

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 22 de septiembre de 2011 *

En el asunto C-323/09,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), mediante resolución de 16 de julio de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de agosto de 2009, en el procedimiento entre

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

y

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

* Lengua de procedimiento: inglés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

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

Abogado General: Sr. N. Jääskinen;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de octubre de 2010;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Interflora Inc. e Interflora British Unit, por el Sr. R. Wyand, QC, y el Sr. S. Malynicz, Barrister;
- en nombre de Marks & Spencer plc, por el Sr. G. Hobbs, QC, la Sra. E. Himsworth, Barrister, y por el Sr. T. Savvides y la Sra. E. Devlin, Solicitors;
- en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Inez Fernandes, en calidad de agente;
- 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 24 de marzo de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 5 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), y del artículo 9 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

- 2 Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio que enfrentaba a las sociedades Interflora Inc. e Interflora British Unit, por una parte, a Marks & Spencer plc (en lo sucesivo, «M & S») y Flowers Direct Online Ltd., por otra. Tras haber llegado a un arreglo amistoso con Flowers Direct Online Ltd, el litigio principal enfrenta a Interflora Inc. e Interflora British Unit con M & S en relación con la aparición en Internet de anuncios de M & S a partir de palabras clave correspondientes a la marca INTERFLORA.

Marco jurídico

- 3 La Directiva 89/104 y el Reglamento n° 40/94 fueron derogados, respectivamente, 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 (DO L 299, p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008, y por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, habida cuenta de la época en que se produjeron algunos de los hechos, puede considerarse que el litigio principal se rige por la Directiva 89/104 y el Reglamento n° 40/94.

- 4 Si bien el Tribunal de Justicia interpretará, por consiguiente, la Directiva 89/104 y el Reglamento n° 40/94, tal y como pide el órgano jurisdiccional remitente, procede indicar que en caso de que al resolver el litigio principal dicho órgano jurisdiccional se base en las reglas de la Directiva 2008/95 y del Reglamento n° 207/2009, la citada interpretación será aplicable a esos nuevos textos legales. En efecto, el contexto y el objetivo de las disposiciones pertinentes en el litigio principal no han sufrido ninguna modificación sustancial con la adopción de esta última Directiva y de este último Reglamento.

- 5 El décimo considerando de la Directiva 89/104 establecía:

«Considerando que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección; [...]»

- 6 El séptimo considerando del Reglamento n° 40/94 estaba redactado en términos prácticamente idénticos.

7 El artículo 5 de la Directiva 89/104, titulado «Derechos conferidos por la marca», disponía:

«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 así mismo 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.

[...]»

- 8 El tenor del artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n° 40/94 se correspondía esencialmente con el del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104. El apartado 2 del citado artículo 9 se correspondía con el apartado 3 del mencionado artículo 5. Por su parte, el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, disponía:

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

[...]

- 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.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

El servicio de referenciación «AdWords»

- 9 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 denominados resultados «naturales» de la búsqueda.

- 10 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 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.

- 11 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.

- 12 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 que los internautas pulsen en dicho enlace.

- 13 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 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.

El uso de palabras clave en el litigio principal

- 14 Interflora Inc., sociedad constituida en el Estado de Michigan (Estados Unidos), explota una red mundial de envío de flores. Interflora British Unit es licenciataria de Interflora Inc.
- 15 La red de Interflora Inc. e Interflora British Unit (en lo sucesivo, conjuntamente, «Interflora») la forman floristas independientes a quienes los clientes pueden hacer pedidos en persona o por teléfono. Interflora dispone también de sitios web que permiten que los pedidos sean cursados por Internet, para ser atendidos por el miembro más cercano al lugar en que deban entregarse las flores. La dirección del sitio principal es www.interflora.com. Éste remite a sitios web específicos de cada país, como www.interflora.co.uk.
- 16 INTERFLORA es una marca nacional en el Reino Unido, y también una marca comunitaria. No se discute que estas marcas tienen un renombre considerable en el Reino Unido y en otros Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito del servicio de envío de flores.

