

Asunto C-104/22**Petición de decisión prejudicial****Fecha de presentación:**

15 de febrero de 2022

Órgano jurisdiccional remitente:

Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil, Finlandia)

Fecha de la resolución de remisión:

14 de febrero de 2022

Parte demandante:

Lännen MCE Oy

Partes demandadas:

Berky GmbH

Senwatec GmbH & Co. KG

MARKKINAOIKEUS**RESOLUCIÓN**

[omissis]

14 de febrero de 2022

[omissis]

**PARTE
DEMANDANTE**

Lännen MCE Oy

**PARTES
DEMANDADAS**

Berky GmbH

Senwatec GmbH & Co. KG

ASUNTO

Violación de una marca de la Unión; Petición de decisión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL

- 1 La acción ejercitada por Lännen MCE Oy ante el Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil, Finlandia) tiene por objeto que se dilucide si las demandadas, Berky GmbH (en lo sucesivo, «Berky») y Senwatec GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Senwatec»), ambas con domicilio social en Alemania, han violado la marca de la Unión n.º 003185758 WATERMASTER.
- 2 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto que se dilucide qué requisitos deben cumplirse para poder considerar que las violaciones de marca alegadas se han cometido en Finlandia, a efectos del artículo 125, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Reglamento sobre la marca de la Unión»), y, por tanto, que el Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) tiene competencia internacional para conocer de la acción ejercitada.
- 3 En particular se plantea la cuestión de qué requisitos deben cumplirse para poder considerar, en su caso, que la publicidad presentada por vía electrónica en la que se basan las violaciones de marca alegadas se ha dirigido a un grupo de destinatarios finlandés con independencia de que se haya precisado expresamente por separado, junto con la publicidad o en relación con esta, la zona geográfica de suministro de los productos de que se trata.

HECHOS PERTINENTES

Antecedentes del litigio

- 4 Lännen MCE Oy, con domicilio social en Finlandia, es titular de la marca de la Unión n.º 003185758 WATERMASTER.
- 5 Las sociedades demandadas, Berky y Senwatec, pertenecen al mismo consorcio. A cada sociedad se le imputan violaciones de marca distintas, pero las dos acciones ejercitadas se tramitan en un único procedimiento. Puesto que las violaciones de marca alegadas son diferentes, a continuación se tratarán por separado.
- 6 Por lo que respecta a Senwatec, la alegación de violación de la marca de la Unión WATERMASTER se basa en una publicidad mostrada en agosto de 2016 como resultado de una búsqueda realizada con la palabra «watermaster» en el sitio web Google.fi.
- 7 De la prueba documental presentada en el procedimiento se deriva que el primer resultado de la búsqueda en Google era un enlace publicitario, relativo a dragadores multiusos de Senwatec, con el título «Watermaster — Multipurpose amphibian dredgers —senwatec.de». Unida a este resultado de búsqueda aparecía la palabra «publicidad» y dicho resultado estaba separado de los demás resultados

de búsqueda por una línea. De la impresión de la búsqueda mencionada se desprende, habida cuenta de la dirección IP del buscador, que su ubicación era Helsinki/Finlandia. El enlace publicitario mostrado como resultado de la búsqueda y el texto unido a él no presentan ningún indicio especial referido a Finlandia ni a ninguna zona geográfica de suministro de los productos.

