

LOS ASUNTOS *LOUBOUTIN CONTRA AMAZON*
(C-148/21 Y C-184/21) Y LA RESPONSABILIDAD
DIRECTA DE LOS INTERMEDIARIOS DE INTERNET
POR INFRACCIÓN DEL DERECHO DE MARCAS
EN LA UNIÓN EUROPEA

THE CASES OF *LOUBOUTIN AGAINST AMAZON*
(C-148/21 AND C-184/21) AND THE DIRECT
LIABILITY OF INTERNET INTERMEDIARIES
FOR INFRINGEMENT OF TRADEMARK LAW
IN THE EUROPEAN UNION

ALTEA ASENSI MERÁS*

RESUMEN

En el caso *Louboutin contra Amazon* (C-148/21 y C-184/21), se ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determine si y, en caso afirmativo, en qué condiciones, el operador de un mercado electrónico híbrido puede ser declarado responsable en virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea por la visualización de anuncios y la entrega de productos infractores que se ofrecen a la venta y se colocan en el mercado por iniciativa y bajo el control de vendedores independientes que se sirven de los servicios de ese operador. Este trabajo tiene por objeto abordar el contexto en el que deben evaluarse estos asuntos acumulados y analiza las condiciones en que el operador del mercado electrónico descrito debe ser considerado directamente responsable de la infracción marcaria.

Palabras clave: mercado electrónico, uso de un signo idéntico a una marca ajena, uso de la marca para productos o servicios protegidos por la marca.

ABSTRACT

In the *Louboutin v. Amazon* case (C-148/21 and C-184/21), the Court of Justice of the European Union ('CJEU') has been asked to determine whether and, if so, under what conditions,

* Profesora Contratada Doctora de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante. Dirección de correo electrónico: altea.asensi@ua.es. Este trabajo se ha elaborado en el ámbito del proyecto de investigación «Mecanismos jurídicos para la promoción de un turismo sostenible en la era digital» (PID2020-118006RB-I00) concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

the operator of a hybrid electronic marketplace can be held liable under article 9, paragraph 2, of Regulation 2017/1001, of the European Parliament and of the Council, of June 14, 2017, on the European Union trademark for the display of advertisements and delivery of infringing products offered for sale and placed on the market at the initiative and control of independent sellers using the services of that operator. The purpose of this work is to address the context in which these accumulated cases must be evaluated and analyzes the conditions in which the described electronic marketplace operator must be considered directly responsible for the trademark infringement.

Keywords: electronic market, use of a sign identical to another's trademark, use of the mark for products or services protected by the mark.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. MARCO JURÍDICO APLICABLE EN EL ANÁLISIS DE LA SENTENCIA *LOUBOUTIN CONTRA AMAZON*.—III. EL CONCEPTO DE «USO» DE UN SIGNO POR UN INTERMEDIARIO EN EL MARCO DE SU PROPIA COMUNICACIÓN COMERCIAL Y LA PERSPECTIVA DEL USUARIO DE LA PLATAFORMA.—IV. LA INCIDENCIA DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO DE AMAZON EN EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UN «USO» DE LA MARCA AJENA.—V. CONCLUSIÓN.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. APPLICABLE LEGAL FRAMEWORK IN THE ANALYSIS OF THE *LOUBOUTIN JUDGMENT AGAINST AMAZON*.—III. THE CONCEPT OF «USE» OF A SIGN BY AN INTERMEDIARY WITHIN THE FRAMEWORK OF ITS OWN COMMERCIAL COMMUNICATION AND THE PERSPECTIVE OF THE USER OF THE PLATFORM.—IV. THE INCIDENCE OF AMAZON'S OPERATING MODE IN THE RECOGNITION OF THE EXISTENCE OF A «USE» OF THE TRADEMARK.—V. CONCLUSION.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Los intermediarios que operan en Internet desempeñan un papel fundamental en la actualidad porque permiten a los usuarios encontrar, intercambiar, compartir y generar contenidos, comprar y vender productos o servicios y expresarse en Internet¹. El desarrollo de la actividad de las plataformas de venta en línea y las innovaciones tecnológicas que lo acompañan aumentan la accesibilidad de los productos para los consumidores y favorecen su comercialización². El creciente papel de los intermediarios de Internet implica necesariamente que su actividad entre en relación con la de otros operadores y que, en cierta medida, pueda constituir una amenaza para sus derechos. Así ocurre en el caso de los operadores titulares de derechos de propiedad intelectual y sobre todo de marca, pues esos derechos pueden ser infringidos³, por ejemplo, en plataformas de venta en línea donde aumenta el volumen de los productos falsificados⁴ en circulación.

A pesar de que la infracción de los derechos de propiedad intelectual es imputable, en primer lugar, al usuario que utiliza la plataforma digital de venta en línea para ofrecer productos falsificados, para el titular de la marca afectado resulta más eficaz exigir la responsabilidad del intermediario titular de la plataforma de venta en línea en la que se infringe su derecho conferido por una

¹ LIUGORI (2022), pág. 275.

² CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 2.

³ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 3.