- 17 M & S, sociedad inglesa, es uno de los principales minoristas del Reino Unido. Vende al por menor una amplia gama de productos y presta servicios a través de su red de tiendas y de su sitio web www.marksandspencer.com. Una de sus actividades es la venta y envío de flores. En dicha actividad comercial entra en competencia con Interflora. Es cuestión pacífica entre las partes que M & S no forma parte de la red de Interflora.
- 18 En el marco del servicio de referenciación «AdWords», M & S seleccionó como palabras clave la palabra «Interflora», así como las variantes derivadas de esa palabra con «errores leves» y expresiones que contienen la palabra «Interflora» (tales como «Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora.co.uk», etc.). En consecuencia, cuando los internautas introducían la palabra «Interflora» o alguna de aquellas variantes o expresiones como término de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, aparecía un anuncio de M & S bajo la rúbrica «enlaces patrocinados».
- 19 Concretamente, el anuncio se presentaba como sigue:

«M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Magníficas flores y plantas frescas

Haga su pedido antes de las 17 h para su entrega al día siguiente»

(«M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery»).

- 20 Tras comprobar la veracidad de esos hechos, Interflora interpuso contra M & S un recurso por vulneración de sus derechos de marca ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia diez cuestiones prejudiciales. A raíz de una petición de aclaración del Tribunal de Justicia, mediante resolución de 29 de abril de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de junio de 2010, el órgano jurisdiccional remitente retiró las cuestiones planteadas quinta y sexta, manteniendo únicamente las cuatro cuestiones siguientes:

«1) Cuando un comerciante que es competidor del titular de una marca registrada y que, a través de su sitio web, vende productos y presta servicios idénticos a los protegidos por la marca:

- selecciona como palabra clave un signo que es idéntico [...] a la marca para un servicio de enlaces patrocinados del operador de un motor de búsqueda;
- designa el signo como palabra clave;
- vincula el signo al URL de su sitio web;

- fija el coste por clic que pagará en relación con dicha palabra clave;

- programa el momento en que aparecerá el enlace patrocinado y

- utiliza el signo en la correspondencia comercial relativa a la facturación y al pago de las tarifas o a la gestión de su cuenta con el operador del motor de búsqueda, sin que el propio enlace patrocinado incluya el signo ni un signo similar,

¿constituye alguno de estos actos o todos ellos un “uso” del signo por el competidor en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento n° 40/94]?

- 2) ¿Es dicho uso “para” productos y servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento n° 40/94]?

- 3) ¿Está dicho uso comprendido en el ámbito de aplicación de una o de ambas de las disposiciones siguientes:
 - a) el artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y el artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento n° 40/94], y/o

 - b) [...] el artículo 5, apartado 2, de la [Directiva 89/104] y el artículo 9, apartado 1, letra c), del [Reglamento n° 40/94]?

- 4) ¿Afecta de algún modo a la respuesta a la tercera cuestión el hecho de que:
- a) la presentación del enlace patrocinado del competidor en respuesta a una búsqueda realizada por un usuario mediante el signo de que se trata pueda dar lugar a que parte del público crea que el competidor es miembro de la red comercial del titular de la marca cuando no lo es, o
 - b) el operador del motor de búsqueda no permita a los titulares de marcas en el correspondiente Estado miembro [...] prohibir que los terceros seleccionen como palabras clave signos idénticos a sus marcas?»

Sobre la solicitud de que se reabra la fase oral del procedimiento

- ²¹ Mediante escrito de 1 de abril de 2011, M & S solicitó que se reabriera la fase oral del procedimiento alegando que las conclusiones del Abogado General, leídas el 24 de marzo de 2011, se basaban en premisas erróneas y pasaban por alto los principios relativos al reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el órgano jurisdiccional remitente. En relación con este último extremo, M & S observa que, en vez de limitarse a realizar un examen de las normas pertinentes del Derecho de la Unión, el Abogado General expuso a qué resultado debería llevar, en su opinión, la interpretación de esas normas en el litigio principal.
- ²² Constituye jurisprudencia consolidada que el Tribunal de Justicia puede ordenar de oficio la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si considera que no está suficientemente informado o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido debatida entre las partes (véanse, en particular, las sentencias de 26 de junio de 2008, *Burda*, C-284/06, Rec.

p. I-4571, apartado 37, y de 17 de marzo de 2011, AJD Tuna, C-221/09, Rec. p. I-1655, apartado 36).

- 23 En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera que dispone de todos los elementos necesarios para responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente y que no procede examinar el asunto a la luz de una alegación que no ha sido debatida ante este Tribunal.
- 24 Por lo que respecta a las críticas sobre el contenido de las conclusiones del Abogado General, procede recordar que, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, la función del abogado general consiste en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. En el ejercicio de dicha función puede, en su caso, analizar una petición de decisión prejudicial colocándola en un contexto más amplio que el estrictamente definido por el órgano jurisdiccional remitente o por las partes en el litigio principal. Además, el Tribunal de Justicia no está vinculado por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que éste desarrolla para llegar a las mismas (sentencias de 11 de noviembre de 2010, Hogan Lovells International, C-229/09, Rec. p. I-11335, apartado 26, y AJD Tuna, antes citada, apartado 45).
- 25 Lo mismo ocurre con el órgano jurisdiccional remitente, quien, al aplicar la decisión prejudicial del Tribunal de Justicia, no está obligado a seguir el razonamiento expuesto por el Abogado General.
- 26 En estas circunstancias, procede desestimar la solicitud de M & S de que se reabra la fase oral.

