

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA***Sentencia de 3 de marzo de 2016**Sala Segunda**Asunto C-179/15***SUMARIO:**

**Marcas. Uso no autorizado de la marca.** Anuncios publicados en línea sin el conocimiento ni el consentimiento del tercero o mantenidos en línea pese a la oposición de éste. Acción del titular de la marca contra dicho tercero. Una marca de coches demanda por violación de su marca a una empresa minorista de automoción con la que durante un período había tenido un contrato de servicio de postventa, que incluía la posibilidad de utilizar la marca para sus anuncios. Tras extinguirse dicho contrato, la minorista envió a un portal web de anuncios en el que había contratado un espacio de publicidad una petición para que retirara la marca de coches de su anuncio y el portal no lo hizo. La marca de coches reclamó que se declarara que la empresa minorista había violado su marca. El artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, no hace un uso de ese signo que pueda ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o, en el caso de que el anuncio haya sido puesto por ese tercero o por su cuenta con el consentimiento del titular, cuando ese tercero haya exigido al operador del sitio de Internet al que le encargó el anuncio que suprima dicho anuncio o la mención de la marca incluida en él. Esta apreciación no afecta a la posibilidad de que el titular, en su caso, reclame al anunciante la restitución de tal ventaja económica sobre la base del Derecho nacional, ni a la de dirigirse contra los operadores de los sitios de Internet de referenciación de que se trata.

**PRECEPTOS:**

Directiva 2008/95/CE (Aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas), art. 5.

**PONENTE:**

*Don M. Ilešič.*

En el asunto C-179/15,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fovárosi Törvényszék (Tribunal de Budapest, Hungría), mediante resolución de 3 de abril de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de abril de 2015, en el procedimiento entre



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

**Daimler AG**

y

**Együd Garage Gépjármujavító és Értékesítő Kft.,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. M. Ilešić (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. C. Toader, el Sr. A. Rosas, la Sra. A. Prechal y el Sr. E. Jarašiunas, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre del Gobierno húngaro, por los Sres. M.Z. Fehér, G. Szima y G. Koós, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. L. Havas y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 1, 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).

2. Dicha petición se suscitó en el marco de un litigio entre Daimler AG (en lo sucesivo, «Daimler») y Együd Garage Gépjármujavító és Értékesítő Kft. (en lo sucesivo, «Együd Garage»), en relación con la aparición de anuncios en Internet en los que se hacía referencia a este último como «taller autorizado Mercedes-Benz».

### **Marco jurídico**

3. La Directiva 89/104 fue derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

4. El artículo 5 de la Directiva 2008/95, titulado «Derechos conferidos por la marca», cuya redacción reproduce sin modificaciones la del artículo 5 de la Directiva 89/104, dispone:

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

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta 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.
- [...]

5. La Directiva 2008/95 ha sido derogada, con efectos a partir del 15 de enero de 2019, por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 336, p. 1), que entró en vigor el 12 de enero de 2016.

### **Litigio principal y cuestión prejudicial**

6. Daimler, fabricante de vehículos automóviles, es titular de la marca internacional figurativa Mercedes-Benz, reproducida a continuación, cuya protección se extiende también a Hungría y comprende en particular los componentes de vehículos automóviles.

# **„Mercedes-Benz”**

7. Együd Garage es una sociedad húngara cuya actividad consiste en el comercio minorista de vehículos automóviles y de piezas sueltas de vehículos automóviles, así como en



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

la reparación y mantenimiento de tales vehículos. Dicha sociedad está especializada en la venta de los productos Daimler y en los servicios relativos a éstos.

**8.** A partir del año 2007, Mercedes-Benz Hungaria Kft. (en lo sucesivo, «Mercedes-Benz Hungaria»), filial de Daimler que no es parte en el litigio principal, y Együd Garage estuvieron vinculadas por un contrato de prestación de servicios de postventa que cesó el 31 de marzo de 2012.