⁴ A día de hoy, el volumen de productos falsificados en circulación en el mundo representa aproximadamente el 2,5 por 100 del comercio mundial. OECD/EUIPO (2021), pág. 61.

marca. Esta responsabilidad puede ser directa, por el uso no autorizado de una marca⁵, o indirecta, por facilitar a terceros el uso no autorizado de su marca⁶ o contribuir a dicha infracción⁷. No obstante, el interés de los titulares de una marca en responsabilizar a los intermediarios no puede justificar, por sí sólo, que los intermediarios sean siempre declarados responsables de las vulneraciones de los derechos de tales titulares cometidas en sus plataformas. Admitir esta posibilidad implicaría obligar a los intermediarios de Internet a llevar a cabo una vigilancia generalizada de todas las infracciones marcarias que se producen en sus plataformas, lo cual podría restar incentivos a la innovación de este tipo de servicios que se considera clave para el desarrollo de la sociedad de la información y del mercado digital⁸.

La necesidad de conciliar esos intereses contrapuestos llevó al legislador de la Unión a adoptar medidas para proteger, en cierta medida, a los intermediarios de Internet en lo que respecta a su responsabilidad por hechos cometidos por terceros en sus plataformas, es decir, su responsabilidad indirecta⁹. En efecto, el reciente Reglamento (UE) 2022/2065 de servicios digitales¹⁰, que modifica la Directiva 2000/31/CE de comercio electrónico¹¹, prevé determinadas exenciones de responsabilidad aplicables a los prestadores de servicios intermediarios¹². En particular, se establece que no puede responsabilizarse a los intermediarios de Internet de las conductas ilegales de los usuarios de su plataforma en el marco de sus actividades de transmisión de datos en una red de comunicaciones y de concesión de acceso a esa red, de su actividad de almacenamiento, denominada «*caching*», o de su actividad de alojamiento de datos¹³. Dicho régimen únicamente establece las condiciones negativas armonizadas que deben cumplirse para que no se puedan exigir responsabilidades al prestador de servicios intermediarios que se trate en relación con contenidos ilícitos proporcionados por los destinatarios del servicio¹⁴. Asimismo, las exenciones de responsabilidad no deben aplicarse cuando, en lugar de limitarse a la prestación neutra de los servicios mediante un tratamiento meramente técnico y automático de la información proporcionada por el destinatario del servicio, el prestador de servicios

⁵ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 5.

⁶ Sobre la distinción entre la responsabilidad principal y la responsabilidad indirecta, *vid.* las conclusiones del Abogado General, Sr. Jääskinen, presentadas el 9 de diciembre de 2010 (asunto C-324/09, *L'Oréal c. eBay*, ECLI:EU:C:2010:757), apartado 54.

⁷ KUR y SENFTLEBEN (2017), pág. 691.

⁸ CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 7.

⁹ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 8.

¹⁰ Reglamento (UE) 2022/2065, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales), DO L-277, 27 de octubre de 2022, págs. 1-102.

¹¹ Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DO 2000, L-178, pág. 1, corrección de errores en DO 2021, L-158, pág. 24, en lo sucesivo, «Directiva sobre el comercio electrónico»).

¹² El artículo 89 del Reglamento (UE) 2022/2065 dispone que «las referencias a los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE se entenderán hechas a los artículos 4, 5, 6 y 8 del presente Reglamento, respectivamente».

¹³ Artículos 4 a 7 del Reglamento (UE) 2022/2065 que incorpora los principios contenidos en los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico.

¹⁴ El considerando 17 del Reglamento (UE) 2022/2065 dispone que «no cabe entender que esas disposiciones sienten una base positiva para establecer cuándo se pueden exigir responsabilidades a un prestador, lo que corresponde determinar a las normas aplicables del Derecho de la Unión o nacional».

intermediarios desempeñe un papel activo de tal índole que le confiera conocimiento de dicha información o control sobre ella¹⁵.

A diferencia de lo que sucede con la responsabilidad indirecta de los intermediarios de Internet que, con la salvedad de las exenciones de responsabilidad previstas en la Directiva sobre el comercio electrónico, se rige por el Derecho nacional¹⁶, la responsabilidad directa de los operadores de mercados electrónicos por la vulneración en ellos de derechos conferidos a los titulares de marcas está comprendida en el Reglamento 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea¹⁷, en adelante RMUE. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha delimitado los supuestos en los que puede responsabilizarse directamente al operador de un mercado electrónico por la vulneración de los derechos conferidos al titular de una marca. Para ello, se ha llevado a cabo una interpretación del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, para precisar el concepto de «uso» de la marca en el tráfico económico, dado que dicho concepto puede determinar en qué supuestos el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de aquellos signos que sean idénticos o similares a la marca registrada en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada¹⁸.

En el ámbito del derecho marcario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hasta el momento, se ha negado a extender el alcance de la responsabilidad principal por infracción de marca a los actos realizados por los prestadores de servicios de intermediación o que podrían contribuir a las infracciones de marca cometidas por los usuarios de sus servicios¹⁹. En la Sentencia de 12 de julio de 2011, en el asunto *L'Oreal c. eBay*²⁰, se consideró que, en el marco de un mercado electrónico, los anuncios publicados en línea por terceros vendedores no constituyen un uso de la marca ajena por parte del operador del mercado²¹, en la medida en que dichos anuncios no formen parte de la comunicación comercial del operador, descartando así una infracción directa de la marca por parte del operador de la plataforma de comercio electrónico²². En la Sentencia de 2 de abril de 2020, en el asunto *Coty Germany c. Amazon Services*²³, se rechazó que pueda apreciarse una infracción directa del derecho de marca por parte del operador del mercado electrónico cuando almacene productos que infringen el derecho de marca, siempre y cuando no tenga conocimiento de dicha infracción²⁴ y no persiga la finalidad de su comercialización²⁵.