Sobre las cuestiones prejudiciales

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

- 27 Mediante sus cuestiones primera y segunda y mediante su tercera cuestión, letra a), el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor muestre —a partir de una palabra clave idéntica a esa marca seleccionada por el competidor en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del referido titular— un anuncio de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que esté registrada la citada marca.
- 28 Mediante su cuarta cuestión, el mencionado órgano jurisdiccional desea saber si en este contexto es pertinente que el citado anuncio pueda inducir a una parte del público concernido a creer equivocadamente que el anunciante es miembro de la red comercial del titular de la marca y que el operador del servicio de referenciación no permita a los titulares de marcas oponerse a la elección como palabras clave de signos idénticos a aquéllos.
- 29 Procede examinar estas cuestiones conjuntamente.
- 30 Como ya ha señalado el Tribunal de Justicia, 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 aparezca su anuncio y, por lo tanto, dicho signo es objeto de un uso en el «tráfico económico», en el sentido de los artículos 5 de la

Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n° 40/94 (véanse, en particular, las sentencias de 23 de marzo de 2010, *Google France y Google*, C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417, apartados 49 a 52, y de 25 de marzo de 2010, *BergSpechte*, C-278/08, Rec. p. I-2517, apartado 18).

- 31 Se trata, además, de un uso para productos o servicios del anunciante, incluso cuando el signo seleccionado como palabra clave no aparezca en el propio anuncio (sentencia *BergSpechte*, antes citada, apartado 19, y auto de 26 de marzo de 2010, *Eis.de*, C-91/09, apartado 18).
- 32 No obstante, el titular de la marca no puede prohibir el uso como palabra clave de un signo idéntico a su marca si éste no reúne el conjunto de los requisitos previstos a estos efectos en los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n° 40/94 y en la jurisprudencia relativa a la materia.
- 33 El litigio principal está comprendido en el supuesto contemplado en el apartado 1, letra a), de los mencionados artículos 5 y 9, es decir, el de la denominada «doble identidad», en el que el tercero hace uso de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca. En efecto, consta que M & S ha usado, concretamente para su servicio de envío de flores, el signo «*Interflora*», que es esencialmente idéntico a la marca denominativa *INTERFLORA*, registrada para servicios de envío de flores.
- 34 En este supuesto, el titular de la marca está facultado para prohibir este uso si puede menoscabar alguna de las funciones de la marca (sentencias antes citadas *Google France y Google*, apartado 79, y *BergSpechte*, apartado 21; véanse, asimismo, las

sentencias de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 60, y de 8 de julio de 2010, Portakabin, C-558/08, Rec. p. I-6963, apartado 29).

- 35 Interflora considera que, conforme a una jurisprudencia consolidada, este requisito debe entenderse en el sentido de que el citado apartado 1, letra a), protege al titular de la marca frente a cualquier menoscabo de cualquier función de la marca. Sin embargo, según M & S, esta interpretación no puede derivarse sin ambigüedad de la jurisprudencia y corre el riesgo de crear un desequilibrio entre el interés de proteger la propiedad intelectual y el de la libre competencia. Por su parte, la Comisión Europea opina que el apartado 1, letra a), de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n° 40/94 sólo protege al titular de la marca frente a los menoscabos de la función de indicación del origen de la marca. Según ella, las demás funciones de la marca podrían desempeñar, como mucho, un papel en la interpretación 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 marcas de renombre.
- 36 Debe destacarse que del tenor del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 y del décimo considerando de ésta se desprende que el Derecho de los Estados miembros se ha armonizado en el sentido de que el derecho exclusivo conferido por una marca ofrece a su titular una protección «absoluta» frente al uso por terceros de signos idénticos a dicha marca para productos o servicios idénticos, mientras que, cuando no se da esta doble identidad, el titular sólo podrá invocar válidamente su derecho exclusivo si existe riesgo de confusión. Esta distinción entre la protección concedida por el apartado 1, letra a), del citado artículo y la establecida en ese mismo apartado 1, letra b), fue retomada, en relación con la marca comunitaria, en el séptimo considerando y en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 40/94.
- 37 Si bien el legislador de la Unión calificó de «absoluta» la protección contra el uso no permitido de signos idénticos a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca, el Tribunal de Justicia ha puesto este calificativo en perspectiva destacando que, por muy importante que pueda ser, el

único objetivo de la protección concedida por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 es permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de ésta, es decir, garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. El Tribunal de Justicia ha deducido de ello que el ejercicio del derecho exclusivo conferido por la marca 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 y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores el origen del producto (sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 51).

