

Louboutin vs. Amazon. ¿Un litigio más sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el uso de una marca? Comentario de la sentencia del TJUE de 22 de diciembre de 2022, asuntos C-148/21 y C-184/21

Louboutin vs. Amazon. One more litigation about the liability of digital platforms in the use of a trademark? Commentary on the ECJ ruling of 22 December of 2022, cases C-148/21 and C-184/21

ISABEL ANTÓN JUÁREZ

Profesora titular de Derecho internacional privado

Universidad Carlos III de Madrid

ORCID ID: 0000-0002-5639-2301

Recibido: 15.06.2023 / Aceptado: 13.09.2023

DOI: 10.20318/cdt.2023.8090

Resumen: El objeto del presente trabajo es el análisis de la sentencia del TJUE de 22 de diciembre de 2022. La cuestión que se dirime en la sentencia que analizamos es si el hecho de que un tercero que utiliza *Amazon* como vía para anunciar y comercializar productos falsos puede implicar que la propia plataforma sea responsable de dicha infracción de forma directa. Hay que tener presente que esa responsabilidad directa de la plataforma sólo sería posible si se considera que la propia plataforma usa la marca ajena en el sentido del art. 9.2 letra a) del *Reglamento (UE) 2017/1001*. El estudio de este asunto es necesario porque implica una mayor precisión, incluso se podría considerar un cambio en la jurisprudencia del TJUE sobre la responsabilidad marcaría directa de las plataformas. Tras esta sentencia, se puede considerar que una plataforma usa una marca si de la percepción del usuario medio que utiliza la plataforma se puede establecer un vínculo entre la marca y la plataforma debido a aspectos como (1) la forma en la que plataforma oferta los productos (*ad ex.* de forma homogénea sin diferenciar entre sus propios productos de los de sus vendedores) y (2) los servicios complementarios que la propia plataforma ofrece a sus vendedores.

Palabras clave: plataforma de *ecommerce*, marca, responsabilidad directa, lujo.

Abstract: The aim of this paper is the analysis of the ECJ ruling of 22 of December of 2022. The question that is resolved in the ruling we analyze is whether the fact that a third party that uses Amazon as a means to advertise and market counterfeit products can imply that the platform itself is directly liable for said infringement. It must be kept in mind that this direct responsibility of the platform would only be possible if it is considered that the platform itself uses another's trademark within the meaning of art. 9.2 letter a) of Regulation (EU) 2017/1001. The study of this matter is necessary because it im-

* Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i PID2020-112707GB-I00, MODA Y BIENES INMATERIALES, financiada por MCI/AEI/10.13039/501100011033.

plies a greater precision even we can consider a change in the case law of the ECJ on the direct trademark liability of platforms. Following this ruling, a platform can be considered to use a trademark if, based on the perception of the average user who uses the platform, a link can be established between the trademark and the platform due to aspects such as (1) the way in which the platform offers the products (ad ex. in a homogeneous manner without differentiating between its own products and those of its sellers) and (2) the complementary services that the platform itself offers to its sellers.

Keywords: ecommerce platform, trademark, primary liability, luxury.

Sumario: I. Introducción. II. Hechos del caso y problema jurídico. III. La jurisprudencia anterior al asunto *Louboutin vs. Amazon* (2022). 1. Aproximación inicial. 2. El asunto *Coty Germany vs Amazon* (2020). 3. El asunto *Google France vs. Louis Vuitton* (2010) y el asunto *L’Oreal vs. eBay* (2011). 4. En conclusión. IV. Las cuestiones prejudiciales que debe resolver el TJUE en el asunto *Louboutin vs. Amazon* (2022). V. Reflexiones finales.

I. Introducción

1. El objeto del presente trabajo es el análisis de la sentencia del TJUE de 22 de diciembre de 2022¹. En este asunto se enfrentan dos empresas muy conocidas, una de ellas especialmente en el sector de la moda. Una de ellas es *Louboutin*, empresa francesa conocida principalmente por: 1) La suela roja tan característica que presentan sus zapatos de tacón; 2) Las numerosas batallas judiciales que ha llevado a cabo por muchas jurisdicciones del mundo para proteger dicha suela. Dichas batallas se han derivado algunas veces de intentar registrar como marca la suela roja de sus zapatos², otras de proteger su marca frente a la venta de imitaciones³ o falsificaciones por terceros. Este asunto que estudiamos se corresponde con los últimos que señalábamos, ya que lo que persigue es evitar que terceros comercialicen (en este caso a través de una plataforma de *ecommerce*) sin su consentimiento zapatos falsos con la suela roja. La otra empresa presente en este litigio es *Amazon* Europa, multinacional estadounidense que opera en el mundo entero.

