SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 12 de julio de 2011 *

En el asunto C-324/09,

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

L'Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie,

L'Oréal (UK) Ltd

y

eBay International AG,

* Lengua de procedimiento: inglés.

eBay Europe SARL,

eBay (UK) Ltd,

Stephen Potts,

Tracy Ratchford,

Marie Ormsby,

James Clarke,

Joanna Clarke,

Glen Fox,

Rukhsana Bi,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel y D. Šváby, Presidentes de Sala, y el Sr. A. Rosas, la Sra. R. Silva de Lapuerta, los Sres. M. Ilešič (Ponente) y M. Safjan y la Sra. M. Berger, Jueces;

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

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 22 de junio de 2010;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de L'Oréal SA y otros, por los Sres. H. Carr y D. Anderson, QC, y el Sr. T. Mitcheson, Barrister;

— en nombre de eBay International AG y otros, por los Sres. T. van Innis y G. Glas, avocats;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. H. Walker y el Sr. L. Seeboruth, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. C. May, Barrister;

— en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues, la Sra. B. Beaupère-Manokha, el Sr. J. Gstalster y el Sr. B. Cabouat, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

— en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. M. Dowgielewicz y la Sra. A. Rutkowska, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Inez Fernandes, en calidad de agente;

— en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. H. Krämer, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de diciembre de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3) (en lo sucesivo, «Directiva 89/104»); de los artículos 9 y 13 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1); del artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE 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 (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178, p. 1), y del artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45).

2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre, por un lado, L'Oréal SA y sus filiales Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie y L'Oréal (UK) Ltd (en lo sucesivo, conjuntamente, «L'Oréal») y, por otro lado, tres filiales de eBay Inc. [eBay International AG, eBay Europe SARL y eBay (UK) Ltd (en lo sucesivo, conjuntamente, «eBay»)], el Sr. Potts, la Sra. Ratchford, la Sra. Ormsby, el Sr. Clarke, la Sra. Clarke, el Sr. Fox y la Sra. Bi (en lo sucesivo, «personas físicas demandadas»), en relación con la comercialización, sin el consentimiento de L'Oréal, de productos de ésta a través del mercado electrónico gestionado por eBay.

I. Marco jurídico

A. *Directiva 89/104 y Reglamento nº 40/94*

3 La Directiva 89/104 y el Reglamento nº 40/94 han sido derogados, respectivamente, por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO L 299, p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008, y por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril 2009. Sin embargo, habida cuenta de la fecha en la que ocurrieron los hechos, el litigio principal sigue rigiéndose por la Directiva 89/104 y el Reglamento nº 40/94.

4 El artículo 5 de la Directiva 89/104, que lleva por título «Derechos conferidos por la marca», disponía lo siguiente:

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

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

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

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

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

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[…]»

5 El tenor del artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94 se corresponde, fundamentalmente, con el del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104. El apartado 2 de dicho artículo 9 se corresponde con el apartado 3 del mencionado artículo 5. Según el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94:

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

[…]

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.»

6 El artículo 7 de la Directiva 89/104, denominado «Agotamiento del derecho conferido por la marca», establecía lo siguiente:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en una Parte Contratante [del Espacio Económico Europeo] con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

7 Conforme al artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, «el derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la [Unión Europea] bajo esa marca por el titular o con su consentimiento». El tenor del apartado 2 del mismo artículo es idéntico al del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104.

B. *Directiva 2000/31 (Directiva sobre comercio electrónico)*

8 El artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31 define los «servicios de la sociedad de la información» por remisión al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 204, p. 37), en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998 (DO L 217, p. 18) (en lo sucesivo, «Directiva 98/34»), como «todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios».

9 El artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34 precisa:

«[…]

A efectos de la presente definición, se entenderá por:

— "a distancia", un servicio prestado sin que las partes estén presentes simultáneamente;

— "por vía electrónica", un servicio enviado desde la fuente y recibido por el destinatario mediante equipos electrónicos de tratamiento […] y de almacenamiento de datos y que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético;

— "a petición individual de un destinatario de servicios", un servicio prestado mediante transmisión de datos a petición individual.

[…]»

10 El artículo 6 de la Directiva 2000/31 establece:

«Además de otros requisitos en materia de información establecidos en el Derecho [de la Unión], los Estados miembros garantizarán que las comunicaciones comerciales que forman parte [de] un servicio de la sociedad de la información cumplan al menos las condiciones siguientes:

[…]

b) será claramente identificable la persona física o jurídica en nombre de la cual se hagan dichas comunicaciones comerciales;

[…].»

11 El capítulo II de la Directiva 2000/31 incluye una sección 4, que, bajo el título «Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios», engloba los artículos 12 a 15.

12 El artículo 14 de la Directiva 2000/31, con el título «Alojamiento de datos», dispone:

«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.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios.

3. El presente artículo no afectará [a] la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios […] poner fin a una infracción o impedirla, ni a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o impida el acceso a ellos.»

13 El artículo 15 de la Directiva 2000/31, titulado «Inexistencia de obligación general de supervisión», establece:

«1. Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una 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, respecto de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14.

[…]»

14 En el capítulo III de la Directiva 2000/31 se encuentra, entre otros, el artículo 18, titulado «Recursos judiciales», que dispone:

«1. Los Estados miembros velarán por que los recursos judiciales existentes en virtud de la legislación nacional en relación con las actividades de servicios de la sociedad de la información permitan adoptar rápidamente medidas, incluso medidas provisionales, destinadas a poner término a cualquier presunta infracción y a evitar que se produzcan nuevos perjuicios contra los intereses afectados.

[…]»

C. *Directiva 2004/48 (Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual)*

15 En los considerandos primero a tercero, vigésimo tercero, vigésimo cuarto y trigésimo segundo de la Directiva 2004/48 se lee:

«(1) La realización del mercado interior supone la eliminación de las restricciones a la libre circulación y de las distorsiones de la competencia, al tiempo que se crea un entorno favorable a la innovación y la inversión. En este contexto, la protección de la propiedad intelectual constituye un elemento fundamental [...].

(2) [...] Al mismo tiempo, [la protección de la propiedad intelectual] no debe ser un obstáculo para la libertad de expresión, para la libre circulación de la información, ni para la protección de los datos personales, inclusive en Internet.

(3) Sin embargo, sin medios eficaces de tutela de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen. Por consiguiente, es preciso garantizar que el Derecho sustantivo de propiedad intelectual, que actualmente forma parte en gran medida del acervo comunitario, se aplique de manera efectiva en la [Unión]. […]

[…]

(23) […] los titulares de derechos deben tener la posibilidad de solicitar que se dicte un [requerimiento] judicial contra los intermediarios cuyos servicios se utilicen por terceros para infringir el derecho de propiedad industrial del titular. Las condiciones y modalidades relacionadas con esos [requerimientos] judiciales se dejan a la discreción de las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Por lo que respecta a las infracciones de los derechos de autor y derechos afines, existe ya una amplia armonización en virtud de la Directiva 2001/29/CE [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 L 167, p. 10)]. Por lo tanto, la presente Directiva no debe afectar a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE.

(24) Según los casos y si las circunstancias lo justifican, entre las medidas, procedimientos y recursos que han de establecerse deben incluirse medidas de prohibición destinadas a impedir nuevas infracciones de los derechos de propiedad intelectual. [...]

[…]

(32) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales […] reconocidos principalmente por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, la presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de la propiedad intelectual de conformidad con el apartado 2 del artículo 17 de dicha Carta».

16 El artículo 2 de la Directiva 2004/48, el cual delimita su ámbito de aplicación, dispone:

«1. Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación [de la Unión] o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán [...] a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho [de la Unión] o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.

[...]

3. La presente Directiva no afectará a:

a) [...] la Directiva 2000/31/CE, en general, y los artículos 12 a 15 de esta última en particular;

[...].»

17 El capítulo II de la Directiva 2004/48, con la rúbrica «Medidas, procedimientos y recursos», comprende seis secciones. En la primera de ellas, que lleva por título «disposiciones generales», figura, entre otros, el artículo 3, el cual dispone lo siguiente:

«1. Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán […] efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo [...].»

18 La sección 5 del capítulo II de la Directiva 2004/48 lleva la rúbrica «Medidas derivadas de una decisión sobre el fondo» y comprende los artículos 10 a 12, los cuales llevan por título, respectivamente, «Medidas correctivas», «Mandamientos [léase: requerimientos] judiciales» y «Medidas alternativas».

19 Con arreglo al artículo 11 de la Directiva 2004/48:

«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 [requerimiento] judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción. Cuando así lo disponga el Derecho nacional, el incumplimiento de un [requerimiento] 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 [requerimiento] 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.»

20 Dicho artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29 dispone:

«Los Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor.»