**9.** En virtud de ese contrato, Együd Garage estaba facultada para utilizar la citada marca, así como para emplear en sus propios anuncios la mención «felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz» («taller autorizado Mercedes-Benz»).

**10.** Durante la vigencia del contrato de prestación de servicios de postventa, Együd Garage encargó a la compañía Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság (en lo sucesivo, «MTT»), que ofrece un servicio de anuncios en línea accesible en el sitio de Internet [www.telefonkonyv.hu](http://www.telefonkonyv.hu), la publicación, para el período correspondiente a los años 2011 a 2012, de un anuncio que presentaba a la referida sociedad como taller autorizado Mercedes-Benz.

**11.** Tras la expiración del mencionado contrato, Együd Garage trató de suprimir toda utilización de la marca de que se trata que pudiera llevar al público a considerar que aún mantenía una relación contractual con Daimler.

**12.** En particular, Együd Garage reclamó ante MTT la modificación del anuncio para que dejase de mencionarla como taller autorizado Mercedes-Benz.

**13.** Además, Együd Garage solicitó por correo a los operadores de varios sitios de Internet la supresión de anuncios en línea que habían sido publicados sin su consentimiento, en particular sin que Együd Garage los hubiera encargado, y que presentaban a esta sociedad como taller autorizado Mercedes-Benz.

**14.** Pese a dichas gestiones, siguieron difundándose en Internet anuncios que contenían esa mención. Además, la inclusión de las palabras clave «együd» y «garage» en el motor de búsqueda de Google conducía a una lista de resultados en los que aparecían tales anuncios, cuya primera línea de texto, que funcionaba como un enlace, calificaba a Együd Garage de «taller autorizado Mercedes-Benz».

**15.** En estas circunstancias, Daimler interpuso un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente dirigido, por un lado, a que se declarase, en particular, que Együd Garage había violado la marca Mercedes-Benz mediante dichos anuncios y, por otro lado, a que se ordenase a esta última que suprimiese los anuncios en cuestión, se abstuviese de cualquier nueva infracción y publicara una rectificación en periódicos nacionales y regionales.

**16.** En su defensa, Együd Garage afirmó que, a excepción del anuncio publicado en el sitio [www.telefonkonyv.hu](http://www.telefonkonyv.hu), no puso ningún otro anuncio en Internet y que los que se le reprochan aparecieron y siguen apareciendo con independencia de su voluntad, sin que ella pueda ejercer influencia alguna sobre su contenido, su aparición o su supresión.

**17.** En este contexto, Együd Garage recurrió a un perito privado para demostrar que había sido víctima de una práctica comercial muy extendida, consistente, en esencia, en que

determinados prestadores de servicios de publicidad en Internet reproducen anuncios publicados en otros sitios de anuncios, sin el conocimiento y sin el consentimiento del anunciante, con el objetivo de crear su propia base de datos con información disponible gratuitamente o mediante una contrapartida.

**18.** Dadas las circunstancias, el Fovárosi Törvényszék (Tribunal de Budapest, Hungría) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva [89/104] en el sentido de que el titular de una marca está facultado para actuar contra un tercero designado en un anuncio en Internet, en el que figura un signo confundible con la marca, referente a un servicio de dicho tercero idéntico a los productos o servicios para los que la marca está registrada, de tal modo que puede causarse en el público la impresión errónea de que existe una relación comercial oficial entre la empresa de ese tercero y el titular de la marca, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por la persona que figura en él ni por cuenta suya, o pueda accederse a ese anuncio en Internet a pesar de que la persona designada en él haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido?»

