Nederlanden. Éste decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) a) Si un empresario que comercializa determinados bienes o servicios (en lo sucesivo, "anunciante") hace uso de la posibilidad de registrar en la página del gestor de un motor de búsqueda un adword –en el sentido expuesto en el punto 3.1 supra, inciso v)– que es idéntico a una marca registrada por otro (en lo sucesivo, "titular de la marca") para bienes o servicios similares, y tal término de búsqueda registrado –sin que lo pueda apreciar el usuario del motor de búsqueda– tiene como consecuencia que este usuario de Internet que teclea dicho término encuentra en la lista de resultados del gestor del motor de búsqueda un enlace al sitio web del anunciante, ¿constituye ello un uso, por el anunciante, de la marca registrada en el sentido del artículo 5, apartado 1, inicio y letra a), [de la Directiva 89/104]?

b) ¿Varía la situación en función de si el enlace aparece indicado

— en la lista normal de páginas encontradas, o

— en un apartado publicitario presentado como tal?

c) ¿Varía la situación en función de si

– el anunciante ya ofrece efectivamente, en el mensaje que sirve de enlace en la página web del gestor del motor de búsqueda, bienes o servicios idénticos a los bienes o servicios para los que está registrada la marca, o

– el anunciante ofrece efectivamente en su página web, hacia la cual el usuario de Internet [...] puede ser "redirigido" a través del enlace contenido en la página del gestor del motor de búsqueda ("hyperlinking"), bienes o servicios idénticos a los bienes o servicios para los que está registrada la marca?

2) Si y en la medida en que la primera cuestión recibiera una respuesta afirmativa, ¿lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva, en particular en su apartado 1, letras b) y c), puede implicar que el titular de una marca no pueda prohibir el uso mencionado en la primera cuestión y, si tal es el caso, en qué circunstancias?

3) En la medida en que se dé una respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿es aplicable el artículo 7 de la Directiva [89/04] si una oferta del anunciante como la mencionada en la primera cuestión, [letra a)], versa sobre bienes que son comercializados en la Comunidad con la marca mencionada en la primera cuestión por el titular de la marca o con su consentimiento?

4) Las respuestas dadas a las anteriores cuestiones ¿son extrapolables a los términos de búsqueda registrados por el anunciante y mencionados en la primera cuestión, en los que se reproduce conscientemente la marca con pequeños errores ortográficos, de manera que las posibilidades de búsqueda se convierten en más eficaces para el público que hace uso de Internet, suponiendo que en el sitio web del anunciante la marca aparezca correctamente reproducida?

5) Si y en la medida en que la respuesta dada a las anteriores cuestiones implique que no existe uso de la marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva [89/104], en lo que atañe al uso de adwords como los controvertidos en el presente asunto, ¿pueden los Estados miembros, al amparo del artículo 5, apartado 5, de la Directiva, con arreglo a las disposiciones vigentes en esos Estados miembros relativas a la protección contra el uso de un signo con fines distintos de los de distinguir productos y servicios, conceder sin más protección contra el uso de dicho signo realizado sin justa causa, por lo que, a juicio de los órganos jurisdiccionales, se obtenga en esos Estados miembros un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar un perjuicio

a los mismos, o bien han de observar los tribunales nacionales a este respecto los límites establecidos en el ordenamiento comunitario, en coherencia con las respuestas dadas a las cuestiones anteriores?»

Cuestiones prejudiciales

22 Procede examinar en primer lugar las cuestiones primera, cuarta y quinta, en la medida en que atañen al derecho del titular de una marca a prohibir, en aplicación del artículo 5 de la Directiva 89/104, el uso por un anunciante de un signo idéntico o similar a esa marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet. Se examinarán a continuación las cuestiones segunda y tercera relativas a los artículos 6 y 7 de la Directiva 89/104 y que se refieren a supuestos de excepciones en las que el titular de la marca no puede ejercer el derecho enunciado en el artículo 5 de esta Directiva.

Sobre las cuestiones primera, cuarta y quinta, relativas al artículo 5 de la Directiva 89/104

Primera cuestión, letra a)

23 El litigio principal tiene su origen en 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.

24 Mediante su primera cuestión, letra a), 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 muestre un anuncio, a partir de una palabra clave idéntica a esa marca seleccionada por el tercero en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del referido titular, de productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que se registró la citada marca.