- 8 El enlace publicitario mencionado anteriormente conducía al sitio web de Senwatec www.senwatec.de. En ese sitio se encontraba, en particular, un texto redactado en inglés en el que se indicaba que los productos de Senwatec se utilizaban en todo el mundo: «The machines and solutions from the company Senwatec are worldwide in use. To give you an overview of the area of operations we created for you an own Senwatec-world map». Unida a este texto había una imagen de un mapa del mundo en el que aparecían sombreados los países en los que Senwatec, según su propia información, desarrollaba actividades. En ese mapa estaba sombreada la mayor parte de Europa Occidental, toda Norteamérica y varios países asiáticos y africanos. En cambio, Finlandia no aparecía sombreada. Aparte de estas aclaraciones, durante el procedimiento no se presentó ninguna información adicional sobre el contenido del sitio web en relación con el territorio en el que opera Senwatec ni con la zona de suministro de los productos.
- 9 Por lo que respecta a Berky, Lännen MCE Oy afirma que la violación de la marca de la Unión WATERMASTER se debe a que, en el servicio para compartir fotografías Flickr.com, en los años 2005 a 2019, se había utilizado una *megatag* «watermaster», construida con una palabra clave, en relación con imágenes que presentaban diversas máquinas de Berky. Según Lännen MCE Oy, como resultado de una búsqueda en Google.fi de los términos «watermaster amphibious dredger» aparecía un enlace al servicio para compartir archivos Flickr.com en el que había imágenes de máquinas de Berky. El enlace mostrado como resultado de la búsqueda no era un enlace publicitario, sino un, así denominado, resultado de búsqueda orgánico.
- 10 Los textos que acompañaban a las imágenes localizadas en el servicio en línea Flickr.com indicaban en inglés los nombres de las máquinas y, además, los números de los modelos. El logotipo de Berky también aparecía unido a las imágenes. Cada una de las imágenes estaba asociada a numerosas *megatags* construidas con palabras clave en inglés y otros idiomas. En particular, una de esas *tags* era «watermaster». Además, en el servicio mencionado existía la posibilidad de registrarse como seguidor de Berky.
- 11 No aparecía ninguna indicación especial referida a Finlandia en el enlace mostrado como resultado de la búsqueda en Google.fi o en las imágenes del servicio para compartir fotografías Flickr.com. En las imágenes tampoco se presentaba ninguna otra información en la que se indicara expresamente la zona geográfica de suministro de las máquinas de Berky representadas en las imágenes.

Tramitación del litigio ante el Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil)

- 12 La demandante, Lännen MCE Oy, alega que las violaciones de marca imputadas se realizaron en Finlandia y que, por tanto, el Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) es competente, con arreglo al artículo 125, apartado 5, del Reglamento sobre la marca de la Unión, como tribunal de marcas de la Unión, para conocer de la acción ejercitada.
- 13 Según Lännen MCE Oy, las actividades de marketing en Internet de ambas demandadas se referían al territorio finlandés y eran visibles para los consumidores y comerciantes finlandeses. Los productos de Berky y Senwatec se venden en todo el mundo. La publicidad en inglés no se dirigía únicamente al grupo de destinatarios alemán, sino que se dirigía ilimitadamente a un grupo de destinatarios internacional, es decir, a todos los países en los que la publicidad de que se trata era visible. Como la publicidad no estaba dirigida a un solo país concreto, se dirigía a todos los países en los que podía verse. Por lo tanto, lo determinante es que la violación de la marca de que se trata fue visible para los usuarios de Internet finlandeses.
- 14 En su escrito de contestación, las demandadas, Berky y Senwatec, impugnan la competencia internacional del Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) para conocer de este litigio. Según ellas, las supuestas violaciones de marca no tuvieron lugar en Finlandia. Por este motivo, las demandadas solicitan, con carácter principal, que el Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) declare la inadmisibilidad de la acción ejercitada.
- 15 Berky y Senwatec aducen que ni sus actividades de marketing están destinadas a Finlandia ni ofrecen sus productos a la venta en Finlandia, y que Finlandia tampoco es su zona de comercialización. Indican que el resultado de la búsqueda en Google y la palabra «watermaster» que aparece en dicho resultado no ponen de manifiesto ninguna comercialización de los productos referida a Finlandia, y alegan que por lo demás sus actividades de marketing no se refieren a Finlandia. Para apreciar esta cuestión no es relevante en absoluto que la búsqueda se haya realizado a través de Google.fi. Observan que las imágenes de Berky que se encuentran en el sitio web Flickr.com ni siquiera incluían publicidad u ofertas de venta. Por lo tanto, las supuestas violaciones de marca no se produjeron en Finlandia. A estos efectos, lo determinante no es si el contenido de Internet que supuestamente constituye una violación de marca podía verse en Finlandia, sino si tal contenido tenía una conexión relevante con Finlandia.
- 16 Las partes discrepan acerca de si el mapa reproducido gráficamente en el sitio web de Senwatec muestra que esta empresa ha limitado la zona geográfica de suministro de sus productos de modo que estos no se suministran en Finlandia. Según Senwatec, este mapa es la prueba de que Finlandia no forma parte de la zona de comercialización de sus productos y, según la información de la propia empresa, esta no tiene ni concesionarios ni distribución en Finlandia. Según Lännen MCE Oy, Senwatec comercializa sus productos en todo el mundo y esta

también ha desarrollado actividades en países que no aparecen sombreados en el mapa mencionado. Durante el procedimiento también se presentó una prueba testifical conforme a la cual el mapa del mundo mencionado no solo se refiere al área de actividades de Senwatec, sino también al de Berky.