D. *Directiva 76/768 (Directiva sobre productos cosméticos)*

21 El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (DO L 262, p. 169; EE 15/01, p. 206), en su versión modificada por la Directiva 2003/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de febrero de 2003 (DO L 66, p. 26), dispone:

«Los Estados miembros adoptarán las disposiciones pertinentes para que los productos cosméticos sólo puedan comercializarse si en el recipiente y en el embalaje figuran, con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, las menciones siguientes; no obstante, las menciones contenidas en la letra g) podrán figurar únicamente en el embalaje:

a) el nombre o la razón social y la dirección o el domicilio social del fabricante o del responsable de la comercialización del producto cosmético, establecido dentro de la Comunidad […];

b) el contenido nominal en el momento del acondicionamiento […];

c) la fecha de duración mínima […];

d) las precauciones particulares de empleo […];

e) el número de lote de fabricación o la referencia que permita la identificación de la fabricación. […];

f) la función del producto, salvo si se desprende de la presentación del producto;

g) la lista de ingredientes […].

[…]»

E. *Normativa nacional*

22 La normativa nacional fue adaptada a la Directiva 89/104 por la Ley de Marcas (Trade Marks Act). La adaptación del Derecho interno a lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 a 3, de la Directiva 89/104 se produjo mediante el artículo 10 de dicha Ley.

23 El Derecho nacional fue adaptado a la Directiva 2000/31 mediante el Reglamento sobre Comercio Electrónico (Electronic Commerce Regulations). La adaptación de la normativa interna a lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 2000/31 se produjo mediante el artículo 19 de dicho Reglamento.

24 Por lo que se refiere al artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2000/48, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no ha adoptado normas específicas para aplicar esta disposición. No obstante, la facultad de dictar requerimientos judiciales se rige por el artículo 37 de la Ley del Tribunal Supremo (Supreme Court Act), según el cual, la High Court puede dictar un requerimiento siempre que resulte legítimo y adecuado («in all cases in which it appears to be just and convenient to do so»).

25 El Derecho nacional fue adaptado a la Directiva 76/768 mediante el Reglamento sobre Productos Cosméticos (Cosmetic Products Regulations). El artículo 12 de dicho Reglamento se corresponde con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 76/768 y su infracción puede constituir un ilícito penal.

II. Litigio principal y cuestiones prejudiciales

26 L'Oréal fabrica y comercializa perfumes, cosméticos y productos para el cuidado del cabello. En el Reino Unido, es titular de varias marcas nacionales. Es también titular de marcas comunitarias.

27 La distribución de los productos de L'Oréal se realiza a través de una red cerrada de distribución en el marco de la cual los distribuidores autorizados tienen prohibido suministrar productos a otros distribuidores.

28 eBay explota un mercado electrónico en el que se muestran anuncios de productos ofrecidos en venta por personas que con tal fin se han registrado y han creado una cuenta de vendedor en eBay. eBay cobra un porcentaje sobre las transacciones llevadas a cabo.

29 eBay permite que los compradores potenciales pujen por los objetos ofrecidos por los vendedores. También permite que los artículos se vendan sin efectuar una subasta y, por tanto, a un precio fijo a través de un sistema denominado «¡Cómpralo ya!». Los vendedores pueden, por otra parte, crear «tiendas en línea» en los sitios web de eBay. En este tipo de tiendas se vende el conjunto de productos que ofrece un vendedor en un momento dado.

30 Vendedores y compradores deben aceptar las condiciones de utilización del mercado electrónico establecidas por eBay y entre las cuales figura la prohibición de vender artículos falsificados y vulnerar derechos de marca.

31 En su caso, eBay también presta asistencia a los vendedores para optimizar sus ofertas, crear sus tiendas en línea y promover e incrementar sus ventas. Igualmente, hace publicidad de algunos de los productos que se ofrecen a la venta en su mercado electrónico gracias a la presentación de anuncios a través de operadores de motores de búsqueda como Google.

32 Mediante un correo fechado el 22 de mayo de 2007, L'Oréal hizo partícipe a eBay de su preocupación por la realización a gran escala de operaciones que lesionaban sus derechos de propiedad intelectual efectuadas a través de los sitios web europeos de eBay.

33 Al no quedar L'Oréal satisfecha con la respuesta recibida, presentó varias demandas contra eBay en diferentes Estados miembros, entre ellas la presentada ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

34 L'Oréal solicitó a la High Court que, en primer lugar, declarara que eBay y las personas físicas demandadas habían incurrido en responsabilidad por las ventas realizadas por estas personas, a través del sitio www.ebay.co.uk, de 17 artículos, dado que tales ventas habían lesionado supuestamente los derechos atribuidos a L'Oréal en relación, concretamente, con la marca figurativa comunitaria que incluye las palabras «Amor Amor» y la marca nacional denominativa «Lancôme».

35 L'Oréal y eBay no discuten que dos de estos 17 artículos eran falsificaciones de productos de la marca L'Oréal.

36 Por lo que respecta a los otros quince artículos, si bien L'Oréal no alega que sean falsificaciones, sí estima, no obstante, que su venta lesiona sus derechos de marca ya que tales artículos son, bien productos no destinados a la venta, como artículos de demostración o muestras, bien productos de la marca L'Oréal destinados a la venta

en América del Norte y no en el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE»). Por otra parte, algunos de dichos artículos fueron vendidos sin embalaje.

37 La High Court of Justice, sin pronunciarse en ese momento sobre la cuestión de en qué medida se habían vulnerado los derechos de marca de L'Oréal, confirmó que las personas físicas demandadas realizaron, a través del sitio www.ebay.co.uk, las ventas descritas por L'Oréal.

38 En segundo lugar, L'Oréal sostiene que eBay es responsable del uso de marcas de L'Oréal como consecuencia de la presentación de las mismas en su sitio web y de la inserción en el sitio web de operadores de motores de búsqueda como Google de enlaces patrocinados que aparecen cuando se emplean palabras clave correspondientes a dichas marcas.

39 A este último respecto, consta que eBay, mediante la selección de palabras clave correspondientes a marcas de L'Oréal en el marco del servicio de referenciación «AdWords» de Google, hace aparecer, cada vez que coinciden tales palabras con las contenidas en la búsqueda efectuada por un internauta a través del motor de búsqueda de Google, un enlace publicitario al sitio www.ebay.co.uk. Este enlace se mostraba en el apartado «anuncios», que figura en la banda derecha o en la parte superior de la pantalla presentada por Google.

40 Así, el 27 de marzo de 2007, cuando un internauta introducía las palabras «shu uemura», coincidentes esencialmente con la marca nacional denominativa «Shu Uemura» de L'Oréal, como términos de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, se mostraba el siguiente anuncio de eBay en el mencionado apartado de «anuncios»:

«Shu Uemura

Grandes oportunidades en Shu uemura

¡Compre en eBay y ahorre!

www.ebay.co.uk»

(«Shu Uemura

Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk»)

41 Al pulsar ese enlace promocional se llegaba a una página del sitio www.ebay.co.uk que indicaba «96 artículos encontrados para shu uemura». Respecto de la mayoría de estos artículos se precisaba expresamente que procedían de Hong Kong.

42 Igualmente, entre otros ejemplos, cuando un internauta introducía el 27 de marzo de 2007 las palabras «matrix hair», coincidentes en parte con la marca nacional denominativa «Matrix» de L'Oréal, como términos de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, se mostraba el siguiente anuncio de eBay en dicho apartado de «anuncios»:

«Matrix hair

Fantásticos precios reducidos aquí

¡Viva su pasión en eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk»

(«Matriz hair

Fantastic low prices here

Feed your passion on eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk»)

43 En tercer lugar, L'Oréal alegó que, incluso en el caso de que eBay no incurriera en responsabilidad por vulnerar los derechos asociados a sus marcas, debería dictarse contra eBay un requerimiento judicial en virtud del artículo 11 de la Directiva 2004/48.

44 L'Oréal alcanzó una solución amistosa con algunas de las personas físicas demandadas, esto es, con el Sr. Potts, la Sra. Ratchford, la Sra. Ormsby, el Sr. Clarke y la Sra. Clarke, y ha obtenido una sentencia en rebeldía contra las restantes, es decir, el Sr. Fox y la Sra. Bi. Posteriormente, en marzo de 2009, se celebró una vista ante la High Court of Justice en relación con la demanda presentada contra eBay.

45 Mediante resolución de 22 de mayo de 2009, la High Court of Justice realizó determinadas apreciaciones de hecho y concluyó que el estado del litigio no permitía que quedara resuelto, ya que era necesario que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretara previamente diferentes cuestiones jurídicas.

46 En dicha resolución, la High Court of Justice constata que eBay ha instalado filtros para identificar los anuncios que puedan incumplir las condiciones de utilización del sitio web. Dicho órgano jurisdiccional constata, igualmente, que eBay ha desarrollado, a través de un programa denominado «VeRO» («Verified Rights Owner»; titular de derechos verificado), un sistema de notificación y retirada destinado a facilitar que los titulares de derechos de propiedad intelectual soliciten la retirada del mercado electrónico de los anuncios infractores. L'Oréal se negó a participar en este programa por no considerarlo satisfactorio.

47 Asimismo, la High Court of Justice señaló que eBay impone sanciones, como la suspensión temporal o la exclusión definitiva, a los vendedores que infringen las condiciones de uso del mercado electrónico.

48 A pesar de las apreciaciones antes expuestas, la High Court of Justice estimó que eBay podía adoptar más medidas para reducir el número de ventas realizadas a través de su mercado electrónico que vulneran los derechos de propiedad intelectual. Según este órgano jurisdiccional, eBay podría utilizar filtros adicionales e incluir en sus normas la prohibición de vender, sin la autorización de los titulares de las marcas, productos de marcas no procedentes del EEE. También podría imponer restricciones adicionales en relación con la cantidad de productos que pudieran anunciarse simultáneamente y aplicar sanciones más rigurosas.

