Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 2 de junio de 2022[1]

Asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21

Christian Louboutin
contra
Amazon Europe Core Sàrl,
Amazon EU Sàrl,
Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21)
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito, Luxemburgo)]
y
Christian Louboutin
contra
Amazon.com, Inc.,
Amazon Services LLC (C-184/21)

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal de Empresas francófono de Bruselas, Bélgica)]

«Procedimientos prejudiciales — Propiedad intelectual — Derecho de marcas — Efectos de la marca de la Unión — Derechos conferidos por la marca — Derecho a prohibir el uso de la marca por un tercero de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares — Concepto de "uso"»

I. Introducción

1. Aunque la cuestión de la responsabilidad de los intermediarios no es nueva en sí, se renueva constantemente a medida que surgen nuevas formas de intermediación en el ámbito de Internet. Así lo atestiguan los múltiples asuntos relativos a la actividad de las plataformas de Internet de que ha conocido el Tribunal de Justicia en los últimos años,[2] a los que se suman las presentes peticiones de decisión prejudicial planteadas en el contexto de los litigios entre el Sr. Christian Louboutin y Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl y Amazon Services Europe Sàrl (asunto C-148/21), y Amazon.com, Inc., y Amazon Services LLC (en lo sucesivo, conjunta o individualmente, «Amazon») (asunto C-184/21).

[1] Lengua original: francés.

[2] Véanse, en particular, las sentencias de 20 de diciembre de 2017, Asociación Profesional Élite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981); de 19 de diciembre de 2019, Airbnb Ireland (C-390/18, EU:C:2019:1112), y de 22 de junio de 2021, YouTube y Cyando (C-682/18 y C-683/18, EU:C:2021:503).

2. Este auge no es sorprendente. Internet ocupa un lugar cada vez más importante en nuestras sociedades desde el punto de vista social pero también económico y los intermediarios que operan en él desempeñan un papel fundamental a este respecto. Tales intermediarios permiten a los usuarios encontrar, intercambiar, compartir y generar contenidos, comprar y vender productos o servicios y crear y expresarse en Internet.[3] En definitiva, facilitan el acceso de los usuarios a ciertos contenidos. Aunque en cierta medida pueden constituir el reflejo virtual de los intermediarios tradicionales, el ámbito de Internet, caracterizado por constantes innovaciones tecnológicas, favorece sobre todo la creación de nuevos modelos de intermediación que no tienen parangón en el mundo real[4] y cuya importancia práctica no hay que ignorar, lo cual justifica que el Derecho se ocupe de ellos.

3. En efecto, 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 una marca, pues esos derechos pueden ser infringidos, por ejemplo, en plataformas de venta en línea, por lo que se plantea la cuestión de la responsabilidad de los intermediarios de Internet que operan esas plataformas. 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 comercialización. Por consiguiente, el volumen de los productos en circulación aumenta de forma automática. Lo mismo ocurre con los productos falsificados.[5]

4. Es comprensible que el titular de una marca busque responsabilizar al intermediario que opera una plataforma de venta en línea de la venta de productos falsificados a través de esa plataforma en la que se infringe su marca. Es cierto que esa infracción es imputable, en primer lugar, al vendedor que utiliza la plataforma de venta en línea para ofrecer productos falsificados. Sin embargo, por lo general, es difícil identificar a esos vendedores y su ubicación puede constituir un obstáculo para poder exigirles responsabilidades.[6]

5. En cuanto al intermediario, es quien hace técnicamente posible esa infracción por parte de un tercero y tiene el dominio de su plataforma. Por lo tanto, puede, al menos en principio, poner fin a esa infracción. Para el titular de una marca resulta pues más eficaz exigir la responsabilidad del intermediario en lugar de la del tercero vendedor,[7] bien en concepto de responsabilidad directa —como infractor—, o indirecta —por actos de terceros recurriendo a sus servicios—.[8]

3 Ullrich, C.: *Unlawful Content Online, Towards a New Regulatory Framework for Online Platforms*, Luxemburger Juristische Studien, Nomos, Baden-Baden, 2021, p. 32.

4 Marsoof, A.: *Internet Intermediaries and Trademark Rights*, Routledge Research in Intellectual Property, Routledge, Abingdon, 2019, p. 2.

5 A día de hoy, el volumen de productos falsificados en circulación en el mundo representa aproximadamente el 2,5 % del comercio mundial. Véase, OECD/EUIPO, *Global Trade in Fakes. A worrying threat*, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris, 2021, p. 61.

6 Van Eecke, P.: «Online service providers and liability: A plea for a balanced approach», *Common Market Law Review*, 2011, n.º 48, vol. 5, p. 1455.

7 Sobre las justificaciones teóricas y económicas para exigir la responsabilidad de los intermediarios de Internet, véase Marsoof, A., *op. cit.*, pp. 5 a 10; Ullrich, C., *op. cit.*, pp. 104 a 108, y Ohly, A.: «The Liability of Intermediaries for Trademark Infringement», *Research Handbook on Trademark Law Reform*, Dinwoodie, G. B. y Janis, M. D. (eds.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2021, pp. 396 a 430.

8 Sobre la distinción entre la responsabilidad principal y la responsabilidad indirecta, véanse las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto L'Oréal y otros (C-324/09, EU:C:2010:757), puntos 54 y ss., o Kur, A. y Senftleben, M.: *European Trade Mark Law: A commentary*, 2017, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 691, y Ullrich, C., *op. cit.*, pp. 356 y ss.

6. No obstante, el interés de los titulares de una marca en responsabilizar a los intermediarios no puede apreciarse de forma aislada y no puede justificar, por sí solo, que los intermediarios sean siempre hechos responsables de las vulneraciones de los derechos de tales titulares cometidas en sus plataformas. En efecto, ese interés debe ponderarse con otros intereses contrapuestos. [9]

7. En primer lugar, el alcance de la responsabilidad de los intermediarios de Internet podría obligarles prácticamente a llevar a cabo una vigilancia generalizada de todas las potenciales infracciones del Derecho de marcas que se produjeran en sus plataformas. En segundo lugar, y en el mismo sentido, admitir que se pueda responsabilizar directamente a los intermediarios de Internet de las vulneraciones de los derechos de titulares de marcas cometidas en sus plataformas podría entorpecer el desarrollo de nuevas actividades en el ámbito de Internet y, en sentido más amplio, el de toda innovación en la materia.

8. 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 indirecta. En efecto, aunque la responsabilidad indirecta no es objeto de un régimen armonizado en el Derecho de la Unión, la Directiva 2000/31 [10] prevé, no obstante, determinadas exenciones de responsabilidad que los Estados miembros tienen que aplicar. En particular, 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 datos. [11] Asimismo, no puede imponerse a tales intermediarios en el contexto de esas actividades la obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. [12]

9. Además, aunque la Directiva 2004/48/CE [13] establece que los Estados miembros deben garantizar que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, [14] estos mandamientos encaminados a hacer cesar las infracciones son, aun así, independientes de la eventual responsabilidad del intermediario en los hechos controvertidos, [15] de manera que la citada Directiva guarda básicamente silencio sobre la cuestión del trato que debe dispensarse a los intermediarios por hechos cometidos por terceros recurriendo a sus servicios.

