

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 22 de diciembre de 2022 (*)

«Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 9, apartado 2, letra a) — Derechos conferidos por la marca de la Unión — Concepto de “uso” — Operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico — Anuncios publicados en ese mercado por terceros vendedores que utilizan en esos anuncios un signo idéntico
a
una marca ajena para productos idénticos a aquellos para los que esta está registrada — Percepción de ese signo como parte integrante de la comunicación comercial de dicho operador — Modo de presentación de los anuncios que no permite distinguir claramente las ofertas de dicho operador de las de esos terceros vendedores»

En los asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21,

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo, Luxemburgo) y por el tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal de empresas francófono de Bruselas, Bélgica), mediante resoluciones de 5 de marzo de 2021 y de 22 de marzo de 2021, recibidas en el Tribunal de Justicia el 8 de marzo de 2021 y el 24 de marzo de 2021, respectivamente, en los procedimientos entre **Christian Louboutin** y

Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21),

Amazon EU Sàrl (C-148/21),

Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21),

Amazon.com Inc. (C-184/21),

Amazon Services LLC (C-184/21),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. L. Bay Larsen, Vicepresidente, las Sras. A. Prechal y K. Jürimäe, los Sres. C. Lycourgos, M. Safjan, P. G. Xuereb y D. Gratsias y la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidentes de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente) y F. Biltgen, la Sra. I. Ziemele y el Sr. J. Passer, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretaria: Sra. V. Giacobbo, administradora; habiendo considerado los escritos obrantes en

autos y celebrada la vista el 22 de febrero de 2022; consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Christian Louboutin, por la Sra. M. Decker y los Sres. N. Decker y T. van Innis, avocats;
- en nombre de Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl y Amazon Services Europe Sàrl, por la Sra. S. Ampatziadis y los Sres. H. Bälz, A. Conrad, F. Seip, Rechtsanwälte, y E. Taelman, advocaat;
- en nombre de Amazon.com Inc. y Amazon Services LLC, por la Sra. L. Depypere, advocaat, y los Sres. R. Dupont, avocat, y T. Heremans, advocaat;

- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller, U. Bartl y M. Hellmann, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier y S. L. Kalèda y por la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes; oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 2 de junio de 2022; dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).
- 2 Estas peticiones se han presentado en el contexto de sendos litigios entre el Sr. Christian Louboutin y, en el asunto C-148/21, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl y Amazon Services Europe Sàrl y, en el asunto C-184/21, Amazon.com Inc. y Amazon Services LLC (en lo sucesivo, conjuntamente, indistintamente en cada uno de esos dos asuntos, «Amazon»), relativos al supuesto uso por parte de Amazon de signos idénticos a la marca de la Unión de la que es titular el Sr. Louboutin sin el consentimiento de este, para productos idénticos a aquellos para los que esta marca está registrada.

Marco jurídico

Reglamento 2017/1001

- 3 El artículo 9 del Reglamento 2017/1001, titulado «Derechos conferidos por la marca de la Unión», que figura en la sección 2, titulada a su vez «Efectos de la marca de la Unión», del capítulo II de este, establece, en sus apartados 1 a 3:
 - «1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos.
 2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:
 - a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;[...]
 3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:
 - [...]
 - b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;[...]
 - e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;
 - f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO 2006, L 376, p. 21)].»

Directiva 2004/48/CE

- 4 El 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 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16, y en DO 2004, L 351, p. 44), titulado «Mandamientos judiciales», establece lo siguiente:

«Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción. Cuando así lo disponga el Derecho nacional, el incumplimiento de un mandamiento judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución. Los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE [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 2001, L 167, p. 10)].»

Directiva 2000/31/CE

- 5 El 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 2000, L 178, p. 1), titulado «Alojamiento de datos», dispone lo siguiente en su apartado 1:

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

- a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad [o] la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que,
- b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.»