49 No obstante, la High Court precisa que el hecho de que eBay pueda adoptar más medidas no significa necesariamente que esté legalmente obligada a hacerlo.

50 Mediante resolución de 16 de julio de 2009 y a raíz de la resolución de 22 de mayo de 2009, la High Court of Justice suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) Cuando probadores de perfume y productos cosméticos (por ejemplo, muestras destinadas a que los consumidores prueben los productos en tiendas al por menor) así como frascos de muestra (por ejemplo, contenedores de pequeñas ampollas que se pueden distribuir a los consumidores como muestra gratuita) que no están destinados a venderse a los consumidores (y a menudo llevan la mención "muestra gratuita" y "prohibida su venta") se suministran sin cargo a los distribuidores autorizados del titular de la marca, ¿se "comercializan" estos productos en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la [Directiva 89/104] y del artículo 13, apartado 1, del [Reglamento nº 40/94]?

2) Cuando el embalaje externo se ha retirado de perfumes y productos cosméticos sin el consentimiento del titular de la marca, ¿constituye ello un "motivo legítimo" para que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos sin caja en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la [Directiva 89/104] y del artículo 13, apartado 2, del [Reglamento nº 40/94]?

3) En el supuesto de que:

a) por haberse retirado el embalaje externo, los productos sin embalaje no contengan la información exigida por el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 76/768, y en particular no contengan una lista de ingredientes o una "fecha de consumo preferente", o

b) por faltar dicha información, la oferta de venta o la venta de los productos sin embalaje, constituya un ilícito penal con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se ofrecen a la venta o se venden por terceros, ¿sería diferente la respuesta a la segunda cuestión?

4) ¿Sería diferente la respuesta a la segunda cuestión si la comercialización ulterior dañara, o pudiera dañar, la imagen de los productos y, por lo tanto, el renombre de la marca? En tal caso, ¿debe presumirse este efecto o se requiere que el titular de la marca lo pruebe?

5) Cuando un operador de un mercado en línea adquiere del operador de un motor de búsqueda el uso de un signo, que es idéntico a una marca registrada, como palabra clave de un operador de motor de búsqueda, de manera el signo se muestra a un usuario del motor de búsqueda en un enlace patrocinado hacia el sitio web del operador del mercado en línea, ¿constituye la visualización del signo en el enlace patrocinado un "uso" del signo en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y el artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento nº 40/94]?

6) Cuando el enlace patrocinado a que se refiere la quinta cuestión conduce directamente al usuario, bajo el signo colocado en el sitio web por terceros, a anuncios u ofertas de venta de productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, de los que algunos infringen la marca y otros no la infringen debido a las diferentes situaciones jurídicas de los correspondientes productos ¿constituye ello un uso del signo por el operador del mercado en línea "para" los productos infractores en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento nº 40/94]?

7) Cuando los productos que se anuncian y se ofrecen a la venta en el sitio web a que se refiere la sexta cuestión incluyen productos que no se han comercializado dentro del EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, ¿es suficiente para que dicho uso esté comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento nº 40/94] así como excluido del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, de la [Directiva 89/104] y del artículo 13, apartado 1,

del [Reglamento nº 40/94] que el anuncio o la oferta de venta vayan dirigidos a consumidores en el territorio cubierto por la marca o debe el titular de la marca demostrar que el anuncio u oferta de venta necesariamente implica comercializar los productos de que se trata dentro del territorio cubierto por la marca?

8) ¿Serían diferentes las respuestas a las cuestiones quinta, sexta y séptima si el uso al que se opone el titular de la marca consistiera en la visualización del signo en el propio sitio web del operador del mercado en línea en lugar de en un enlace patrocinado?

9) Si es suficiente, para que dicho uso esté comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento nº 40/94] así como excluido del ámbito de aplicación del artículo 7 […] de la [Directiva 89/104] y del artículo 13 […] del [Reglamento nº 40/94], que el anuncio o la oferta de venta vayan dirigidos a consumidores en el territorio cubierto por la marca:

   a) ¿Consiste dicho uso en "almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio", o incluye tal almacenamiento, en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la [Directiva 2000/31]?

   b) Si el uso no consiste exclusivamente en actividades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la [Directiva 2000/31], pero incluye dichas actividades, ¿está el operador del mercado en línea exento de responsabilidad en la medida en que el uso consista en dichas actividades? y, en tal caso, ¿pueden exigirse daños y perjuicios u otra indemnización económica por lo que respecta a dicho uso en la medida en que no esté exento de responsabilidad?

c) Si el operador del mercado en línea tiene conocimiento de que se han anunciado, puesto a la venta y vendido productos en su sitio web con infracción de marcas registradas y que pueden seguir cometiéndose infracciones de tales marcas a través del anuncio, puesta a la venta y venta de los mismos productos o de productos similares por los mismos o por distintos usuarios del sitio web, ¿constituye ello "conocimiento efectivo" o "conocimiento" en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la [Directiva 2000/31]?

10) Cuando un tercero ha utilizado los servicios de un intermediario, como un operador de un sitio web, para causar un perjuicio a una marca registrada, ¿exige el artículo 11 de la [Directiva 2004/48] que los Estados miembros garanticen que el titular de la marca pueda obtener un requerimiento judicial contra el intermediario para, como pretensión diferente de aquella dirigida a que se ponga fin a una conducta lesiva específica, impedir que se causen otros perjuicios a dicha marca y en tal caso, cuál es el alcance del requerimiento judicial que puede obtenerse?»

III. Sobre las cuestiones prejudiciales

A. *Sobre las cuestiones primera a cuarta y séptima, relativas a la venta de productos de marca en un mercado electrónico*

1. Consideraciones preliminares

51 Tal como se expuso en los anteriores apartados 36 y 37, no resulta controvertido que, a través del sitio www.ebay.co.uk, las personas físicas demandadas ofrecieron a la venta y vendieron a consumidores en la Unión artículos de la marca L'Oréal destinados por esta empresa a la venta en terceros Estados y productos no destinados a la

venta, como artículos de demostración o muestras. Tampoco resulta controvertido que algunos de estos artículos se vendieron sin embalaje.

52 El hecho de que se ponían a la venta en el sitio www.ebay.co.uk productos exportados a terceros Estados se desprende de las apreciaciones presentadas resumidamente en los anteriores apartados 40 y 41, según las cuales, eBay hizo publicidad de las ofertas de venta en dicho sitio web de artículos de la marca Shu Uemura que se encontraban en Hong Kong (China).

53 eBay niega que el hecho de poner a la venta en su mercado electrónico los artículos mencionados pueda vulnerar los derechos conferidos por las marcas. Mediante sus cuestiones prejudiciales primera a cuarta y séptima, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si es correcto este punto de vista de eBay.

54 Antes de analizar estas cuestiones, es necesario recordar, en línea con lo manifestado por el Abogado General en el punto 79 de sus conclusiones, que los derechos exclusivos conferidos por las marcas sólo pueden invocarse, en principio, frente a operadores económicos. En efecto, el titular de una marca sólo está facultado para prohibir que un tercero use un signo idéntico o similar a esa marca cuando dicho uso tenga lugar en el tráfico económico (véanse, en particular, las sentencias de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, apartado 62, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 57).

55 En consecuencia, cuando una persona física vende un producto de marca a través de un mercado electrónico sin que esta operación se enmarque en el contexto de una actividad mercantil, el titular de la marca no puede hacer valer el derecho exclusivo que le reconocen los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94. Por el contrario, en el caso de que las ventas realizadas en tal mercado electrónico superen, por razón de su volumen, su frecuencia u otras características, el ámbito de

una actividad privada, el vendedor actúa dentro del «tráfico económico» a efectos de los artículos mencionados.

56 En su resolución de 22 de mayo de 2009, el órgano jurisdiccional remitente apreció que el Sr. Potts, una de las personas físicas demandadas, había vendido, a través del sitio www.ebay.co.uk, una cantidad considerable de artículos designados con marcas pertenecientes a L'Oréal. En atención a esta circunstancia, el órgano jurisdiccional remitente estimó que esta persona había actuado en calidad de comerciante. Se llegó a conclusiones similares por lo que respecta a las Sras. Ratchford, Ormsby, Clarke y Bi y a los Sres. Clarke y Fox.

57 Así pues, dado que las ofertas de venta y las ventas mencionadas en el anterior apartado 51, las cuales suponían un uso de signos idénticos o similares a las marcas de las que L'Oréal es titular, tuvieron lugar en el marco del tráfico económico, y puesto que no resulta controvertido que se realizaron sin el consentimiento L'Oréal, procede analizar si esta empresa podía, habida cuenta del conjunto de disposiciones contenidas en los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94 y de la jurisprudencia relativa a estos artículos, oponerse a esas ofertas de venta y a esas ventas.

