

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 23 de marzo de 2010\*

En los asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08,

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial presentadas, con arreglo al artículo 234 CE, por la Cour de cassation (Francia), mediante resoluciones de 20 de mayo de 2008, recibidas en el Tribunal de Justicia el 3 de junio de 2008, en los procedimientos entre

**Google France SARL,**

**Google Inc.**

y

**Louis Vuitton Malletier SA** (asunto C-236/08),

entre

**Google France SARL**

y

\* Lengua de procedimiento: francés.

**Viaticum SA,**

**Luteciel SARL** (asunto C-237/08),

y entre

**Google France SARL**

y

**Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL,**

**Pierre-Alexis Thonet,**

**Bruno Raboin,**

**Tiger SARL** (asunto C-238/08),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts y E. Levits, Presidentes de Sala, y los Sres. C.W.A. Timmermans,

A. Rosas, A. Borg Barthet, M. Ilešič (Ponente), J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh y J.-J. Kasel, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;  
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de marzo de 2009;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Google France SARL y Google Inc., por Mes A. Néri y S. Proust, avocats, y por el Sr. G. Hobbs, QC;
- en nombre de Louis Vuitton Malletier SA, por Me P. de Candé, avocat;
- en nombre de Viaticum SA y Luteciel SARL, por Me C. Fabre, avocat;
- en nombre de Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL y del Sr. Thonet, por Mes L. Boré y P. Buisson, avocats;
- en nombre de Tiger SARL, por Me O. de Nervo, avocat;
- en nombre del Gobierno francés, por los Sres. G. de Bergues y B. Cabouat, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. H. Krämer, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de septiembre de 2009;

dicta la siguiente

### Sentencia

- 1 Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 5, apartados 1 y 2, 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), del artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), y del artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178, p. 1).
- 2 Dichas peticiones se han presentado en el marco de los litigios sustanciados, en relación con la presentación en Internet de enlaces promocionales en respuesta a palabras clave correspondientes a marcas, entre, en el asunto C-236/08, las sociedades Google France SARL y Google Inc. (en lo sucesivo, de manera conjunta o individual, «Google»), por un lado, y la sociedad Louis Vuitton Malletier SA (en lo sucesivo, «Vuitton»), por otro, y, en los asuntos C-237/08 y C-238/08, Google, por un lado, y las sociedades Viaticum SA (en lo sucesivo, «Viaticum»), Luteciel SARL (en lo sucesivo, «Luteciel»), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL (en lo sucesivo, «CNRRH») y Tiger SARL (en lo sucesivo, «Tiger») y dos particulares, los Sres. Thonet y Raboin, por otro.

## I. Marco jurídico

### A. Directiva 89/104

- 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 aquellos 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 [e]nunciadas en los apartados 1 y 2:

- a) poner el signo en los productos o en su presentación;
- b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;
- c) importar productos o exportarlos con el signo;
- d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[...]»

4 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, con el título «Agotamiento del derecho conferido por la marca», establecía en su versión inicial:

«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 (DO 1994, L 1, p. 3), 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 los términos «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. No obstante, habida cuenta de la fecha en que tuvieron lugar los hechos, en los litigios principales sigue siendo de aplicación la Directiva 89/104.

*B. Reglamento n° 40/94*

- 8 El artículo 9 del Reglamento n° 40/94, con el título «Derecho conferido por la marca comunitaria», dispone:

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

- a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, 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 comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
  
- c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.

2. Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse en particular:

- a) poner el signo en los productos o en su presentación;
- b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo;
- c) importar o exportar los productos con el signo;
- d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[...]»

- 9 El artículo 12 del Reglamento n° 40/94, titulado «Limitación de los efectos de la marca comunitaria», establece:

«El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:



- 11 El Reglamento n° 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, los litigios principales siguen rigiéndose por el Reglamento n° 40/94, habida cuenta de la fecha en que se produjeron los hechos.

*C. Directiva 2000/31*

- 12 A tenor del vigésimo noveno considerando de la Directiva 2000/31:

«Las comunicaciones comerciales son esenciales para financiar los servicios de la sociedad de la información y el desarrollo de una amplia variedad de servicios nuevos y gratuitos. En interés de los consumidores y en beneficio de la lealtad de las transacciones, las comunicaciones comerciales [...] deben respetar algunas obligaciones en cuanto a su transparencia; [...]»

- 13 Conforme a los considerandos cuadragésimo a cuadragésimo sexto de la Directiva 2000/31:

«(40) La divergencia de las normativas y jurisprudencias nacionales actuales o futuras en el ámbito de la responsabilidad de los prestadores de servicios que actúan como intermediarios entorpece el correcto funcionamiento del mercado interior al obstaculizar, en especial, el desarrollo de servicios transfronterizos [...]. En algunos casos, los prestadores de servicios tienen el deber de actuar para evitar o poner fin a actividades ilegales. Lo dispuesto en la presente Directiva deberá constituir una base adecuada para elaborar mecanismos

rápidos y fiables que permitan retirar información ilícita y hacer que sea imposible acceder a ella; [...]

- (41) La presente Directiva logra un justo equilibrio entre los diferentes intereses en presencia y establece principios sobre los que pueden basarse acuerdos y normas industriales.
- (42) Las exenciones de responsabilidad establecidas en la presente Directiva sólo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información se limita al proceso técnico de explotar y facilitar el acceso a una red de comunicación mediante la cual la información facilitada por terceros es transmitida o almacenada temporalmente, con el fin de hacer que la transmisión sea más eficiente. Esa actividad es de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que el prestador de servicios de la sociedad de la información no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada.
- (43) Un prestador de servicios puede beneficiarse de las exenciones por mera transmisión (mere conduit) y por la forma de almacenamiento automático, provisional y temporal, denominada “memoria tampón” (caching) cuando no tenga participación alguna en el contenido de los datos transmitidos; [...]
- (44) Un prestador de servicios que colabore deliberadamente con uno de los destinatarios de su servicio a fin de cometer actos ilegales rebasa las actividades de mero transporte (mere conduit) o la forma de almacenamiento automático, provisional y temporal, denominada “memoria tampón” (caching) y no puede beneficiarse, por consiguiente, de las exenciones de responsabilidad establecidas para dichas actividades.
- (45) Las limitaciones de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermedarios establecida[s] en la presente Directiva no afecta[n] a la posibilidad de entablar acciones de cesación de distintos tipos. [...]