Litigios principales y cuestiones prejudiciales

- 6 El Sr. Louboutin es un diseñador francés de zapatos y bolsos de lujo cuyos productos más conocidos son los zapatos de tacón alto para mujer. Desde mediados de los noventa, ha añadido a sus zapatos de tacón alto una suela exterior de color rojo, cuyo código Pantone es el 18-1663TP.
- 7 Este color, aplicado en la suela de un zapato de tacón alto, está registrado como marca del Benelux con arreglo al Convenio Benelux de Propiedad Intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos), de 25 de febrero de 2005, firmado en La Haya por el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos. La misma marca está registrada desde el 10 de mayo de 2016 como marca de la Unión (en lo sucesivo, «marca controvertida»).
- 8 Amazon opera sitios de Internet de venta en línea de productos variados que ofrece tanto directamente, en su nombre y por cuenta propia, como indirectamente, al proporcionar también un mercado electrónico a terceros vendedores. El envío de los productos puestos a la venta por los terceros vendedores en ese mercado electrónico puede ser realizado por estos o por Amazon, que almacena entonces dichos productos en sus centros de distribución y los envía a los adquirentes desde sus propios almacenes.

- 9 En esos sitios de Internet aparecen regularmente anuncios de venta de zapatos con la suela roja, que, según el Sr. Louboutin, se refieren a productos que se han comercializado sin su consentimiento.

Asunto C-148/21

- 10 El 19 de septiembre de 2019, el Sr. Louboutin, invocando una infracción de los derechos exclusivos conferidos por la marca controvertida, ejerció una acción por violación de dicha marca contra Amazon ante el tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo, Luxemburgo), órgano jurisdiccional remitente en el asunto C-148/21. El Sr. Louboutin solicita que Amazon sea declarada responsable de la infracción de la marca controvertida, que cese en el uso de los signos idénticos a esa marca en el tráfico económico en todo el territorio de la Unión Europea, a excepción del territorio del Benelux, so pena del pago de una multa coercitiva, y que se la condene a pagar una indemnización por los daños y perjuicios supuestamente derivados de ese uso.
- 11 La acción del Sr. Louboutin se basa en el artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001. Sostiene que Amazon ha usado, sin su consentimiento, un signo idéntico a la marca controvertida en relación con productos idénticos a aquellos para los que está registrada esa marca, en particular, por publicar en los sitios de Internet de venta en línea de dicha sociedad anuncios de productos que llevan un signo idéntico, pero también por almacenar, enviar y entregar dichos productos. Según el Sr. Louboutin, ese uso es imputable a Amazon, en la medida en que dicha sociedad ha desempeñado un papel activo en los usos del signo en cuestión y en que los anuncios de productos falsificados formaban parte de su propia comunicación comercial. Por lo tanto, desde su punto de vista, no puede considerarse que Amazon sea un mero prestador de servicios de alojamiento de sitios de Internet o un intermediario neutro, ya que presta asistencia a los terceros vendedores, en particular para optimizar la presentación de sus ofertas.
- 12 Amazon niega que se le pueda imputar el uso de un signo idéntico a la marca controvertida. Invocó varias sentencias del Tribunal de Justicia dictadas en asuntos en los que se cuestiona a operadores de mercado electrónico, como la sociedad eBay, para alegar que, como operador de ese mercado, tampoco a ella se la puede considerar responsable del uso de un signo idéntico a la marca controvertida por parte de los terceros vendedores que utilicen su mercado electrónico. Amazon sostiene que el modo de funcionamiento de los mercados integrados en sus sitios de Internet de venta en línea no se diferencia significativamente del resto de los mercados y que la inclusión de su logotipo en los anuncios de los terceros vendedores no implica que se apropie de dichos anuncios. Además, según Amazon, los servicios accesorios que ofrece a los terceros vendedores no permiten justificar que sus ofertas se consideren parte de su propia comunicación comercial. En su opinión, el hecho de que un prestador de servicios cree las condiciones técnicas necesarias para el uso de un signo idéntico a una marca protegida y reciba una remuneración por dicho servicio no significa que el propio prestador haga uso del signo en cuestión.
- 13 Según el órgano jurisdiccional remitente en el asunto C-148/21, el modo de funcionamiento de los sitios de Internet de venta en línea operados por Amazon consiste en reagrupar, para una misma categoría de productos, anuncios procedentes tanto de esa misma sociedad como de terceros vendedores que operan en el mercado electrónico que incluyen esos sitios de Internet. En esto difiere del de otras sociedades, como eBay o Rakuten, que se limitan a operar un mercado electrónico y que, por tanto, publican únicamente anuncios procedentes de terceros vendedores, sin ejercer ellas mismas ninguna actividad de venta de productos. Considera que, sin embargo, Amazon no es la única que ha adoptado este modelo comercial de tipo «híbrido». Operadores como la sociedad Cdiscount acogen también productos de terceros vendedores junto a su propia gama de productos.
- 14 Por tanto, el órgano jurisdiccional remitente estima que debe determinarse, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, de la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros (C-324/09, EU:C:2011:474), si este modo de funcionamiento de los sitios de Internet de venta en línea de Amazon puede inducir al uso, por el operador de esos sitios, de un signo idéntico a la marca controvertida debido a la integración de anuncios de terceros vendedores que muestran ese signo en su propia comunicación comercial.