2. Sobre la oferta de venta, a través de un mercado electrónico dirigido a consumidores de la Unión, de artículos de marca destinados por el titular de la misma a la venta en terceros Estados

58 Mediante su séptima cuestión, que conviene analizar en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si para que el titular de una marca registrada en un Estado miembro de la Unión o de una marca comunitaria pueda oponerse, en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94, a la oferta de venta, en un mercado electrónico, de artículos de dicha marca no comercializados anteriormente en el EEE o, tratándose

de una marca comunitaria, no comercializados anteriormente en la Unión, basta con que la oferta de venta se dirija a los consumidores situados en el territorio cubierto por la marca.

59 La regla establecida en los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94 confiere al titular de la marca un derecho exclusivo que le faculta para prohibir a cualquier tercero importar productos designados con su marca, ponerlos a la venta, comercializarlos o conservarlos a tal fin, mientras que los artículos 7 de la misma Directiva y 13 del mismo Reglamento prevén una excepción a dicha regla al disponer que el derecho del titular se agota cuando los productos se hayan comercializado en el EEE –o tratándose de una marca comunitaria, en la Unión– por el propio titular o con su consentimiento (véanse, en particular, las sentencias de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding, C-16/03, Rec. p. I-11313, apartado 34; de 15 de octubre de 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, C-324/08, Rec. p. I-10019, apartado 21, y de 3 de junio de 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Rec. p. I-4965, apartados 28 y 46).

60 En la hipótesis analizada en el marco de la presente cuestión, caracterizada por el hecho de que los productos no han sido nunca comercializados en el interior del EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, no cabe aplicar la excepción prevista en los artículos 7 de la Directiva 89/104 y 13 del Reglamento nº 40/94. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado en repetidas ocasiones que es esencial que el titular de una marca registrada en un Estado miembro pueda controlar la primera comercialización de productos designados con esa marca en el EEE (véanse, en particular, las sentencias de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartado 33; Peak Holding, antes citada, apartados 36 y 37, y Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, antes citada, apartado 32).

61 Sin dejar de reconocer la vigencia de estos principios, eBay sostiene que el titular de una marca registrada en un Estado miembro o de una marca comunitaria no puede esgrimir el derecho exclusivo conferido por tal marca cuando los productos designados por la misma y ofrecidos a la venta en un mercado electrónico se encuentren en un tercer Estado y no se destinen necesariamente al territorio cubierto por dicha marca. L'Oréal, el Gobierno del Reino Unido, los Gobiernos italiano, polaco y

portugués y la Comisión Europea consideran, por el contrario, que las normas de la Directiva 89/104 y del Reglamento nº 40/94 se aplican cuando se pone de manifiesto que la oferta de venta del producto de marca que se encuentra en un tercer Estado está destinada a consumidores situados en el territorio cubierto por la marca.

62 Debe acogerse esta última tesis. En efecto, si no se siguiera este criterio los operadores que recurren al comercio electrónico ofreciendo a la venta, en un mercado electrónico destinado a consumidores situados en la Unión, productos de marca que se encuentran en un tercer Estado, que pueden visualizarse en la pantalla y que es posible encargar a través de dicho mercado electrónico, no quedarían obligados, por lo que se refiere a tales ofertas de venta, a respetar las normas de la Unión en materia de propiedad intelectual. Esta situación afectaría al efecto útil de estas normas.

63 Basta señalar, a este respecto, que, en virtud de los artículos 5, apartado 3, letras b) y d), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 2, letras b) y d), del Reglamento nº 40/94, el uso por parte de terceros de signos idénticos o similares a marcas al que los titulares de éstas pueden oponerse incluye el uso de tales signos en las ofertas de venta o en la publicidad. Tal como observaron el Abogado General en el punto 127 de sus conclusiones y la Comisión en sus observaciones escritas, la efectividad de tales normas quedaría mermada si el uso, en una oferta de venta o en una publicidad en Internet destinada a consumidores situados en la Unión, de un signo idéntico o similar a una marca registrada en la Unión se sustrajera a la aplicación de dichas normas por el mero hecho de que el tercero que realizara esa oferta o esa publicidad esté establecido en un tercer Estado, el servidor del sitio de Internet que utiliza se encuentre en ese Estado o el producto objeto de tal oferta o publicidad se halle en un tercer Estado.

64 Es necesario, no obstante, precisar que la simple posibilidad de acceder a un sitio de Internet desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las ofertas de venta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados

en ese territorio (véase, por analogía, la sentencia de 7 de diciembre de 2010, Pammer y Hotel Alpenhof, C-585/08 y C-144/09, Rec. p. I-12577, apartado 69). En efecto, si el hecho de poder acceder desde ese territorio a un mercado electrónico bastara para que los anuncios que en él se presentan estuvieran comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/104 y del Reglamento nº 40/94, quedarían indebidamente sujetos al Derecho de la Unión sitios web y anuncios que, a pesar de estar claramente destinados en exclusiva a consumidores situados en terceros Estados, son, sin embargo, técnicamente accesibles desde el territorio de la Unión.

65 En consecuencia, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso si existen indicios relevantes que permitan concluir que una oferta de venta, presentada en un mercado electrónico al que se puede acceder desde el territorio cubierto por la marca, está destinada a consumidores situados en este territorio. En el supuesto de que la oferta de venta vaya acompañada de indicaciones acerca de las zonas geográficas a las que el vendedor está dispuesto a enviar el producto, tal tipo de indicación reviste una importancia particular a la hora de llevar a cabo tal apreciación.

66 En el litigio principal, resulta, a falta de pruebas en sentido contrario, que el portal con la dirección «www.ebay.co.uk» se dirige a consumidores que se encuentran en el territorio cubierto por las marcas nacionales y comunitarias invocadas, de forma que las ofertas de venta que se muestran en ese sitio y sobre las que versa el litigio principal están comprendidas en el ámbito de aplicación de las normas de la Unión en materia de protección de marcas.

67 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a la séptima cuestión que, en el caso de que productos situados en un tercer Estado, designados con una marca registrada en un Estado miembro de la Unión o con una marca comunitaria y no comercializados anteriormente en el EEE o, tratándose de una marca comunitaria, no comercializados anteriormente en la Unión, sean vendidos por un agente económico a través de un mercado electrónico y sin el consentimiento del titular de esta marca a un consumidor que se encuentra en el territorio cubierto por dicha marca o sean objeto de una oferta de venta o de un anuncio en tal mercado destinados a consumidores situados en dicho territorio, el titular de la marca puede oponerse a esa venta, a esa oferta de venta o ese anuncio en virtud de las normas establecidas en

el artículo 5 de la Directiva 89/104 o en el artículo 9 del Reglamento nº 40/94. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso si existen indicios relevantes que permitan concluir que una oferta de venta o una publicidad presentada en un mercado electrónico al que se puede acceder desde dicho territorio está destinada a consumidores situados en este territorio.

3. Sobre la oferta de venta de artículos de demostración y muestras

68 No resulta controvertido que en el momento en que tuvieron lugar los hechos analizados por el órgano jurisdiccional remitente las personas físicas demandadas también ofrecieron a la venta, en el sitio www.ebay.co.uk, artículos de demostración y muestras que L'Oréal había entregado gratuitamente a sus distribuidores autorizados.

69 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el hecho de que el titular de una marca entregue productos designados por dicha marca, destinados a que los consumidores los prueben en los puntos de venta autorizados así como frascos de muestra, designados igualmente con esa marca, de los que pueden tomarse pequeñas cantidades para distribuir a los consumidores como muestra gratuita, constituye una comercialización en el sentido de la Directiva 89/104 y del Reglamento nº 40/94.

70 Este órgano jurisdiccional constató, en este contexto, que L'Oréal había indicado claramente a sus distribuidores autorizados que no podían vender tales productos o frascos, los cuales llevan a menudo la mención «prohibida su venta».

71 Tal como el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar, cuando el titular de una marca la coloca sobre objetos que entrega gratuitamente para promocionar la venta de sus productos, no se realiza una comercialización de dichos objetos como tales con la finalidad de lanzarlos al mercado (véase la sentencia de 15 de enero de 2009, Silberquelle, C-495/07, Rec. p. I-137, apartados 20 a 22). Así pues, la entrega gratuita de tales objetos no constituye, en principio, una comercialización de los mismos por parte de dicho titular.

72 El Tribunal de Justicia declaró, igualmente, que la circunstancia de que el titular de una marca coloque indicaciones como «prueba» y «prohibida su venta» sobre objetos como probadores de perfume impide, a falta de elementos de prueba en sentido contrario, que se reconozca que ese titular presta su consentimiento a la comercialización de dichos objetos (véase la sentencia Coty Prestige Lancaster Group, antes citada, apartados 43, 46 y 48).

73 En estas circunstancias, debe responderse a la primera cuestión planteada que el hecho de que el titular de una marca entregue a sus distribuidores autorizados productos designados por dicha marca, destinados a que los consumidores los prueben en los puntos de venta autorizados, así como frascos de muestra, designados igualmente con esa marca, de los que pueden tomarse pequeñas cantidades para distribuir a los consumidores como muestra gratuita, no constituye, a falta de elementos de prueba en sentido contrario, una comercialización en el sentido de la Directiva 89/104 o del Reglamento nº 40/94.

