

## **Asunto C-558/08**

### **Portakabin Ltd y Portakabin BV**

**contra**

### **Primakabin BV**

(Petición de decisión prejudicial  
planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Marcas — Publicidad en Internet a partir de palabras clave (“keyword advertising”) — Directiva 89/104/CEE — Artículos 5 a 7 — Presentación en pantalla de anuncios a partir de una palabra clave idéntica a una marca — Presentación en pantalla de anuncios a partir de palabras clave que reproducen una marca con “pequeños errores” — Publicidad de productos de segunda mano — Productos fabricados y comercializados por el titular de la marca — Agotamiento del derecho conferido por la marca — Colocación de etiquetas con el nombre del comerciante y eliminación de las que llevan la marca — Publicidad, a partir de una marca ajena, de productos de segunda mano que incluyen, además de los productos fabricados por el titular de la marca, productos de origen distinto»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de julio de 2010 . . . . I - 6967

#### Sumario de la sentencia

1. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar para productos idénticos — Publicidad en el marco de un servicio de referenciación en Internet — Requisito del derecho del titular*  
(Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1)

2. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos — Publicidad en el marco de un servicio de referenciación en Internet — Limitación de los efectos de la marca — Requisito*  
(Directiva 89/104/CEE del Consejo, arts. 5, ap. 1, y 6, ap. 1)
3. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Producto comercializado en la Comunidad o en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento — Publicidad para la reventa del producto en el marco de un servicio de referenciación en Internet — Oposición del titular — Admisibilidad al amparo de las excepciones al principio del agotamiento recogidas en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva — Requisitos*  
(Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7)

1. El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, sobre las marcas, 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.

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. Asimismo, 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 los apartados 34, 35 y 52 a 54 y el punto 3 del fallo)

2. El artículo 6 de la Directiva 89/104, sobre las marcas, 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.

(véanse el apartado 72 y el punto 2 del fallo)

3. El artículo 7 de la Directiva 89/104, sobre las marcas, en su versión modificada por

el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 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 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.
  
- debe considerar que no puede prohibirse a un comerciante especializado (véanse el apartado 93 y el punto 3 del fallo)