- 15 Dicho órgano jurisdiccional se pregunta también si, por lo que respecta al papel más o menos activodesempeñado en la publicación de los anuncios por el operador de los sitios de Internet de venta en línea que integran un mercado electrónico, puede tener importancia la percepción del público.
- 16 Por último, se pregunta si debe considerarse que dicho operador hace uso de un signo idéntico a una marca protegida cuando se encarga del envío de productos que lleven ese signo. Según indica, en la sentencia de 2 de abril de 2020, *Coty Germany* (C-567/18, EU:C:2020:267), el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre este extremo, ya que, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, el envío lo realizaba un prestador de servicios externo.
- 17 En este contexto, el tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

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

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

- los anuncios se muestran de manera uniforme en el sitio de Internet;
- los anuncios propios del operador y de las entidades económicamente vinculadas a él y de los terceros vendedores se muestran sin distinguir su procedencia en las secciones publicitarias de los sitios de Internet de terceros en forma de ventana emergente, pero exhibiendo claramente el logotipo del operador o de las entidades económicamente vinculadas a él;
- el operador o las entidades económicamente vinculadas a él ofrecen un servicio integral a los terceros vendedores, que incluye una asistencia para la elaboración de los anuncios y para la fijación de los precios de venta, así como el almacenamiento y el envío de los productos;
- el sitio de Internet del operador y de las entidades económicamente vinculadas a él está diseñado de manera que se presenta en forma de tiendas y de etiquetas tales como “Los más vendidos”, “Los más deseados” o “Los más regalados”, sin que, a primera vista, haya una distinción aparente entre los productos propios del operador y de las entidades económicamente vinculadas a él y los productos de los terceros vendedores?

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

¿Influye en esta percepción:

- la circunstancia de que dicho operador y/o las entidades económicamente vinculadas a él sean distribuidores de renombre de los más variados productos, entre ellos los productos de la categoría de los anunciados;
- la circunstancia de que el anuncio mostrado de esta forma presente un encabezado en el que se reproduce la marca de servicio de dicho operador o de las entidades económicamente vinculadas a él, marca que goza de renombre como marca de distribuidor,

- o, asimismo, la circunstancia de que dicho operador o las entidades económicamente vinculadas a él ofrezcan simultáneamente en dicho anuncio servicios que tradicionalmente ofrecen los distribuidores de productos de la misma categoría que aquella a la que pertenece el producto anunciado?
- 3) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 2, del Reglamento [2017/1001] en el sentido de que el envío, en el tráfico económico y sin el consentimiento del titular de una marca, al consumidor final de un producto provisto de un signo idéntico a la marca, únicamente constituye un uso imputable al expedidor si este tiene un conocimiento efectivo de la colocación de dicho signo en el producto?