#### **Sobre la cuestión prejudicial**

**19.** Con carácter preliminar, debe señalarse que el litigio principal se origina debido a que, aun después de que expirase el contrato de servicios de postventa suscrito entre Mercedes-Benz Hungría y Együd Garage, en virtud del cual esta última podía, en particular, utilizar la marca Mercedes-Benz y la mención «taller autorizado Mercedes-Benz» en sus propios anuncios publicitarios, siguieron difundiéndose en Internet anuncios que incluían esa mención en relación con el nombre y la dirección de Együd Garage. Puesto que este contrato expiró el 31 de marzo de 2012, es decir, después de que la Directiva 89/104 fuera derogada por la Directiva 2008/95, cabe señalar que este litigio se rige por esta última Directiva y que, en consecuencia, procede entender que la cuestión prejudicial se refiere a la interpretación de ésta.

**20.** Además, si bien la cuestión alude al artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, cuya redacción fue acogida por la Directiva 2008/95, y que comprende el supuesto de que los signos controvertidos y los productos o servicios para los que se utilizan sólo sean similares, a primera vista parece, tal como alega la Comisión Europea, que el asunto principal se refiere más bien a la hipótesis contemplada en el artículo 5, apartado 1, letra a), de esas Directivas, es decir, la denominada «doble identidad», según la cual un tercero usa un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada.

**21.** En efecto, por un lado, resulta que los anuncios que contienen la mención «taller autorizado Mercedes-Benz» utilizan un signo que es esencialmente idéntico a la marca figurativa Mercedes-Benz.

**22.** Por otro lado, la formulación de la cuestión prejudicial parece sugerir que el órgano jurisdiccional remitente parte de la premisa de que los productos y los servicios ofrecidos por Együd Garage son idénticos a aquellos para los que esa marca está registrada. A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la utilización de una



marca de automóviles en anuncios para informar al público de que un tercero efectúa servicios de reparación y mantenimiento de automóviles auténticos provistos de esa marca se examina, en principio, en función de dicho artículo 5, apartado 1, letra a), aunque la referida marca no se haya registrado para esos servicios (véase, en este sentido, la sentencia BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, apartados 33, 34 y 37 a 39).

**23.** No obstante, en la medida en que de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide el concepto de «uso», que se menciona en ese mismo artículo 5, apartado 1, de las Directivas 89/104 y 2008/95 y que se refiere indistintamente a los supuestos contemplados en dicho apartado 1, letras a) y b), no es necesario, a efectos de ofrecer una respuesta útil, determinar en definitiva cuál de esos dos supuestos es aplicable en el presente caso.

**24.** Por tanto, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia, si el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95, debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, hace un uso de ese signo que puede ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o a pesar de que éste haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido.

**25.** Los Gobiernos húngaro y polaco, así como la Comisión, estiman que debe darse una respuesta negativa a esta cuestión.

**26.** Con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/95, el titular de la marca está facultado para prohibir el uso por un tercero, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando ese uso tiene lugar en el tráfico económico, se realiza para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada y menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca, entre las cuales no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio (en lo sucesivo, «función de indicación de procedencia»), sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad (véanse, en este sentido, las sentencias L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 58; Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartados 49, 77 y 79, e Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, apartado 38).

**27.** En cambio, cuando los signos controvertidos y los productos o servicios para los que esos signos se usan únicamente son similares, el titular de la marca puede prohibir tal uso del signo, en virtud del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, únicamente si, debido a la existencia de un riesgo de confusión en el público, dicho uso menoscaba o puede menoscabar la función de indicación de procedencia (véase, en particular, la sentencia Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, apartado 25 y jurisprudencia citada).

**28.** Es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar que el uso de una marca sin autorización del titular, realizado por un tercero para anunciar al público que ese tercero efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

marca o que está especializado o es especialista en dichos productos, constituye, en determinadas circunstancias, un uso de la marca, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/95, que puede ser prohibido por el titular de la marca, a menos que sea aplicable el artículo 6 de esa Directiva, relativo a la limitación de los efectos de la marca, o el artículo 7 de dicha Directiva, relativo al agotamiento del derecho conferido por la marca (véase la sentencia BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, apartados 42 y 45).