4. Sobre la comercialización de productos sin embalaje

74 Tal como se expuso en los anteriores apartados 36, 37 y 51, algunas de las unidades de los productos designados con marcas de las que L'Oréal es titular fueron vendidas sin embalaje externo por comerciantes que operaban a través del mercado electrónico de eBay.

75 Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda a cuarta, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide, fundamentalmente, si el hecho de retirar el embalaje externo de productos como aquellos sobre los que versa el litigio principal lesiona el derecho exclusivo del titular de la marca colocada sobre estos productos, quedando este titular, en consecuencia, facultado para oponerse a la reventa de los productos privados de embalaje.

76 Habida cuenta de la circunstancia de que los productos sin embalaje sobre los que trata el litigio principal son, en su mayor parte, productos cosméticos, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se responda a estas cuestiones teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 76/768, según el cual, los productos cosméticos sólo puedan comercializarse si en el recipiente y en el embalaje figuran, entre otras menciones, la identidad del fabricante o del responsable de la comercialización, la composición del producto (contenido y lista de ingredientes), la utilización del producto (función y precauciones particulares de empleo) y las relativas a su conservación (fecha de duración mínima). A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el titular de la marca puede, en virtud de su derecho exclusivo al que se refiere la Directiva 89/104 o, tratándose de marca comunitaria, el Reglamento nº 40/94, oponerse a la reventa de productos designados con esta marca cuando esta comercialización se produzca sin cumplir los requisitos mencionados en la citada disposición de la Directiva 76/768.

77 L'Oréal estima, en línea con lo sostenido por los Gobiernos francés, polaco y portugués y por la Comisión, que, al margen de la cuestión de si se ha infringido o no la Directiva 76/768, el embalaje constituye una parte esencial de la imagen de los perfumes y de los productos cosméticos. El titular de la marca colocada sobre estos productos y sobre dichos embalajes debería, en consecuencia, poder oponerse a una reventa de sus productos desprovistos de embalaje. eBay, por su parte, destaca que es frecuente que en el sector de los perfumes y los cosméticos la imagen de prestigio y de lujo se materialice en el frasco o el continente del producto y no en el embalaje externo.

78 Es preciso tomar en consideración, en primer lugar, que, habida cuenta de la variedad de gamas de perfumes y de productos cosméticos, debe analizarse caso por caso la cuestión de si el hecho de retirar el embalaje de tales productos menoscaba su imagen

y, en consecuencia, la reputación de la marca que los designa. En efecto, tal como expuso el Abogado General en los puntos 71 a 74 de sus conclusiones, la apariencia de un perfume o de un producto cosmético sin embalaje externo puede en ocasiones transmitir eficazmente la imagen de prestigio y de lujo de ese producto mientras que, en otros casos, la retirada de dicho embalaje tiene precisamente como consecuencia que se cause un menoscabo de esa imagen.

79 Tal menoscabo puede producirse cuando el embalaje externo contribuya, en igual o mayor medida que el frasco o el continente, a la presentación de la imagen del producto creada por el titular de la marca y de sus distribuidores autorizados. Es igualmente posible que la falta de algunas o de todas las menciones requeridas por el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 76/768 afecte negativamente a la imagen del producto. Incumbe al titular de la marca demostrar que existen elementos que producen este menoscabo.

80 En segundo lugar, es necesario recordar que, dado que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor la identidad de origen del producto, la marca sirve en particular de garantía de que todos los productos designados con ella han sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véanse, en particular, las sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 48, y de 23 de abril de 2009, Copad, C-59/08, Rec. p. I-3421, apartado 45).

81 Pues bien, el hecho de que no figuren algunas de las menciones legalmente exigidas, como las relativas a la identificación del fabricante o del responsable de la comercialización del producto cosmético, afecta negativamente a la función de indicación de origen de la marca en la medida en que ésta deja de producir su efecto esencial consistente en garantizar que los productos que designa se ofrecen bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.

82 En tercer y último lugar, debe señalarse, en línea con lo afirmado por el Abogado General en el punto 76 de sus conclusiones, que la cuestión de si la oferta de venta o la venta de productos de marca sin su embalaje externo y, en consecuencia, sin indicar algunas de las menciones exigidas por el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 76/768 constituye o no una conducta penalmente relevante con arreglo al Derecho nacional carece de pertinencia a efectos de la aplicación de las normas de la Unión en materia de protección de marcas.

83 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a las cuestiones segunda a cuarta que los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede, en virtud del derecho exclusivo conferido por ésta, oponerse a la reventa de productos como aquellos sobre los que versa el litigio principal por haber retirado el revendedor el embalaje externo de estos productos cuando esta retirada del embalaje tenga como consecuencia que no figuren informaciones esenciales, como las relativas a la identificación del fabricante o del responsable de la comercialización del producto cosmético. En el supuesto de que la retirada del embalaje externo no implique que se omitan tales menciones, el titular de la marca puede, no obstante, oponerse a que se revenda sin embalaje un perfume o un producto cosmético designado con la marca de la que es titular si demuestra que la retirada del embalaje menoscaba la imagen de dicho producto y, en consecuencia, la reputación de la marca.

B. *Sobre las cuestiones quinta y sexta, relativas a la publicidad realizada por el operador del mercado electrónico de su sitio web y de los productos que se ofrecen en el mismo*

84 De los antecedentes de hecho del litigio principal, resumidos en los anteriores apartados 39 a 42, se desprende que eBay, mediante la selección en el operador del motor de búsqueda Google de palabras clave correspondientes a marcas de L'Oréal, hace aparecer, cada vez que coinciden tales palabras con las contenidas en la búsqueda efectuada por un internauta a través de ese motor de búsqueda, un enlace publicitario al sitio www.ebay.co.uk acompañado de un mensaje publicitario acerca de la posibilidad de

comprar en dicho sitio web productos de la marca buscada. Este enlace publicitario se mostraba en el apartado «anuncios», que figura en la banda derecha o en la parte superior de la pantalla de resultados de la búsqueda presentados por Google.

85 No resulta controvertido que, en el contexto de tal situación, el operador del mercado electrónico es un anunciante. Este operador encarga la publicación de enlaces y mensajes que, tal como señaló el Abogado General en el punto 89 de sus conclusiones, constituyen una publicidad no sólo de determinadas ofertas de venta en dicho mercado electrónico sino también del propio mercado electrónico. Los anuncios publicitarios mencionados, entre otros ejemplos, por el órgano jurisdiccional remitente y expuestos en los anteriores apartados 40 y 42 ilustran esta práctica.

86 Mediante sus cuestiones quinta y sexta, que conviene analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir al operador de un mercado electrónico hacer publicidad, a partir de una palabra clave idéntica a esa marca y que ha sido seleccionada en el contexto de un servicio de referenciación en Internet por tal operador sin contar con el consentimiento del titular, de ese mercado electrónico y de los productos de tal marca que se ofrecen en el mismo.

87 Por lo que se refiere a la publicidad en Internet a partir de palabras clave que se corresponden con marcas, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar que tal palabra clave es el medio utilizado por el anunciante para provocar la aparición de su publicidad y, por lo tanto, es objeto de un uso en el «tráfico económico», en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94 (sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417, apartados 51 y 52, y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, Rec. p. I-2517, apartado 18).

88 Para determinar si una publicidad de ese tipo también reúne los demás requisitos que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, deben concurrir para que el titular de la marca pueda ejercitar su derecho de oposición, es necesario analizar, por una parte, si anuncios como los que presentados por eBay a través de un servicio de referenciación como el que presta Google tienen por objeto productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada y, por otra parte, si tales anuncios afectan negativamente o pueden afectar negativamente a alguna de las funciones de la marca (véase sentencia BergSpechte, antes citada, apartado 21).

89 A este respecto es necesario señalar en primer lugar que, dado que eBay ha utilizado palabras clave que se corresponden con marcas de L'Oréal para promocionar su propio servicio consistente en poner un mercado electrónico a disposición de vendedores y compradores de productos, este uso no se ha hecho ni para productos o servicios «idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada», en el sentido del apartado 1, letra a), de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94, ni para productos o servicios similares a estos últimos en el sentido del apartado 1, letra b), de dichos artículos.

90 Así pues, este uso por parte de eBay de signos que se corresponden con marcas de L'Oréal para promocionar su mercado electrónico puede, a lo sumo, analizarse a la luz de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 89/104 y del apartado 1, letra c), del artículo 9 del Reglamento nº 40/94, ya que estas disposiciones reconocen a las marcas de renombre una protección más extensa que la establecida en el apartado 1, letras a) y b), de los mismos artículos y que, en particular, se refiere a los supuestos en que un tercero hace uso de signos que se corresponden con tales marcas para productos o servicios que no sean similares a los productos o servicios para los que estén registradas dichas marcas.

91 Debe igualmente señalarse que, puesto que eBay ha utilizado palabras clave que se corresponden con marcas de L'Oréal para promocionar ofertas de venta de productos de marca que proceden de sus clientes vendedores, ha hecho un uso en relación con

productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. Es necesario recordar, a este respecto, que la expresión «para productos o servicios» no se refiere exclusivamente a los productos o los servicios del tercero que hace uso de los signos que se corresponden con marcas, sino que también puede tener por objeto productos o servicios de otras personas. En efecto, la circunstancia de que un operador económico utilice un signo que se corresponda con una marca para productos que no son sus propios productos, en el sentido de que no ostenta título alguno sobre éstos, no impide por si sola que a este uso le resulte de aplicación lo dispuesto en los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94 (véanse la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 60, y el auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America, C-62/08, Rec. p. I-1279, apartado 43).