25 Según se desprende de la resolución de remisión, dicho órgano jurisdiccional calificó la palabra clave «portakabin» de idéntica a la marca PORTAKABIN. Además, ha quedado acreditado que el empleo de dicha palabra clave por Primakabin tiene por objeto y por efecto provocar la aparición en pantalla de anuncios de productos idénticos a aquéllos para los que se registró la citada marca, a saber, construcciones móviles.

26 Por consiguiente, procede examinar la primera cuestión a la luz del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104. Esta disposición faculta al titular de la marca para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, y menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (véanse, en particular, la sentencia de 11 de septiembre de 2007, Céline, C-17/06, Rec. p. I-7041, apartado 16, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 58).

27 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 que se muestre 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.

28 Se trata, además, de un uso para productos o servicios del anunciante (sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 67 a 69). Esta afirmación no queda desvirtuada por la circunstancia, puesta de relieve en las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia, de que el signo idéntico a la marca –en el caso de autos, el signo «portakabin»– no se utiliza únicamente para los productos usados de esta marca –a saber, para la reventa de módulos fabricados por Portakabin– sino también para productos de otros fabricantes como, en este caso, módulos fabricados por Primakabin o por otros competidores de Portakabin. Por el contrario, el uso por un anunciante de un signo idéntico a una marca ajena para proponer a los internautas una alternativa a la oferta del titular de dicha marca es un uso «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 (sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 70 a 73).

29 Dicho esto, el titular de la marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico a su 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).

30 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).

31 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.

32 Por lo que atañe a la función publicitaria, el Tribunal de Justicia ha declarado 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 (sentencias Google France y Google, antes citada, apartado 98, y de 25 marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, Rec. p. I-2517, apartado 33).

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

34 En lo relativo a la función de indicación del origen, el Tribunal de Justicia ha considerado 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 (sentencias, antes citadas, Google France y Google, apartados 83 y 84, y BergSpechte, apartado 35).

35 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 (véanse las sentencias, antes citadas, Google France y Google, apartados 89 y 90, y BergSpechte, apartado 36).

36 Éstos son los criterios que deberá tomar en consideración el órgano jurisdiccional nacional para determinar si los hechos del litigio principal se caracterizan por un menoscabo o un riesgo de menoscabo de la función de indicación del origen.

Primera cuestión, letra b)

37 Mediante su segunda cuestión, letra b), 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 aparece en pantalla a partir de una palabra clave idéntica a dicha marca en el marco de un servicio de referenciación en Internet figure o no en una rúbrica de anuncios indicada como tal.

38 Es sabido que el litigio principal únicamente se refiere al uso de palabras clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet consistente en mostrar 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 se muestren fuera de la rúbrica «enlaces patrocinados» no tendría utilidad alguna para la solución de dicho litigio (véanse, por analogía, las sentencias de 15 de junio de 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Rec. p. I-5341, apartado 48, y de 15 de abril de 2010, E. Friz, C-215/08, Rec. p. I-2947, apartado 22).

39 De ello se deduce que no procede responder a la primera cuestión, letra b).

Primera cuestión, letra c)

40 Mediante su primera cuestión, letra c), con el objeto de determinar si el anunciante hace un uso del signo idéntico a la marca, que el titular de ésta está facultado para prohibir, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en qué medida procede distinguir la situación en la que los productos o servicios anunciados se ofrecen efectivamente a la venta en el propio anuncio tal como lo presenta el proveedor del servicio de referenciación, de la situación en la que tal oferta de venta figura únicamente en el sitio del anunciante hacia el cual se redirige al internauta si pincha en el enlace promocional.

41 Como se ha señalado en los apartados 9 y 10 de la presente sentencia, el uso de un signo como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, provoca la aparición en pantalla de un anuncio consistente, por un lado, en un enlace que conduce al internauta, si decide pinchar en ese enlace, hacia el sitio del anunciante y, por otro, en un mensaje comercial.