2. El problema jurídico que suscita este asunto no es nuevo, la responsabilidad de una plataforma digital por el uso de una marca. Sin embargo, esta sentencia sí que aporta novedad debido al cambio de posición que lleva a cabo el TJUE con respecto a decisiones anteriores. Como analizaremos posteriormente, esta sentencia supone un avance en la atribución de responsabilidad directa por infracción de una marca a una plataforma de *ecommerce* por el uso que sus terceros vendedores realizan en su plataforma⁴.

¹ STJUE 22 de diciembre 2022, C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin vs. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016. Para comentarios sobre esta sentencia *vid. ad ex.*, P. DE MIGUEL ASENSIO, “Mercados en línea e infracción de marcas: extensión de la responsabilidad de las plataformas”, *La Ley Unión Europea*, n° 111, febrero 2023; D. DANIELI, “Piattaforme di e-commerce e contraffazione di marchi: cambi di paradigma nel regime di responsabilità disciplinato dal diritto dell’Unione europea”, *papers di Diritto Europeo*, 1, 2023, pp. 23-43, en particular, pp. 29 a. 42; T. RIIIS, “Primary liability of intermediaries for trade mark infringement in light of the decision in joined cases *Louboutin* (C-148/21) and (C-184/21)”, *European Intellectual Property Review*, Volume 45, Issue 6, 2023, pp. 337-343.

² Así ha conseguido registrar su suela roja como marca de posición en la UE, pero no si antes tener que litigar, teniendo como resultado la sentencia del TJUE de 12 de junio de 2018, *Louboutin vs. Van Haren*, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423. También tiene una marca sobre su suela roja en EE.UU. y en China. Sin embargo, no en todas las jurisdicciones ha tenido el mismo éxito, ya que el derecho de marcas obedece al principio de territorialidad y para que se reconozca un derecho de marca se debe tener presente lo que dispone el derecho nacional donde se persigue ostentar la protección. De este modo, cada país puede tener sus particularidades en cuanto al derecho de marcas y ha dado lugar a que en una jurisdicción sí se pueda registrar la suela roja como marca pero en otras no. Este fue el caso de Japón que en 2022 denegó registrar la suela de *Louboutin* como marca de color.

³ En Estados Unidos litigó con *Yves Saint Laurent*, en Francia contra *Inditex* y en Japón interpuso una demanda contra la empresa *Eizo*.

⁴ A pesar de que el Abogado General del caso, el señor M. SZPUNAR, no opinó del mismo modo en sus Conclusiones presentadas para este asunto, sobre este particular *vid.* Conclusiones del Abogado General MACIEJ SZPUNAR presentadas el 2 de junio de 2022, asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022: 422, apartado 100.

3. La responsabilidad de las plataformas digitales, ya sean de *ecommerce*, de generación de contenido, etc. es un tema jurídico crucial en la actualidad debido al auge que presentan en el día a día de millones de personas. Así, como analizaremos, esta sentencia muestra como ese protagonismo social y económico que son las plataformas debe también alienarse con el nivel de responsabilidad legal que deben asumir cuando en las mismas se cometen ilícitos, ya no sólo contra la propiedad industrial, como es el caso que analizamos, también cuando se atentan contra otros derechos como al de la información, la privacidad, el derecho al honor, entre otros. Prueba de que la evolución que han presentado las plataformas en los últimos años también se refleja en cierto modo en las normas que regulan el nivel de diligencia que se les debe exigir a las plataformas es el *Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales)*[en adelante, RSD]⁵, el cual entre otros aspectos incluye cambios respecto a lo establecido por la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000⁶ (en adelante, DCE). Un artículo clave de la DCE en relación a la responsabilidad de las plataformas ha sido el art. 14⁷, el cual se sustituye por el art. 6 del RSD, que se aplicará a partir del 24 de febrero de 2024 (art. 93 RSD).

4. En definitiva, la cuestión que se dirime en la sentencia que analizamos es si el hecho de que un tercero que utiliza *Amazon* como vía para anunciar y comercializar productos falsos puede implicar que la propia plataforma sea responsable de dicha infracción de forma directa, debido a que se considere que la propia plataforma usa la marca ajena para los mismos productos sin consentimiento del titular en el sentido del art. 9.2 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* (en adelante, RMUE)⁸. De este modo, este asunto nos permite estudiar dos cuestiones jurídicas: 1) El concepto de “uso de marca” en relación al RMUE; 2) La responsabilidad directa por infracción de marca de una plataforma de *ecommerce*. Hay que tener presente que la responsabilidad por infringir una marca puede ser directa o indirecta⁹. Sin embargo, no se puede hacer una translación directa entre “plataforma digital” igual a “uso indirecto de una marca” y que esto sea igual a “responsabilidad indirecta”. Ni tampoco que “usuario de la plataforma” siempre igual a “responsabilidad directa” por infracción de una marca¹⁰. La infracción directa de una marca se regula en el RMUE y en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida)¹¹. Por su parte, la infracción indirecta no se regula en la normativa europea de marcas, carece de regulación a nivel europeo y tendríamos que acudir al derecho de marcas nacional para saber si esa actuación de la plataforma se puede considerar una infracción indirecta de una marca. Pero no hay que pasar por alto que a ese derecho nacional de marcas para verificar una infracción indirecta se acudiría tras la aplicación de los arts. 13 a 15 DCE. Es decir, tras determinar que la plataforma no se ha podido acoger a una exención de responsabilidad por la actividad que desarrolla como prestador de servicio de la información en atención a los citados artículos de la DCE.