10. Al margen de la cuestión de su responsabilidad indirecta, quedaba por determinar si se podía responsabilizar a los intermediarios de Internet directamente de las vulneraciones de los derechos de los titulares de marcas, en particular en lo que respecta a los operadores de mercados

9 Ohly, A., *op. cit*., p. 397.

10 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, p. 1, corrección de errores en DO 2021, L 158, p. 24, en lo sucesivo, «Directiva sobre el comercio electrónico»).

11 Artículos 12, 13 y 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico.

12 Artículo 15 de la Directiva sobre el comercio electrónico.

13 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16, y en DO 2004, L 351, p. 44).

14 Artículo 11 de la Directiva 2004/48.

15 Véase la sentencia de 7 de julio de 2016, Tommy Hilfiger Licensing y otros (C-494/15, EU:C:2016:528), apartado 22. Sobre esa cuestión véase también Husovec, M.: *Injunctions against Intermediaries in the European Union, Accountable but not Liable*? Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pp. 62 y ss.

electrónicos, por la oferta de productos falsificados en su plataforma. 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 nacional, la responsabilidad directa de los operadores de mercados electrónicos por la vulneración en ellos de derechos de titulares de marcas está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, más concretamente de las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001. [16]

11. Incumbía, pues, al Tribunal de Justicia ponderar él mismo los intereses presentes, delimitando los supuestos en los que puede responsabilizarse directamente al operador de un mercado electrónico de una vulneración de los derechos de un titular de una marca cometida en la plataforma que opera y aquellos en los que no. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, [17] al precisar el concepto de «uso» de la marca en el tráfico económico, ha permitido en cierta medida trazar esa distinción [18] por cuanto ese concepto pretende determinar los comportamientos que el titular de una marca puede prohibir a un tercero.

12. Sin embargo, las constantes innovaciones en el ámbito de Internet, cuya necesidad de salvaguardia ha justificado una amplia protección de la actividad de los intermediarios en la materia, también han generado una evolución considerable del modelo de los mercados electrónicos. Amazon, en particular, no puede considerarse un mercado tradicional.

13. En efecto, como señalan los órganos jurisdiccionales remitentes, Amazon es, al mismo tiempo, un distribuidor reconocido y el operador de un mercado electrónico. Amazon publica en su sitio de venta en línea tanto anuncios relativos a sus propios productos, que vende y envía en su nombre, como anuncios que proceden de terceros vendedores. Además, su modo de funcionamiento permite que el envío de los productos ofrecidos por terceros vendedores en su plataforma pueda correr a cargo de estos o de Amazon, que almacena tales productos en sus centros de distribución y los envía a los adquirentes desde sus propios locales.

14. Esos elementos, que hacen del modelo de esta sociedad un modelo «híbrido», [19] configuran un nuevo marco de análisis de 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 cometida en su plataforma, por haber hecho uso de esa marca en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, y han dado lugar a las cuestiones prejudiciales planteadas en los presentes asuntos.

15. Estos asuntos brindan al Tribunal de Justicia la oportunidad de precisar ese concepto de «uso» y, por consiguiente, los principios que deben regir la cuestión de la responsabilidad directa de los intermediarios de Internet cuando se comete una infracción del Derecho de marcas en sus plataformas.

16 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).

17 Y, previo a este, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).

18 Véase el análisis de esa jurisprudencia en los puntos 49 y ss. de las presentes conclusiones.

19 Ohly, A., *op. cit.*, p. 413.

II. Marco jurídico

A. Reglamento 2017/1001

16. El considerando 13 de Reglamento 2017/1001 está redactado en los siguientes términos:

«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. Por consiguiente, debe entenderse que también existe violación de marca de la Unión cuando el signo se utilice como nombre comercial o designación similar siempre que tal uso responda al propósito de distinguir los productos o servicios.»

17. El artículo 9 del Reglamento 2017/1001, titulado «Derechos conferidos por la marca de la Unión», dispone lo siguiente en sus apartados 1 a 3:

«1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos.

2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta 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) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:

[…]

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

[…]

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE.[20]»

B. Directiva 2004/48

18. Según el artículo 11 de la Directiva 2004/48, titulado «Mandamientos judiciales»:

«Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción. Cuando así lo disponga el Derecho nacional, el incumplimiento de un mandamiento judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución. Los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE.[21]»

19. En virtud del artículo 13 de la referida Directiva, que lleva por título «Daños y perjuicios»:

«1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

[…]

2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos.»

C. Directiva sobre el comercio electrónico

20. A tenor del considerando 48 de la Directiva sobre el comercio electrónico:

«La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros exijan a los prestadores de servicios, que proporcionan alojamiento de datos suministrados por destinatarios de su servicio, que apliquen un deber de diligencia, que cabe esperar razonablemente de ellos y que esté especificado en el Derecho nacional, a fin de detectar y prevenir determinados tipos de actividades ilegales.»

[20] Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO 2006, L 376, p. 21).

[21] Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2011, L 167, p. 10).

21. El artículo 14 de esa misma Directiva, titulado «Alojamiento de datos», dispone en su apartado 1:

«Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:

a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad [o] la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito,

   o de que,

b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.»

III. Litigios principales, cuestiones prejudiciales y procedimientos ante el Tribunal de Justicia

22. El Sr. Louboutin es un diseñador de zapatos francés cuyos productos más conocidos son los zapatos de tacón para mujeres. Desde mediados de los noventa, coloca en su calzado una suela exterior de color rojo, cuyo código Pantone es el 18.1663TP.

23. Ese color, aplicado en la suela de un zapato de tacón alto, está registrada, como marca del Benelux, con el número 0874489 y, como marca de la Unión, con el número 8845539.[22] Dicha marca está protegida para el: «calzado de tacón alto (excepto calzado ortopédico)».

24. Amazon es una empresa especializada en la oferta de diversos bienes y servicios para su venta en línea, tanto directamente por cuenta propia como indirectamente, como plataforma de venta para terceros vendedores.

25. Amazon publica regularmente en sus sitios de Internet anuncios de zapatos con la suela roja, que, según el Sr. Louboutin, hacen referencia a productos que se han comercializado sin su consentimiento.

A. Asunto C-148/21

26. Invocando una infracción de los derechos exclusivos que otorga su marca de la Unión, el Sr. Louboutin emplazó a través de un agente judicial el 19 de septiembre de 2019 a las filiales de Amazon con sede en Luxemburgo para que comparecieran ante la Sala de lo mercantil del Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo, Luxemburgo). El Sr. Louboutin ha solicitado que Amazon sea declarada responsable de la infracción de su marca antes citada, que cese en el uso de signos idénticos a esa marca en el tráfico económico en

[22] Según el registro, «[la] marca consiste en el color rojo (código Pantone n.º 18.1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se representa (el contorno del zapato no forma parte de la marca pero su finalidad es poner de manifiesto la ubicación de la marca)».

el territorio de la Unión, a excepción del Benelux en el que se aplica una resolución del órgano jurisdiccional belga, so pena del pago de una multa coercitiva y que se condene a dicha entidad a pagar una indemnización por los daños y perjuicios derivados de los usos ilícitos en cuestión.