¹⁵ FERNÁNDEZ GARCÍA DE LA YEDRA (2021), pág. 44.

¹⁶ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 442.

¹⁷ Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L-154, p. 1).

¹⁸ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 11.

¹⁹ ROSATI (2022), pág. 4.

²⁰ STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oreal c. eBay y otros*, ECLI:EU:C:2011:474).

²¹ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 444.

²² STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oreal c. eBay y otros*, ECLI:EU:C:2011:474), apartado 102.

²³ STJUE de 2 de abril de 2020 (asunto C-567/18, *Coty Germany c. Amazon Services*, ECLI:EU:C:2020:267).

²⁴ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 445.

²⁵ CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 10.

Sin embargo, las constantes innovaciones en el ámbito de Internet, han generado una evolución considerable del modelo de los mercados electrónicos. Amazon, en particular, no puede considerarse un mercado tradicional debido a que es al mismo tiempo, un distribuidor reconocido y el operador de un mercado electrónico, además de que puede colaborar en el envío de los productos ofrecidos por terceros vendedores en su plataforma. Esos elementos, propios de un modelo de plataforma «híbrido»²⁶, plantean la cuestión de si el operador de ese mercado electrónico puede ser considerado directamente responsable de la infracción de los derechos de titulares de una marca por haber hecho un uso de la marca no consentido. Por este motivo, las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia, en los asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21²⁷, brindan una nueva oportunidad de precisar el concepto de «uso» de la marca y sus efectos sobre el ejercicio de los derechos conferidos al titular de la marca²⁸, principalmente, al establecer los principios que deben regir la cuestión de la responsabilidad directa de los intermediarios de Internet por infracción del derecho marcario en el ámbito de su plataforma digital²⁹.

II. MARCO JURÍDICO APLICABLE EN EL ANÁLISIS DE LA SENTENCIA *LOUBOUTIN CONTRA AMAZON*

El Reglamento de Marca de la Unión Europea confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo en que consiste la marca³⁰ para identificar productos o servicios similares para los que la marca ha sido registrada³¹. El artículo 9, apartado 2 RMUE, establece que el titular de la marca estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: *a)* tanto el signo como los productos o servicios son idénticos a la marca registrada; *b)* el signo es idéntico o similar a la marca anterior registrada y se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a los protegidos por la marca anterior registrada, de modo que puedan dar lugar a un riesgo de confusión, y *c)* el signo es idéntico o similar a la marca registrada anterior y de su uso se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior registrada o es perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre de la marca anterior registrada³².

Para que el titular pueda ejercitar con éxito su derecho de exclusiva conferido por la marca, en virtud del Reglamento de marca de la Unión Europea, se debe demostrar que el uso de los signos en conflicto se ha producido en las siguientes condiciones: dentro del tráfico económico y en relación con productos o servicios para los que la marca ha sido concedida o a otros similares³³. Sin

²⁶ PADILLA (2022), pág. 9.

²⁷ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016).

²⁸ CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 11.

²⁹ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 15.

³⁰ Artículo 9.1 RMUE dispone que «el registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos».

³¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2021), pág. 157.

³² DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 433.

³³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2021), pág. 160.

embargo, el Tribunal desarrolló una condición adicional en su jurisprudencia, conocida como la teoría de la función, según la cual, es necesario demostrar un efecto adverso³⁴ sobre alguna de las funciones protegidas por la marca registrada³⁵. En este sentido, se debe señalar, que las reformas legales realizadas en este ámbito han aclarado que los criterios generales aplicables para la determinación de la infracción aplicables en el uso de la marca en el tráfico económico en relación con productos o servicios para los que la marca ha sido registrada y que afecte negativamente a alguna de las funciones protegidas por la marca son lo suficientemente flexibles como para cubrir las diversas formas de uso de una marca en el mercado³⁶.

El derecho exclusivo concedido al titular de la marca consistente en prohibir a cualquier tercero su utilización, sin su consentimiento, requiere que dicho uso se produzca en el tráfico económico. El «uso» a título de marca implica un comportamiento activo y un control directo del acto que constituye el uso³⁷, ya que sólo un tercero que tenga el control del acto que constituye el uso puede efectivamente dejar de infringir el derecho³⁸. Además, el uso de una marca sólo constituye «uso en el ejercicio del comercio»³⁹ cuando se produce en el contexto de una actividad comercial⁴⁰ con vistas a la obtención de una ventaja económica⁴¹ y no como un asunto privado⁴². El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también puede negar la existencia de un «uso» relevante, en un sentido más general, cuando una marca no se utiliza en la propia comunicación comercial⁴³ del presunto infractor⁴⁴. En el caso *Google Francia y Google*⁴⁵ se sostuvo que un motor de búsqueda que ofrecía un servicio de publicidad por palabras clave⁴⁶, no utilizó las marcas afectadas en el sentido del derecho de marcas⁴⁷.