92 Tratándose, concretamente, de una situación en la que el prestador de un servicio hace uso de un signo que se corresponde con una marca ajena para promocionar productos que uno de sus clientes comercializa a través de dicho servicio, el Tribunal de Justicia considera que a este uso le es de aplicación el apartado 1 de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94 cuando se hace de forma que se establece un vínculo entre tal signo y dicho servicio (véase el auto UDV North America, antes citado, apartado 47 y jurisprudencia citada).

93 Tal como señalaron el Abogado General en el punto 89 de sus conclusiones y el Gobierno francés en la vista, existe tal vínculo en circunstancias como las que concurren en el asunto principal. En efecto, los anuncios realizados por eBay crean una asociación evidente entre los productos de marca que en ellos se mencionan y la posibilidad de comprarlos a través de eBay.

94 Por lo que se refiere, por último, a la cuestión de si el uso de la palabra clave que se corresponde con una marca puede afectar negativamente a alguna de las funciones de la marca, el Tribunal de Justicia precisó en otros asuntos que se produce este perjuicio cuando el anuncio no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios que se anuncian proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o

si, por el contrario, proceden de un tercero (sentencias Google France y Google, antes citada, apartado 99, y de 8 de julio de 2010, Portakabin y Portakabin, C-558/08, Rec. p. I-6963, apartado 54).

95 Es necesario recordar, en este contexto, que la normativa de la Unión sobre comercio electrónico insiste en la necesidad de que la visualización de los anuncios en Internet sea transparente. Habida cuenta del interés en garantizar la lealtad de las transacciones y la protección de los consumidores, el artículo 6 de la Directiva 2000/31 establece la norma de que la persona física o jurídica en cuyo nombre se haga una comunicación comercial que forme parte de un servicio de la sociedad de la información debe ser claramente identificable (sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 86).

96 Así pues, la publicidad procedente del operador de un mercado electrónico y que presenta el operador de un motor de búsqueda debe, en cualquier caso, mencionar la identidad del operador de ese mercado electrónico y la circunstancia de que los productos de marca anunciados se venden a través del mercado electrónico que gestiona.

97 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a las cuestiones quinta y sexta que los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir al operador de un mercado electrónico hacer publicidad, a partir de una palabra clave idéntica a esa marca y que ha sido seleccionada por ese operador en el contexto de un servicio de referenciación en Internet, de productos de tal marca que se ponen a la venta en ese mercado electrónico cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si tales productos proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

C. Sobre la octava cuestión, relativa al uso de signos que se corresponden con marcas en las ofertas de venta presentadas en el sitio web del operador del mercado electrónico

98 Mediante su octava cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita orientación, fundamentalmente, acerca de cómo debe calificarse, a la luz de lo dispuesto en la Directiva 89/104 y el Reglamento nº 40/94, la presentación, en el sitio web del operador de un mercado electrónico, de signos idénticos o similares a marcas.

99 A este respecto, debe señalarse en primer término que, en el comercio que tiene lugar en mercados electrónicos, el servicio prestado por el operador de los mismos comprende la presentación por cuenta de sus clientes vendedores de las ofertas de venta que éstos realizan.

100 Es preciso tener en cuenta, en segundo término, que cuando tales ofertas tienen por objeto productos de marca, aparecerán inevitablemente signos idénticos o similares a marcas en el sitio web del operador del mercado electrónico.

101 Si bien es cierto que, en esas condiciones, se hace un «uso» de tales signos en dicho sitio web, de ello no se sigue, sin embargo, que sea el operador del mercado electrónico quien hace ese uso en el sentido de la Directiva 89/104 y del Reglamento nº 40/94.

102 En efecto, la existencia de un «uso» por un tercero de un signo idéntico o similar a la marca del titular, en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94, implica, como mínimo, que esa tercera persona utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial. Ahora bien, en la medida en que ese tercero 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, dicha

tercera persona no hace por si misma, en dicho sitio web, un uso de tales signos en el sentido al que se refiere la normativa de la Unión mencionada (véase, en este sentido, la sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 56 y 57).

103 Tal como señalaron en particular el Gobierno del Reino Unido y la Comisión en la vista y el Abogado General en los puntos 119 y 120 de sus conclusiones, de lo anterior se desprende que son los clientes vendedores del operador del mercado electrónico y no el propio operador quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado.

104 En la medida en que el operador del mercado electrónico permite que sus clientes hagan ese uso, la actuación de este operador no puede ser enjuiciada a la luz de las disposiciones de la Directiva 89/104 y del Reglamento nº 40/94, sino desde la perspectiva de otras reglas, como las definidas por la Directiva 2000/31, en particular en la sección 4 de su capítulo II, dedicada a la «Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios» en el comercio electrónico y que engloba los artículos 12 a 15 de esta Directiva (véase, por analogía, la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 57).

105 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a la octava cuestión que el operador de un mercado electrónico no hace un «uso», en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94, de signos idénticos o similares a marcas que aparecen en ofertas de venta presentadas en su sitio web.

D. *Sobre la novena cuestión, relativa a la responsabilidad del operador del mercado electrónico*

106 Mediante su novena cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende, fundamentalmente, que se dilucide:

— si al servicio prestado por el operador de un mercado electrónico le resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 (alojamiento) y, en caso de respuesta afirmativa,

— en qué condiciones ha de concluirse que el operador de un mercado electrónico tiene «conocimiento», en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31.

1. Sobre el alojamiento por parte del operador del mercado electrónico de información facilitada por sus clientes vendedores

107 Tal como el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de señalar, los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31 pretenden restringir los casos en los que, conforme al Derecho nacional aplicable en la materia, puede generarse la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios de la sociedad de la información. Por tanto, los requisitos para que se declare la existencia de esta responsabilidad se encuentran en el Derecho nacional, en el bien entendido de que, conforme a los citados artículos de la Directiva 2000/31, algunos supuestos no pueden dar lugar a la responsabilidad de dichos prestadores de servicios (sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 107).

108 Así pues, mientras que corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar cuáles son los requisitos para declarar la responsabilidad de eBay que L'Oréal pretende que se reconozca, incumbe al Tribunal de Justicia examinar si el operador de un mercado electrónico puede invocar la excepción en materia de responsabilidad prevista por la Directiva 2000/31.

109 Tal como observaron, en particular, el Gobierno del Reino Unido, el Gobierno polaco, la Comisión y el Abogado General en el punto 134 de sus conclusiones, un servicio en Internet que consiste en facilitar el contacto entre vendedores y compradores de productos tiene, en principio, la consideración de un servicio en el sentido de la Directiva 2000/31. Esta Directiva, tal como indica su título, se refiere a los «servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico». De la definición, citada en los anteriores apartados 8 y 9, del concepto de «servicios de la sociedad de la información» se desprende que se encuentran comprendidos en la misma los servicios prestados a distancia a través de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, a petición individual de un destinatario de servicios y, normalmente, a cambio de una remuneración. Resulta evidente que la explotación de un mercado electrónico puede reunir todos estos elementos.

110 Por lo que respecta al mercado electrónico sobre el que versa el litigio principal, no resulta controvertido que eBay almacena, es decir, guarda en la memoria de su servidor, datos facilitados por sus clientes. eBay lleva a cabo este almacenamiento cada vez que un cliente abre una cuenta de vendedor y le proporciona los datos de sus ofertas de venta. Por otra parte, eBay percibe normalmente una remuneración consistente en un porcentaje de las operaciones realizadas a partir de dichas ofertas de venta.

111 No obstante, la circunstancia de que el servicio prestado por el operador de un mercado electrónico comprenda el almacenamiento de información que le facilitan sus clientes vendedores no basta por si misma para concluir que, en cualquier caso, a tal servicio le es aplicable lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31. En efecto, esta disposición debe interpretarse no sólo teniendo en cuenta su

tenor sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte (véase, por analogía, la sentencia de 16 de octubre de 2008, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-298/07, Rec. p. I-7841, apartado 15 y jurisprudencia citada).

112 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que, para que el prestador de un servicio en Internet quede comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14 de la Directiva 2000/31, es esencial que sea un «prestador intermediario» en el sentido que el legislador ha querido dar a esta expresión en la sección 4 del capítulo II de esta Directiva (véase la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 112).

113 No es este el caso cuando el prestador del servicio, en lugar de limitarse a una prestación neutra de dicho servicio mediante un tratamiento meramente técnico y automático de los datos facilitados por sus clientes, desempeña un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de tales datos (sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 114 y 120).

114 Del expediente y de la descripción contenida en los anteriores apartados 28 a 31 se desprende que eBay realiza un tratamiento de los datos introducidos por sus clientes vendedores. Las ventas a las que pueden dar lugar estas ofertas se ajustan a las condiciones establecidas por eBay. En su caso, eBay también presta asistencia para optimizar o promover determinadas ofertas de venta.