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA

Reglamento sobre la marca de la Unión

- 17 El Reglamento sobre la marca de la Unión se aplica desde el 1 de octubre de 2017. En la medida en que las supuestas violaciones de marca en las que se basa la acción ejercitada tuvieron lugar antes de esta fecha, el Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) considera que resulta de aplicación el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, modificado, entre otros, por el Reglamento (EU) 2015/2424, que entró en vigor el 23 de marzo de 2016 (denominados ambos, en lo sucesivo, «Reglamento anterior»), vigente en el momento en el que se produjeron los hechos y hasta el 30 de septiembre de 2017.
- 18 La acción por violación de marca ejercitada por Lännen MCE Oy está pendiente ante el Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) desde el 28 de enero de 2020. En opinión del Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil), a diferencia de lo que se acaba de indicar, la cuestión de su competencia se rige por el actual Reglamento sobre la marca de la Unión, que en los aspectos que se exponen a continuación tiene el mismo contenido que el Reglamento anterior.
- 19 De conformidad con el artículo 124, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión, los tribunales de marcas de la Unión Europea tendrán competencia exclusiva para conocer de cualquier acción por violación de una marca de la Unión.
- 20 Con arreglo al artículo 125, apartado 5, de dicho Reglamento, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca de la Unión, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los contemplados en el artículo 11, apartado 2.
- 21 El artículo 126, apartado 2, del Reglamento sobre la marca de la Unión dispone que el tribunal de marcas de la Unión cuya competencia se fundamente en el artículo 125, apartado 5, será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

- 22 En la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros (C-172/18, EU:C:2019:674), que se refería a la interpretación del artículo 97, apartado 5, del Reglamento anterior, que se corresponde materialmente con el artículo 125, apartado 5, del Reglamento sobre la marca de la Unión vigente, el Tribunal de Justicia examinó la cuestión de en qué Estado miembro se produce la violación de una marca en caso de publicidad y ofertas de venta presentadas por vía electrónica de productos provistos de la marca supuestamente vulnerada.
- 23 Con arreglo al apartado 47 de esa sentencia, las supuestas violaciones de marca se consideran cometidas en el territorio en que se encuentren los consumidores o comerciantes a los que se destinen las referidas publicidad y ofertas de venta, aunque el demandado esté establecido en otro territorio, el servidor de la red electrónica que utilice se encuentre en otro territorio o los productos objeto de esa publicidad y esas ofertas de venta se ubiquen en otro territorio.
- 24 Según el apartado 54 de la misma sentencia, debe considerarse que las violaciones de marca han sido «cometidas» en el territorio en que hayan adquirido su carácter de publicidad y oferta de venta, es decir, aquel en el que el contenido comercial se hizo accesible efectivamente a los consumidores y comerciantes a los que estaba destinado. En cambio, carece de pertinencia si dicha publicidad y dichas ofertas de venta tuvieron posteriormente el efecto de causar la compra de los productos del demandado.
- 25 Del apartado 56 de la citada sentencia se desprende que el órgano jurisdiccional debe examinar la cuestión de en qué Estado miembro se encuentran los consumidores o comerciantes a los que se dirigen la publicidad y las ofertas de venta contenidas en el sitio web o en las redes sociales, y ello en particular en función de las indicaciones que figuren en ese sitio web y en esas redes sociales en cuanto a las zonas geográficas de suministro de los productos de que se trate.
- 26 En el mencionado apartado 56 de la sentencia se hace remisión a los apartados 64 y 65 de la sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oreal y otros (C-324/09, EU:C:2011:474), en los que se examinaron los requisitos conforme a los cuales el titular de una marca de la Unión tiene derecho a prohibir la oferta de venta de productos provistos con la marca en un mercado electrónico.
- 27 Según el apartado 64 de la sentencia L’Oreal, la simple posibilidad de acceder a un sitio web desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las ofertas de venta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados en ese territorio. Si el hecho de poder acceder desde ese territorio a un mercado electrónico bastara para que los anuncios que en él se presentan estuvieran comprendidos en el ámbito de aplicación de la normativa sobre la marca de la Unión, quedarían indebidamente sujetos al Derecho de la Unión sitios web y anuncios que, a pesar de estar claramente destinados en exclusiva a

consumidores situados en terceros Estados, son, sin embargo, técnicamente accesibles desde el territorio de la Unión.