³⁸ Esta interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 fue reiterada en numerosas ocasiones y extrapolada al artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 [véanse, en particular, respecto de la Directiva 89/104, las sentencias de 11 de septiembre de 2007, Céline, C-17/06, Rec. p. I-7041, apartado 16, y de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, Rec. p. I-4231, apartado 57 y, en relación con el Reglamento n° 40/94, el auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America, C-62/08, Rec. p. I-1279, apartado 42, y la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 75]. Además, precisó en este sentido que las citadas disposiciones permiten al titular de la marca invocar su derecho exclusivo en caso de menoscabo o riesgo de menoscabo de una de las funciones de la marca, ya se trate de la función esencial de indicación del origen del producto o del servicio cubierto por la marca, ya de otra de las funciones de ésta, como la de garantizar la calidad de dicho producto o servicio, ya de las funciones de comunicación, inversión o publicidad (sentencias antes citadas L'Oréal y otros, apartados 63 y 65, y Google France y Google, apartados 77 y 79).

³⁹ En lo que respecta a las funciones de la marca distintas a la indicación de la procedencia, debe destacarse que tanto el legislador de la Unión, a través del empleo del término «primordialmente» en el décimo considerando de la Directiva 89/104 y en el séptimo considerando del Reglamento n° 40/94, como el Tribunal de Justicia, mediante el empleo de los términos «funciones de la marca» a partir de la sentencia Arsenal Football Club, antes citada, han señalado que la función de indicación del origen de la marca no es la única función de ésta digna de protección frente a los menoscabos por parte de terceros. También han tenido en cuenta el hecho de que, además de una indicación del origen de los productos o de los servicios, una marca

constituya a menudo un instrumento de estrategia comercial empleado, en particular, con fines publicitarios o para adquirir buena reputación con vistas a obtener la fidelidad del consumidor.

- 40 Ciertamente, se supone que una marca siempre debe cumplir su función de indicación del origen, mientras que sólo realiza sus demás funciones en la medida en que su titular la explote en ese sentido, en particular con fines publicitarios o de inversión. Sin embargo, esta diferencia entre la función esencial de la marca y sus demás funciones no justifica en absoluto que cuando una marca reúna una o varias de esas otras funciones, los menoscabos a estas últimas queden excluidos del ámbito de aplicación de los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94. Del mismo modo, no puede considerarse que sólo las marcas de renombre puedan desempeñar otras funciones aparte de la de indicar el origen.
- 41 El órgano jurisdiccional remitente deberá aplicar el requisito de menoscabo de una de las funciones de la marca a la luz de las consideraciones que preceden y de los elementos de interpretación más precisos que se detallan a continuación.
- 42 En cuanto al uso como palabras clave, en el marco de un servicio de referenciación en Internet, de signos idénticos a marcas para productos o servicios idénticos a aquellos para los que estén registradas las marcas, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, aparte de la función de indicación del origen, puede resultar pertinente la de publicidad (véase la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 81). Esta consideración también es válida en el caso de autos, aunque Interflora también haya invocado un menoscabo de la función de inversión de su marca.

- 43 Por consiguiente, han de proporcionarse al órgano jurisdiccional remitente elementos de interpretación respecto de las funciones de indicación de la procedencia, de publicidad y de inversión de la marca.

El menoscabo de la función de indicación del origen

- 44 La determinación de si la función de indicación del origen de la marca resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a dicha 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. La citada función de indicación del origen de la marca resulta menoscabada 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 (sentencias antes citadas Google France y Google, apartados 83 y 84, y Portakabin, apartado 34). En efecto, 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 (sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 85).
- 45 Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, debe concluirse que hay un menoscabo de la función de indicación del origen de dicha marca. 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 resulta menoscabada dicha función de la marca (sentencias antes citadas Google France y Google, apartados 89 y 90, y Portakabin, apartado 35).

⁴⁶ Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si los hechos del litigio principal se caracterizan por el menoscabo efectivo o posible de la función de indicación del origen de la marca descrita en los apartados anteriores (véase, por analogía, la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 88).