Además del requisito de uso en el tráfico económico, una supuesta infracción del derecho de marca debe constituir uso «en relación con bienes o servicios» identificados por la marca⁴⁸, ya que es preciso que el uso de la marca ajena se realice para indicar el origen comercial de los productos o servicios⁴⁹.

³⁴ KUR y SENFTLEBEN (2017), pág. 275.

³⁵ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 435.

³⁶ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2021), pág. 161.

³⁷ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 443.

³⁸ STJUE de 3 de marzo de 2016 (asunto C-179/15, *Daimler vs. Egiyid*, ECLI:EU:C:2016:134), apartados 39 y 41 a 42.

³⁹ TORRUBIA CHALMETA (2009), pág. 9.

⁴⁰ BENTLY, SHERMAN, GANJEE y JOHNSON (2018), pág. 1114.

⁴¹ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 449.

⁴² STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 50.

⁴³ SEVILLE (2018), pág. 357.

⁴⁴ KUR y SENFTLEBEN (2017), pág. 277.

⁴⁵ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159).

⁴⁶ SEVILLE (2018), pág. 357.

⁴⁷ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 57 dispone que «crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el prestador del servicio haga por sí mismo uso del signo».

⁴⁸ GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 195.

⁴⁹ Considerando 13 del RMUE dispone que «la utilización por una empresa de un signo idéntico o similar a un nombre comercial, de modo que se establezca un nexo entre la empresa que lleve ese nombre y los productos o servicios de dicha empresa, puede generar confusión en cuanto al origen comercial de esos productos o servicios».

En particular, el requisito de uso en relación con productos o servicios no limita el alcance de los derechos de marca al uso en el sentido tradicional de emplear la marca de otro como identificador del origen comercial con respecto a los propios productos o servicios. También cubre las meras referencias a los productos o servicios del titular de la marca⁵⁰. La decisión *Céline*⁵¹ señaló que existe uso para productos o servicios cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo⁵² entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa⁵³ o los servicios que presta el tercero⁵⁴. En *Google France y Google*⁵⁵, se confirmó que se produce un uso para productos o servicios, en todo caso, «cuando el tercero utiliza el signo idéntico a la marca de manera que se establezca un vínculo entre el signo y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero»⁵⁶.

Además de los criterios generales de infracción de uso en el tráfico económico y uso en relación con bienes o servicios, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede exigir que se pruebe que se ha producido un efecto adverso en una o más funciones de una marca, lo que incluye no sólo la función esencial de una marca sino también otras funciones⁵⁷, en particular, las de comunicación o publicidad⁵⁸. Se reconoció en el caso *L'oreal c. Bellure*⁵⁹ que se deben tener en cuenta no sólo la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones⁶⁰, como son, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación⁶¹, inversión⁶² o publicidad⁶³. Sin embargo, en *Google France y Google*, el Tribunal sostuvo que el uso no autorizado de una marca comercial en la publicidad de palabras clave por terceros no constituye por sí misma un menoscabo de la función de publicidad de la marca⁶⁴.

Por otra parte, el artículo 9, apartado 3 del RMUE, establece que cuando se cumplan estas condiciones, podrá prohibirse, en particular: «a) colocar el signo en los productos o en su embalaje; b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo; c) importar o exportar los productos con el signo; d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una

⁵⁰ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 450.

⁵¹ STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C-17/06, *Céline*, ECLI:EU:C:2007:497).

⁵² BENTLY, SHERMAN, GANJEE y JOHNSON (2018), pág. 116.

⁵³ GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 210.

⁵⁴ STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C-17/06, *Céline*, ECLI:EU:C:2007:497), apartado 23.

⁵⁵ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159).

⁵⁶ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 72.

⁵⁷ GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 225.

⁵⁸ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 435.

⁵⁹ STJUE de 18 de junio de 2009 (asunto C-487/07, *L'Oréal vs. Bellure*, ECLI:EU:C:2009:378).

⁶⁰ BENTLY, SHERMAN, GANJEE y JOHNSON (2018), pág. 117.

⁶¹ GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 270.

⁶² SEVILLE (2018), pág. 358.

⁶³ STJUE de 18 de junio de 2009 (asunto C-487/07, *L'Oréal vs. Bellure*, ECLI:EU:C:2009:378), apartado 58.

⁶⁴ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 92.

denominación social; e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad, y f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE». Este precepto hace referencia a una lista no exhaustiva de situaciones que deben equipararse al uso en el tráfico económico de una marca por un tercero no consentido por el titular de la marca. Lo que tienen en común es la realización directa de esos actos, esto es, implican la realización de un comportamiento activo.

Todos estos actos están prohibidos cuando se realizan en el tráfico económico sin la autorización del titular de la marca. No obstante, sería erróneo suponer un automatismo de protección. El sólo hecho de que el uso presuntamente infractor se encuentre dentro de una de las categorías enumeradas no es, en sí mismo, suficiente para establecer una infracción. Como muestra la formulación «cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2», el titular de la marca sigue estando obligado, en cada caso individual, a proporcionar pruebas de que se cumplen todos los criterios de infracción que se derivan del artículo 9.2 RMUE⁶⁵. Debe reconocerse, sin embargo, que el «uso en relación con bienes o servicios» es inherente a varias de las categorías de actos enumeradas en el artículo 9.3 RMUE. Como señaló el TJUE en *Google France y Google* «la colocación de un signo idéntico a la marca en los productos y la oferta de los productos, la importación o exportación de los productos bajo el signo y el uso del signo en la oferta comercial y publicidad, constituyen un uso en relación con los productos o servicios»⁶⁶.