27. El Sr. Louboutin fundamenta sus pretensiones en el artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001. El Sr. Louboutin sostiene, en efecto, que Amazon ha usado, sin su consentimiento, un signo idéntico a la marca de la que es titular para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada esa marca, en particular, por publicar en los sitios de venta en línea de dicha sociedad anuncios relativos a productos que llevan el signo controvertido, pero también por almacenar, expedir y entregar esos productos. Según el Sr. Louboutin, ese uso es imputable a dicha sociedad en la medida en que ha desempeñado un papel activo en la comisión de los actos que constituyen ese uso y en que los anuncios relativos a productos falsificados formaban parte de su propia comunicación comercial. Por consiguiente, desde su punto de vista, no puede considerarse a Amazon un mero prestador de servicios de alojamiento o un intermediario neutro.

28. Amazon rebate que pueda imputársele el uso de la marca. Invoca varias sentencias del Tribunal de Justicia sobre otras plataformas, como eBay, para alegar que, en su calidad de operador de un mercado electrónico, no se le puede hacer responsable del uso que de esta marca realicen terceros vendedores utilizando su plataforma. Afirma que el modo de funcionamiento de su plataforma a la que tienen acceso terceros vendedores no se diferencia significativamente del del resto de plataformas y que la inclusión de su logotipo en los anuncios de los terceros vendedores publicados en sus sitios de Internet no implica que se apropie de esos anuncios. Según Amazon, los servicios accesorios que ofrece no permiten justificar que las ofertas de terceros formen parte de su propia comunicación comercial. Señala que, para un prestador de servicios, crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por ello no significa que quien presta el servicio haga por sí mismo uso del signo.

29. Según el órgano jurisdiccional remitente conviene determinar si el particular funcionamiento de las plataformas que explota Amazon puede dar lugar al uso de un signo idéntico a la marca debido a la integración de anuncios de terceros vendedores en la propia comunicación comercial de esta sociedad.

30. En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente hace referencia a la sentencia L'Oréal y otros [23] (en lo sucesivo, «sentencia eBay»), en la que el Tribunal de Justicia consideró que la existencia de un «uso» por un tercero de un signo idéntico o similar a la marca del titular implica, como mínimo, que esa tercera persona utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial, para llegar a la conclusión de que un operador de un mercado electrónico no hace tal uso. Este órgano jurisdiccional, señala, no obstante, que en la medida en que tal sentencia versa sobre la plataforma eBay, que, como es sabido, únicamente interviene en la publicación de los anuncios de sus usuarios como intermediario, y no como vendedor y distribuidor, dicha jurisprudencia no puede transponerse automáticamente a una plataforma que tiene un funcionamiento diferente.

[23] Sentencia de 12 de julio de 2011, (C-324/09, EU:C:2011:474).

31. El órgano jurisdiccional remitente considera a este respecto que no procede analizar cada elemento de las ofertas que se muestran en los sitios de Internet de Amazon de forma aislada, sino apreciar la estrategia en su conjunto para determinar si el modelo de venta que aplica esta sociedad difiere del de un mercado propiamente dicho y acarrea, en su caso, responsabilidades distintas.

32. Dicho órgano jurisdiccional aduce que, a pesar de la abundante jurisprudencia, el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado en ningún momento sobre la cuestión de si cabe considerar que un distribuidor de productos a través de Internet, que explota al mismo tiempo un mercado electrónico, integra las ofertas de terceros en su propia comunicación comercial. En efecto, la mencionada jurisprudencia parte de la premisa de que los anuncios de terceros no forman parte de la comunicación comercial del operador que explota la plataforma, lo que, en el presente asunto, llevaría a considerar a Amazon únicamente como un operador que explota un mercado electrónico.

33. El órgano jurisdiccional remitente observa que, en la sentencia Coty Germany, [24] el Tribunal de Justicia únicamente abordó esta cuestión desde la perspectiva del almacenamiento de los productos, sin realizar un análisis más profundo del modelo comercial de Amazon, de manera que el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre el problema que se plantea en el presente asunto, que no solo se refiere al almacenamiento por Amazon de productos vendidos por terceros, sino que suscita un interrogante más amplio, concretamente, si debe considerarse que las ofertas de terceros están integradas por Amazon en su propia comunicación comercial.

34. El órgano jurisdiccional remitente añade que el hecho de que esa cuestión más amplia pueda resolverse, en su caso, aplicando la legislación de la Unión en materia de comercio electrónico, no permite excluir de forma tajante la existencia de responsabilidad del intermediario en materia de protección de marcas.

35. En segundo lugar, el referido órgano jurisdiccional se pregunta si la percepción del público acerca del papel más o menos activo del operador que explota el mercado electrónico en la publicación de anuncios puede ser importante. Más concretamente, solicita que se elucide si el hecho de que el público perciba un anuncio u oferta de terceros como parte de la propia comunicación comercial del operador de una plataforma de comercio electrónico equivale a que esa oferta esté realmente integrada en su comunicación comercial y genera así la responsabilidad de ese operador con arreglo al Derecho de marcas.

36. Por último, en tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si debe considerarse que un operador hace uso de un signo cuando expide los productos que llevan el signo controvertido. Considera que, en la sentencia Coty, el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre la expedición de los productos después del depósito, en la medida en que en el asunto en que recayó esa sentencia, la expedición de estos productos la realizaban contratistas externos.

[24] Sentencia de 2 de abril de 2020, (C-567/18, en lo sucesivo, «sentencia Coty», EU:C:2020:267).

37. En este contexto, el Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 2, del [Reglamento 2017/1001] en el sentido de que el uso de un signo idéntico a una marca en un anuncio presentado en un sitio de Internet es imputable al operador de tal sitio o a las entidades económicamente vinculadas a él como consecuencia de la combinación en ese sitio de las ofertas propias del operador o de las entidades económicamente vinculadas a él y las ofertas de terceros vendedores, mediante la integración de estos anuncios en la propia comunicación comercial del operador o de las entidades económicamente vinculadas a él?

¿Cabe considerar que dicha integración se ve reforzada por el hecho de que:

– los anuncios se muestran de manera uniforme en el sitio de Internet;

– los anuncios propios del operador y de las entidades económicamente vinculadas a él y de los terceros vendedores se muestran sin distinguir su procedencia en las secciones publicitarias de los sitios de Internet de terceros en forma de ventana emergente, pero exhibiendo claramente el logotipo del operador o de las entidades económicamente vinculadas a él;

– el operador o las entidades económicamente vinculadas a él ofrecen un servicio integral a los terceros vendedores, que incluye una asistencia para la elaboración de los anuncios y para la fijación de los precios de venta, así como el almacenamiento y el envío de los productos;

– el sitio de Internet del operador y de las entidades económicamente vinculadas a él está diseñado de manera que se presenta en forma de tiendas y de etiquetas tales como "Los más vendidos", "Los más deseados" o "Los más regalados", sin que, a primera vista, haya una distinción aparente entre los productos propios del operador y de las entidades económicamente vinculadas a él y los productos de los terceros vendedores?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 2, del Reglamento [2017/1001] en el sentido de que el uso de un signo idéntico a una marca en un anuncio presentado en un sitio de venta en línea es, en principio, imputable al operador de tal sitio o a las entidades económicamente vinculadas a él cuando el internauta normalmente informado y razonablemente atento perciba que dicho operador o una entidad económicamente vinculada a él ha desempeñado un papel activo en la elaboración de dicho anuncio o que este último forma parte de la propia comunicación comercial de tal operador?