(46) Para beneficiarse de una limitación de responsabilidad, el prestador de un servicio de la sociedad de la información consistente en el almacenamiento de datos habrá de actuar con prontitud para retirar los datos de que se trate o impedir el acceso a ellos en cuanto tenga conocimiento efectivo de actividades ilícitas. [...]»

<sup>14</sup> El artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31 define los «servicios de la sociedad de la información» por remisión al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 204, p. 37), en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998 (DO L 217, p. 18), y, en consecuencia, como:

«todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios».

<sup>15</sup> El artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34, en su versión modificada por la Directiva 98/48, precisa:

«[...]

A efectos de la presente definición, se entenderá por:

— “a distancia”, un servicio prestado sin que las partes estén presentes simultáneamente;

- “por vía electrónica”, un servicio enviado desde la fuente y recibido por el destinatario mediante equipos electrónicos de tratamiento [...] y de almacenamiento de datos y que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético;
  
- “a petición individual de un destinatario de servicios”, un servicio prestado mediante transmisión de datos a petición individual.

[...]»

16 El artículo 6 de la Directiva 2000/31 dispone:

«Además de otros requisitos en materia de información establecidos en el Derecho comunitario, los Estados miembros garantizarán que las comunicaciones comerciales que forman parte [de] un servicio de la sociedad de la información cumplan al menos las condiciones siguientes:

[...]

- b) será claramente identificable la persona física o jurídica en nombre de la cual se hagan dichas comunicaciones comerciales;

[...]»

<sup>17</sup> El capítulo II de la Directiva 2000/31 incluye una sección 4, que, bajo el título «Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios», engloba los artículos 12 a 15.

<sup>18</sup> El artículo 12 de la Directiva 2000/31, titulado «Mera transmisión», dispone:

«1. Los Estados miembros garantizarán que, en el caso de un servicio de la sociedad de la información que consista en transmitir en una red de comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a una red de comunicaciones, no se pueda considerar al prestador de servicios de este tipo responsable de los datos transmitidos, a condición de que el prestador de servicios:

a) no haya originado él mismo la transmisión;

b) no seleccione al destinatario de la transmisión; y

c) no seleccione ni modifique los datos transmitidos.

2. Las actividades de transmisión y concesión de acceso enumeradas en el apartado 1 engloban el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos transmitidos siempre que dicho almacenamiento sirva exclusivamente para ejecutar la transmisión en la red de comunicaciones y que su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para dicha transmisión.

3. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida.»

<sup>19</sup> El artículo 13 de la misma Directiva, bajo el título «Memoria tampón (Caching)», establece:

«1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en transmitir por una red de comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador del servicio no pueda ser considerado responsable del almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, realizado con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del servicio, a petición de éstos, a condición de que:

a) el prestador de servicios no modifique la información;

- b) el prestador de servicios cumpla las condiciones de acceso a la información;
  
- c) el prestador de servicios cumpla las normas relativas a la actualización de la información, especificadas de manera ampliamente reconocida y utilizada por el sector;
  
- d) el prestador de servicios no interfiera en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información; y
  
- e) el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar la información que haya almacenado, o hacer que el acceso a ella [sea] imposible, en cuanto tenga conocimiento efectivo del hecho de que la información ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, de que se ha imposibilitado el acceso a dicha información o de que un tribunal o una autoridad administrativa ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.

2. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios poner fin a una infracción o impedir-la.»

20 El artículo 14 de la Directiva 2000/31, con el título «Alojamiento de datos», dispone:

«1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:

- a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad [o] la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que,
  
- b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios.

3. El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios [...] poner fin a una infracción o impedir la, ni a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o [se] impida el acceso a ellos.»

<sup>21</sup> El artículo 15 de la Directiva 2000/31, titulado «Inexistencia de obligación general de supervisión», establece:

«1. Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14.

2. Los Estados miembros podrán establecer obligaciones tendentes a que los prestadores de servicios de la sociedad de la información comuniquen con prontitud a las autoridades públicas competentes los presuntos datos ilícitos o las actividades ilícitas llevadas a cabo por destinatarios de su servicio o la obligación de comunicar a las autoridades competentes, a solicitud de éstas, información que les permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento.»

## **II. Litigios principales y cuestiones prejudiciales**

### *A. El servicio de referenciación «AdWords»*

<sup>22</sup> Google opera un motor de búsqueda en Internet. Cuando un internauta efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras, el motor de búsqueda muestra los sitios que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia. Éstos son los resultados «naturales» de la búsqueda.

- 23 Por otro lado, Google ofrece un servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords». Este servicio 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, se muestre un enlace promocional a su sitio. 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.
- 24 Los enlaces promocionales se acompañan de un breve mensaje comercial. El conjunto de enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la rúbrica mencionada.
- 25 El anunciante debe abonar una cantidad por el servicio de referenciación cada vez que se pulse en su enlace promocional. Esta cantidad se calcula principalmente en función del «precio máximo por clic» que el anunciante se haya comprometido a pagar al contratar el servicio de referenciación de Google y del número de veces en que los internautas pulsen en dicho enlace.
- 26 La misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El orden de aparición de los enlaces promocionales depende, en particular, del precio máximo por clic, del número de veces en que se haya pulsado en los enlaces y de la calidad que Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de aparición en cualquier momento fijando un precio máximo por clic más elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio.
- 27 Google ha establecido un procedimiento automatizado para la selección de palabras clave y la creación de anuncios. Los anunciantes seleccionan las palabras clave, redactan el mensaje comercial e insertan el enlace a su sitio.