Por su puesto, se realizan en el tráfico económico todos los actos de ofrecimiento, publicidad, introducción o comercialización del producto o servicio con el signo dentro del mercado. Pero también se realizan esos actos para el tráfico económico cuando se trata de actos previos destinados al ofrecimiento y comercialización de los productos marcados en el mercado. La otra categoría de actos constitutivos de infracción del derecho de marca se constituye por aquellos en los que el acto realizado en el tráfico económico tiene por objeto el producto o servicio ya identificado por el signo protegido como marca. Entre tales casos hay que incluir el ofrecimiento, comercialización o almacenamiento con ese fin de los productos marcados o el ofrecimiento o prestación de los servicios con el signo; la importación, exportación o sometimiento a cualquier régimen aduanero de los productos marcados; la utilización del signo como nombre comercial o denominación social o como parte de estos; la utilización del signo en documentos mercantiles y en la publicidad, incluida la publicidad comparativa; y también la utilización del signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio⁶⁷.

⁶⁵ KUR y SENFTLEBEN (2017), pág. 368.

⁶⁶ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 61.

⁶⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2021), pág. 164.

III. EL CONCEPTO DE «USO» DE UN SIGNO POR UN INTERMEDIARIO EN EL MARCO DE SU PROPIA COMUNICACIÓN COMERCIAL Y LA PERSPECTIVA DEL USUARIO DE LA PLATAFORMA

Las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia en los asuntos C-148/21 y C-184/21, en el caso *Louboutin c. Amazon*⁶⁸, tienen por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 2, letra *a*), del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea. Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, en concreto, si el artículo 9, apartado 2, letra *a*), del Reglamento 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea, en adelante RMUE, debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse que el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra, además de sus propias ofertas de venta, un mercado electrónico utiliza él mismo un signo idéntico a una marca de la Unión Europea ajena, para productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, cuando terceros vendedores ofrecen para su venta en dicho mercado, sin el consentimiento de titular de la marca, tales productos provistos de ese signo⁶⁹.

Se preguntan, en particular, si es pertinente a este respecto que ese operador utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet, en el que aparecen al mismo tiempo los anuncios de los productos que vende en su nombre y por cuenta propia y los de los productos ofrecidos por terceros vendedores en dicho mercado, que incluya su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios y que ofrezca a los terceros vendedores, en el marco de la comercialización de sus productos, servicios complementarios consistentes en prestarles apoyo en la presentación de sus anuncios, así como en el almacenamiento y envío de los productos ofrecidos en el mismo mercado⁷⁰. En este contexto, los órganos jurisdiccionales remitentes también se preguntan si para llevar a cabo dicha evaluación, es relevante tomar en consideración, en su caso, la percepción de los usuarios del sitio de Internet en cuestión.

En virtud del artículo 9, apartado 2, letra *a*), del RMUE, el registro de una marca de la Unión confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico a dicha marca en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. Debido a que no se establece una definición del concepto de «uso» en el sentido del artículo 9, apartado 2, del RMUE, conviene tener en cuenta la interpretación que de dicho concepto se ha realizado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con el fin de exponer los motivos que es preciso tener en cuenta para determinar la percepción de un usuario de la plataforma en cuestión⁷¹.

⁶⁸ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016).

⁶⁹ *Ibid.*, apartado 23.

⁷⁰ ROSATI (2022), pág. 7.

⁷¹ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 47.

De la reiterada jurisprudencia se desprende, en primer lugar, que 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 se encuentra, en particular, la función esencial de la marca⁷², consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio⁷³. Para determinar si existe uso de una marca y, por tanto, una posible infracción del derecho de marca cuando dicho uso no está autorizado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9, apartado 2, letra a), del RMUE, es necesario que una persona ejerza un comportamiento activo⁷⁴ y tenga un control⁷⁵, directo o indirecto⁷⁶, sobre el acto constitutivo del uso⁷⁷, de forma que ha de tener la capacidad de poner fin a dicho uso⁷⁸. Asimismo, el uso de una marca, además, sólo constituye «uso en el ejercicio del comercio» cuando se produce «en el contexto de una actividad comercial con vistas a obtener una ventaja económica y no como un asunto privado»⁷⁹.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el uso de un signo idéntico o similar a la marca del titular por un tercero en el sentido del artículo 9, apartado 2, del RMUE, implica, como mínimo, que este utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial⁸⁰. De este modo, el Tribunal de Justicia ha considerado, en relación con el operador de un mercado de comercio electrónico, que son únicamente los clientes vendedores de este operador⁸¹ y no este quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado⁸², en la medida en que este no utiliza ese signo en el marco de su propia comunicación comercial⁸³. El mero hecho de crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio⁸⁴ no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo, aunque actúe en su propio interés económico⁸⁵. Así, el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia *Google*,

⁷² STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 26.