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

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

Asunto C-184/21

- 18 El 4 de octubre de 2019, el Sr. Louboutin, invocando una infracción de los derechos exclusivos conferidos por la marca controvertida, interpuso ante el tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal de empresas francófono de Bruselas, Bélgica), el órgano jurisdiccional remitente en el asunto C-184/21, una acción por violación de dicha marca contra Amazon que tenía por objeto que esta cesara en el uso de dicha marca e indemnizara los perjuicios causados por ese uso, alegando, en esencia, los mismos argumentos formulados en apoyo de la demanda que había presentado ante el órgano jurisdiccional remitente en el asunto C-148/21.
- 19 Según Amazon, en cambio, el hecho de que, por una parte, publique, en los mercados electrónicos integrados en sus sitios de Internet de venta en línea, las ofertas de terceros vendedores de zapatos supuestamente falsificados y, por otra parte, se haga cargo del envío de dichos zapatos no constituye un uso de la marca controvertida por dicha sociedad.
- 20 El órgano jurisdiccional remitente en el asunto C-184/21 considera que, a efectos de la resolución del litigio del que conoce, es preciso saber, en primer lugar, en qué circunstancias el uso de un signo infractor en una oferta de venta procedente de un tercero vendedor puede imputarse al operador de un sitio de Internet de venta en línea que integre un mercado electrónico; en segundo lugar, si, y en qué circunstancias, debe tenerse en cuenta la percepción del público sobre dicha oferta para determinar la imputabilidad de ese uso y, en tercer lugar, si y, en su caso, en qué circunstancias el hecho de que Amazon se encargue del envío de un producto provisto de un signo idéntico a una marca constituye, en sí mismo, un acto de uso de esta que pueda imputarse a dicha sociedad en virtud del artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001.
- 21 En este contexto, el tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal de empresas francófono de Bruselas) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
- «1) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 2, del Reglamento [2017/1001] en el sentido de que el uso de un signo idéntico a una marca en un anuncio presentado en un sitio [de Internet] es, en principio, imputable al operador de tal sitio cuando el internauta normalmente informado y razonablemente atento perciba que dicho operador ha desempeñado un papel activo en la elaboración de dicho anuncio o pueda considerar que este último forma parte de la propia comunicación comercial de tal operador?

¿Influye en esta percepción:

- la circunstancia de que dicho operador sea un distribuidor de renombre de los más variados productos, entre ellos, los productos de la categoría de los anunciados;
- la circunstancia de que el anuncio mostrado de esta forma presente un encabezado en el que se reproduce la marca de servicio de dicho operador, marca que goza de renombre como marca de distribuidor,
- o, asimismo, la circunstancia de que dicho operador ofrezca simultáneamente en dicho anuncio servicios que tradicionalmente ofrecen los distribuidores de productos de la misma categoría que aquella a la que pertenece el producto anunciado?

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

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

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

22 Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de abril de 2021, se ordenó la acumulación de los asuntos C-148/21 y C-184/21, a efectos de la fase oral y de la sentencia.

Sobre las cuestiones prejudiciales

23 Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, en esencia, si el artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse que el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra, además de sus propias ofertas de venta, un mercado electrónico utiliza él mismo un signo idéntico a una marca de la Unión ajena, para productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, cuando terceros vendedores ofrecen para su venta en dicho mercado, sin el consentimiento de titular de la marca, tales productos provistos de ese signo. Se preguntan, en particular, si es pertinente a este respecto que ese operador utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet, en el que aparecen al mismo tiempo los anuncios de los productos que vende en su nombre y por cuenta propia y los de los productos ofrecidos por terceros vendedores en dicho mercado, que incluya su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios y que ofrezca a los terceros vendedores, en el marco de la comercialización de sus productos, servicios complementarios consistentes en prestarles apoyo en la presentación de sus anuncios, así como en el almacenamiento y envío de los productos ofrecidos en el mismo mercado. En este contexto, los órganos jurisdiccionales remitentes también se preguntan si procede tomar en consideración, en su caso, la percepción de los usuarios del sitio de Internet en cuestión.