42 Dichos enlace y mensaje comercial son concisos y, por lo general, no permiten al anunciante formular ofertas precisas de venta u ofrecer una muestra completa de los tipos de productos o de servicios que comercializa. No obstante, esta circunstancia no modifica en absoluto el hecho de que el anunciante que selecciona como palabra clave un signo idéntico a una marca ajena pretende que los internautas que introducen esta palabra como término de búsqueda pulsen en su enlace promocional para conocer sus ofertas de venta. Por consiguiente, se da un uso de dicho signo «para productos o servicios», en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 (véase la sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 67 a 73).

43 De ello se sigue que no es pertinente examinar si los productos o servicios a que se refiere el anuncio se ofrecen efectivamente a la venta en el texto de este anuncio, tal como lo presenta el proveedor del servicio de referenciación, o si sólo se ofrecen a la venta en el sitio del anunciante hacia el cual se redirige al internauta si pincha en el enlace promocional.

44 En principio, tampoco es necesario efectuar tal examen al apreciar si el uso del signo idéntico a la marca como palabra clave puede menoscabar las funciones de la marca y, en particular, la función de indicación del origen de ésta. Como se ha recordado en los apartados 34 a 36 de la presente sentencia, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, teniendo en cuenta la presentación general del anuncio, si éste permite o no al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste. La presencia o no en el anuncio de una oferta efectiva de venta de los correspondientes productos o servicios no es, por lo general, un elemento determinante en el marco de esta apreciación.

Sobre la cuarta cuestión

45 Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el titular de una marca está facultado, en las mismas condiciones aplicables en caso de utilización por un tercero de una palabra clave idéntica a la marca, para prohibir a un tercero la utilización de palabras clave que reproducen una marca con «pequeños errores».

46 Esta cuestión se plantea debido a que, como se ha expuesto en el apartado 16 de la presente sentencia, Primakabin no sólo seleccionó la palabra clave «portakabin», sino también las palabras clave «portacabin», «portokabin» y «portocabin».

47 A este respecto, procede recordar que 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 (sentencias de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Rec. p. I-2799, apartado 54, y BergSpechte, antes citada, apartado 25).

48 Por lo que atañe a palabras clave que reproducen una marca con pequeños errores, es evidente que no recogen todos los elementos que integran la marca. Sin embargo, cabría considerar que dichas palabras clave presentan 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 anterior de la presente sentencia. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional valorar, a la vista de los datos que obran en su poder, si procede calificar así dichos signos.

49 En el supuesto de que el citado órgano jurisdiccional concluyera que no existe identidad entre la marca y las palabras clave que reproducen esta marca con pequeños errores, debería todavía comprobar si esas palabras clave son similares a la referida marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104.

50 En este último supuesto, en el que el tercero usa un signo idéntico o similar a una marca para productos o servicios idénticos o similares a aquéllos 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 (sentencias, antes citadas, Google France y Google, apartado 78, y BergSpechte, apartado 22).

51 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).

52 De ello se desprende que, en el supuesto de que sea aplicable 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 similar 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 (sentencia BergSpechte, antes citada, apartado 39).

53 Las precisiones formuladas en el apartado 35 de la presente sentencia son aplicables por analogía.

54 Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a las cuestiones primera y cuarta 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 haga publicidad, a partir de una palabra clave idéntica o similar a esta marca, seleccionada por el anunciante sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, de productos o servicios idénticos a aquéllos 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.

Sobre la quinta cuestión

55 Habiéndose planteado la quinta cuestión sólo en atención al supuesto de que el Tribunal de Justicia considerara que el empleo por un anunciante de un signo idéntico o similar a una marca ajena como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet no puede constituir un uso en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, a la vista de las respuestas dadas a las cuestiones primera y cuarta, no procede responder a esta cuestión.

Sobre la segunda cuestión, relativa al artículo 6 de la Directiva 89/104

56 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el anunciante puede invocar la excepción establecida en el artículo 6 de la Directiva 89/104, y en particular la que se establece en el apartado 1, letras b) y c), de este artículo, para utilizar un signo idéntico o similar a una marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet aunque se trate de un uso comprendido en el artículo 5 de dicha Directiva.