B. *Asunto C-236/08*

- 28 Vuitton, que se dedica fundamentalmente al comercio de bolsos de lujo y de otros productos de marroquinería, es titular de la marca comunitaria «Vuitton» y de las marcas nacionales francesas «Louis Vuitton» y «LV». La notoriedad de estas marcas está acreditada.
- 29 A principios del año 2003, Vuitton comprobó que la introducción en el motor de búsqueda de Google de los términos que integran las marcas de Vuitton daba lugar a la aparición, bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», de enlaces a sitios en los que se comercializaban imitaciones de productos de Vuitton. Se demostró también que Google ofrecía a los anunciantes la posibilidad no sólo de seleccionar palabras clave correspondientes a las marcas de Vuitton, sino también de combinarlas con expresiones que denotan imitación, como «imitación» y «copia».
- 30 Vuitton presentó demanda contra Google por violación de sus derechos de marca.
- 31 Mediante sentencia de 4 de febrero de 2005 del tribunal de grande instance de Paris, confirmada en apelación por sentencia de 28 de junio de 2006 de la cour d'appel de Paris, se condenó a Google por violación de los derechos de marca de Vuitton. Google recurrió en casación.

32 En este contexto, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

- «1) En el caso del prestador de un servicio remunerado de referenciación que pone a disposición de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas registradas y, mediante el contrato de referenciación, organiza la creación y la aparición en pantalla en una posición privilegiada, a partir de dichas palabras clave, de enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos falsificados, ¿deben interpretarse los artículos 5, apartado 1, letras a) y b), de la [Directiva 89/104] y 9, apartado 1, letras a) y b), del [Reglamento n° 40/94] en el sentido de que el prestador de dicho servicio hace un uso de estas marcas que el titular de las mismas está facultado para prohibir?
  
- 2) En el supuesto de que las marcas de que se trata sean marcas de renombre, ¿puede el titular de las mismas oponerse a dicho uso en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva [89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento [n° 40/94]?
  
- 3) En el supuesto de que dicho uso no constituya un uso que el titular de la marca esté facultado para prohibir, en aplicación de la Directiva [89/104] y del Reglamento [n° 40/94], ¿puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de referenciación suministra un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, en el sentido del artículo 14 de la [Directiva 2000/31], de modo que no puede incurrir en responsabilidad hasta que el titular de la marca le haya informado de que el anunciante hace un uso ilícito de dicho signo?»

C. *Asunto C-237/08*

- <sup>33</sup> Viaticum es titular de las marcas francesas «Bourse des Vols», «Bourse des Voyages» y «BDV», registradas para servicios de organización de viajes.
- <sup>34</sup> Luteciel ejerce una actividad de prestación de servicios informáticos para agencias de viajes. Se encarga de la edición y mantenimiento del sitio de Internet de Viaticum.
- <sup>35</sup> Viaticum y Luteciel obtuvieron constatación fehaciente de que la introducción en el motor de búsqueda de Google de los términos que integran las marcas mencionadas daba lugar a la aparición, bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», de enlaces a sitios de competidores de Viaticum. Se demostró también que Google ofrecía a los anunciantes la posibilidad de seleccionar con este fin palabras clave correspondientes a dichas marcas.
- <sup>36</sup> Viaticum y Luteciel presentaron demanda contra Google. Mediante sentencia de 13 de octubre de 2003, el tribunal de grande instance de Nanterre estimó que Google había incurrido en violación de derechos de marca y condenó a dicha empresa a reparar el perjuicio sufrido por Viaticum y Luteciel. Google interpuso recurso de apelación ante la cour d'appel de Versailles. Este último órgano jurisdiccional, mediante sentencia de 10 de marzo de 2005, consideró que Google había coadyuvado a la violación de derechos de marca y confirmó la sentencia de 13 de octubre de 2003. Google recurrió en casación.

37 En este contexto, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) En el caso del prestador de un servicio remunerado de referenciación que pone a disposición de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas registradas y, mediante el contrato de referenciación, organiza la creación y la aparición en pantalla en una posición privilegiada, a partir de dichas palabras clave, de enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos idénticos o similares a aquellos para los que se han registrado dichas marcas, ¿debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la [Directiva 89/104] en el sentido de que el prestador de dicho servicio hace un uso de estas marcas que el titular de las mismas está facultado para prohibir?

2) En el supuesto de que dicho uso no constituya un uso que el titular de la marca esté facultado para prohibir en aplicación de la Directiva [89/104] y del Reglamento [n° 40/94], ¿puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de referenciación presta un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, en el sentido del artículo 14 de la [Directiva 2000/31], de modo que no puede incurrir en responsabilidad hasta que el titular de la marca le haya informado de que el anunciante hace un uso ilícito de dicho signo?»

#### D. *Asunto C-238/08*

38 El Sr. Thonet es titular de la marca francesa «Eurochallenges», registrada, en particular, para servicios de agencia matrimonial. CNRRH ejerce la actividad de agencia matrimonial y es titular de la marca mencionada, concedida por el Sr. Thonet.

- 39 En el año 2003, el Sr. Thonet y CNRRH obtuvieron constatación fehaciente de que la introducción en el motor de búsqueda de Google del término que integra la marca mencionada daba lugar a la aparición, bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», de enlaces a sitios de competidores de CNRRH, explotados respectivamente por el Sr. Raboin y Tiger. Se demostró también que Google ofrecía a los anunciantes la posibilidad de seleccionar con este fin dicho término como palabra clave.
- 40 En el marco de la demanda presentada por el Sr. Thonet y CNRRH, el Sr. Raboin, Tiger y Google fueron condenados por violación del derecho de marca mediante sentencia de 14 de diciembre de 2004 del tribunal de grande instance de Nanterre, confirmada en apelación mediante sentencia de 23 de marzo de 2006 de la cour d'appel de Versailles. Google recurrió en casación.
- 41 En este contexto, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
- «1) ¿El hecho de que una empresa reserve, mediante un contrato de referenciación remunerado a sitios en Internet, una palabra clave que haga aparecer en pantalla, en el caso de una búsqueda que incluya dicha palabra, un enlace que proponga conectarse a un sitio explotado por dicha empresa para ofrecer en venta productos o servicios y que reproduzca o imite una marca registrada por un tercero para designar productos idénticos o similares, sin autorización del titular de dicha marca, constituye en sí mismo una vulneración del derecho exclusivo que el artículo 5 de la [Directiva 89/104] garantiza al titular de la marca?
- 2) En el caso del prestador de un servicio remunerado de referenciación que pone a disposición de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas registradas y, mediante el contrato de referenciación, organiza la creación y la aparición en pantalla en una posición privilegiada, a partir de dichas palabras clave, de enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos idénticos o similares a aquellos para los que se han registrado dichas marcas, ¿debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la [Directiva 89/104] en el