115 Como observó acertadamente el Gobierno del Reino Unido, el mero hecho de que el operador de un mercado electrónico almacene en su servidor ofertas de venta, determine las condiciones de su servicio, sea remunerado por el mismo y dé información general a sus clientes no puede implicar que se le excluya de las exenciones de responsabilidad previstas por la Directiva 2000/31 (véase, por analogía, la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 116).

116 Cuando, por el contrario, este operador presta una asistencia consistente, entre otras cosas, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas, cabe considerar que no ha ocupado una posición neutra entre el cliente vendedor correspondiente y los potenciales compradores, sino que ha desempeñado un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas. De este modo y por lo que se refiere a esos datos, tal operador no puede acogerse a la excepción en materia de responsabilidad prevista por el artículo 14 de la Directiva 2000/31.

117 Corresponde al órgano jurisdiccional remitente analizar si eBay ha desempeñado el papel descrito en el anterior apartado en relación con las ofertas de venta sobre las que trata el litigio principal.

2. Sobre la existencia de un «conocimiento» por parte del operador del mercado electrónico

118 En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que eBay no ha tenido un comportamiento como el descrito en el anterior apartado 116, deberá comprobar si, en las circunstancias que concurren en el litigio principal, esta empresa ha cumplido los requisitos exigidos por el artículo 14, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2000/31 para poder acogerse a la excepción en materia de responsabilidad (véase, por analogía, la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 120).

119 En efecto, en el supuesto de que este prestador se haya limitado a un tratamiento meramente técnico y automático de los datos y, en consecuencia, le sea aplicable lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, tal operador sólo podrá, no obstante, quedar exento de cualquier responsabilidad en virtud de dicho apartado 1 respecto de los datos de carácter ilícito que ha almacenado cuando no haya tenido «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 haya tenido «conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito», o cuando, tras haber adquirido conocimiento de estos extremos,

haya actuado con prontitud para retirar los datos en cuestión o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

120 Dado que el litigio principal puede concluir con una condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios, corresponde al órgano jurisdiccional remitente analizar si eBay ha tenido, en relación con las ofertas de venta en cuestión y en la medida en que éstas han redundado en perjuicio de las marcas de L'Oréal, «conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito». A este último respecto, para que se le niegue al prestador de un servicio de la sociedad de la información la posibilidad de acogerse a la exención de responsabilidad prevista por el artículo 14 de la Directiva 2000/31, basta con que haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido deducir ese carácter ilícito y actuar de conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra b), de dicho artículo 14.

121 Por otra parte, para que las disposiciones contenidas en el artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/31 no queden privadas de su efecto útil, deben interpretarse en el sentido de que contemplan cualquier situación en la que el prestatario en cuestión adquiera conocimiento, de una forma o de otra, de tales hechos o circunstancias.

122 Así pues, encajan en este supuesto, en particular, tanto la hipótesis de que el operador de un mercado electrónico descubra la existencia de una actividad o información ilícitas como consecuencia de una investigación realizada por su propia iniciativa como la hipótesis de que le sea notificada la existencia de este tipo de actividad o información. En el segundo caso, si bien es cierto que el hecho de que se realice una notificación no determina automáticamente que el operador pierda la posibilidad de invocar la exención de responsabilidad prevista en el artículo 14 de la Directiva 2000/31, puesto que la notificación de la existencia de actividades o informaciones supuestamente ilícitas puede resultar excesivamente imprecisa o no encontrarse suficientemente fundamentada, no es menos cierto que tal notificación constituye, como regla general, un elemento que el juez nacional debe tomar en consideración para apreciar, habida cuenta de la información que se ha comunicado de este modo al operador, si éste tenía realmente conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar ese carácter ilícito.

123 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a la novena cuestión que el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que se aplica al operador de un mercado electrónico cuando éste no ha desempeñado un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados. Este operador desempeña tal papel cuando presta una asistencia consistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas.

124 En el supuesto de que el operador del mercado electrónico no haya desempeñado un papel activo en el sentido descrito en el anterior apartado y, en consecuencia, a su prestación del servicio le resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, ese operador no podrá, no obstante, en un asunto que puede concluir con una condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios, acogerse a la exención de responsabilidad prevista en esa disposición cuando haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar el carácter ilícito de las ofertas de venta en cuestión y, en caso de adquirir tal conocimiento, no haya actuado con prontitud de conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra b), de dicho artículo 14.

E. *Sobre la décima cuestión, relativa a los requerimientos judiciales dirigidos al operador del mercado electrónico*

125 Mediante su décima cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende en sustancia que se dilucide,

— si el artículo 11 de la Directiva 2004/48 exige que los Estados miembros concedan a los titulares de derechos de propiedad intelectual la posibilidad de solicitar que se dicten requerimientos judiciales dirigidos a un operador de un sitio de Internet, como el operador de un mercado electrónico a través del cual se han vulnerado sus derechos, con el fin de que se ordene a ese operador la adopción de medidas para evitar que en el futuro se lesionen nuevamente tales derechos y, en caso de respuesta afirmativa,

— cuáles podrían ser esas medidas.

126 eBay estima que un requerimiento judicial en el sentido de dicho artículo únicamente puede referirse a lesiones concretas y claramente identificadas de un derecho de propiedad intelectual. L'Oréal, el Gobierno del Reino Unido, los Gobiernos francés, italiano, polaco y portugués y la Comisión consideran que los requerimientos judiciales a los que se refiere la Directiva 2004/48 también pueden tener por objeto prevenir futuras lesiones, siempre que se tengan en cuenta determinadas limitaciones.

127 Tal como resulta de la resolución de remisión, la cuestión planteada se refiere, en particular, a la tercera frase del artículo 11 de la Directiva 2004/48, según la cual, los Estados miembros garantizarán «que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un [requerimiento] judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual […]». Tal cuestión implica dilucidar si esta disposición obliga a los Estados miembros a garantizar que el operador del mercado electrónico, con independencia de la responsabilidad en que pueda incurrir respecto de los hechos objeto de litigio, pueda verse obligado a adoptar, además de medidas destinadas a poner término a las lesiones a los derechos de propiedad intelectual causadas por los usuarios de sus servicios, medidas que tengan por finalidad evitar que se produzcan nuevas lesiones de este tipo.

1. Sobre la obligación de los Estados miembros de atribuir a sus órganos jurisdiccionales la facultad de requerir a los prestadores de servicios en línea que adopten medidas para evitar futuras lesiones de derechos de propiedad intelectual

128 Para determinar si los requerimientos a los que se refiere la tercera frase del artículo 11 de la Directiva 2004/48 tienen también por objeto evitar que se produzcan nuevas lesiones, es necesario comenzar señalando que el uso del término «mandamiento [léase: requerimiento]» en la tercera frase de dicho artículo 11 difiere sustancialmente del uso, en la primera frase de ese mismo artículo, de los términos «mandamiento [léase: requerimiento] judicial destinado a impedir la continuación de [la] infracción», los

cuales designan los requerimientos que pueden dirigirse a quienes hayan lesionado un derecho de propiedad intelectual.

129 Tal como observó, en particular, el Gobierno polaco, esta diferencia se explica por el hecho de que el requerimiento dirigido a un infractor consiste, lógicamente, en prohibirle continuar el comportamiento en que consiste la infracción mientras que la situación del prestador del servicio a través del cual se ha cometido la infracción es más compleja y se presta a otros tipos de requerimientos.

130 Por este motivo, el término «[requerimiento]» utilizado en el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 no puede equipararse a los términos «[requerimiento] judicial destinado a impedir la continuación de [la] infracción» que figuran en la primera frase del mismo artículo.

131 Es preciso tener en cuenta, asimismo, que, habida cuenta del objetivo perseguido por la Directiva 2004/48 y que consiste en que los Estados miembros garanticen, concretamente en la sociedad de la información, la protección efectiva de la propiedad intelectual (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2008, Promusicae, C-275/06, Rec. p. I-271, apartado 43), la competencia atribuida con arreglo al artículo 11, tercera frase, de dicha Directiva a los órganos jurisdiccionales nacionales debe permitir que éstos puedan requerir al prestador de un servicio en línea, como el consistente en poner a disposición de los internautas un mercado electrónico, que adopte medidas que contribuyan eficazmente no sólo a poner término a las lesiones causadas a través de ese mercado electrónico, sino también a evitar nuevas lesiones.

132 Esta interpretación queda corroborada por el artículo 18 de la Directiva 2000/31, el cual exige que los Estados miembros velen por que los recursos judiciales establecidos por su legislación nacional en relación con las actividades de servicios de la

sociedad de la información permitan adoptar medidas «destinadas a poner término a cualquier presunta infracción y a evitar que se produzcan nuevos perjuicios contra los intereses afectados».

133 Una interpretación del artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 según la cual la obligación impuesta en dicha disposición a los Estados miembros únicamente consistiera en conceder a los titulares de derechos de propiedad intelectual la facultad de obtener requerimientos judiciales mediante los que se ordene a los prestadores de servicios en línea poner término a las lesiones de sus derechos limitaría el alcance de la obligación impuesta en el artículo 18 de la Directiva 2000/31, lo cual contravendría lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2004/48, según el cual la Directiva 2004/48 no afectará a la Directiva 2000/31.