¿Influye en esta percepción:

– la circunstancia de que dicho operador y/o las entidades económicamente vinculadas a él sean distribuidores de renombre de los más variados productos, entre ellos los productos de la categoría de los anunciados;

– la circunstancia de que el anuncio mostrado de esta forma presente un encabezado en el que se reproduce la marca de servicio de dicho operador o de las entidades económicamente vinculadas a él, marca que goza de renombre como marca de distribuidor,

– o, asimismo, la circunstancia de que dicho operador o las entidades económicamente vinculadas a él ofrezcan simultáneamente en dicho anuncio servicios que tradicionalmente ofrecen los distribuidores de productos de la misma categoría que aquella a la que pertenece el producto anunciado?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 2, del [Reglamento 2017/1001] en el sentido de que el envío, en el tráfico económico y sin el consentimiento del titular de una marca, al consumidor final de un producto provisto de un signo idéntico a la marca, únicamente constituye un uso imputable al expedidor si este tiene un conocimiento efectivo de la colocación de dicho signo en el producto?

¿Cabe considerar que dicho expedidor es el usuario del signo en cuestión si él mismo o una entidad económicamente vinculada a él informa al consumidor final de que se encargará de dicho envío, después de que dicho expedidor, o una entidad económicamente vinculada a él, haya almacenado el producto con ese fin?

¿Cabe considerar que dicho expedidor es el usuario del signo en cuestión si él mismo o una entidad económicamente vinculada a él ha contribuido previamente de manera activa a la exhibición, en el tráfico económico, de un anuncio del producto provisto de dicho signo o ha registrado el pedido del consumidor final a raíz de dicho anuncio?»

38. La petición de decisión prejudicial fue recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de marzo de 2021. Han presentado observaciones escritas las partes en el litigio principal, por el Gobierno alemán y la Comisión Europea. Esas mismas partes, a excepción del Gobierno alemán, participaron en la vista que se celebró el 22 de febrero de 2022.

B. Asunto C-184/21

39. El 4 de octubre de 2019, el Sr. Louboutin ejercitó ante el Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal de Empresas francófono de Bruselas, Bélgica) una acción de cesación del uso de su marca por Amazon y de indemnización por los daños y perjuicios causados por ese uso.

40. En apoyo de su acción el Sr. Louboutin invoca los mismos argumentos que los formulados en el asunto C-148/21 e insiste, en particular, en el hecho de que los anuncios en cuestión, por un lado, forman parte integrante de la comunicación comercial de Amazon toda vez que en cada uno de ellos figura la marca semifigurativa de Amazon, que es una marca de un distribuidor de gran renombre, y, por otro lado, que la estructura de tales anuncios se asemeja a la publicidad habitual de los grandes distribuidores. El Sr. Louboutin señala asimismo que al examinar la cuestión de si un anuncio forma parte de la propia comunicación comercial de una persona determinada debe tenerse en cuenta la percepción del consumidor normalmente informado y razonablemente atento al que está dirigido el anuncio. Aduce, por otro lado, que el hecho de enviar a un comprador un producto provisto de un signo idéntico a una marca es un acto de uso de ese signo.

41. En respuesta, Amazon sostiene que las ofertas de zapatos supuestamente falsificados publicadas por terceros vendedores en sus sitios de venta y el envío de dichos zapatos vendidos por esos terceros no constituyen un uso de la marca por parte de Amazon y que, según reiterada jurisprudencia, no puede, en su condición de operador de una plataforma de comercio electrónico, ser considerado responsable del uso (no autorizado) de una marca por parte de terceros. Amazon se refiere, a este respecto, a una reciente sentencia de la Cour d'appel de

Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica),[25] en la que dicho órgano jurisdiccional declaró que «el uso de la marca en un anuncio de venta de productos falsificados que procede de un tercero vendedor no es imputable al operador del mercado electrónico —aun cuando pueda determinarse la identidad de este último—, puesto que dicho anuncio no forma parte de su propia comunicación comercial».

42. El órgano jurisdiccional remitente estima que a efectos de la resolución del litigio de que conoce, resulta necesario responder, por un lado, a la cuestión de en qué circunstancias puede imputarse el uso de un signo infractor en un anuncio al operador de una plataforma de comercio electrónico que también es distribuidor y, por otro lado, a la cuestión de si y, en qué circunstancias, debe tenerse en cuenta la percepción del público sobre dicho anuncio para determinar la imputabilidad de dicho uso. En opinión del órgano jurisdiccional remitente, ocurre lo mismo con la cuestión de las circunstancias que rodean el envío de un producto provisto de un signo que infringe una marca a la que, según este, es necesario responder a efectos de determinar la aplicabilidad del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 en el presente asunto.

43. En este contexto, el Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal de Empresas francófono de Bruselas) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 2, del [Reglamento 2017/1001] en el sentido de que el uso de un signo idéntico a una marca en un anuncio presentado en un sitio de venta en línea es, en principio, imputable al operador de tal sitio cuando el internauta normalmente informado y razonablemente atento perciba que dicho operador ha desempeñado un papel activo en la elaboración de dicho anuncio o pueda considerar que este último forma parte de la propia comunicación comercial de tal operador?

¿Influye en esta percepción:

– la circunstancia de que dicho operador sea un distribuidor de renombre de los más variados productos, entre ellos, los productos de la categoría de los anunciados;

– la circunstancia de que el anuncio mostrado de esta forma presente un encabezado en el que se reproduce la marca de servicio de dicho operador, marca que goza de renombre como marca de distribuidor,

– o, asimismo, la circunstancia de que dicho operador ofrezca simultáneamente en dicho anuncio servicios que tradicionalmente ofrecen los distribuidores de productos de la misma categoría que aquella a la que pertenece el producto anunciado?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 2, del Reglamento [2017/1001] en el sentido de que el envío, en el tráfico económico y sin el consentimiento del titular de una marca, al consumidor final de un producto provisto de un signo idéntico a la marca, únicamente constituye un uso imputable al expedidor si este tiene un conocimiento efectivo de la colocación de dicho signo en el producto?

[25] Sentencia de 25 de junio de 2020, RG/2019/AR/1480.

¿Cabe considerar que dicho expedidor es el usuario del signo en cuestión si él mismo o una entidad económicamente vinculada a él informa al consumidor final de que se encargará de dicho envío, después de que dicho expedidor, o una entidad económicamente vinculada a él, haya almacenado el producto con ese fin?

¿Cabe considerar que dicho expedidor es el usuario del signo en cuestión si él mismo o una entidad económicamente vinculada a él ha contribuido previamente de manera activa a la exhibición, en el tráfico económico, de un anuncio del producto provisto de dicho signo o ha registrado el pedido del consumidor final a raíz de dicho anuncio?»

44. La petición de decisión prejudicial fue recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de marzo de 2021. Han presentado observaciones escritas las partes en el litigio principal y la Comisión. Esas mismas partes participaron en la vista que se celebró el 22 de febrero de 2022.

IV. Análisis

45. Ha de señalarse que las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia en los asuntos C-148/21 y C-184/21 se refieren a la interpretación del concepto de «uso» en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, y que los elementos a los que aluden tales cuestiones se solapan en gran medida. [26] Por consiguiente, las analizaré conjuntamente.

46. Mediante sus cuestiones prejudiciales los órganos jurisdiccionales remitentes solicitan que se determine, en esencia, si el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que debe entenderse 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, incluyendo en estos anuncios su propio logotipo de distribuidor de renombre y, por otro lado, ofrece a los terceros vendedores servicios complementarios de almacenamiento y envío de los productos puestos en venta en su plataforma, informando a los potenciales adquirentes de que se encargará de tales actividades. Además, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan al Tribunal de Justicia si la percepción de un internauta normalmente informado y razonablemente atento incide en la interpretación del concepto de «uso» en el sentido de la referida disposición.