⁴⁷ A los efectos de esta apreciación carece de pertinencia el hecho, mencionado en la cuarta cuestión, letra b), de que el operador del servicio de referenciación no haya permitido al titular de la marca prohibir que se seleccionara como palabra clave el signo idéntico a dicha marca. Como observó el Abogado General en el punto 40 de sus conclusiones, sólo la hipótesis contraria —si el operador del servicio de referenciación ofreciera esta posibilidad a los titulares de marcas— podría tener consecuencias jurídicas en la medida en que, en ese caso y en determinadas condiciones, el hecho de que los citados titulares no se opusieran a que se seleccionaran como palabras clave signos idénticos a las marcas de las que son titulares podría calificarse de consentimiento tácito por su parte. Sin embargo, el hecho de que no se haya pedido autorización al titular ni éste la haya concedido —tal y como acontece en el litigio principal— no hace más que confirmar que el uso de un signo idéntico a la marca de la que es titular ha tenido lugar sin su consentimiento.

⁴⁸ En cambio, una circunstancia como la descrita en la cuarta cuestión, letra a), puede ser pertinente para la aplicación de la regla establecida en los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94.

- 49 En efecto, si de las apreciaciones fácticas realizadas por el órgano jurisdiccional remitente resultara que la publicidad de M & S, mostrada en respuesta a las búsquedas efectuadas por los internautas con la ayuda de la palabra «Interflora» corre el riesgo de hacer creer erróneamente a éstos que el servicio de envío de flores propuesto por M & S forma parte de la red comercial de Interflora, debería concluirse que dicha publicidad no permite determinar si M & S es un tercero en relación con el titular de la marca o si, por el contrario, esta última sociedad está vinculada económicamente a éste. En esas circunstancias se produciría un menoscabo a la función de indicación del origen de la marca INTERFLORA.
- 50 En este contexto, como se recordó en el apartado 44 de la presente sentencia, el público pertinente está compuesto por internautas normalmente informados y razonablemente atentos. Por consiguiente, el hecho de que algunos internautas hayan podido tener dificultades para captar que el servicio prestado por M & S es independiente del que proporciona Interflora no basta para declarar un menoscabo de la función de indicación del origen.
- 51 El examen de los hechos realizado por el órgano jurisdiccional remitente podrá consistir en apreciar, en primer lugar si, atendiendo a las características del mercado generalmente conocidas, se supone que el internauta normalmente informado y razonablemente atento debe saber que el servicio de envío de flores de M & S no pertenece a la red de Interflora sino que, por el contrario, es un competidor de ésta y, seguidamente, en caso de que resulte que no se tenga ese conocimiento general, si el anuncio de M & S permite al citado internauta comprender que dicho servicio no pertenece a la mencionada red.
- 52 En particular, el órgano jurisdiccional remitente podrá tener en cuenta el hecho de que, en el presente asunto, la red comercial del titular de la marca está compuesta por un elevado número de minoristas que presentan una gran diversidad entre ellos en términos de tamaño y de perfil comercial. En efecto, ha de considerarse que, en estas circunstancias, a falta de indicaciones proporcionadas por el anunciante, puede ser especialmente difícil para el internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si dicho anunciante, cuya publicidad aparece en respuesta a una búsqueda que emplea la citada marca como término de búsqueda, forma parte o no de la mencionada red.

- 53 Habida cuenta de esta circunstancia y de los demás elementos que considere pertinentes, en caso de que no se tenga un conocimiento general como el citado en el apartado 51 de la presente sentencia, dicho órgano jurisdiccional deberá comprobar si el empleo de términos como «M & S Flowers» en un anuncio como el mencionado en el apartado 19 de la presente sentencia, es suficiente o no para que el internauta normalmente informado y razonablemente atento que haya introducido los términos de búsqueda que contengan la palabra «Interflora» pueda entender que el servicio de envío de flores propuesto no procede de Interflora.

El menoscabo de la función publicitaria

- 54 Por lo que atañe a la función publicitaria, el Tribunal de Justicia ya ha tenido oportunidad de declarar que el uso de un signo idéntico a una marca ajena en el marco de un servicio de referenciación como «AdWords» no puede menoscabar esta función de la marca (sentencias antes citadas Google France y Google, apartado 98, y BergSpechte, apartado 33).
- 55 Ciertamente, dicho uso puede tener repercusiones sobre el empleo publicitario de una marca denominativa por parte de su titular.
- 56 Concretamente, cuando el titular de la marca inscribe su propia marca como palabra clave en el servicio de referenciación para que aparezca un anuncio bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», si su marca también ha sido seleccionada como palabra clave por un competidor, en ocasiones deberá pagar un precio por clic más elevado que este último si desea que su anuncio aparezca antes que el de ese competidor (véase la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 94).