57 Mediante la limitación de los efectos de los derechos de que goza el titular de una marca en virtud del artículo 5 de la Directiva 89/104, el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado (sentencias de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, apartado 62; de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland, C-228/03, Rec. p. I-2337, apartado 29, así como adidas y adidas Benelux, antes citada, apartado 45).

58 En particular, dicho artículo 6, apartado 1, enuncia que el titular de una marca no puede prohibir a un tercero el uso, en el tráfico económico, «a) de su nombre y de su dirección», «b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos», o «c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios». Esta disposición precisa, no obstante, que esta regla sólo se aplica en la medida en el uso por el tercero «se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial».

59 Dado que es pacífico que el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 carece de pertinencia para resolver el asunto principal, debe examinarse, en primer lugar, si cabría aplicar lo dispuesto en dicho artículo 6, apartado 1, letra b).

60 A este respecto, procede señalar, como ha indicado la Comisión de las Comunidades Europeas, que, por lo general, el uso por un anunciante de un signo idéntico o similar a una marca ajena como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet no tiene por objeto facilitar una indicación sobre una de las características de los productos o servicios ofrecidos por el tercero que hace dicho uso y, por consiguiente, no queda comprendido en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104.

61 La conclusión inversa puede, no obstante, imponerse en circunstancias particulares que el órgano jurisdiccional nacional deberá apreciar. Incumbe, por consiguiente, al órgano jurisdiccional remitente comprobar, sobre la base de un examen completo del caso que se le somete, si Primakabin, por el uso que hizo de los signos idénticos o similares a la marca PORTAKABIN como palabras clave, utilizó indicaciones descriptivas en el sentido de dicha disposición de la Directiva 89/104. Al realizar esta apreciación, deberá tener en cuenta el hecho de que según la información proporcionada por

Primakabin en la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia, el término «portakabin» no se utilizó como denominación genérica.

62 A continuación, por lo que se refiere al caso a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, a saber, el del uso de la marca cuando sea «necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios», se ha sostenido en la mayoría de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia que es improbable que la utilización por Primakabin de signos idénticos o similares a la marca PORTAKABIN pueda definirse de este modo. No obstante, habida cuenta de que es el órgano jurisdiccional remitente el que determina el marco jurídico y fáctico y que dicho órgano no excluye que, en el asunto principal, se dé el supuesto contemplado por dicha disposición de la Directiva 89/104, deben aportarse indicaciones a este respecto.

63 Como ya ha precisado el Tribunal de Justicia, el destino de los productos «como accesorios o recambios» se cita simplemente por el legislador como ejemplo, por tratarse de situaciones habituales en las que es necesario usar una marca para indicar el destino de un producto. La aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 no se limita pues a estas situaciones (sentencia Gillette Company y Gillette Group Finland, antes citada, apartado 32).

64 Las situaciones que entran en el ámbito de aplicación de dicho artículo 6, apartado 1, letra c), deben, no obstante, limitarse a las que se corresponden con el objetivo de esta disposición. Ahora bien, como han señalado justificadamente Portakabin y la Comisión, el objetivo del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 es permitir a los proveedores de productos o servicios, que son complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de marca, que utilicen esta marca para informar al público del vínculo funcional entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca (véase, en este sentido, la sentencia Gillette Company y Gillette Group Finland, antes citada, apartados 33 y 34).

65 Corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si el uso que Primakabin hace del signo idéntico a la marca PORTAKABIN se incluye o no, por lo que se refiere a los productos ofrecidos por esta última a los internautas, en el supuesto contemplado en dicho artículo 6, apartado 1, letra c), tal como se ha descrito más arriba.

66 En el caso de que el órgano jurisdiccional remitente concluya que, en el asunto principal, se ha producido uno de los usos contemplados en el artículo 6, apartado 1, letras b) o c), de la Directiva 89/104, le correspondería, por último, comprobar si se cumple el requisito que impone que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

67 Este requisito es la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de una marca. La cuestión de su cumplimiento debe apreciarse, en particular, teniendo en cuenta en qué medida el uso realizado por el tercero conduce al público interesado o, al menos, a una parte significativa de dicho público, a establecer un vínculo entre los productos del tercero y los del titular de la marca o de una persona autorizada a utilizarla y en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello (sentencias de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, apartados 82 y 83, y Céline, antes citada, apartados 33 y 34).