134 Por último, una interpretación restrictiva del artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 entraría en contradicción con el vigésimo cuarto considerando de esta Directiva, con arreglo el cual, según los casos y si las circunstancias lo justifican, deberán establecerse medidas destinadas a impedir nuevas lesiones de los derechos de propiedad intelectual.

2. Sobre las medidas impuestas a los prestadores de servicios en línea

135 Tal como se desprende del vigésimo tercer considerando de la Directiva 2004/48, los elementos de los requerimientos judiciales que los Estados miembros deben prever con arreglo al artículo 11, tercera frase, de dicha Directiva –como puedan ser los relacionados con los requisitos que deben cumplirse y el procedimiento que debe seguirse– quedarán regulados por el Derecho nacional.

136 Las disposiciones de estas normas de Derecho nacional deben, no obstante, permitir la consecución del objetivo perseguido por la Directiva (véanse, en particular, en relación con el principio de efectividad, las sentencias de 14 de diciembre de 1995, van

Schijndel y van Veen, C-430/93 y C-431/93, Rec. p. I-4705, apartado 17; de 7 de junio de 2007, van der Weerd y otros, C-222/05 a C-225/05, Rec. p. I-4233, apartado 28, y de 6 de mayo de 2010, Club Hotel Loutraki y otros, C-145/08 y C-149/08, Rec. p. I-4165, apartado 74). A este respecto conviene recordar que, en virtud del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, las medidas que se adopten deben ser efectivas y disuasorias.

137 Por otra parte, habida cuenta de la circunstancia, expuesta en la resolución de remisión y mencionada en el anterior apartado 24, de que, por lo que se refiere al artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2000/48, el Reino Unido no ha adoptado normas específicas para transponer esta disposición, es necesario recordar que al aplicar el Derecho nacional el órgano jurisdiccional remitente está obligado a hacerlo en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de dicho artículo 11, tercera frase (véanse, por analogía, las sentencias de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, apartado 8, y de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07, p. I-3071, apartado 106).

138 Tanto las normas establecidas por los Estados miembros como su aplicación por los órganos jurisdiccionales nacionales también deben respetar las limitaciones previstas en la Directiva 2004/48 y el sistema de fuentes del Derecho al que esta Directiva hace referencia.

139 En primer lugar, del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31, interpretado en relación con el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2004/48, se desprende que las medidas que pueden exigirse al prestador del servicio en línea de que se trate no pueden consistir en una supervisión activa del conjunto de datos de cada uno de sus clientes dirigida a evitar cualquier futura lesión de derechos de propiedad intelectual causada a través del sitio web de este prestador. Por otra parte, tal obligación de supervisión general sería incompatible con lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2004/48, según el cual, las medidas contempladas por esta Directiva deben ser equitativas y proporcionadas y no deben resultar excesivamente gravosas.

140 En segundo lugar, tal como se deduce del artículo 3 de la Directiva 2004/48, el órgano jurisdiccional que dicte el requerimiento debe velar por que las medidas ordenadas no creen obstáculos al comercio legítimo. Ello implica que, en un asunto como el del litigio principal, referido a posibles lesiones provocadas a marcas en el marco del servicio prestado por el operador de un mercado electrónico, el requerimiento que se dirija a este operador no puede tener por objeto o efecto imponer una prohibición general y permanente de poner a la venta, en este mercado electrónico, productos de estas marcas.

141 Sin perjuicio de las limitaciones expuestas en los anteriores apartados, es posible dirigir requerimientos efectivos y proporcionados a prestadores como los operadores de mercados electrónicos. Tal como señaló el Abogado General en el punto 182 de sus conclusiones, si el operador del mercado electrónico no decide *motu proprio* suspender la cuenta de quien vulneró los derechos de propiedad intelectual para evitar que el mismo comerciante vuelva a cometer infracciones de esta naturaleza en relación con las mismas marcas, podrá ser obligado a ello mediante un requerimiento judicial.

142 Por otra parte, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y ejercer acciones judiciales contra quienes hayan utilizado un servicio en línea para vulnerar derechos de propiedad intelectual, puede dirigirse un requerimiento al operador de un mercado electrónico para que adopte medidas que faciliten la identificación de sus clientes vendedores. A este respecto, tal como expuso acertadamente L'Oréal en sus observaciones escritas y tal como se desprende del artículo 6 de la Directiva 2000/31, si bien es cierto que resulta necesario respetar la protección de datos personales, no lo es menos que, cuando el autor de la infracción actúa en el tráfico comercial y no en el ámbito de la esfera de su vida privada, éste debe ser claramente identificable.

143 Las medidas descritas de modo no exhaustivo en los anteriores apartados, al igual que cualquier otra medida que pueda adoptarse a través de los requerimientos a los que se

refiere el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48, deben garantizar un justo equilibrio entre los distintos derechos e intereses anteriormente mencionados (véase, por analogía, la sentencia Promusicae, antes citada, apartados 65 a 68).

144 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a la décima cuestión que el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que exige a los Estados miembros velar por que los órganos jurisdiccionales nacionales competentes en materia de protección de derechos de propiedad intelectual puedan requerir al operador de un mercado electrónico la adopción de medidas que permitan no sólo poner término a las lesiones causadas a tales derechos por usuarios de dicho mercado electrónico sino también evitar que se produzcan nuevas lesiones de este tipo. Estos requerimientos deben ser efectivos, proporcionados, disuasorios y no deben crear obstáculos al comercio legítimo.

IV. Costas

145 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

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

1) En el caso de que productos situados en un tercer Estado, designados con una marca registrada en un Estado miembro de la Unión o con una marca comunitaria y no comercializados anteriormente en el Espacio Económico Europeo o, tratándose de una marca comunitaria, no comercializados anteriormente en la Unión, sean vendidos por un agente económico a través de

un mercado electrónico y sin el consentimiento del titular de esta marca a un consumidor que se encuentra en el territorio cubierto por dicha marca o sean objeto de una oferta de venta o de un anuncio en tal mercado destinados a consumidores situados en dicho territorio, el titular de la marca puede oponerse a esa venta, a esa oferta de venta o ese anuncio en virtud de las normas establecidas en el artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, o en el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso si existen indicios relevantes que permitan concluir que una oferta de venta o una publicidad presentada en un mercado electrónico al que se puede acceder desde dicho territorio está destinada a consumidores situados en este territorio.

2) **El hecho de que el titular de una marca entregue a sus distribuidores autorizados productos designados por dicha marca, destinados a que los consumidores los prueben en los puntos de venta autorizados así como frascos de muestra, designados igualmente con esa marca, de los que pueden tomarse pequeñas cantidades para distribuir a los consumidores como muestra gratuita no constituye, a falta de elementos de prueba en sentido contrario, una comercialización en el sentido de la Directiva 89/104 o del Reglamento nº 40/94.**

3) **Los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede, en virtud del derecho exclusivo conferido por ésta, oponerse a la reventa de productos como aquellos sobre los que versa el litigio principal por haber retirado el revendedor el embalaje externo de estos productos cuando esta retirada del embalaje tenga como consecuencia que no figuren informaciones esenciales, como las relativas a la identificación del fabricante o del responsable de la comercialización del producto cosmético. En el supuesto de que la retirada del embalaje externo no implique que se omitan tales menciones, el titular de la marca puede, no obstante, oponerse a que se revenda sin embalaje un perfume o un producto cosmético designado con la marca de la que es titular si demuestra que la retirada del embalaje menoscaba la imagen de dicho producto y, en consecuencia, la reputación de la marca.**

4) Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir al operador de un mercado electrónico hacer publicidad, a partir de una palabra clave idéntica a esa marca y que ha sido seleccionada por ese operador en el contexto de un servicio de referenciación en Internet, de productos de tal marca que se ponen a la venta en ese mercado electrónico cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si tales productos proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

5) El operador de un mercado electrónico no hace un«uso», en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94, de signos idénticos o similares a marcas que aparecen en ofertas de venta presentadas en su sitio web.

6) El artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE 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 (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que se aplica al operador de un mercado electrónico cuando éste no desempeñe un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados.

Este operador desempeña tal papel cuando presta una asistencia consistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas.

En el supuesto de que el operador del mercado electrónico no haya desempeñado un papel activo en el sentido descrito en el anterior párrafo y, en consecuencia, a su prestación del servicio le resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, ese operador no podrá, no obstante, en un asunto que puede concluir con una condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios, acogerse a la exención de responsabilidad prevista en esa disposición cuando haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico

diligente hubiera debido constatar el carácter ilícito de las ofertas de venta en cuestión y, en caso de adquirir tal conocimiento, no haya actuado con prontitud de conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra b), de dicho artículo 14.

7) **El artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que exige a los Estados miembros velar por que los órganos jurisdiccionales nacionales competentes en materia de protección de derechos de propiedad intelectual puedan requerir al operador de un mercado electrónico la adopción de medidas que permitan no sólo poner término a las lesiones causadas a tales derechos por usuarios de dicho mercado electrónico sino también evitar que se produzcan nuevas lesiones de este tipo. Estos requerimientos deben ser efectivos, proporcionados, disuasorios y no deben crear obstáculos al comercio legítimo.**

Firmas