24 En virtud del artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001, el registro de una marca de la Unión confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico a dicha marca en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

25 A este respecto, procede señalar de entrada que el concepto de «uso» en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 no se define en dicho Reglamento.

- 26 De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el titular de la marca está facultado para prohibir el uso por un tercero, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando ese uso tiene lugar en el tráfico económico, se realiza para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada y menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca, entre las cuales figura, en particular, la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, apartado 26 y jurisprudencia citada).
- 27 El Tribunal de Justicia también ha precisado que, según su sentido habitual, el término «uso» implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso, y ha señalado que el artículo 9, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, que enumera de manera no exhaustiva los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, menciona exclusivamente comportamientos activos por parte del tercero (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, apartado 37 y jurisprudencia citada), entre los que figura, en dicho artículo 9, apartado 3, letra b), el hecho de ofrecer los productos falsificados, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines.
- 28 En este contexto, el Tribunal de Justicia ha recordado que el artículo 9 del Reglamento 2017/1001 tiene por objeto ofrecer al titular de la marca de la Unión un instrumento legal que le permita prohibir y, de este modo, hacer cesar cualquier uso de dicha marca que efectúe un tercero sin su consentimiento. Sin embargo, solo un tercero que tiene el dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso tiene efectivamente la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición (sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, apartado 38 y jurisprudencia citada).
- 29 Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el uso de un signo idéntico o similar a la marca del titular por un tercero en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 implica, como mínimo, que este utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial. Así, una persona puede permitir a sus clientes usar signos idénticos o similares a marcas sin hacer ella misma uso de estos signos (sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, apartado 39 y jurisprudencia citada).
- 30 De este modo, el Tribunal de Justicia ha considerado, en relación con el operador de un mercado de comercio electrónico, que son únicamente los clientes vendedores de este operador y no este quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado, en la medida en que este no utiliza ese signo en el marco de su propia comunicación comercial (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474, apartados 102 y 103, y de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, apartado 40).
- 31 En efecto, el mero hecho de crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo, aunque actúe en su propio interés económico (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, apartado 43 y jurisprudencia citada).
- 32 Desde esta misma perspectiva, el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, en los apartados 45 y 53 de la sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), que, cuando el operador de un mercado electrónico ofrece servicios de almacenamiento a los terceros vendedores que operan en ese mercado, de modo que tiene en depósito por cuenta de esos terceros vendedores productos que infringen un derecho de marca, sin tener, no obstante, conocimiento del carácter infractor de los productos y sin tener como objetivo ofrecer él mismo los bienes que almacena o comercializarlos él mismo, no es el operador, sino solo esos vendedores, quien hace uso de los signos colocados en los bienes almacenados.
- 33 Sin embargo, es preciso subrayar que, aunque en el asunto que dio lugar a esa sentencia se trataba del operador del mismo sitio de Internet de venta en línea que integra el mercado electrónico, a saber, Amazon, el órgano jurisdiccional remitente en ese asunto, único competente para efectuar las comprobaciones fácticas necesarias, había indicado sin ambigüedad que ese operador no tenía conocimiento de que los productos en cuestión infringían un derecho de marca, que él mismo no había ofrecido los productos a la venta ni los había comercializado, y que tampoco tenía intención de hacerlo él mismo. Dicho órgano jurisdiccional había señalado asimismo que el envío de esos productos lo

realizaban prestadores de servicios externos (véase la sentencia de 2 de abril de 2020, *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267, apartados 9, 30 y 47).