- 57 Sin embargo, el mero hecho de que el uso por un tercero de un signo idéntico a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca constriña al titular de la citada marca a intensificar sus esfuerzos publicitarios para mantener o aumentar su visibilidad entre los consumidores no basta en todos los casos para declarar que se produce un menoscabo de la función publicitaria de esa marca. A este respecto debe destacarse que, si bien la marca es un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer (véase, en particular, la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad, C-59/08, Rec. p. I-3421, apartado 22), no tiene por objeto proteger a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia.
- 58 Pues bien, la publicidad en Internet a partir de palabras clave correspondientes a marcas es una práctica de ese tipo, en la medida en que, por regla general, su objetivo es simplemente proponer a los internautas alternativas a los productos o servicios de los titulares de dichas marcas (véase, en este sentido, la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 69).
- 59 Por otra parte, la elección de un signo idéntico a la marca de un tercero en el marco de un servicio de referenciación de las características de «AdWords», no priva al titular de dicha marca de la posibilidad de utilizar eficazmente su marca para informar y persuadir a los consumidores (véase, a este respecto, la sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 96 y 97).

El menoscabo de la función de inversión

- 60 Además de su función de indicación del origen y, en su caso, de la función publicitaria, una marca también puede ser empleada por su titular para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

- 61 Aunque esta función de la marca —denominada «de inversión»— puede solaparse con la función publicitaria, es diferente de ésta. En efecto, el uso de la marca para adquirir o conservar una cierta reputación no sólo se lleva a cabo a través de la publicidad, sino también por medio de diversas técnicas comerciales.
- 62 Cuando el uso por un tercero —como un competidor del titular de la marca— de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, debe considerarse que dicho uso menoscaba la función de inversión de la marca. Por consiguiente, el mencionado titular está facultado para prohibir dicho uso en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o, en caso de que se trate de una marca comunitaria, del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94.
- 63 En caso de que la marca ya goce de esa reputación, la función de inversión sufre un menoscabo cuando el uso por el tercero de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos afecta a esa reputación y pone en peligro su mantenimiento. Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, el titular de una marca debe poder oponerse a este uso en virtud del derecho exclusivo conferido por la marca (véase la sentencia de 12 de julio de 2011, *L'Oréal y otros*, C-324/09, Rec. p. I-6011, apartado 83).
- 64 En cambio, no cabe admitir que el titular de una marca pueda oponerse a que un competidor, en condiciones de competencia leal y respetuosa de la función de indicación del origen de la marca, haga uso de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que esté registrada dicha marca, si la única consecuencia que tiene ese uso es obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Del mismo modo, el titular de la citada marca no puede

invocar válidamente el hecho de que ese uso lleve a algunos consumidores a desviarse de los productos o servicios que lleven dicha marca.

65 El órgano jurisdiccional remitente deberá tener en cuenta estas consideraciones para comprobar si el uso del signo idéntico a la marca INTERFLORA por parte de M & S supone un peligro para que Interflora mantenga una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

66 Por consiguiente, procede responder a la cuestiones primera y segunda, tercera, letra a), y a la cuarta cuestión, que los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad —a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular— de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

— menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;

— en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y

- menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

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

- ⁶⁷ Mediante su tercera cuestión, letra b), leída en relación con las cuestiones primera y segunda, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca seleccionada por el citado competidor en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular.
- ⁶⁸ En lo que respecta, en primer lugar, a la aplicabilidad de las normas contenidas en el apartado 2 del mencionado artículo 5 y en el apartado 1, letra c), del citado artículo 9, según reiterada jurisprudencia, aunque estas disposiciones sólo se refieren expresamente al caso de que se haga uso de un signo idéntico o similar a una marca de renombre para productos o servicios que no son similares a aquéllos para los que esté registrada esa marca, la protección que en ellas se establece también es válida, con mayor razón, respecto del uso de un signo idéntico o similar a una marca de renombre para productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que la marca esté registrada (véanse, en particular, las sentencias de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, apartado 30; de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartados 18 a 22, y Google France y Google, antes citada, apartado 48).
- ⁶⁹ Dado que la marca INTERFLORA es una marca de renombre y que, como se ha expuesto en el apartado 33 de la presente sentencia, el uso como palabra clave por M & S del signo idéntico a esta marca se hizo respecto de un servicio idéntico a aquél

para el que esté registrada dicha marca, los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 deben aplicarse en el litigio principal. Por otra parte, de la resolución de remisión resulta que la legislación aplicable en el Reino Unido incluye la regla contemplada en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104.