47. Para responder a las cuestiones prejudiciales, empezaré recordando la jurisprudencia relativa al concepto de «uso» de la marca en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, con el fin de exponer los motivos por los que considero que de dicha jurisprudencia resulta que para aplicar este concepto es preciso tener en cuenta la percepción de un usuario de la plataforma en cuestión. A continuación, analizaré las implicaciones que ello tiene para determinar si, por las particularidades de su modo de funcionamiento descritas por los órganos jurisdiccionales remitentes, Amazon usa una marca que figura en una oferta de venta publicada por un tercero en su plataforma.

[26] Véanse los puntos 89 y 90 de las presentes conclusiones.

A. Determinación del marco de análisis

48. El artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, que reproduce, en esencia, el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, prevé que el titular de una marca de la Unión estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, *el uso* en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca si dicho signo se utiliza en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada. No obstante, las disposiciones del Reglamento 2017/2001 no definen el concepto de «uso», de manera que los principios de interpretación de ese concepto han sido desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

1. Definición jurisprudencial actualmente insuficiente

49. El Tribunal de Justicia ha declarado que los términos «el uso» que figuran en el artículo 9, apartado 2, de Reglamento 2017/1001 implican un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso por parte del tercero intermediario de Internet. [27]

50. La exigencia de un comportamiento activo y un dominio del acto que constituye el uso resulta, por un lado, de la estructura del artículo 9 del Reglamento 2017/1001, dado que esta disposición, en su apartado 3, enumera de forma no exhaustiva los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir y solo menciona comportamientos activos por parte del tercero. [28] Por otro lado, resulta de la finalidad del artículo 5, apartado 1, de dicho Reglamento, cuyo objetivo consiste en ofrecer al titular un instrumento legal que le permita prohibir y, de este modo, hacer cesar cualquier uso de la marca que efectúe un tercero sin su consentimiento. Sin embargo, solo un tercero que tiene el dominio del acto que constituye el uso tiene efectivamente la capacidad de poner fin a ese uso. [29] Esa exigencia constituye, por tanto, la expresión del principio según el cual nadie puede estar legalmente obligado a cumplir lo imposible. [30]

51. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha considerado de forma reiterada que el uso por un intermediario de Internet implica «como mínimo, que este utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial». [31] Ese requisito, que enlaza directamente con el requisito relativo a la adopción de un comportamiento activo constituye, en mi opinión, el núcleo del concepto de «uso» en lo que respecta a un intermediario que opera a través de Internet. Es un requisito necesario para que se reconozca que se ha producido un uso de un signo sin el cual no existe tal uso.

52. Por lo demás debe señalarse que, hasta ahora, el requisito relativo a la utilización del signo por un intermediario de Internet en el marco de su propia comunicación comercial ha llevado siempre a excluir tal uso por su parte. Así, el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia Google, 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 marca, de modo que únicamente crea las condiciones técnicas necesarias para que pueda

[27] Sentencias de 3 de marzo de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), apartado 41, y de 2 de julio de 2020, mk advokaten (C-684/19, EU:C:2020:519), apartado 23.

[28] Sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), apartado 40.

[29] Sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), apartado 41.

[30] Véase Kur, A. y Senftleben, M., *op. cit.*, p. 276.

[31] Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, en lo sucesivo «sentencia Google», EU:C:2010:159), apartado 56; sentencia eBay, apartado 102, y sentencia Coty, apartado 39.

utilizarse un signo.[32] De la misma manera, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia eBay[33] 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 comerciales, y en la sentencia Coty,[34] 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 tercero cuando este no ofrece ni comercializa él mismo el producto de que se trata.

53. Sin embargo, conviene señalar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no ha definido nunca ese requisito con más profundidad y que la doctrina tampoco ha abordado esa cuestión con más detalle,[35] de manera que el concepto de «uso de un signo por un intermediario en el marco de su propia comunicación comercial» no está claro.[36] La aplicación en sentido exclusivamente negativo de ese requisito, que únicamente ha servido para demostrar la inexistencia de uso de un signo incluso en el asunto en el que se configuró ese concepto, refuerza en gran medida su carácter impreciso.

54. Pues bien, aunque a primera vista no es fácil determinar, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, lo que significa de forma positiva el «uso de un signo por un intermediario en el marco de su propia comunicación comercial» y de qué manera puede acreditarse el cumplimiento de ese requisito, un análisis más detenido permite no obstante delimitar ese concepto.

2. «Uso de un signo por un intermediario en el marco de su propia comunicación comercial»: un concepto que integra necesariamente la perspectiva del usuario de la plataforma

55. Por lo general, la comunicación comercial de una empresa designa toda forma de comunicación encauzada a promover su actividad, sus productos o sus servicios o a indicar el ejercicio de esa actividad. Está dirigida a terceros, para dar a conocer o indicar la actividad de la empresa. Por consiguiente, tiene una proyección puramente externa, toda vez que el término «comunicación» se define como la acción de informar, de poner alguna cosa en conocimiento de alguien.[37]

32 Sentencia Google, apartados 56 y 57.

33 Apartado 102 de dicha sentencia.

34 Apartado 47 de dicha sentencia. En cuanto a la constatación de la inexistencia de uso de un signo al no haber sido utilizado el signo en la comunicación comercial propia en situaciones que no se refieren a intermediarios de Internet, véanse asimismo las sentencias de 15 de diciembre de 2011, Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837), y de 16 de julio de 2015, TOP Logistics y otros (C-379/14, EU:C:2015:497).

35 Así lo indican algunos autores. Véase Marsoof, A., *op. cit.*, p. 37, y. Ullrich, C., *op. cit.*, p. 358.

36 Sobre el carácter difuso del concepto de «uso», véase Kur, A., y Senftleben, M., *op. cit.*, p. 275.

37 Para quien está familiarizado con el Derecho de propiedad intelectual, el término «comunicación» evoca el concepto de «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (DO 2019, L 130, p. 92). Sin embargo, no me remitiré a la jurisprudencia relativa a la interpretación de esa expresión para definir el concepto de «comunicación comercial» tal y como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al uso de un signo. En efecto, el concepto de «comunicación al público» es un concepto autónomo del Derecho de la Unión que se aplica en un contexto distinto en el que el hecho de dar acceso a una obra constituye siempre en sí una potencial infracción de un derecho de propiedad intelectual, mientras que un acto solo puede recibir la calificación de uso en el tráfico económico y supone un análisis más profundo.

56. Así, la comunicación solo se concibe en el contexto de una relación entre la empresa que usa el signo y terceros, y la utilización por parte de un intermediario de Internet de un signo en su propia comunicación comercial supone pues que, desde el exterior, parezca que el signo en cuestión está integrado en esa comunicación. En otras palabras, el intermediario debe apropiarse del signo hasta tal punto que parezca que está comprendido en su actividad.

57. Esta idea no es nueva. El Tribunal de Justicia ha declarado que existe uso de un signo cuando el tercero «utiliza ese signo de tal forma que se establece un vínculo entre el signo y los productos comercializados o los servicios prestados por el tercero». [38] Este requisito relativo a la existencia del referido vínculo no se ha vuelto a mencionar expresamente en relación con los intermediarios de Internet y ha sido sustituido por el requisito relativo a la utilización del signo en la propia comunicación comercial del intermediario porque a este subyace la misma lógica.