**29.** Respecto a los anuncios de que se trata en el litigio principal, que presentan a Együd Garage como «taller autorizado Mercedes-Benz», procede estimar que, al encargar a MTT un anuncio con ese contenido para que fuera publicado en línea en el sitio de Internet [www.telefonkonyv.hu](http://www.telefonkonyv.hu) para el período correspondiente a los años 2011 a 2012, Együd Garage usó la marca, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95.

**30.** En efecto, al encargar tal anuncio publicitario en el contexto de sus actividades comerciales, el anunciante hace «uso» de la marca «en el tráfico económico» y «para productos o servicios» que ofrece a sus clientes, teniendo en cuenta, por lo demás, que tal uso a efectos publicitarios se menciona expresamente en el artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 2008/95. Ese uso, cuando se realiza sin el consentimiento del titular de la marca, puede menoscabar la función de indicación de procedencia de la marca, toda vez que el anuncio sugiere la existencia de un vínculo económico entre ese anunciante y el titular (véase, en este sentido, la sentencia Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, apartado 45 y jurisprudencia citada).

**31.** Sin embargo, en la medida en que el contrato de prestación de servicios de postventa celebrado entre Mercedes Benz Hungría y Együd Garage permitía expresamente tal uso, debe considerarse que éste se realizó con el consentimiento del titular de la marca y que, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, ese titular no estaba, por tanto, facultado para prohibir, durante la vigencia del referido contrato, la aparición del anuncio de que se trata en el sitio de Internet [www.telefonkonyv.hu](http://www.telefonkonyv.hu).

**32.** No obstante, consta que, incluso tras la resolución de ese contrato, siguieron apareciendo anuncios que presentaban a Együd Garage como «taller autorizado Mercedes-Benz», tanto en el sitio de Internet [www.telefonkonyv.hu](http://www.telefonkonyv.hu) como en otros sitios de Internet de referenciación de empresas, anuncios que son objeto del litigio principal.

**33.** En lo que atañe, por un lado, a la aparición de ese anuncio en el sitio de Internet [www.telefonkonyv.hu](http://www.telefonkonyv.hu) tras la resolución del mencionado contrato, el órgano jurisdiccional remitente constata que Együd Garage reclamó ante MTT la modificación del anuncio inicialmente encargado para que dejase de mencionarla como «taller autorizado Mercedes-Benz», pero que, pese a tal solicitud, el anuncio con esa mención continuó apareciendo durante cierto tiempo en dicho sitio de Internet.

**34.** Ahora bien, aunque la publicación en un sitio de Internet de referenciación de un anuncio publicitario que menciona una marca ajena es imputable al anunciante que ha encargado ese anuncio y bajo cuyas instrucciones ha actuado el operador del sitio, como prestador del servicio (véanse, por analogía, las sentencias Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartados 51 y 52, y Frisdranken Industrie Winters, C-19/10, EU:C:2011:837, apartado 36), no cabe, por el contrario, imputar a ese anunciante actos u omisiones del prestador que, deliberadamente o por negligencia, desatiende las instrucciones



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

expresas de dicho anunciante dirigidas, precisamente, a evitar ese uso de la marca. Así, cuando dicho prestador se abstiene de dar cumplimiento a la solicitud del anunciante de suprimir el anuncio en cuestión o la mención de la marca incluida en él, la aparición de esa mención en el sitio de Internet de referenciación no puede considerarse un uso de la marca por parte del anunciante.

**35.** En lo que atañe, por otro lado, a la aparición del anuncio en cuestión en otros sitios de Internet de referenciación de empresas, el órgano jurisdiccional remitente señala que ese hecho puede explicarse por la práctica de determinados operadores de tales sitios consistente en reproducir anuncios publicados en otros sitios de Internet, sin el conocimiento y sin el consentimiento del anunciante, para promover la utilización de su propio sitio de Internet, con objeto hacer creer a los potenciales usuarios de pago que se trata de un sitio de Internet popular que dispone de una base sólida.