68 Pues bien, como se ha recordado en respuesta a las cuestiones prejudiciales primera y cuarta, el uso por un anunciante de un signo idéntico o similar a una marca en el marco de un servicio de referenciación en Internet está comprendido en el ámbito del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 cuando se hace de tal manera que el internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede o apenas puede 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.

69 Resulta, por lo tanto, que las circunstancias en las que, en aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, el titular de una marca está facultado para prohibir el uso por un anunciante de un signo idéntico o similar a dicha marca como palabra clave pueden fácilmente corresponder, habida cuenta de la jurisprudencia citada en el apartado 67 de la presente sentencia, a una situación en la que el anunciante no puede pretender que actúa conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial y tampoco puede invocar eficazmente la excepción establecida en el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva.

70 A este respecto, procede considerar, por una parte, que una de las características de la situación contemplada en el apartado 68 de la presente sentencia reside precisamente en el hecho de que el anuncio puede conducir al menos a una parte significativa del público interesado a establecer un vínculo entre los productos o servicios a que se refiere y los del titular de la marca o de las personas autorizadas a utilizarla y, por otra, que en caso de que el órgano jurisdiccional nacional compruebe que el anuncio no permite o apenas permite al internauta determinar si los productos o servicios anunciados provienen del titular de una marca o de un tercero, es poco probable que el anunciante pueda seriamente afirmar no haber sido consciente de la ambigüedad suscitada de este modo por su anuncio. Es efectivamente el propio anunciante quien, dentro de su estrategia promocional y en pleno conocimiento del sector económico en el que opera, seleccionó una palabra clave correspondiente a una marca ajena y quien, solo o con la asistencia del proveedor del servicio de referenciación, redactó el anuncio y, por lo tanto, determinó su presentación.

71 Habida cuenta de estas circunstancias, debe concluirse que, en la situación descrita en los apartados 54 y 68 de la presente sentencia, el anunciante, en principio, no puede afirmar haber actuado conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Incumbe, no obstante, al órgano jurisdiccional remitente efectuar una apreciación global de todas las circunstancias pertinentes en el litigio principal con el fin de comprobar la eventual existencia de elementos que puedan justificar una conclusión inversa (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Rec. p. I-691, apartado 26, y Anheuser-Busch, antes citada, apartado 84 y la jurisprudencia citada).

72 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión que el artículo 6 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que, cuando pueda prohibirse el uso por los anunciantes de signos idénticos o similares a marcas como palabras clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet en aplicación del artículo 5 de dicha Directiva, estos anunciantes, por lo general, no podrán invocar la excepción establecida en este artículo 6, apartado 1, para eludir tal prohibición. Incumbe, no obstante, al órgano jurisdiccional nacional comprobar, en atención a las circunstancias propias del caso concreto, si efectivamente no se produce ningún uso en el sentido de dicho artículo 6, apartado 1, que pueda considerarse realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Sobre la tercera cuestión, relativa al artículo 7 de la Directiva 89/104

73 Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si un anunciante puede, en circunstancias como las del asunto principal, invocar la excepción establecida en el artículo 7 de la Directiva 89/104 para utilizar un signo idéntico o similar a una marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet aunque se trate de un uso comprendido en el artículo 5 de dicha Directiva.

74 El artículo 7 de la Directiva 89/104 contiene una excepción al derecho exclusivo del titular de la marca establecido en el artículo 5 de esta Directiva, al disponer que el derecho del titular a prohibir a cualquier tercero el uso de su marca se agota por lo que se refiere a los productos comercializados con la marca en el EEE por el titular o con su consentimiento, a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que dicho titular se oponga a la comercialización ulterior de dichos productos (véanse, en particular, las sentencias BMW, antes citada, apartado 29; de 20 de noviembre de

2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartado 40, y de 23 de abril de 2009, Copad, C-59/08, Rec. p. I-3421, apartado 41).