58. En efecto, el requisito relativo a la utilización del signo en la comunicación comercial implica que el intermediario de Internet lo utilice de tal manera que el destinatario de esa comunicación establezca en concreto una vinculación entre el intermediario y el signo en cuestión, [39] vinculación concreta que se deriva de la apropiación del signo por el intermediario.

59. Por consiguiente, ese requisito debe apreciarse forzosamente desde la perspectiva del usuario de la plataforma de comercio electrónico, destinatario de la comunicación comercial del operador de esa plataforma, con el fin de determinar si el usuario percibe que el signo en cuestión está integrado en la comunicación comercial del intermediario de Internet que se ha apropiado de él.

60. Ha de señalarse, por lo demás, que la necesidad de partir del punto de vista del usuario ya ha sido apuntada par el Abogado General Campos Sánchez-Bordona en sus conclusiones presentadas en el asunto Coty Germany, [40] en las que expone que se «c[iñe] a la perspectiva de un consumidor final» y señala que «en la medida en que el comprador pudiera interpretar que es [el operador del mercado electrónico] quien comercializa los productos», debe llegarse a una solución «favorable a apreciar que existe un uso de la marca».

61. Por lo tanto, creo que es inherente al requisito relativo al uso del signo por el intermediario en su propia comunicación comercial que esa comunicación se analice desde la perspectiva de su destinatario, a saber, del internauta usuario de la plataforma en cuestión.

62. Conviene precisar qué usuario del mercado electrónico hay que tomar como referencia para determinar si, según su percepción, el operador ha integrado el signo en cuestión en su propia comunicación comercial. Los órganos jurisdiccionales remitentes proponen que se parta de la situación de un «internauta normalmente informado y razonablemente atento».

63. Esa expresión refleja el criterio adoptado para determinar si el uso de un signo por un tercero menoscaba alguna de las funciones esenciales de la marca. En efecto, en el contexto de ese análisis, el Tribunal de Justicia debe comprobar si «permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios [que llevan la marca] proceden del titular de la marca o de […] un tercero». [41]

38 Auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111), apartado 47.

39 Como ya ha señalado la Abogada General Kokott en sus conclusiones presentadas en el asunto Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:258), punto 28.

40 C-567/18, EU:C:2019:1031, punto 53.

41 Sentencia Google, apartado 84.

64. Es cierto que, como señalan la Comisión y Amazon, son dos cuestiones distintas determinar si el operador de un mercado electrónico está usando una marca y si ese uso puede menoscabar alguna de las funciones de la marca.

65. En lo que respecta a esta segunda cuestión, el análisis ha de centrarse en el producto o servicio que lleva el signo en cuestión a efectos de establecer si un consumidor normalmente informado y razonablemente atento podría incurrir en error y considerar que ese signo procede del titular de la marca. Por su parte, la primera cuestión no requiere un examen del producto o servicio que lleva el signo de que se trata, sino únicamente un examen de la comunicación comercial del operador para determinar si, según la percepción de los usuarios de la plataforma, parece que el citado operador utiliza directamente el signo de que se trata en el marco de su actividad.

66. Esos dos análisis responden además a lógicas distintas. En efecto, la cuestión del menoscabo de una de las funciones de la marca, en particular, la de indicar el origen, no solo guarda relación con la protección de los derechos del titular de la marca, sino también de los intereses de los consumidores. [42] En cambio, la cuestión de determinar la existencia de un uso de una marca se refiere únicamente a las relaciones entre el titular de la marca en cuestión y el supuesto infractor, pues se trata de establecer si, a través de su conducta, dicho tercero ha ejercido una prerrogativa que corresponde en exclusiva al titular de la marca.

67. No obstante, esos elementos no justifican que no pueda tenerse en cuenta también la percepción de un internauta normalmente informado y razonablemente atento para determinar si el signo de que se trata está integrado en la comunicación comercial de una plataforma de comercio electrónico. Al contrario, considero que tal internauta, en su condición de destinatario de la comunicación comercial del operador de la plataforma, es necesariamente el punto de referencia para establecer si un intermediario se ha apropiado del signo utilizándolo en su propia comunicación comercial.

68. El argumento formulado por Amazon y la Comisión, según el cual el Tribunal de Justicia no ha mencionado expresamente la necesidad de tener en cuenta la percepción de los internautas a este respecto, no pone en entredicho ese marco de análisis de la utilización de un signo por un intermediario en la propia comunicación comercial y, por consiguiente, del concepto de «uso» de ese signo por los intermediarios de Internet.

69. En primer lugar, como he señalado en los puntos 52 y 53 de las presentes conclusiones, el concepto de «uso de un signo por un intermediario en el marco de su propia comunicación comercial» solo se ha aplicado en sentido negativo, en supuestos en los que el Tribunal de Justicia ha declarado que el intermediario de Internet en cuestión no había realizado tal uso del signo de que se trataba. Por consiguiente, no cabe extraer tal conclusión del hecho de que no se haya hecho alusión a la percepción de los internautas para demostrar que el signo en cuestión formaba parte de la comunicación comercial del intermediario en situaciones en las que no era así, toda vez que el análisis de la percepción del internauta solo es pertinente si existen dudas sobre el uso del signo por el intermediario en su propia comunicación comercial.

70. En segundo lugar, esta constatación se impone con mayor razón en la medida en que la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en esas sentencias puede justificarse, en todo caso, por el hecho de que, según la percepción de un internauta normalmente informado y razonablemente atento, no parece que los operadores usen el signo en su propia comunicación

[42] Sobre las funciones esenciales de la marca, véase Kur, A., y Senftleben, M., *op. cit.*, p. 6.

comercial. Así, en la sentencia Google,[43] se declaró que el prestador de un servicio de referenciación cuando almacena como palabras clave por cuenta de algunos de sus clientes, signos idénticos a marcas y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tales palabras únicamente ejerce su actividad habitual y, a los ojos de un internauta bien informado y razonablemente atento, no parece que utilice él mismo los signos en cuestión en su propia comunicación comercial. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha considerado, en la sentencia eBay,[44] que el operador del mercado electrónico, en la medida en que presta un servicio consistente en permitir que en su sitio web sus clientes muestren, en el marco de sus actividades comerciales —como pueden ser las que tienen por objeto sus ofertas de venta—, signos que se corresponden con marcas, desde la perspectiva de un usuario normalmente informado y razonablemente atento, no hace más que de intermediario y no utiliza dichos signos en el marco de su propia comunicación comercial.

71. En tercer lugar, en la sentencia eBay,[45] el Tribunal de Justicia reconoció que el operador de ese mercado electrónico usa una marca cuando selecciona en el operador del motor de búsqueda Google palabras clave correspondientes a una marca para hacer aparecer un enlace *publicitario* y un mensaje acerca de la posibilidad de comprar en su sitio web productos de la marca buscada, sin referirse no obstante al requisito relativo a la utilización de un signo por el operador del mercado electrónico en su propia comunicación comercial. Pues bien, en ese caso, el Tribunal de Justicia ha declarado la existencia de un uso de esa marca por eBay, porque los mensajes y vínculos que eBay muestra también constituyen publicidad del mercado electrónico como tal y, por lo tanto, porque, según la percepción de un internauta normalmente informado y razonablemente atento, parece que la marca en cuestión forma parte de la propia comunicación comercial de eBay.