⁷³ STJUE de 3 de marzo de 2016 (asunto C-179/15, *Daimler c. Egiüd*, ECLI:EU:C:2016:134), apartado 26.

⁷⁴ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 27.

⁷⁵ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 443.

⁷⁶ STJUE de 3 de marzo de 2016 (asunto C-179/15, *Daimler c. Egiüd*, ECLI:EU:C:2016:134), apartados 39 y 41 a 42.

⁷⁷ KUR y SENFLEBEN (2017), pág. 276.

⁷⁸ ROSATI (2022), pág. 5.

⁷⁹ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 50.

⁸⁰ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 29.

⁸¹ KUR y SENFLEBEN (2017), pág. 277.

⁸² Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 51.

⁸³ STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oréal y otros*, ECLI:EU:C:2011:474), apartados 102 y 103; STJUE de 2 de abril de 2020 (asunto C-567/18, *Coty Germany*, ECLI:EU:C:2020:267), apartados 39 y 40; STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 56.

⁸⁴ CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 1.

⁸⁵ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 31.

que el prestador de un servicio de referenciación no usa el signo en el marco de su propia comunicación comercial pues simplemente permite a los clientes utilizar ellos mismos signos idénticos a una marca⁸⁶, de modo que únicamente crea las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo⁸⁷. De la misma manera, declaró en la sentencia *eBay* que el operador de un mercado electrónico no usa un signo en el marco de su propia comunicación comercial cuando presta un servicio consistente en permitir a sus clientes mostrar ese signo en el marco de sus actividades comerciales⁸⁸, y en la sentencia *Coty*, que el depósito de productos provistos del signo en cuestión no constituye un uso de ese signo en el marco de la propia comunicación comercial de un tercero⁸⁹ cuando este no ofrece ni comercializa él mismo el producto de que se trata⁹⁰.

En todos estos casos, el Tribunal de Justicia ha sostenido que un intermediario que presta un servicio relacionado con la comercialización de bienes, incluso proporcionando las condiciones técnicas necesarias para el uso del signo, pero que no los ofrece ni los pone en el mercado por sí mismo, no utiliza los signos pertinentes para su propia comunicación comercial. A su vez, lo que se necesita para determinar si se ha producido un uso es que el servicio ofrecido por un intermediario establezca un vínculo entre los servicios que presta⁹¹, por ejemplo, un mercado, y el signo en relación con los bienes y servicios protegidos por la marca, es decir, una «asociación evidente entre los bienes de la marca que se mencionan en los anuncios y la posibilidad de comprar esos bienes a través del mercado»⁹². Esto constituye una expresión del requisito básico de que el uso de una marca debe estar relacionado con los productos o servicios respecto de los cuales se protege dicha marca⁹³. Dado que el «vínculo» al que se refiere la jurisprudencia debe ser en relación con los bienes o servicios específicos, la circunstancia genérica de que una determinada categoría de productos pueda comprarse a través de un mercado en línea no es suficiente para establecer la subsistencia de dicho vínculo⁹⁴.

IV. LA INCIDENCIA DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO DE AMAZON EN EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UN «USO» DE LA MARCA AJENA

La actividad del operador de una plataforma de comercio electrónico como Amazon es distinta de la de otros operadores del mercado electrónico, como,

⁸⁶ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 56.

⁸⁷ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 444.

⁸⁸ STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oréal y otros*, ECLI:EU:C:2011:474), apartados 102 y 103.

⁸⁹ STJUE de 2 de abril de 2020 (asunto C-567/18, *Coty Germany*, ECLI:EU:C:2020:267), apartados 39 y 40.

⁹⁰ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 52.

⁹¹ GARCÍA VIDAL (2002), pág. 352.

⁹² STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oréal y otros*, ECLI:EU:C:2011:474), apartados 88, 89 y 93.

⁹³ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 72; STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C-17/06, *Céline*, ECLI:EU:C:2007:497), apartado 23.

⁹⁴ ROSATI (2022), pág. 7.

por ejemplo, eBay. El sitio de Internet de venta en línea en cuestión, Amazon, incluye, además del mercado electrónico, ofertas de venta del propio operador de ese sitio⁹⁵. Se cuestiona la importancia que debe concederse, en este contexto, a la percepción de los usuarios del sitio en cuestión y a otras circunstancias, como el hecho de que el operador utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas de venta publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo sus propios anuncios y los de los terceros vendedores e incluyendo su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios, así como el hecho de que ofrezca servicios complementarios a esos terceros vendedores en el marco de la comercialización de sus productos, como el apoyo en la presentación de sus anuncios y el almacenamiento y el envío de sus productos.

En este contexto, se cuestiona si, en tales circunstancias, puede considerarse que no sólo el tercero vendedor, sino también el operador del sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico, hace uso, en su caso, en su propia comunicación comercial, de un signo idéntico a una marca ajena, para productos idénticos a aquellos para los que está registrada esa marca, de modo que podría ser considerado responsable de la infracción de los derechos del titular de esa marca en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra a), del RMUE, cuando el tercero vendedor ofrezca a la venta en dicho mercado tales productos provistos de ese signo⁹⁶. Esta cuestión se plantea con independencia de que el papel de ese operador, en la medida en que permita a otro operador económico hacer uso de la marca⁹⁷, pueda examinarse⁹⁸, en su caso, con arreglo a otras normas jurídicas como el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico⁹⁹, que establece el régimen de exención de responsabilidad aplicable a los intermediarios que prestan el servicio consistente en el alojamiento de datos, o el artículo 11, primera frase, de la Directiva 2004/48¹⁰⁰ relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual¹⁰¹.