- 70 Seguidamente, en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.
- 71 El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente (sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud, basta destacar que este requisito concurre en el presente asunto, habida cuenta de la estrecha correspondencia entre el signo «Interflora» y las variantes de éste utilizadas por M & S, por una parte, y la marca INTERFLORA, por otra.
- 72 Las infracciones frente a las que garantizan protección los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca; en segundo lugar, el perjuicio causado a la notoriedad de dicha marca y, en tercer lugar, el provecho indebido que se obtenga del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca, siendo una sola de estas infracciones suficiente para aplicar la regla establecida en las

mencionadas disposiciones (véase la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, antes citada, apartados 38 y 42).

- 73 El perjuicio causado al carácter distintivo de la marca de renombre, denominado asimismo, en particular, «dilución», se produce cuando se debilita la capacidad de dicha marca para identificar los productos o servicios para los que esté registrada, mientras que el perjuicio causado a la notoriedad de la marca, también denominado, en particular, «difuminación», tiene lugar cuando los productos o servicios respecto de los cuales los terceros usan el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que resulta mermado el poder de atracción de la marca (véase la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, antes citada, apartados 39 y 40).
- 74 Por su parte, el concepto de provecho obtenido «indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca» —también designado, en particular, con el término de «parasitismo»— no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar a ésta. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre (sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, antes citada, apartado 41).
- 75 De las explicaciones proporcionadas en respuesta a la petición de aclaraciones mencionada en el apartado 20 de la presente sentencia, se desprende que el órgano jurisdiccional remitente no solicita una interpretación del concepto de perjuicio causado a la notoriedad de la marca (difuminación), sino que desea saber en qué circunstancias procede considerar que un anunciante que haga aparecer un vínculo promocional hacia su sitio web a partir de un signo idéntico a una marca de renombre que ha seleccionado sin el consentimiento del titular de esta marca en el marco de un servicio de referenciación en Internet menoscaba el carácter distintivo de esa marca de renombre (dilución) o se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca (parasitismo).

El menoscabo del carácter distintivo de la marca de renombre (dilución)

- 76 Como expuso el Abogado General en el punto 80 de sus conclusiones, el carácter distintivo de una marca de renombre resulta menoscabado cuando el uso de un signo idéntico o similar a ésta disminuye la capacidad de esa marca para distinguir los productos o los servicios del titular de la marca de aquéllos que tienen otro origen. Al final del proceso de dilución, la marca ya no puede suscitar en la mente de los consumidores una asociación inmediata con un origen comercial específico.
- 77 Para que el titular de la marca de renombre esté protegido eficazmente contra este tipo de menoscabo, los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular está facultado para prohibir todo uso de un signo idéntico o similar a dicha marca que disminuya la capacidad distintiva de ésta, sin tener que esperar al final del proceso de dilución, es decir, a que la marca haya perdido por completo su carácter distintivo.
- 78 En apoyo de su alegación según la cual se ha producido un menoscabo de la capacidad distintiva de su marca, Interflora observa que el uso por parte de M & S y de otras empresas del término «Interflora» en el marco de un servicio de referenciación como el examinado en el litigio principal lleva progresivamente a los internautas a creer que dicho término no es una marca que designa el servicio de envío de flores proporcionado por los floristas de la red de Interflora, sino que constituye un término genérico para cualquier servicio de envío de flores.
- 79 Es cierto que el uso por un tercero en el tráfico económico de un signo idéntico o similar a una marca de renombre reduce la capacidad distintiva de ésta y, por consiguiente, menoscaba su carácter distintivo en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 o, en caso de que se trate de una marca comunitaria, en el sentido

del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, cuando contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