- 34 Por otra parte, ni en dicho asunto ni en el que dio lugar a la sentencia de 12 de julio de 2011, *L'Oréal y otros* (C-324/09, EU:C:2011:474), invocado por Amazon y citado en el apartado 30 de la presente sentencia, se preguntaba al Tribunal de Justicia en relación con la relevancia de que el sitio de Internet de venta en línea en cuestión incluya, además del mercado electrónico, ofertas de venta del propio operador de ese sitio.
- 35 Pues bien, en los presentes asuntos, los órganos jurisdiccionales remitentes se preguntan precisamente sobre esta relevancia y la importancia que debe concederse, en este contexto, a la percepción de los usuarios del sitio en cuestión y a otras circunstancias, como el hecho de que el operador utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas de venta publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo sus propios anuncios y los de los terceros vendedores e incluyendo su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios, así como el hecho de que ofrezca servicios complementarios a esos terceros vendedores en el marco de la comercialización de sus productos, como el apoyo en la presentación de sus anuncios y el almacenamiento y el envío de sus productos.
- 36 En este contexto, los órganos jurisdiccionales remitentes se preguntan, en particular, si, en tales circunstancias, puede considerarse que no solo el tercero vendedor, sino también el operador del sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico, hace uso, en su caso, en su propia comunicación comercial, de un signo idéntico a una marca ajena, para productos idénticos a aquellos para los que está registrada esa marca, de modo que podría ser considerado responsable de la infracción de los derechos del titular de esa marca en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001, cuando el tercero vendedor ofrezca a la venta en dicho mercado tales productos provistos de ese signo.
- 37 Ha de señalarse, a este respecto, que esta cuestión se plantea con independencia de que el papel de ese operador, en la medida en que permita a otro operador económico hacer uso de la marca, pueda examinarse, en su caso, con arreglo a otras normas jurídicas como el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 o el artículo 11, primera frase, de la Directiva 2004/48 (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de abril de 2020, *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267, apartado 49 y jurisprudencia citada).
- 38 Si bien corresponde, en última instancia, a los órganos jurisdiccionales remitentes apreciar si, en cada uno de los litigios principales, Amazon, como operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico, utiliza un signo idéntico a la marca controvertida para productos idénticos a aquellos para los que está registrada esa marca, en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001, el Tribunal de Justicia puede facilitar a dichos órganos jurisdiccionales los elementos de interpretación propios del Derecho de la Unión que puedan serle de utilidad a este respecto (véase, por analogía, la sentencia de 7 de abril de 2022, *Berlin Chemie A. Menarini*, C-333/20, EU:C:2022:291, apartado 46 y jurisprudencia citada).
- 39 A este respecto, por lo que atañe a la «comunicación comercial» de una empresa en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 29 de la presente sentencia, procede señalar, como ha hecho el Abogado General en los puntos 55 y 56 de sus conclusiones, que, por lo general, esta designa toda forma de comunicación dirigida a terceros, destinada a promover su actividad, sus productos o sus servicios o a indicar el ejercicio de esa actividad. De este modo, la utilización de un signo en la propia

comunicación comercial de la empresa supone que los terceros puedan considerar que ese signo forma integrante de esta y que, por tanto, está comprendido en la actividad de dicha empresa.