sentido de que el prestador de dicho servicio hace un uso de estas marcas que el titular de las mismas está facultado para prohibir?

- 3) En el supuesto de que dicho uso no constituya un uso que el titular de la marca esté facultado para prohibir en aplicación de la Directiva [89/104] y del Reglamento [n° 40/94], ¿puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de referenciación presta un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, en el sentido del artículo 14 de la [Directiva 2000/31], de modo que no puede incurrir en responsabilidad hasta que el titular de la marca le haya informado de que el anunciante hace un uso ilícito de dicho signo?»

### III. Sobre las cuestiones prejudiciales

#### *A. Sobre el empleo de palabras clave correspondientes a marcas ajenas en un servicio de referenciación en Internet*

##### 1. Consideraciones preliminares

- <sup>42</sup> En el origen de los litigios principales se encuentra el empleo, no autorizado por los titulares de las marcas de que se trata, de signos que se corresponden con éstas como palabras clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet. Estas palabras clave han sido escogidas por clientes del prestador del servicio, que las acepta y almacena. Los clientes en cuestión comercializan bien imitaciones de productos del titular de la marca (asunto C-236/08), bien, simplemente, productos competidores (asuntos C-237/08 y C-238/08).

- 43 Mediante la primera cuestión formulada en el asunto C-236/08, la primera cuestión en el asunto C-237/08 y las cuestiones primera y segunda en el asunto C-238/08, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si los artículos 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n° 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero que, a partir de una palabra clave, idéntica o similar a la marca, que haya seleccionado o almacenado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, presente un anuncio, o encargue su presentación, sobre productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca.
- 44 La primera cuestión formulada en el asunto C-236/08, la primera cuestión en el asunto C-237/08 y la segunda cuestión en el asunto C-238/08 se centran, a este respecto, en el almacenamiento de dicha palabra clave por el prestador del servicio de referenciación y en la organización por éste de la aparición en pantalla del anuncio de su cliente a partir de tal palabra, mientras que la primera cuestión en el asunto C-238/08 versa sobre la selección por el anunciante del signo como palabra clave y en la aparición del anuncio que se deriva, gracias al referenciación, de dicha selección.
- 45 Los artículos 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n° 40/94 autorizan, en algunas circunstancias, a los titulares de las marcas a prohibir a los terceros el uso de signos idénticos o similares a sus marcas para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se han registrado las marcas.
- 46 En los litigios principales, el empleo de signos correspondientes a marcas como palabras clave tiene por objeto y por efecto la aparición en pantalla de enlaces promocionales a sitios en los que se ofrecen productos o servicios idénticos a aquellos para los que se han registrado dichas marcas, es decir, productos de marroquinería, servicios de organización de viajes y servicios de agencia matrimonial.

47 Por consiguiente, el Tribunal de Justicia, para el análisis de la cuestión descrita en el apartado 43 de la presente sentencia, tendrá principalmente en cuenta los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 y sólo de manera incidental tomará en consideración la letra b) del mismo apartado de ambos artículos, dado que esta última disposición se refiere, cuando el signo es idéntico a la marca, al supuesto en que los productos o los servicios ofrecidos por el tercero son sólo similares a aquellos para los que se ha registrado la marca.

48 Una vez efectuado este examen, habrá de responderse a la segunda cuestión formulada en el asunto C-236/08, por la que se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre el mismo interrogante, pero esta vez a la luz de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, que se refieren a los derechos conferidos por las marcas que gozan de renombre. Sin perjuicio de la comprobación de este extremo por el órgano jurisdiccional remitente, se desprende de la petición de decisión prejudicial que la normativa aplicable en Francia incluye la norma prevista en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104. Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha precisado que esta disposición no debe interpretarse exclusivamente de manera literal, sino también tomando en consideración la lógica interna y los objetivos del sistema en el que se inserta. Por lo tanto, la norma del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 no se refiere únicamente a los casos en que un tercero utiliza un signo idéntico o similar a una marca de renombre para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que se haya registrado la marca, sino que abarca también las situaciones en que se emplea para productos o servicios que sean idénticos o similares a los cubiertos por la marca registrada (sentencias de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, apartados 24 a 30, y de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux, C-102/07, Rec. p. I-2439, apartado 37).

2. Sobre la interpretación de los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94

49 De conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o, si se trata de una marca comunitaria, con el artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94, el titular de la marca está facultado 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 aquellos 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; el auto de 19 de febrero de 2009, *UDV North America*, C-62/08, Rec. p. I-1279, apartado 42, y la sentencia de 18 de junio de 2009, *L'Oréal y otros*, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 58).

a) Uso en el tráfico económico

- 50 El uso del signo idéntico a la marca se produce en el tráfico económico si se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada (sentencias de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 40, y *Céline*, antes citada, apartado 17; auto *UDV North America*, antes citado, apartado 44).
- 51 En lo que atañe, en primer lugar, al anunciante que paga por el servicio de referenciación y elige como palabra clave un signo idéntico a una marca que no le pertenece, debe señalarse que hace uso de dicho signo en el sentido de la jurisprudencia citada.
- 52 Desde el punto de vista del anunciante, la selección de una palabra clave idéntica a la marca tiene por objeto y por efecto la aparición en pantalla de un enlace promocional al sitio en el que comercializa sus productos y servicios. Dado que el signo seleccionado como palabra clave es el medio que determina la aparición del anuncio publicitario, no puede negarse que el anunciante utiliza dicho signo en el contexto de sus actividades comerciales y no en la esfera privada.