75 En primer lugar, tal como se desprende de la resolución de remisión, la publicidad realizada por Primakabin con ayuda de palabras clave idénticas o similares a la marca de Portakabin, se refiere en gran medida a la reventa de construcciones móviles de segunda mano, inicialmente fabricadas por esta última sociedad. También consta que estos productos han sido comercializados en el EEE por Portakabin, con la marca PORTAKABIN.

76 Además, no puede discutirse que la reventa por un tercero de productos usados que fueron inicialmente comercializados por el titular de la marca o por una persona autorizada por él con esa marca, constituye una comercialización «ulterior de los productos» en el sentido del artículo 7 de la Directiva 89/104 y que el uso de dicha marca a efectos de la reventa sólo puede ser prohibida por dicho titular cuando «motivos legítimos» en el sentido del apartado 2 de dicho artículo justifiquen que se opone a esta comercialización (véase, por analogía, la sentencia BMW, antes citada, apartado 50).

77 Finalmente, según reiterada jurisprudencia, cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado su consentimiento a la comercialización en el EEE de productos que llevan su marca, el comerciante facultado para vender dichos productos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos (sentencias de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. p. I-6013, apartado 38, y BMW, antes citada, apartado 48).

78 Resulta de estos elementos que el titular de una marca no está facultado para prohibir a un anunciante que haga publicidad, a partir de una palabra idéntica o similar

a dicha marca, seleccionada por el anunciante sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, de la reventa de productos usados comercializados inicialmente en el EEE con esa marca por el titular de ésta o con su consentimiento, a menos que existan motivos legítimos, en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, que justifiquen que dicho titular se oponga a esa comercialización.

79 Tal motivo legítimo existe, en particular, cuando el uso por el anunciante de un signo idéntico o similar a una marca menoscaba seriamente la reputación de ésta (sentencias, antes citadas, Parfums Christian Dior, apartado 46, y BMW, apartado 49).

80 Existe también un motivo legítimo en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 cuando el comerciante dé la impresión, mediante su anuncio realizado a partir del signo idéntico o similar a la marca, de que existe un vínculo comercial entre él y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas. En efecto, un anuncio que pueda dar esa impresión no es necesario para asegurar la comercialización ulterior de productos introducidos en el mercado con la marca por el titular o con su consentimiento y, por consiguiente, para cumplir el objetivo de la regla del agotamiento establecida en el artículo 7 de la Directiva (véanse, en este sentido, las sentencias BMW, antes citada, apartados 51 y 52, y de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros, C-348/04, Rec. p. I-3391, apartado 46).

81 Resulta, por lo tanto, que las circunstancias a que se refiere el apartado 54 de la presente sentencia, en las que, en aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, el titular de una marca está facultado para prohibir el uso por un anunciante de un signo idéntico o similar a dicha marca como palabra clave, a saber, aquéllas en las que el uso de dicho signo por el anunciante 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, corresponden a una situación en la que se aplica el artículo 7, apartado 2, de esta Directiva,

y en la que, por consiguiente, el anunciante no puede invocar la regla del agotamiento del derecho conferido por la marca establecida en el artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva.

82 Como se ha señalado en los apartados 34 a 36 y 52 y 53 de la presente sentencia, incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar si los anuncios de Primakabin, tal como se mostraban en el caso de que los internautas efectuaran una búsqueda a partir de los términos «portakabin», «portacabin», «portokabin» y «portocabin», permiten o no al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si el anunciante es un tercero para Primakabin o si, por el contrario, está económicamente vinculado a ésta.

83 No obstante, procede proporcionar al órgano jurisdiccional remitente alguna indicación, ciertamente no con carácter exhaustivo, que le permita pronunciarse de manera adecuada al respecto, dadas las especificidades de la venta de productos de segunda mano. Estas indicaciones se refieren a tres elementos que las partes en el procedimiento principal han destacado en sus observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, a saber, en primer lugar, el interés de los operadores económicos y de los consumidores en que no se limiten indebidamente las ventas de productos usados en Internet, en segundo lugar, la necesidad de una comunicación transparente sobre el origen de esos productos y, en tercer lugar, el hecho de que el anuncio de Primakabin formulado «portakabins usados» remitía al internauta no sólo hacia ofertas de reventa de productos fabricados por Portakabin sino también hacia ofertas de reventa de productos de otros fabricantes.

