

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de marzo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Eis.de GmbH/BBY Vertriebsgesellschaft mbH

(Asunto C-91/09) ⁽¹⁾

[Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Marcas — Internet — Publicidad a partir de palabras clave («keyword advertising») — Presentación en pantalla, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, de un anuncio de un competidor del titular de dicha marca — Directiva 89/104/CEE — Artículo 5, apartado 1, letra a)]

(2010/C 234/26)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes

Demandante: Eis.de GmbH

Demandada: BBY Vertriebsgesellschaft mbH

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bundesgerichtshof Karlsruhe — Interpretación del artículo 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 (DO 1989, L 40, p. 1) — Inscripción de un signo similar a una marca ante un prestador de servicios que explota un motor de búsqueda de Internet con objeto de que, al introducir dicho signo como término de búsqueda, aparezca automáticamente en pantalla una publicidad para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca de que se trata («keyword advertising») — Falta de autorización del titular de la marca — Calificación de esta utilización de la marca como «uso» a efectos de la disposición mencionada.

Fallo

El artículo 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, 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 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 aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permita o apenas permita al internauta medio determi-

nar 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.

⁽¹⁾ DO C 129, de 6.6.2009.

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 4 de marzo de 2010 — Kaul GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Bayer AG

(Asunto C-193/09 P) ⁽¹⁾

(Recurso de casación — Solicitud de registro de la marca denominativa comunitaria ARCOL — Oposición del titular de la marca denominativa comunitaria CAPOL — Ejecución por la OAMI de una sentencia por la que se anula una resolución de sus Salas de Recurso — Derecho a ser oído — Riesgo de confusión — Necesidad de que exista un grado mínimo de similitud entre las marcas — Desestimación por manifiesta falta de pertinencia de los nuevos datos aportados ante la Sala de Recurso — Artículos 8, apartado 1, letra b), 61, apartado 2, 63, apartado 6, 73, segunda frase, y 74, apartado 2, del Reglamento n^o 40/94)

(2010/C 234/27)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Kaul GmbH (representante: R. Kunze, abogado y Solicitor)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: G. Schneider, agente), Bayer AG

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 25 de marzo de 2009, Kaul/OAMI (T-402/07), por la que se desestima un recurso de anulación interpuesto por el titular de la marca denominativa comunitaria «CAPOL», para productos de la clase 1, contra la resolución R 782/2000-2 de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de 1 de agosto de 2007, mediante la cual se desestima por segunda vez el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Oposición en relación con la solicitud de registro de la marca comunitaria denominativa «ARCOL», para productos de las clases 1, 17 y 20, a raíz de la anulación de la resolución inicial de desestimación de la oposición de la Tercera Sala de Recurso mediante la sentencia C-29/05 P, OAMI/Kaul.