72. En consecuencia, considero que la percepción de un internauta usuario de una plataforma de comercio electrónico normalmente informado y razonablemente atento es un elemento pertinente para determinar si el operador de esa plataforma ha utilizado un signo en su comunicación comercial. Considero que ese criterio, que presupone un nivel de información normal y una atención razonable por parte del usuario, está particularmente justificado en la medida en que para una parte de los usuarios de plataformas de comercio electrónico la identidad del vendedor carece de importancia y el único criterio de compra es el producto y su precio. Por consiguiente, tales internautas no pueden servir de referencia para determinar si, según su percepción, un signo solo es utilizado por el tercero vendedor o forma parte integrante de la comunicación comercial del operador de esa plataforma. A mi juicio es por tanto necesario referirse a un usuario con un comportamiento medio para el que esa información resulta pertinente.

73. Por último, debo precisar aún que el reconocimiento de un uso del signo, en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, por el vendedor de un producto a través de una plataforma de comercio electrónico no excluye que el intermediario que opera esa plataforma también pueda usar teóricamente ese signo cuando lo utiliza en su propia comunicación comercial.

43 Apartado 53 de dicha sentencia.

44 Apartado 102 de dicha sentencia.

45 Apartados 84 y 85 de dicha sentencia.

74. Sobre la base de las anteriores consideraciones realizaré a continuación un análisis de la actividad de un operador de una plataforma de comercio electrónico como Amazon, según ha sido descrita por los órganos jurisdiccionales remitentes, para determinar si puede considerarse que el referido operador usa la marca en cuestión, en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, al utilizarla en el marco de su propia comunicación comercial.

B. Sobre la incidencia del modo de funcionamiento de Amazon en el reconocimiento de la existencia de un «uso» en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001

75. Mediante las cuestiones prejudiciales primera y tercera planteadas en el asunto C-148/21 y la segunda cuestión prejudicial planteada en el asunto C-184/21, los órganos jurisdiccionales remitentes solicitan que se determine, en esencia, si el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que debe 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, incluyendo su propio logotipo de distribuidor de renombre tanto en su propia página web como en los anuncios que inserta en páginas web de terceros 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 prestar tales servicios.

1. Delimitación del alcance de las cuestiones prejudiciales

76. Para empezar, considero importante recordar que las cuestiones mencionadas en el punto anterior únicamente se refieren al supuesto de la responsabilidad directa del operador de una plataforma de comercio electrónico cuando este ha usado un signo idéntico a una marca, en el sentido del artículo 9 del Reglamento 2017/1001. Como he señalado en los puntos 8 y 10 de las presentes conclusiones, esa cuestión difiere de la relativa a la responsabilidad indirecta de los intermediarios de Internet por las conductas de terceros recurriendo a sus servicios.

77. El análisis que propongo debe entenderse, por tanto, sin perjuicio de la posibilidad de que, en la medida en que un operador económico haya hecho posible el uso de una marca por otro operador, los órganos jurisdiccionales remitentes examinen la incidencia de otras normas jurídicas distintas de la prevista por el artículo 9 del Reglamento 2017/1001.

78. En efecto, el hecho de que un signo no esté integrado en la comunicación comercial del operador de una plataforma de comercio electrónico no significa que dicho operador no pueda ser hecho nunca responsable de la infracción de los derechos de titulares de marcas, sino simplemente que el fundamento de esa responsabilidad debe buscarse en el Derecho nacional, como responsabilidad secundaria.

79. En tal supuesto incumbe a los órganos jurisdiccionales remitentes determinar, sobre la base del Derecho nacional, si puede considerarse una eventual responsabilidad indirecta del intermediario de Internet, bien entendido que esa responsabilidad también debe conciliarse con las exenciones de responsabilidad enunciadas en la Directiva sobre el comercio electrónico.

80. Además, el arsenal de medidas de protección de los derechos del titular de una marca que pueden adoptarse frente al intermediario de Internet que ha permitido a un tercero usar un signo recurriendo a sus servicios no se limita a exigir la responsabilidad, directa o indirecta, de dicho intermediario. El artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 prevé que pueda dictarse un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual.

81. Una vez realizadas las anteriores precisiones, expondré, a continuación, los motivos por los que considero que el operador de una plataforma electrónica como Amazon no usa un signo, en el sentido del artículo 9 del Reglamento 2017/1001, en el desarrollo de su actividad, tal y como ha sido descrita por los órganos jurisdiccionales remitentes.

2. Sobre la especificidad del modelo de Amazon

82. La primera cuestión prejudicial planteada en el asunto C-148/21 se refiere principalmente a la actividad de un operador de una plataforma de publicación de ofertas de venta de terceros vendedores en su página web cuando esas ofertas incluyen un signo idéntico a una marca. Como ya he señalado en el punto 52 de las presentes conclusiones y como ha señalado Amazon, el Tribunal de Justicia ha declarado que esa actividad no constituye un uso de ese signo en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001. [46]

83. Sin embargo, como apunta el órgano jurisdiccional remitente en el asunto C-148/21, la actividad del operador de una plataforma de comercio electrónico como Amazon es distinta de la del operador del mercado electrónico objeto de la sentencia eBay. Este órgano jurisdiccional insiste en el hecho de que, tal y como se publican, no es posible distinguir las ofertas de terceros vendedores de las de Amazon. Además, subraya que el logotipo de Amazon, distribuidor de renombre, figura sistemáticamente en todas las ofertas de venta tanto en el propio mercado electrónico como en los anuncios publicitarios insertados en páginas web de terceros. Destaca, por último, que la propia Amazon incorpora esas ofertas de venta en ciertas tiendas de su página web o en listas de productos.

84. Ahora bien, a mi juicio, ninguno de esos elementos desvirtúa la conclusión a la que llegó el Tribunal de Justicia en la sentencia eBay. En efecto, no creo que estos elementos puedan inducir a los internautas normalmente informados y razonablemente atentos a percibir los signos que figuran en los anuncios de terceros como parte integrante de la comunicación comercial del operador de la plataforma de comercio electrónico.

85. En cuanto a la ausencia de una distinción entre las ofertas de terceros vendedores y las de Amazon, sin duda es cierto que estas ofertas se presentan de modo uniforme y que todas incluyen el logotipo de distribuidor de renombre de Amazon. Con todo, según se desprende de los ejemplos de ofertas que se incluyen en la petición de decisión prejudicial en el asunto C-148/21, ha de observarse que en esos anuncios se especifica siempre si estos productos se venden por terceros vendedores o directamente por Amazon.

86. Además, aunque Amazon es un distribuidor de gran renombre, esta sociedad es igualmente renombrada por su actividad de mercado electrónico. Por lo tanto, los usuarios de su plataforma saben que en ella se publican tanto anuncios de productos que Amazon vende directamente, como anuncios publicados por terceros vendedores. La mera presencia del logotipo de Amazon también

[46] Véase la sentencia eBay.

puede indicar al consumidor que el anuncio ha sido publicado por un tercero vendedor. En estas circunstancias, el mero hecho de que los anuncios de Amazon y los de terceros vendedores coexistan no puede llevar a que un internauta normalmente informado y razonablemente atento perciba los signos incluidos en los anuncios de los terceros vendedores como parte de la comunicación comercial de Amazon.