A este respecto, en lo que respecta a la comunicación comercial de una empresa, procede señalar, que, por lo general, esta designa toda forma de comunicación dirigida a terceros, destinada a promover su actividad, sus productos o sus servicios o a indicar el ejercicio de esa actividad¹⁰². De este modo, la utilización de un signo en la propia comunicación comercial de la empresa supone que los terceros puedan considerar que ese signo forma parte integrante de esta y que, por tanto, está comprendido en la actividad de dicha empresa¹⁰³. En este contexto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que en una situación en la que el prestador de un servicio utiliza un signo idéntico o similar a una marca ajena

⁹⁵ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 83.

⁹⁶ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 36.

⁹⁷ CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 2.

⁹⁸ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 445.

⁹⁹ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 79.

¹⁰⁰ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 37.

¹⁰¹ STJUE de 2 de abril de 2020 (asunto C-567/18, *Coty Germany*, ECLI:EU:C:2020:267), apartado 49.

¹⁰² Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 53.

¹⁰³ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 39.

para promocionar productos que uno de sus clientes comercializa mediante ese servicio, el prestador hace uso él mismo de ese signo cuando lo utiliza de modo «que se establece un vínculo entre tal signo y dicho servicio»¹⁰⁴. Así, se ha considerado que ese prestador de servicios no hace uso por sí mismo de un signo idéntico o similar a una marca ajena cuando el servicio que presta no es, por su naturaleza, comparable a un servicio destinado a promover la comercialización de productos provistos de dicho signo y no implica la creación de un vínculo entre ese servicio y el referido signo¹⁰⁵.

En cambio, el Tribunal de Justicia ha declarado que existe tal vínculo cuando el operador de un mercado electrónico hace publicidad, mediante un servicio de referenciación en Internet y a partir de una palabra clave idéntica a una marca ajena¹⁰⁶, de los productos de esta marca puestos a la venta por sus clientes en su mercado electrónico¹⁰⁷. En efecto, dicha publicidad crea, para los internautas que efectúan una búsqueda a partir de esa palabra clave, una asociación evidente entre estos productos de marca y la posibilidad de comprarlos a través de dicho mercado¹⁰⁸ debido a que no les permite determinar si tales productos proceden del titular de dicha marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero¹⁰⁹. Por tanto, para determinar si un anuncio en un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico publicado por un tercero vendedor que opera en este en el que se utiliza un signo idéntico a una marca ajena puede considerarse parte integrante de la comunicación comercial del operador de ese sitio de Internet, hay que comprobar si el anuncio puede establecer un vínculo¹¹⁰ entre los servicios ofrecidos por el operador y el signo en cuestión¹¹¹.

En el marco de esta apreciación global revisten especial importancia, en particular, el modo de presentación de los anuncios¹¹², tanto individualmente como en su conjunto, en el sitio de Internet de que se trate, así como la naturaleza y la amplitud de los servicios prestados por el operador de este¹¹³. En primer lugar, por lo que respecta, al modo de presentación de estos anuncios, es pertinente señalar que los anuncios que aparecen en un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico deben presentarse de un modo que permita a un usuario normalmente informado y razonablemente atento distinguir fácilmente las ofertas procedentes, por una parte, del operador de dicho sitio de Internet y, por otra, de terceros vendedores que operan en el mercado electrónico

¹⁰⁴ STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oréal y otros*, ECLI:EU:C:2011:474), apartado 92; STJUE de 15 de diciembre de 2011 (asunto C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters*, ECLI:EU:C:2011:837), apartado 32.

¹⁰⁵ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 41.

¹⁰⁶ ROSATI (2022), pág. 8.

¹⁰⁷ CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 2.

¹⁰⁸ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 42.

¹⁰⁹ STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oréal y otros*, ECLI:EU:C:2011:474), apartados 93 y 97.

¹¹⁰ BENTLY, SHERMAN, GANJEE y JOHNSON (2018), pág. 120.

¹¹¹ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 48.

¹¹² Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 86 y 87.

¹¹³ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 49.

integrado en él¹¹⁴. El hecho de que el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo sus propios anuncios y los de terceros vendedores, puede hacer difícil esa distinción clara¹¹⁵ y dar así la impresión al usuario normalmente informado y razonablemente atento de que es ese operador quien comercializa, en su propio nombre y por cuenta propia, también los productos ofrecidos por esos terceros vendedores¹¹⁶.