- 40 En este contexto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en una situación en la que el prestador de un servicio utiliza un signo idéntico o similar a una marca ajena para promocionar productos que uno de sus clientes comercializa mediante ese servicio, el prestador hace uso él mismo de ese signo cuando lo utiliza de modo que se establezca un vínculo entre dicho signo y los servicios que presta (sentencias de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474, apartado 92, y de 15 de diciembre de 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, apartado 32).
- 41 Así, el Tribunal de Justicia ha considerado que ese prestador de servicios no hace uso por sí mismo de un signo idéntico o similar a una marca ajena cuando el servicio que presta no es, por su naturaleza, comparable a un servicio destinado a promover la comercialización de productos provistos de dicho signo y no implica la creación de un vínculo entre ese servicio y el referido signo, ya que el prestador en cuestión no opera frente al consumidor, lo que excluye cualquier asociación entre sus servicios y el signo de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, apartado 33).
- 42 En cambio, el Tribunal de Justicia ha declarado que existe tal vínculo cuando el operador de un mercado electrónico hace publicidad, mediante un servicio de referenciación en Internet y a partir de una palabra clave idéntica a una marca ajena, de los productos de esta marca puestos a la venta por sus clientes en su mercado electrónico. En efecto, dicha publicidad crea, para los internautas que efectúan una búsqueda a partir de esa palabra clave, una asociación evidente entre estos productos de marca y la posibilidad de comprarlos a través de dicho mercado. Por este motivo, el titular de la marca está facultado para prohibir al operador ese uso cuando dicha publicidad vulnera el derecho de marca, debido a que no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si tales productos proceden del titular de dicha marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474, apartados 93 y 97).
- 43 De esta jurisprudencia se desprende que, como ha señalado en esencia el Abogado General en los puntos 58, 59 y 72 de sus conclusiones, para determinar si el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico utiliza él mismo un signo idéntico a una marca ajena que figura en anuncios relativos a productos ofrecidos por terceros vendedores en ese mercado, debe apreciarse si un usuario normalmente informado y razonablemente atento de ese sitio de Internet establece un vínculo entre los servicios de dicho operador y el signo en cuestión.
- 44 La pertinencia de este análisis no queda en modo alguno desvirtuada por la alegación, formulada por Amazon y la Comisión Europea en sus observaciones escritas, de que la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia no ha tenido en cuenta la percepción de los usuarios.
- 45 Es cierto que, en los apartados 102 y 103 de la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros (C-324/09, EU:C:2011:474), cuyo tenor se recuerda en el apartado 30 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia no mencionó expresamente la percepción del usuario del mercado electrónico, destinatario de la comunicación comercial de que se trate.
- 46 Sin embargo, esto no significa que el Tribunal de Justicia haya excluido que la percepción de los usuarios del mercado electrónico se tome en consideración como un elemento pertinente para determinar si el signo en cuestión se utiliza en el marco de la propia comunicación comercial del operador de ese mercado.
- 47 En efecto, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, el sitio de Internet contenía únicamente un mercado electrónico, sin incluir también las propias ofertas de venta del operador de ese sitio.
- 48 Por tanto, para determinar si un anuncio en un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico publicado por un tercero vendedor que opera en este en el que se utiliza un signo idéntico a una marca ajena puede considerarse parte integrante de la comunicación comercial del operador de ese sitio de Internet, hay que comprobar si el anuncio puede establecer un vínculo entre los servicios ofrecidos por el operador y el signo en cuestión, debido a que un usuario normalmente informado y

razonablemente atento podría creer que es ese operador quien comercializa en su propio nombre y por cuenta propia el producto para el que se utiliza dicho signo.