- 53 Por lo que respecta al prestador del servicio de referenciación, consta que ejerce una actividad comercial y que actúa con ánimo de lucro cuando almacena como palabras clave, por cuenta de algunos de sus clientes, signos idénticos a marcas y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tales palabras.
- 54 Consta asimismo que este servicio no sólo se presta a los titulares de dichas marcas o a los operadores autorizados para ofrecer los productos o servicios de éstos, sino que también, al menos en los asuntos de que se trata, se efectúa sin que medie el consentimiento de los titulares y es accesible a quienes ofrecen productos o servicios competidores o imitaciones.
- 55 Si bien estos datos revelan que el prestador del servicio de referenciación desarrolla su actividad «en el tráfico económico» cuando pone a disposición de los anunciantes, como palabras clave, signos que son idénticos a marcas, cuando los almacena y cuando muestra los anuncios de sus clientes en respuesta a la introducción de tales signos, no se desprende de ellos que el prestador haga por sí mismo «uso» de dichos signos en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94.
- 56 A este respecto, basta con señalar que el uso de un signo idéntico o similar a una marca por un tercero implica, como mínimo, que éste utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial. El servicio de referenciación permite a los clientes utilizar signos idénticos o similares a marcas, sin que el prestador de dicho servicio haga por sí mismo uso de estos signos.
- 57 No pone en entredicho esta conclusión el hecho de que el prestador reciba una remuneración de sus clientes por el uso de dichos signos. Crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el prestador del servicio haga por sí mismo uso del signo. Dado que posibilita que su cliente utilice el signo, su papel no debe examinarse a la luz

de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n° 40/94, sino, en su caso, de otras normas jurídicas, como las mencionadas en el apartado 107 de la presente sentencia.

- 58 De lo que antecede se desprende que el prestador del servicio de referenciación no hace un uso en el tráfico económico en el sentido de las disposiciones mencionadas de la Directiva 89/104 y del Reglamento n° 40/94.
- 59 Por consiguiente, los requisitos de que el uso se produzca «para productos y servicios» y de que se menoscaben las funciones de la marca deben examinarse únicamente en relación con el uso del signo idéntico a la marca por el anunciante.

b) Uso «para productos o servicios»

- 60 La expresión «para productos o servicios» idénticos a aquellos para los que se haya registrado la marca, que figura en los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94, se refiere, en principio, a los productos o los servicios del tercero que hace uso del signo idéntico a la marca [véanse las sentencias de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, apartados 28 y 29, y de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, Rec. p. I-4231, apartado 34]. Eventualmente, puede también referirse a los productos o servicios de otro, por cuya cuenta actúe el tercero (véase el auto UDV North America, antes citado, apartados 43 a 51).
- 61 Como ha señalado ya el Tribunal de Justicia, las actividades enumeradas en los artículos 5, apartado 3, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, que consisten en poner el signo en los productos o en su presentación, comercializar productos o servicios con el signo, importar o exportar los productos con el signo y utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad, constituyen usos para

productos o servicios (véanse las sentencias, antes citadas, Arsenal Football Club, apartado 41, y Adam Opel, apartado 20).

- 62 Las circunstancias que han dado lugar al litigio principal en el asunto C-236/08 se asemejan a algunas de las situaciones descritas en las disposiciones mencionadas de la Directiva 89/104 y del Reglamento n° 40/94, concretamente a la oferta de los productos del tercero con el signo idéntico a la marca y al uso del signo en la publicidad. De los autos se desprende que en los anuncios que se muestran bajo la rúbrica «enlaces patrocinados» aparecían signos idénticos a las marcas de Vuitton.
- 63 Sin embargo, los supuestos que han dado lugar a los asuntos C-237/08 y C-238/08 se caracterizan por el hecho de que en los anuncios de los terceros no aparece el signo idéntico a la marca.
- 64 Google sostiene que, si no se hace ninguna mención al signo en el propio anuncio, no puede considerarse que el uso del signo como palabra clave se haga para productos o servicios. Tanto los titulares de marcas que han actuado contra Google como el Gobierno francés defienden la tesis contraria.
- 65 A este respecto, debe recordarse que en los artículos 5, apartado 3, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 figura únicamente una enumeración no exhaustiva de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir (sentencias Arsenal Football Club, antes citada, apartado 38; de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland, C-228/03, Rec. p. I-2337, apartado 28, y Adam Opel, antes citada, apartado 16). Por lo tanto, la circunstancia de que el signo que utilice el tercero con fines publicitarios no aparezca en la propia publicidad no significa, por sí sola, que este uso no encaje en el concepto de «uso [...] para productos o servicios» en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104.

- 66 Además, interpretar dicha enumeración en el sentido de que sólo los usos que menciona son relevantes supone ignorar que se redactó antes de la plena aparición del comercio electrónico y del desarrollo de la publicidad en este medio. Sin embargo, estas formas electrónicas de comercio y publicidad son las que más pueden dar lugar, mediante el uso de tecnologías informáticas, a usos distintos de los enumerados en los artículos 5, apartado 3, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.
- 67 En el caso del servicio de referenciación, consta que el anunciante que selecciona como palabra clave un signo idéntico a una marca ajena pretende que los internautas que introduzcan esta palabra como término de búsqueda pulsen no sólo en los enlaces del titular de la marca que se muestren, sino también en el enlace promocional del anunciante.
- 68 Resulta también manifiesto que en la mayor parte de los casos el internauta que introduce el nombre de una marca como término de búsqueda pretende encontrar información u ofertas sobre los productos o los servicios de dicha marca. Por lo tanto, cuando se muestran, a un lado o encima de los resultados naturales de la búsqueda, enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos o servicios de competidores del titular de la marca, el internauta puede percibir estos enlaces, si no los descarta de entrada por considerarlos irrelevantes ni los confunde con los del titular de la marca, como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca.
- 69 En esta situación, caracterizada por la selección por un competidor del titular de la marca de un signo idéntico a ésta como palabra clave, para proponer a los internautas una alternativa a los productos o servicios del titular, se hace un uso de dicho signo para los productos o los servicios del competidor.
- 70 A este respecto, debe recordarse que, como ha declarado ya el Tribunal de Justicia, un anunciante que utiliza, en publicidad comparativa, un signo idéntico o similar a