- 28 Por tanto, en el apartado 65 de la sentencia L’Oreal se establece que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso concreto si existen indicios relevantes que permitan concluir que una oferta de venta, presentada en un mercado electrónico al que se puede acceder desde el territorio cubierto por la marca, está destinada a consumidores situados en este territorio. En el supuesto de que la oferta de venta vaya acompañada de indicaciones sobre las zonas geográficas a las que el vendedor está dispuesto a enviar el producto, esas indicaciones tendrán una especial importancia a la hora de llevar a cabo dicha apreciación.
- 29 Conforme al apartado 58 de la sentencia AMS Neve, la disposición del Reglamento anterior que se corresponde con el artículo 125, apartado 5, del Reglamento sobre la marca de la Unión vigente debe recibir una interpretación autónoma en relación con la interpretación del artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, efectuada por el Tribunal de Justicia en relación con las acciones por violación de marcas nacionales. No obstante, la interpretación de los conceptos de «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho [...] de violación» y de «lugar donde se hubiere producido [...] el hecho dañoso» que figuran en dichas disposiciones debe presentar cierta coherencia.
- 30 En el apartado 39 de la sentencia de 19 de abril de 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), se establece que el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que un litigio relativo a la vulneración de una marca registrada en un Estado miembro como consecuencia del uso, por un anunciante, de una palabra clave idéntica a dicha marca en el sitio de Internet de un motor de búsqueda que opera bajo un dominio nacional de primer nivel de otro Estado miembro puede someterse, bien a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se encuentra registrada la marca, bien a los del Estado miembro del lugar de establecimiento del anunciante.

Necesidad de plantear la petición de decisión prejudicial

- 31 A la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia expuesta anteriormente, al examinar la cuestión de cuál es el Estado miembro en el que se encuentran los consumidores o comerciantes a los que se dirigen la publicidad o las ofertas de venta presentadas por vía electrónica en un sitio web, han de tomarse especialmente en consideración las indicaciones relativas a las zonas geográficas de suministro de los productos.
- 32 De esa jurisprudencia se desprende que, al realizar dicho examen, además de las indicaciones relativas a las zonas geográficas de suministro de los productos, pueden tenerse en cuenta otras circunstancias. Esto puede tener especial

importancia en los casos en los que no se concreta cuál es la zona geográfica de suministro de los productos o esta información solo puede deducirse indirectamente de otros datos. No obstante, no está claro cuáles pueden ser esas otras circunstancias.

- 33 De las conclusiones del Abogado General presentadas en el asunto AMS Neve (EU:C:2010:276, punto 89) se desprende que, al examinar la competencia judicial en relación con el lugar en el que se ha producido la violación de la marca, también pueden ser especialmente importantes otros elementos distintos de las indicaciones relativas a las zonas geográficas de suministro de los productos. Las citadas conclusiones mencionan, entre otros, los siguientes elementos: que una oferta y una publicidad se refieran expresamente al público de un Estado miembro; que estas estén disponibles en un sitio web con un dominio nacional de primer nivel de dicho Estado miembro; que los precios estén indicados en moneda nacional, o que en ese sitio web se presenten números de teléfono que incluyan el prefijo nacional del Estado de que se trate. Según las citadas conclusiones, esta lista de elementos no es ni exhaustiva ni exclusiva. En la sentencia AMS, Neve el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre la importancia de estos otros elementos.
- 34 No está claro, en primer lugar, si puede tomarse en consideración la naturaleza de los productos a los que se refiere la publicidad al examinar la cuestión de cuál es el Estado miembro en el que se encuentran los consumidores o comerciantes a los que se dirige una publicidad u oferta de venta y en qué Estado miembro, por tanto, se ha cometido la supuesta violación de marca a efectos del artículo 125, apartado 5, del Reglamento sobre la marca de la Unión. En el presente litigio, Lännen MCE Oy alega, en particular, que los productos de Berky y Senwatec se comercializan en todo el mundo y que la publicidad relativa a estos productos estaba dirigida a todos los países en los que podía verse.
- 35 En el caso de que se considere que la publicidad se refería a todos los países del mundo y, por tanto, también a todo el territorio de la Unión Europea, no está claro si se puede estimar que la publicidad se haya referido a un solo Estado miembro. Por lo que respecta a Berky, debe resolverse previamente la cuestión de si la presentación de las imágenes de sus máquinas en el servicio para compartir fotografías Flickr.com constituye publicidad a la luz de los datos que se han puesto de manifiesto durante el procedimiento.
- 36 Del punto 90 de las conclusiones del Abogado General presentadas en el asunto AMS Neve (EU:C:2019:276) se desprende que una indicación general de la zona geográfica de suministro que se refiera a toda la Unión no permite identificar al grupo o grupos destinatarios específicos. Además, conceder importancia a esta indicación general implicaría que el autor de la supuesta violación de marca podría ser demandado ante los tribunales de todos los Estados miembros. En la sentencia AMS Neve, el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre esta cuestión.