En segundo lugar, la naturaleza y la amplitud de los servicios prestados por el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico a los terceros vendedores que ofrecen productos provistos del signo en cuestión en ese mercado, como los consistentes, en particular, en el tratamiento de las preguntas de los usuarios acerca de esos productos o del almacenamiento, del envío y de la gestión de las devoluciones de dichos productos¹¹⁷. La prestación de este servicio «integral» consistente en ofrecer a los terceros vendedores servicios complementarios de asistencia, almacenamiento y envío de los productos puestos en venta en su plataforma e informando a los potenciales clientes que se encargará de la prestación de tales servicios, puede también dar la impresión a un usuario normalmente informado y razonablemente atento de que esos mismos productos son comercializados por ese operador¹¹⁸, en su nombre y por cuenta propia, y crear así un vínculo, para los usuarios, entre sus servicios y los signos que aparecen en esos productos y en los anuncios de esos terceros vendedores¹¹⁹.

V. CONCLUSIÓN

El Abogado General interviniente propone al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal *d'arrondissement de Luxembourg*, en el asunto C-148/21, y por el Tribunal de *l'entreprise franco-phone de Bruxelles*, en el asunto C-184/21, que el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que no puede considerarse que el operador de una plataforma de comercio electrónico usa una marca que figura en una oferta de venta publicada por un tercero en esa plataforma, cuando, por un lado, publica de manera uniforme y simultánea sus propias ofertas y las de terceros sin distinguirlas en función de su procedencia y, por otro lado, ofrece a los terceros vendedores servicios complementarios de asistencia, almacenamiento y envío de los productos puestos en venta en su plataforma, informando a los potenciales adquirentes de que se encargará de la prestación de tales servicios, siempre que esos elementos no induzcan a un internauta normalmente informado y razonablemente atento a percibir la marca

¹¹⁴ STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oréal y otros*, ECLI:EU:C:2011:474), apartados 94 y 95.

¹¹⁵ BENTLY, SHERMAN, GANJEE y JOHNSON (2018), pág. 117.

¹¹⁶ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartados 51 y 52.

¹¹⁷ CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 2.

¹¹⁸ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 445.

¹¹⁹ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 53.

en cuestión como parte integrante de la comunicación comercial del operador. Esta consideración implica que el hecho de que el operador de una plataforma de comercio electrónico ofrezca un servicio «integral», que incluye asistencia en la elaboración de los anuncios y el almacenamiento y envío de determinados productos, no basta para demostrar un uso del signo en la propia comunicación comercial del operador.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que el artículo 9, apartado 2, letra a), del RMUE, debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse que el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra, además de sus propias ofertas de venta, un mercado electrónico utiliza él mismo un signo idéntico a una marca ajena, para productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, cuando terceros vendedores ofrecen para su venta en dicho mercado, sin el consentimiento del titular de la marca, tales productos provistos de ese signo, si un usuario normalmente informado y razonablemente atento de ese sitio establece un vínculo entre los servicios de ese operador y el signo en cuestión. A esta conclusión se llega cuando se considera que el anuncio publicado en el mercado electrónico por un tercero vendedor que opera en el mismo utiliza un signo idéntico a una marca ajena como parte integrante de la comunicación comercial del propio operador, de forma que un usuario normalmente informado y razonablemente atento podría creer que es ese operador quien comercializa en su propio nombre y por cuenta propia el producto para el que se utiliza dicho signo.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (2021), *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Cizur Menor.
- BENTLY, L.; SHERMAN, B.; GANJEE, D., y JOHNSON, P. (2018), *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2022), «Las plataformas digitales ante la distribución de mercancías y el suministro de contenidos digitales ilícitos», *Rcd*, núm. 30, enero-junio, págs. 1-39.
- DAVIS, Richard; QUINTIN, Thomas St., y TRITTON, Guy (2022), *Tritton on Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, London.
- FERNÁNDEZ GARCÍA DE LA YEDRA, Ainhoa (2021), «Cambios normativos en torno a la responsabilidad de las plataformas electrónicas de intermediación», en MARTÍNEZ NADAL, A. (dir.), *Plataformas Digitales: aspectos jurídicos*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 31-48.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2021), *La expansión del derecho de marca. De la marca como indicación de la procedencia empresarial a la multifuncionalidad jurídica de la marca*, Marcial Pons, Madrid.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2022), «El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios», *ADI* 23, págs. 337-361.
- KUR, Annete, y SENFTLEBEN, Martin (2017), *European Trade Mark Law, A Commentary*, Oxford University Press, Oxford.
- LIUGORI, Jacopo (2022), «La responsabilita dell'Internet service provider», en CASANO, G., y TASSONE, B., *Diritto Industriale e Diritto D'autore nell'era digitale*, Giuffré, Milano, págs. 275-316.
- OECD/EUIPO (2021), *Illicit Trade. Global Trade in Fakes. A worrying threat*, OECD Publishing, Paris, pág. 61.
- PADILLA, Jorge (2022), «Trademark liability in hybrid marketplaces», disponible en <https://ssrn.com/abstract=4074076> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4074076>.

- ROSATI, Eleonora (2022), «The *Louboutin/Amazon* cases (C-148/21 and C-184/21) and Primary Liability Under EU Trade Mark Law», 44 (7) *European Intellectual Property Review*, págs. 435-440, disponible en <https://ssrn.com/abstract=4078987>.
- SEVILLE, Catherine (2018), *EU Intellectual Property Law and Policy*, Elgar European Law, Cheltenham.
- TORRUBIA CHALMETA, Blanca (2009), «La infracció del dret de marca a Internet», *IDP*, núm. 9, 1-18.