la marca de un competidor para identificar, explícita o implícitamente, los productos o servicios ofrecidos por éste y comparar con ellos sus propios productos o servicios hace uso de dicho signo «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 [véanse las sentencias, antes citadas, O2 Holdings y O2 (UK), apartados 35, 36 y 42, y L'Oréal y otros, apartados 52 y 53].

- 71 Sin que sea necesario examinar si la publicidad en Internet a partir de palabras clave idénticas a marcas de competidores constituye o no una forma de publicidad comparativa, ha de considerarse, en cualquier caso, que, al igual que se observa en la jurisprudencia citada en el apartado precedente, el uso que el anunciante hace del signo idéntico a la marca de un competidor para que lleguen a conocimiento del internauta no sólo los productos o servicios ofrecidos por este competidor, sino también los del propio anunciante, constituye un uso para los productos o los servicios de dicho anunciante.
- 72 Por otro lado, aun en los casos en que el anunciante no pretende, al utilizar el signo idéntico a la marca como palabra clave, que se presenten sus productos o sus servicios como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca, sino más bien inducir a error a los internautas sobre el origen de sus productos o servicios, haciéndoles creer que proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste, se constata un uso «para productos o servicios». Como ha declarado el Tribunal de Justicia, se produce este uso, en todo caso, cuando el tercero utiliza el signo idéntico a la marca de manera que se establezca un vínculo entre el signo y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero (sentencia Céline, antes citada, apartado 23, y auto UDV North America, antes citado, apartado 47).
- 73 De todo lo anterior se deriva que el empleo por el anunciante del signo idéntico a la marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet está comprendido en el concepto de uso «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104.

74 Del mismo modo, se trata de un uso «para productos o servicios» en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94, cuando el signo que es objeto de uso es idéntico a una marca comunitaria.

c) Uso que puede menoscabar las funciones de la marca

75 El derecho exclusivo previsto en los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 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, antes citadas, Arsenal Football Club, apartado 51; Adam Opel, apartados 21 y 22, y L'Oréal y otros, apartado 58).

76 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 (véanse las sentencias, antes citadas, Arsenal Football Club, apartado 54, y L'Oréal y otros, apartado 60).

77 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 (sentencia L'Oréal y otros, antes citada, apartado 58).

78 La protección conferida por los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 es, a este respecto, más amplia que

la prevista en la letra b) del mismo apartado de ambos artículos, cuya puesta en práctica exige la existencia de riesgo de confusión (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Davidoff, apartado 28, y L'Oréal y otros, apartado 59).

- 79 De la jurisprudencia citada se deriva que, en el supuesto contemplado en los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94, en que el tercero usa el signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado ésta, el titular de la marca está facultado para prohibir este uso si puede menoscabar alguna de las funciones de la marca, bien sea la función de indicación del origen, bien alguna de las demás funciones.
- 80 El titular de la marca no puede prohibir este uso en los supuestos excepcionales previstos en los artículos 6 y 7 de la Directiva 89/104 y en los artículos 12 y 13 del Reglamento n° 40/94. Sin embargo, no se ha afirmado que concurra alguno de estos supuestos en el presente caso.
- 81 Las funciones pertinentes que deben examinarse en este caso son la de indicación del origen y la de publicidad.

i) Menoscabo de la función de indicación del origen

- 82 La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec.

p. I-5507, apartado 28, y de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, apartado 23).

83 La determinación de si dicha función de la marca resulta 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, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio.

84 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 (véase, en este sentido, la sentencia Céline, antes citada, apartado 27 y jurisprudencia citada).

85 En tal situación, que se caracteriza, por otro lado, por la aparición instantánea del anuncio en cuestión en respuesta a la introducción de la marca en el área de búsqueda y por su coincidencia en pantalla con la marca, en su posición de término de búsqueda, el internauta puede verse inducido a error sobre el origen de los productos o servicios de que se trate. En estas circunstancias, puesto que desencadena la aparición del anuncio, el uso que el tercero hace del signo idéntico a la marca, como palabra clave, puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos y servicios de que se trata y el titular de la marca (véanse, por analogía, las sentencias Arsenal Football Club, antes citada, apartado 56, y de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, apartado 60).

86 También por lo que respecta al menoscabo de la función de indicación del origen, resulta útil tener en cuenta que la normativa de la Unión sobre comercio electrónico insiste en la necesidad de que la visualización de los anuncios en Internet sea trans-

parente. Habida cuenta del interés en garantizar la lealtad de las transacciones y la protección de los consumidores, subrayado en el vigésimo noveno considerando de la Directiva 2000/31, el artículo 6 de esta Directiva establece la norma de que la persona física o jurídica en cuyo nombre se haga una comunicación comercial que forme parte de un servicio de la sociedad de la información debe ser claramente identificable.