- 37 En la citada sentencia Wintersteiger, se dio importancia al foro correspondiente al dominio de primer nivel del sitio web del motor de búsqueda. Sin embargo, esta sentencia se refiere a una marca nacional y también difiere por lo demás del presente litigio.
- 38 A la luz de lo anterior, no queda claro si, al resolver la cuestión de la competencia judicial con arreglo al artículo 125, apartado 5, del Reglamento sobre la marca de la Unión, puede ser importante cuál es el Estado miembro bajo cuyo dominio de primer nivel opera el sitio web del motor de búsqueda desde el que se puede acceder a la publicidad.
- 39 En particular, no está claro si cabe considerar que la publicidad presentada por vía electrónica por una empresa A establecida en un Estado miembro X se dirige a consumidores o comerciantes del Estado miembro Y cuando A ha utilizado un signo idéntico a una marca de la Unión en una publicidad o como palabra clave en un sitio web de un motor de búsqueda que opera bajo el dominio de primer nivel del Estado miembro Y.
- 40 En la medida en que en el presente litigio sean determinantes las circunstancias mencionadas anteriormente, tampoco está claro si los tribunales de marcas de la Unión del Estado miembro Y ya son competentes para conocer de la acción por violación de marca en razón exclusivamente de dichas circunstancias o si existen otros requisitos que deban cumplirse para ser competentes.
- 41 Las respuestas a estas cuestiones de interpretación son necesarias para la resolución del litigio principal pendiente ante el Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil).

CUESTIONES PREJUDICIALES

El Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil), tras dar a las partes la oportunidad de pronunciarse sobre el contenido de la petición de decisión prejudicial, ha resuelto suspender el procedimiento y plantear el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE las siguientes cuestiones prejudiciales:

La empresa A está establecida en el Estado miembro X, donde tiene su domicilio social, y ha utilizado en un sitio web, en la publicidad o como palabra clave, un signo idéntico a una marca de la Unión que pertenece a la empresa B.

1. En el caso descrito, ¿puede considerarse que la publicidad se dirige a los consumidores o comerciantes del Estado miembro Y, en el que está establecida la empresa B, y es competente un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro Y para conocer de una acción por violación de una marca de la Unión, con arreglo al artículo 125, apartado 5, del Reglamento sobre la marca de la Unión, cuando, en la publicidad presentada por vía electrónica o en un sitio web de un anunciante al que enlaza dicha publicidad, no se indica, por lo menos expresamente, la zona geográfica de

suministro de los productos o no se excluye expresamente de esa zona de suministro a ningún Estado miembro concreto? ¿Puede tenerse en cuenta la naturaleza de los productos a los que se refiere la publicidad y el hecho de que la zona de comercialización de los productos de la empresa A, como se afirma, se extienda a todos los países del mundo y, por tanto, abarque todo el territorio de la Unión Europea, incluido el Estado miembro Y?

2. ¿Puede considerarse que la mencionada publicidad se dirige a los consumidores o comerciantes del Estado miembro Y si esta se muestra en un sitio web de un motor de búsqueda que opera bajo el dominio nacional de primer nivel del Estado miembro Y?
3. En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera o segunda: ¿Qué otras circunstancias, en su caso, deben tenerse en cuenta para resolver si la publicidad se dirige a los consumidores o a los comerciantes del Estado miembro Y?

[*omissis*] [Indicaciones sobre el procedimiento]

RECURSOS

Contra la presente resolución no cabe interponer ningún recurso por separado.

[*omissis*] [Composición del tribunal] [*omissis*] [Notificaciones]