- 49 En el marco de esta apreciación global de las circunstancias del caso de autos, revisten especial importancia, en particular, el modo de presentación de los anuncios, tanto individualmente como en su conjunto, en el sitio de Internet de que se trate, así como la naturaleza y la amplitud de los servicios prestados por el operador de este.
- 50 Por lo que respecta, en primer lugar, al modo de presentación de estos anuncios, es preciso recordar que la normativa de la Unión sobre comercio electrónico recoge la necesidad de que la visualización de los anuncios en Internet sea transparente (sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474, apartado 95). Por lo tanto, los anuncios que aparecen en un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico deben presentarse de un modo que permita a un usuario normalmente informado y razonablemente atento distinguir fácilmente las ofertas procedentes, por una parte, del operador de dicho sitio de Internet y, por otra, de terceros vendedores que operan en el mercado electrónico integrado en él (véase, por analogía, la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474, apartado 94).
- 51 Pues bien, el hecho de que el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo sus propios anuncios y los de terceros vendedores e incluyendo su propio logotipo de distribuidor de renombre tanto en su sitio de Internet como en todos esos anuncios, incluidos los relativos a productos ofrecidos por terceros vendedores, puede hacer difícil esa distinción clara y dar así la impresión al usuario normalmente informado y razonablemente atento de que es ese operador quien comercializa, en su propio nombre y por cuenta propia, también los productos ofrecidos por esos terceros vendedores. Por lo tanto, cuando dichos productos llevan un signo idéntico a una marca ajena, esa presentación uniforme puede crear un vínculo, para esos usuarios, entre el signo y los servicios prestados por ese mismo operador.
- 52 En particular, cuando el operador de un sitio de Internet de venta en línea asocia a las diferentes ofertas procedentes de él mismo o de un tercero, sin distinción en función de su origen, una mención del tipo «las mejores ventas», «los más demandados» o «los más ofertados», con el fin, en particular, de promover algunas de esas ofertas, tal presentación puede reforzar en el usuario normalmente informado y razonablemente atento la impresión de que los productos así promovidos son comercializados por ese operador en su nombre y por cuenta propia.
- 53 En segundo lugar, la naturaleza y la amplitud de los servicios prestados por el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico a los terceros vendedores que ofrecen productos provistos del signo en cuestión en ese mercado, como los consistentes, en particular, en el tratamiento de las preguntas de los usuarios acerca de esos productos o del almacenamiento, del envío y de la gestión de las devoluciones de dichos productos, pueden también dar la impresión a un usuario normalmente informado y razonablemente atento de que esos mismos productos son comercializados por ese operador, en su nombre y por cuenta propia, y crear así un vínculo, para los usuarios, entre sus servicios y los signos que aparecen en esos productos y en los anuncios de esos terceros vendedores.
- 54 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse que el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra, además de sus propias ofertas de venta, un mercado electrónico utiliza él mismo un signo idéntico a una marca de la Unión ajena, para productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, cuando terceros vendedores ofrecen para su venta en dicho mercado, sin el consentimiento del titular de la marca, tales productos provistos de ese signo, si un usuario normalmente informado y razonablemente atento de ese sitio establece un vínculo entre los servicios de ese operador y el signo en cuestión, lo que ocurre, en particular, cuando, habida cuenta de todos los elementos que caracterizan la situación, ese usuario podría tener la impresión de que es ese operador quien comercializa, él mismo, en su propio nombre y por cuenta propia, los productos provistos de ese signo. Es pertinente a este respecto que dicho operador utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas publicadas en su

sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo los anuncios de los productos que vende en su nombre y por cuenta propia y los de los productos ofrecidos por terceros vendedores en dicho mercado, que incluya su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios y que ofrezca a los terceros vendedores, en el marco de la comercialización de los productos provistos del signo en cuestión, servicios complementarios consistentes, en particular, en el almacenamiento y el envío de dichos productos.

Costas

- 55 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidentepromovido ante los órganos jurisdiccionales remitentes, corresponde a estos 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:

El artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea debe

interpretarse en el sentido de que

puede considerarse que el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra, además de sus propias ofertas de venta, un mercado electrónico utiliza él mismo un signo idéntico a una marca de la Unión ajena, para productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, cuando terceros vendedores ofrecen para su venta en dicho mercado, sin el consentimiento del titular de la marca, tales productos provistos de ese signo, si un usuario normalmente informado y razonablemente atento de ese sitio establece un vínculo entre los servicios de ese operador y el signo en cuestión, lo que ocurre, en particular, cuando, habida cuenta de todos los elementos que caracterizan la situación, ese usuario podría tener la impresión de que es ese operador quien comercializa, él mismo, en su propio nombre y por cuenta propia, los productos provistos de ese signo. Es pertinente a este respecto que dicho operador utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo los anuncios de los productos que vende en su nombre y por cuenta propia y los de los productos ofrecidos por terceros vendedores en dicho mercado, que incluya su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios y que ofrezca a los terceros vendedores, en el marco de la comercialización de los productos provistos del signo en cuestión, servicios complementarios consistentes, en particular, en el almacenamiento y el envío de dichos productos.

Firmas

* Lengua de procedimiento: francés.