84 Por lo que se refiere al primer elemento, deberá tenerse en cuenta el hecho de que la venta de productos usados de una marca es una forma de comercio consolidada con la que el consumidor medio está familiarizado. Por consiguiente, no puede declararse, por el mero hecho de que un anunciante utilice una marca ajena añadiendo términos que indican que el producto de que se trata es objeto de reventa, como «usado»

o «de segunda mano», que el anuncio hace pensar que existe un vínculo económico entre el comerciante y el titular de la marca o que menoscaba seriamente la reputación de ésta.

85 En cuanto al cuarto elemento, Portakabin ha señalado que Primakabin había eliminado la mención de la marca PORTAKABIN de las construcciones móviles usadas que vendía y la había sustituido por la mención «Primakabin». En apoyo de esta afirmación, Portakabin ha presentado con sus observaciones escritas un documento del que se desprende que, al pinchar en el anuncio «portakabins usados», se enseñaba a los internautas construcciones móviles con la mención «Primakabin». En la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia, Primakabin ha confirmado esta práctica de sustitución de etiquetas, señalando que sólo recurría a la misma en un número limitado de casos.

86 A este respecto, debe afirmarse que cuando un comerciante elimina, sin el consentimiento del titular de una marca, la mención de esta marca de los productos («debranding») y sustituye esta mención por una etiqueta con el nombre del comerciante, de manera que la marca del fabricante de los productos de que se trata quede completamente disimulada, el titular de la marca está facultado para oponerse a que el comerciante utilice dicha marca para anunciar la reventa. En efecto, en tal caso, se incurre en menoscabo de la función esencial de la marca, que es la de indicar y garantizar la procedencia del producto, y se dificulta que el consumidor distinga los productos que proceden del titular de la marca de los que proceden del comerciante o de otros terceros (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, apartado 24, y Boehringer Ingelheim y otros, antes citada, apartados 14, 32 y 45 a 47).

87 Por lo que respecta al tercer elemento mencionado en el apartado 83 de la presente sentencia, es pacífico entre las partes en el procedimiento principal que el anuncio «portakabins usados», que Primakabin mostraba cuando los internautas introducían el término «portakabin», «portacabin», «portokabin» o «portocabin» en el buscador,

dirigía a dichos internautas, al pinchar en el enlace promocional, hacia las páginas web en las que Primakabin ofrecía a la venta, además de los productos inicialmente fabricados y comercializados por Portakabin, productos de otras marcas.

88 Portakabin considera que, en estas circunstancias, el enlace promocional establecido por Primakabin a partir de signos idénticos o similares a la marca PORTAKABIN ha sido engañoso. Además, Primakabin obtuvo beneficios más importantes de lo que era necesario de la reputación de la marca PORTAKABIN y menoscabó seriamente esta reputación.

89 Ahora bien, como ya ha señalado el Tribunal de Justicia, el mero hecho de que el comerciante obtenga una ventaja del uso de la marca ajena, porque la publicidad, por lo demás correcta y leal, de venta de los productos amparados por la marca confiera a su propia actividad un aura de calidad, no es motivo legítimo en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 (sentencia BMW, antes citada, apartado 53).

90 Debe considerarse, a este respecto, que un revendedor que comercializa productos de segunda mano de una marca ajena y que está especializado en la venta de estos productos, puede difícilmente comunicar esta información a sus clientes potenciales sin hacer uso de esta marca (véase, por analogía, la sentencia BMW, antes citada, apartado 54).

91 En estas circunstancias caracterizadas por una especialización en la reventa de productos de una marca ajena, no puede prohibirse al comerciante que use esta marca para anunciar al público sus actividades de reventa que incluyen, además de la venta de productos de segunda mano de dicha marca, la venta de otros productos de segunda mano, a menos que la reventa de estos otros productos, debido a su volumen, presentación o mala calidad, entrañe un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca.