87. Ese mismo razonamiento puede aplicarse a los anuncios publicitarios que figuran en páginas web de terceros que incorporan el logotipo de Amazon y que remiten a ofertas de venta publicadas en la página web de esta sociedad por terceros vendedores.

88. Lo mismo sucede en lo que respecta a la inclusión por Amazon de anuncios de terceros vendedores en tiendas de su plataforma o en listas referidas a los productos más vendidos o regalados. Como señala la Comisión, en realidad esa inclusión es consecuencia de la organización de la plataforma de esa sociedad. Además, durante la vista, Amazon destacó que esa organización se realiza automáticamente, agrupando anuncios de productos similares en función de los productos más buscados o vendidos. La organización forma, por lo tanto, parte de las funciones de un intermediario de Internet como Amazon, en su condición de operador de un mercado electrónico y, se percibe solo por internautas normalmente informados y razonablemente atentos, como una medida de presentación y de diseño de su plataforma.

89. El órgano jurisdiccional remitente en el asunto C-148/21 también pregunta al Tribunal de Justicia, mediante su primera cuestión prejudicial, si el hecho de que esa entidad ofrezca un servicio «integral», que incluye asistencia en la elaboración de los anuncios y el almacenamiento y envío de determinados productos, tiene una incidencia en la calificación de uso de un signo que figura en esos anuncios por Amazon.

90. Esta cuestión enlaza, en esencia, con la tercera cuestión prejudicial planteada en el asunto C-148/21 y con la segunda cuestión prejudicial planteada en el asunto C-184/21, mediante las cuales se solicita que se elucide si el almacenamiento y envío de productos que llevan un signo idéntico a una marca, respecto de los que Amazon también ha contribuido de forma activa en la elaboración y publicación de las ofertas, constituyen un uso de la marca, en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.

91. Por tanto, como señala el Gobierno alemán, para dar respuesta a estas cuestiones se deben analizar las actividades de Amazon en su conjunto con el fin de determinar si la implicación de esta sociedad, desde la publicación del anuncio que muestra el signo controvertido, hasta el envío del producto en cuestión, configura un uso de ese signo. No creo que sea así.

92. Es cierto que esa implicación, propia del funcionamiento de Amazon, puede atribuir a dicha sociedad, al menos en principio, un mayor dominio sobre la venta de un producto que infringe una marca. Aun así, esa implicación, que se realiza en beneficio del consumidor por cuanto en realidad su finalidad es asegurar una entrega rápida y una garantía tras la compra del producto y, en consecuencia, reforzar la reputación de la plataforma de comercio electrónico, no basta desde mi punto de vista para demostrar un uso del signo en la propia comunicación comercial de Amazon.

93. En efecto, el Tribunal de Justicia ya declaró en la sentencia Coty [47] que no cabe considerar que el signo se ha usado en el marco de la propia comunicación comercial del operador de un mercado electrónico cuando este almacena productos provistos de un signo por cuenta de terceros

[47] Apartados 45 a 47 de dicha sentencia.

vendedores sin perseguir él mismo el fin de ofrecer productos o comercializarlos. No creo que deba alcanzarse una conclusión diferente cuando dicho operador envía esos productos por cuenta de terceros. En tal supuesto resulta claro para los internautas normalmente informados y razonablemente atentos que es solo el tercero quien pretende ofrecer o comercializar los productos. [48]

94. Esa conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que Amazon publique ella misma los anuncios controvertidos. En efecto, como ya he señalado, considero que la publicación de esos anuncios tampoco constituye un acto de uso el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001. [49] Desde mi punto de vista, dos actos que no constituyen un uso, en el sentido de esa disposición, no pueden recibir una calificación diferente por el hecho de examinarse de forma conjunta.

95. En estas circunstancias, considero que procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales remitentes en los asuntos C-148/21 y C-184/21 que el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 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, incluyendo su propio logotipo de distribuidor de renombre tanto en su propia página web como en los anuncios que inserta en páginas web de terceros 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 en cuestión como parte integrante de la comunicación comercial del operador.

3. Especificidad del Derecho de marcas

96. Esa solución implica que la especificidad del modelo del operador de una plataforma de comercio electrónico como Amazon, que ha integrado un conjunto de servicios, desde la publicación de ofertas de venta hasta el envío de los productos en cuestión, carece de incidencia en lo que respecta al concepto de «uso» en el sentido del artículo 9 del Reglamento 2017/2011.

97. No obstante, tal planteamiento se circunscribe a la interpretación de ese concepto y no puede hacerse extensivo a otros ámbitos. Dicho de otro modo, aunque el hecho de que el operador de una plataforma de comercio electrónico integre diferentes servicios no implica, en sí, que quepa considerar que ese operador usa un signo, incluso cuando dicha integración pueda suponer un papel más activo, ello no significa, sin embargo, que esa integración no tenga ninguna incidencia en la calificación de los servicios que ofrece ese operador en otros ámbitos del Derecho.

98. Me refiero, en particular, al enfoque adoptado por el Tribunal de Justicia en los asuntos que dieron lugar a las sentencias Asociación Profesional Élite Taxi [50] y Uber France. [51] En efecto, de esas dos sentencias se desprende que la integración de varios servicios prestados por una empresa que le permite ejercer el control sobre todos los aspectos pertinentes de un servicio de

48 Sentencia Coty, apartado 47.

49 Véanse los puntos 84 y ss. de las presentes conclusiones.

50 Sentencia de 20 de diciembre de 2017 (C-434/15, EU:C:2017:981).

51 Sentencia de 10 de abril de 2018 (C-320/16, EU:C:2018:221).

transporte urbano implica que ese servicio no debe considerarse un simple servicio de intermediación encaminado a poner a los pasajeros en contacto con los conductores sino como una única prestación de servicios responsabilidad de dicha empresa. En otras palabras, el mayor dominio por parte de la empresa de todos los aspectos de un servicio incide sin duda en el papel de intermediario de esa empresa, en particular desde la perspectiva de las normas del Derecho de la Unión en materia de comercio electrónico.

99. Con todo, ese razonamiento no puede extrapolarse a la interpretación del concepto de «uso», objeto del presente asunto. En el marco de esa interpretación, no se trata de calificar el servicio que presta el operador de una plataforma de comercio electrónico sino de determinar si su actividad induce a pensar que utiliza el signo en el marco de su propia comunicación comercial. Por lo tanto, es preciso desarrollar necesariamente un razonamiento distinto para responder a esas dos preguntas.

100. Además, responden a lógicas distintas. La calificación del servicio prestado por un operador a través de Internet puede incidir en su responsabilidad frente al usuario de la plataforma que explota. Lógicamente, cuanto mayor es el control que el operador ejerce sobre el servicio prestado, mayor responsabilidad tendrá. No sucede lo mismo cuando se trata de determinar si el referido operador usa una marca en el sentido del Reglamento 2017/1001, pues esa cuestión únicamente guarda relación con la protección de los derechos del titular de la marca en cuestión.

V. Conclusión

101. Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo, Luxemburgo) en el asunto C-148/21, y por el Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal de Empresas francófono de Bruselas, Bélgica) 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 de 2017, 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, incluyendo su propio logotipo de distribuidor de renombre tanto en su propia página web como en los anuncios que inserta en páginas web de terceros 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 en cuestión como parte integrante de la comunicación comercial del operador.