- 87 Si bien se constata, de este modo, que la responsabilidad de los anunciantes en Internet puede generarse en aplicación de normas de otros ámbitos jurídicos, como las relativas a la competencia desleal, no deja de ser cierto que el supuesto uso ilícito en Internet de signos idénticos o similares a marcas se presta a un examen con arreglo al Derecho de marcas. Teniendo en cuenta la función esencial de la marca, que, en el contexto del comercio electrónico, consiste, en particular, en permitir a los internautas que recorren los anuncios mostrados en respuesta a una búsqueda sobre una marca concreta distinguir entre los productos o servicios del titular de la marca y los que tienen otra procedencia, debe facultarse al titular de la marca a prohibir que se muestren anuncios de terceros que los internautas pueden atribuirle erróneamente.
- 88 Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, caso por caso, si los hechos que han dado lugar al litigio de que conoce se caracterizan por el menoscabo efectivo o posible de la función de indicación del origen descrita en el apartado 84 de la presente sentencia.
- 89 Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, se constata un menoscabo de la función de indicación del origen.
- 90 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 inter-

nauta 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.

ii) Menoscabo de la función de publicidad

- <sup>91</sup> Dado que el tráfico económico se caracteriza por la variada oferta de productos y servicios, el titular de una marca puede tener por objetivo no sólo indicar con dicha marca el origen de sus productos o servicios, sino también utilizar su marca con fines publicitarios para informar y atraer al consumidor.
- <sup>92</sup> Por lo tanto, el titular de una marca está facultado para prohibir el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a su marca, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de la marca por su titular como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial.
- <sup>93</sup> En lo que atañe al uso por los anunciantes en Internet del signo idéntico a una marca ajena, como palabra clave para la aparición en pantalla de mensajes publicitarios, es evidente que este uso puede tener repercusiones en el empleo de dicha marca por su titular con fines publicitarios y en su estrategia comercial.
- <sup>94</sup> Dado el importante lugar que ocupa la publicidad en Internet en el tráfico económico, es posible que el titular de la marca inscriba su propia marca como palabra

clave en el servicio de referenciación para que aparezca un anuncio bajo la rúbrica «enlaces patrocinados». En este caso, el titular de la marca deberá eventualmente comprometerse al pago de un precio por clic más elevado que el que corresponde a otros operadores económicos, si desea que su anuncio aparezca antes del de los otros operadores que han seleccionado también su marca como palabra clave. Además, aun cuando el titular de la marca esté dispuesto a pagar un precio por clic más elevado que el que ofrecen los terceros que hayan seleccionado también dicha marca, no puede estar seguro de que su anuncio vaya a aparecer antes del de los terceros, dado que en la determinación del orden de aparición de los anuncios intervienen más factores.

95 Sin embargo, estas repercusiones del uso de un signo idéntico a la marca por terceros no constituyen por sí mismas un menoscabo de la función de publicidad de la marca.

96 Según lo manifestado por el propio órgano jurisdiccional remitente, la situación sobre la que versan las cuestiones prejudiciales se concreta en la aparición de enlaces promocionales en respuesta a la introducción por el internauta de un término de búsqueda que corresponde a la marca seleccionada como palabra clave. Consta también en estos asuntos que los enlaces promocionales aparecen al lado o encima de la lista de resultados naturales de la búsqueda. Por último, no se discute que el orden de los resultados naturales se deriva de la pertinencia de los respectivos sitios en relación con el término de búsqueda introducido por el internauta y que el operador del motor de búsqueda no cobra por mostrar estos resultados.

97 De lo anterior se desprende que cuando el internauta introduce el nombre de una marca como término de búsqueda, la página de inicio del sitio promocional del titular aparece en la lista de resultados naturales, normalmente en uno de los primeros lugares. Mediante la aparición en pantalla de este sitio, que, por otro lado, es gratuita,

se hacen visibles los productos o servicios del titular de la marca al internauta, con independencia de si el titular consigue o no que su anuncio ocupe también uno de los primeros lugares bajo la rúbrica «enlaces patrocinados».

- 98 Habida cuenta de estas circunstancias, procede declarar que el uso de un signo idéntico a una marca ajena en el marco de un servicio de referenciación como el controvertido en los asuntos principales no puede menoscabar la función de publicidad de la marca.

#### d) Conclusión

- 99 En atención a las anteriores consideraciones, debe responderse a la primera cuestión formulada en el asunto C-236/08, a la primera cuestión en el asunto C-237/08 y a las cuestiones primera y segunda en el asunto C-238/08 que:

— los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 deben 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 a la marca que haya seleccionado 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 permite o apenas permite al internauta medio 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;

- el prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 o del artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n° 40/94.

3. Sobre la interpretación de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94

- <sup>100</sup> Mediante la segunda cuestión formulada en el asunto C-236/08, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si el prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo correspondiente a una marca de renombre y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo hace un uso de dicho signo que el titular de la marca está facultado para prohibir con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 o, cuando el signo es idéntico a una marca comunitaria, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- <sup>101</sup> Según lo expuesto por el órgano jurisdiccional remitente, consta en dicho asunto que Google permitía a anunciantes que ofrecían a los internautas imitaciones de productos de Vuitton seleccionar palabras clave correspondientes a las marcas de Vuitton y asociarlas a otras palabras clave como «imitación» y «copia».
- <sup>102</sup> El Tribunal de Justicia ha declarado ya, en relación con la comercialización de imitaciones, que cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo idéntico o similar a ésta, para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renom-

bre de dicha marca mediante tal uso es desleal (sentencia L'Oréal y otros, antes citada, apartado 49).

- 103 Esta jurisprudencia resulta pertinente en los casos en que los anunciantes en Internet comercializan, mediante el uso de signos idénticos a marcas de renombre como «Louis Vuitton» o «Vuitton», imitaciones de los productos del titular de dichas marcas.
- 104 Sin embargo, en lo que atañe a la cuestión de si, cuando almacena como palabras clave estos signos, asociados a términos como «imitación» y «copia», y permite que desencadenen la aparición de anuncios, el prestador del servicio de referenciación hace por sí mismo un uso que el titular de tales marcas está facultado para prohibir, procede recordar, como se indica en los apartados 55 a 57 de la presente sentencia, que estos actos del prestador no configuran el uso al que se refieren los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n° 40/94.
- 105 Por consiguiente, debe responderse a la segunda cuestión planteada en el asunto C-236/08 que el prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca de renombre y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 o del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

#### *B. Sobre la responsabilidad del prestador del servicio de referenciación*

- 106 Mediante las cuestiones tercera, segunda y tercera en los asuntos C-236/08, C-237/08 y C-238/08, respectivamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si el artículo 14 de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que un

servicio de referenciación en Internet constituye un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el anunciante, de modo que dichos datos son objeto de un «alojamiento» en el sentido de dicho artículo y que, por tanto, el prestador del servicio de referenciación no puede incurrir en responsabilidad hasta que se le informe de que el anunciante hace un uso ilícito de dicho signo.