92 Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la tercera cuestión que el artículo 7 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no está facultado para prohibir a un anunciante que haga publicidad, a partir de un signo idéntico o similar a esa marca, seleccionado por el anunciante como palabra clave sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, de la reventa de productos fabricados por dicho titular y comercializados en el EEE por éste o con su consentimiento, a menos que exista un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 de dicho artículo, que justifique que dicho titular se oponga a esa comercialización, como un uso de dicho signo que haga pensar que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca, o un uso que menoscabe seriamente la reputación de la marca.

93 El órgano jurisdiccional nacional, al que corresponde apreciar si existe o no dicho motivo legítimo en el asunto que le ha sido sometido:

— no puede declarar, por el mero hecho de que un anunciante utilice una marca ajena añadiendo términos que indican que los productos de que se trata son objeto de reventa, como «usado» o «de segunda mano», que el anuncio hace pensar que existe un vínculo económico entre el comerciante y el titular de la marca o que menoscaba seriamente la reputación de ésta.

— debe declarar que existe dicho motivo legítimo cuando el comerciante haya eliminado, sin el consentimiento del titular de la marca que utiliza en la publicidad de sus actividades de reventa, la mención de esta marca de los productos fabricados y comercializados por dicho titular y haya sustituido esta mención por una etiqueta con el nombre del comerciante, disimulando así dicha marca, y

— debe considerar que no puede prohibirse a un comerciante especializado en la venta de productos de segunda mano de una marca ajena que use esta marca

para anunciar al público actividades de reventa que incluyen, además de la venta de productos de segunda mano de dicha marca, la venta de otros productos de segunda mano, a menos que la reventa de estos otros productos, debido a su volumen, presentación o mala calidad, entrañe un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca.

Costas

94 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 ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

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

1) 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, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de 2 de mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que haga publicidad, a partir de una palabra clave idéntica o similar a esta marca, seleccionada por el anunciante sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, de productos o servicios idénticos a aquéllos

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.

2) El artículo 6 de la Directiva 89/104, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que cuando pueda prohibirse el uso por los anunciantes de signos idénticos o similares a marcas como palabras clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet en aplicación del artículo 5 de dicha Directiva, estos anunciantes, por lo general, no podrán invocar la excepción establecida en este artículo 6, apartado 1, para eludir tal prohibición. Incumbe, no obstante, al órgano jurisdiccional nacional comprobar, en atención a las circunstancias propias del caso concreto, si efectivamente no se produce ningún uso en el sentido de dicho artículo 6, apartado 1, letras b) o c), que pueda considerarse realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

3) El artículo 7 de la Directiva 89/104, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no está facultado para prohibir a un anunciante que haga publicidad, a partir de un signo idéntico o similar a esa marca, seleccionado por el anunciante como palabra clave sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, de la reventa de productos fabricados por dicho titular y comercializados en el Espacio Económico Europeo por éste o con su consentimiento, a menos que exista un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 de dicho artículo, que justifique que dicho titular se oponga a esa comercialización, como un uso de dicho signo que haga pensar que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca, o un uso que menoscabe seriamente la reputación de la marca.

El órgano jurisdiccional nacional, al que corresponde apreciar si existe o no dicho motivo legítimo en el asunto que le ha sido sometido:

— **no puede declarar, por el mero hecho de que un anunciante utilice una marca ajena añadiendo términos que indican que los productos de que se trata son objeto de reventa, como «usado» o «de segunda mano», que el anuncio hace pensar que existe un vínculo económico entre el comerciante y el titular de la marca o que menoscaba seriamente la reputación de ésta;**

— **debe declarar que existe dicho motivo legítimo cuando el comerciante haya eliminado, sin el consentimiento del titular de la marca que utiliza en la publicidad de sus actividades de reventa, la mención de esta marca de los productos fabricados y comercializados por dicho titular y haya sustituido esta mención por una etiqueta con el nombre del comerciante, disimulando así dicha marca, y**

— **debe considerar que no puede prohibirse a un comerciante especializado en la venta de productos de segunda mano de una marca ajena que use esta marca para anunciar al público actividades de reventa que incluyen, además de la venta de productos de segunda mano de dicha marca, la venta de otros productos de segunda mano, a menos que la reventa de estos otros productos, debido a su volumen, presentación o mala calidad, entrañe un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca.**

Firmas