**36.** A este respecto, procede estimar que no cabe imputar a un anunciante actos autónomos de otros agentes económicos, como los realizados por esos operadores de sitios de Internet de referenciación, con los cuales el anunciante no guarda ninguna relación directa ni indirecta y que no actúan por encargo ni por cuenta de dicho anunciante, sino por su propia iniciativa y en su propio nombre.

**37.** De los apartados 34 y 36 de la presente sentencia se desprende que, en los dos supuestos contemplados, el titular de la marca no está facultado, en virtud del artículo 5, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva 2008/95, a actuar contra el anunciante para prohibirle la publicación en línea del anuncio que incluye la mención de su marca.

**38.** Esta conclusión queda corroborada por el tenor, la estructura y la finalidad del artículo 5 de la Directiva 2008/95.

**39.** Por lo que respecta, en primer lugar, al tenor de ese artículo 5, apartado 1, cabe señalar a título de ejemplo que, según su sentido habitual, la expresión «zu benutzen», «using», «faire usage», «usare», «het gebruik», «használ», empleada respectivamente en las versiones en lenguas alemana, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y húngara de esta disposición, implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. Pues bien, no ocurre así cuando ese acto lo efectúa un operador independiente sin el consentimiento del anunciante o incluso contra la voluntad expresa de éste.

**40.** Seguidamente, en lo que atañe a la estructura del artículo 5 de la Directiva 2008/95, es preciso señalar que ese artículo 5, apartado 3, que enumera de forma no exhaustiva los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir (véase la sentencia Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartado 65 y jurisprudencia citada), menciona exclusivamente comportamientos activos por parte del tercero, tales como «poner» el signo en los productos y en su presentación o «utilizar» el signo en los documentos mercantiles y la publicidad, «ofrecer» los productos, «comercializarlos», «almacenarlos» con dichos fines, «importar» o «exportar» los productos, así como «ofrecer» o «prestar» servicios con ese signo.

**41.** Por último, en cuanto a la finalidad del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, de esta disposición se desprende claramente que su objetivo consiste en ofrecer al titular un instrumento legal que le permita prohibir y, de este modo, hacer cesar, cualquier uso de su marca que efectúe un tercero sin su consentimiento. Sin embargo, sólo un tercero que





[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

tiene el dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso tiene efectivamente la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición.

42. En estas circunstancias, procede señalar que una interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 que permitiera al titular de la marca, en una situación como la del litigio principal, prohibir al anunciante el uso controvertido, por el único motivo de que tal uso pudiera eventualmente reportar una ventaja económica al anunciante, sería contraria a la finalidad de esta disposición, así como al principio *impossibilium nulla obligatio est*.

43. Esta apreciación no afecta a la posibilidad de que el titular, en su caso, reclame al anunciante la restitución de tal ventaja económica sobre la base del Derecho nacional, ni a la de dirigirse contra los operadores de los sitios de Internet de referenciación de que se trata.

44. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, no hace un uso de ese signo que pueda ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o, en el caso de que el anuncio haya sido puesto por ese tercero o por su cuenta con el consentimiento del titular, cuando ese tercero haya exigido al operador del sitio de Internet al que le encargó el anuncio que suprima dicho anuncio o la mención de la marca incluida en él.

#### Costas

45. 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 al presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia, distintos de aquellos en que hayan incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

**El artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de 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, debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, no hace un uso de ese signo que pueda ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o, en el caso de que el anuncio haya sido puesto por ese tercero o por su cuenta con el consentimiento del titular, cuando ese tercero haya exigido al operador del sitio de Internet al que le encargó el anuncio que suprima dicho anuncio o la mención de la marca incluida en él.**

Firmas

\* Lengua de procedimiento: húngaro.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.