<sup>107</sup> La sección 4 de la Directiva 2000/31, que, bajo el título «Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios», engloba los artículos 12 a 15 de ésta, pretende restringir los casos en los que, conforme al Derecho nacional aplicable en la materia, puede generarse la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios. Por tanto, los requisitos para que se declare la existencia de esta responsabilidad se encuentran en el Derecho nacional, en el bien entendido de que, conforme a la sección 4 de la misma Directiva, algunos supuestos no dan lugar a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios. A partir de la expiración del plazo fijado para la adaptación del Derecho nacional a la Directiva, las normas internas relativas a la responsabilidad de tales prestadores deben incluir las limitaciones de responsabilidad previstas en dichos artículos.

<sup>108</sup> Vuitton, Viaticum y CNRRH afirman, no obstante, que un servicio de referenciación como AdWords no es un servicio de la sociedad de la información en el sentido de las mencionadas disposiciones de la Directiva 2000/31, de tal modo que el prestador de este servicio no puede acogerse en ningún caso a dichas limitaciones de responsabilidad. Google y la Comisión sostienen la opinión contraria.

<sup>109</sup> La limitación de responsabilidad prevista en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 se aplica en caso de «un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio» y significa que el prestador de tal servicio no puede ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a menos que, tras llegar a su conocimiento, gracias a la información recibida de un perjudicado o de otro modo, la ilicitud de estos datos o de

las actividades del destinatario, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

- 110 Tal como se ha indicado en los apartados 14 y 15 de la presente sentencia, el legislador engloba en el concepto de «servicio de la sociedad de la información» los servicios prestados a distancia, mediante equipos electrónicos de tratamiento y de almacenamiento de datos, a petición individual de un destinatario de servicios y normalmente a cambio de una remuneración. Teniendo en cuenta las características del servicio de referenciación controvertido en los asuntos principales, resumidas en el apartado 23 de la presente sentencia, debe llegarse a la conclusión de que reúne todos los elementos de dicha definición.
- 111 Tampoco puede negarse que el prestador de un servicio de referenciación transmite información del destinatario de dicho servicio, que es el anunciante, en una red de comunicación accesible a los internautas y almacena, es decir, graba en su servidor, ciertos datos, como las palabras clave seleccionadas por el anunciante, el enlace promocional, el mensaje comercial que acompaña al enlace y la dirección del sitio del anunciante.
- 112 Es también necesario, para que el almacenamiento por el prestador del servicio de referenciación quede incluido en el artículo 14 de la Directiva 2000/31, que su comportamiento se ciña al de un «prestador intermediario» en el sentido que el legislador ha querido dar a esta expresión en la sección 4 de esta Directiva.
- 113 A este respecto, se desprende del cuadragésimo segundo considerando de la Directiva 2000/31 que las exenciones de responsabilidad establecidas en dicha Directiva sólo se

aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información tiene naturaleza «meramente técnica, automática y pasiva», lo que implica que el prestador «no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada».

- 114 Por lo tanto, para comprobar si la responsabilidad del prestador del servicio de referenciación podría verse limitada con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2000/31, es necesario examinar si el papel desempeñado por el prestador es neutro, es decir, si su comportamiento es meramente técnico, automático y pasivo, lo que implica que no tiene conocimiento ni control de la información que almacena.
- 115 En lo que atañe al servicio de referenciación controvertido en los asuntos principales, se deriva de los autos y de la descripción que figura en los apartados 23 y siguientes de la presente sentencia que Google procede, utilizando los programas que ha desarrollado, a un tratamiento de los datos introducidos por los anunciantes, del que resulta la aparición en pantalla de anuncios en condiciones que Google controla. De este modo, Google determina el orden de aparición, que depende, en particular, de la cantidad pagada por los anunciantes.
- 116 Ha de señalarse que la mera circunstancia de que el servicio de referenciación sea remunerado, de que Google fije las formas de remuneración o, incluso, de que dé información general a sus clientes no puede implicar que se excluya a Google de las exenciones de responsabilidad previstas por la Directiva 2000/31.
- 117 De igual modo, la concordancia de la palabra clave seleccionada y del término de búsqueda introducido por un internauta no basta por sí mismo para que se considere que Google tiene conocimiento o control de los datos introducidos en su sistema por los anunciantes y grabados en su servidor.

- 118 Sin embargo, sí es pertinente, en el marco del examen al que alude el apartado 114 de la presente sentencia, el papel que desempeña Google en la redacción del mensaje comercial que acompaña al enlace promocional o en el establecimiento o la selección de palabras clave.
- 119 El órgano jurisdiccional nacional, que es el mejor situado para determinar el modo concreto en que se presta el servicio controvertido en los asuntos principales, debe partir de las anteriores consideraciones al apreciar si el papel que desempeña Google en ese contexto se corresponde con el descrito en el apartado 114 de la presente sentencia.
- 120 Por consiguiente, procede responder a las cuestiones tercera, segunda y tercera en los asuntos C-236/08, C-237/08 y C-238/08, respectivamente, que el artículo 14 de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

#### **IV. Costas**

- 121 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 (Gran Sala) declara:

- 1) Los artículos 5, apartado 1, letra a), 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, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, deben 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 a la marca, que haya seleccionado 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 permite o apenas permite al internauta medio 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.
  
- 2) El prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104 o del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 40/94.
  
- 3) El artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no desempeña un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciante,

**a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.**

Firmas