- 80 Sin embargo, en contra de cuanto alega Interflora, la elección como palabra clave de un signo idéntico o similar a una marca de renombre en el marco de un servicio de referenciación en Internet no contribuye necesariamente a esa evolución.
- 81 Así pues, cuando el uso como palabra clave de un signo correspondiente a una marca de renombre lleve a la aparición de una publicidad que permita al internauta normalmente informado y razonablemente atento captar que los productos o los servicios ofrecidos no proceden del titular de la marca de renombre sino, por el contrario, de un competidor de éste, habrá de concluirse que la capacidad distintiva de dicha marca no se ha reducido como consecuencia de ese uso, puesto que éste sólo ha servido para llamar la atención del internauta sobre la existencia de un producto o de un servicio alternativo respecto al del titular de la citada marca.
- 82 Por lo tanto, si el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que la publicidad engendrada por el uso del signo idéntico a la marca INTERFLORA por parte de M & S ha permitido al internauta normalmente informado y razonablemente atento captar que el servicio prestado por M & S es independiente del servicio de Interflora, esta última empresa no podría alegar válidamente, invocando las reglas enunciadas en los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, que dicho uso ha contribuido a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.
- 83 En cambio, si el citado órgano jurisdiccional concluyera que la publicidad engendrada por ese uso del signo idéntico a la marca INTERFLORA no ha permitido al internauta normalmente informado y razonablemente atento captar que el servicio prestado por M & S es independiente del servicio de Interflora, y ésta insistiera en que, además del hecho de que el órgano jurisdiccional remitente estime que se ha menoscabado la función de indicación del origen de dicha marca, declare que M & S también ha

menoscabado el carácter distintivo de la citada marca contribuyendo a que ésta se desnaturalice transformándose en un término genérico, correspondería al mencionado órgano jurisdiccional apreciar, sobre la base de todas las pruebas que se aporten ante él, si la elección como palabras clave en Internet de signos correspondientes a la marca INTERFLORA tuvo tal impacto sobre el mercado de los servicios de envío de flores que el término «Interflora» ha evolucionado pasando a designar en la mente del consumidor cualquier servicio de envío de flores.

El provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo)

- ⁸⁴ Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, un anunciante que haya seleccionado, en el marco de un servicio de referenciación en Internet, una palabra clave correspondiente a una marca ajena pretende que los internautas que introduzcan esa palabra como término de búsqueda no sólo pulsen en los enlaces procedentes del titular de dicha marca que aparezcan, sino también en el enlace promocional del citado anunciante (sentencia *Google France y Google*, antes citada, apartado 67).
- ⁸⁵ Asimismo resulta que si una marca goza de notoriedad es probable que un gran número de internautas utilicen el nombre de esa marca como palabra clave para llevar a cabo su búsqueda en Internet con el fin de encontrar información u ofertas sobre los productos o servicios de dicha marca.
- ⁸⁶ En estas circunstancias, como observó el Abogado General en el punto 96 de sus conclusiones, es incontestable que, cuando el competidor del titular de una marca que goce de notoriedad seleccione esta marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, el objetivo de este uso es aprovecharse del carácter distintivo y de la notoriedad de dicha marca. En efecto, la mencionada elección

puede llevar a una situación en la que los consumidores, probablemente numerosos, que lleven a cabo una búsqueda en Internet de productos o servicios de la marca de renombre con ayuda de esa palabra clave, verán aparecer en su pantalla el anuncio de ese competidor.

- 87 Por otra parte, es innegable que cuando los internautas compran el producto o el servicio ofrecido por el competidor tras haber visto su anuncio en vez de los del titular de la marca a la que iba dirigida inicialmente su búsqueda, el competidor obtiene una ventaja real del carácter distintivo y de la notoriedad de la citada marca.
- 88 Por lo demás, consta que, por regla general, en el marco de un servicio de referenciación, el anunciante que selecciona signos idénticos o similares a marcas ajenas no paga ninguna compensación por dicho uso a los titulares de esas marcas.
- 89 De las características de la elección como palabras clave en Internet de los signos correspondientes a marcas de renombre ajenas resulta que, cuando no haya «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, esta elección ha de analizarse como un uso para el cual el anunciante se sitúa en la estela de una marca de renombre con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y de 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. Si esto es así, debe considerarse que el provecho obtenido por el tercero es indebido (véase, a este respecto, la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, antes citada, apartado 49).

- 90 Como ya ha precisado el Tribunal de Justicia, esta conclusión puede imponerse, en particular, en casos en que los anunciantes en Internet pongan a la venta, a través de la elección de palabras clave correspondientes a marcas de renombre, productos que son imitaciones de los productos del titular de dichas marcas (sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 102 y 103).
- 91 En cambio, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 92 Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, teniendo en cuenta los elementos interpretativos que preceden, si los hechos del litigio principal están caracterizados por un uso del signo sin justa causa que se obtiene provecho indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca INTERFLORA.
- 93 De cuanto precede resulta que debe responderse a la tercera cuestión, letra b), que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).

- ⁹⁴ En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.
- ⁹⁵ En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre.

Costas

- ⁹⁶ 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) 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 que un competidor**

haga publicidad —a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular— de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

- **menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;**

- **en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y**

- **menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.**

2) Los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo

o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).

En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre.

Firmas