⁵ DOUE núm. 277, de 27 de octubre de 2022.

⁶ 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) [DOCE núm. 178, de 17 de julio de 2000].

⁷ Sobre el art. 14 de la Directiva 2000/31 *vid.* sin carácter exhaustivo entre la doctrina, E. ARROYO AMAYELAS, “La responsabilidad de los intermediarios en internet. ¿Puertos seguros a prueba de futuro?”, *Cuadernos de Derecho Transnacional* (CDT), vol. 12, nº 1, 2020, pp. 808-837, en particular, pp. 822-824; J. RIORDAN, *The Liability of Internet Intermediaries*, Oxford University Press, Oxford, 2016.

⁸ DOUE L 151/1, de 16 de junio de 2017.

⁹ La responsabilidad directa surgiría cuando una persona usa la marca de forma directa, mientras que la responsabilidad indirecta tendría lugar cuando se facilita o asiste al uso de una marca por parte de un tercero. Sin embargo, no en todos los ordenamientos jurídicos está tan claro qué actos se consideran usos directos y cuáles indirectos de una marca, atribuyendo en diferentes ocasiones responsabilidad directa por un uso indirecto de una marca. *Vid.* J. RIORDAN, “The liability of internet intermediaries”, Oxford, 2016.

¹⁰ Sobre este particular *vid.* A. OHLY, “The liability of intermediaries for trade mark infringement”, G.B Dinwoodie/ M.D. Janis (eds), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2021, *Research Handbook on Trademark Law Reform*, 2021, pp. 396-430, en particular, p.397.

¹¹ DOUE L 336/1, de 23 de diciembre de 2015.

5. Para abordar el presente comentario lo dividiremos en cuatro partes. Así, en una primera parte se abordarán los hechos de caso, en una segunda los antecedentes jurisprudenciales al respecto, en una parte se estudiarán las preguntas que debe resolver el TJUE para llegar a una parte final donde se pondrán de manifiesto unas breves reflexiones.

II. Hechos del caso y problema jurídico

6. *Christian Louboutin*, conocido diseñador francés de zapatos demandó a *Amazon* ante tribunales luxemburgueses (el 19 de septiembre de 2019) y ante tribunales belgas (el 4 de octubre de 2019) debido a que la citada plataforma vendía y también publicitaba en su plataforma unos zapatos falsos *imitando* a sus famosos *stiletto*s de la suela roja¹². Dichos zapatos se vendían por un tercero que utilizaba el *ecommerce* de *Amazon*, encargándose la plataforma en atención a su servicio de logística de almacenar dichos productos y enviarlos al cliente final. El problema jurídico que se debe dirimir en este asunto es si el hecho de que un tercero que utiliza *Amazon* como vía para anunciar y comercializar productos falsos puede implicar que la propia plataforma sea responsable de dicha infracción, debido a que se considere que la propia plataforma usa la marca ajena para los mismos productos sin consentimiento del titular en el sentido del art. 9.2 letra a) del RMUE teniendo presente que la plataforma publicita dichos productos como si se tratara de suyos propios y también los almacena y los envía al consumidor final. Es decir, la clave de este asunto es si determinar si la plataforma digital de *ecommerce* por su propio modelo de negocio (se trata de una plataforma de las denominadas híbridas¹³) alberga responsabilidad marcaria directa en atención al art. 9.2 letra a) RMUE. De este modo, su responsabilidad, desde un punto de vista marcario (en caso de estimarse), no sería por la actuación del tercero que usa su plataforma sino por el modelo de negocio que desarrolla la propia plataforma.

7. Las partes implicadas en el asunto tienen visiones muy dispares al respecto. Para *Louboutin* no hay duda: *Amazon* usa su marca sin su consentimiento en el tráfico jurídico y económico. Los productos falsos que se comercializan en *Amazon* son exactamente los mismos y la marca es idéntica a la que ostenta *Louboutin*. Sin embargo, para *Amazon*, lo único que hace es prestar las condiciones técnicas necesarias para que el tercero uso en la plataforma la marca del tercero. De este modo, para *Amazon* el hecho de prestar servicios accesorios (realizar anuncios de sus vendedores en su plataforma, almacenar los productos, el envío a los clientes finales) no implica que esté utilizando la marca de *Louboutin* para su propia comunicación comercial¹⁴. Aspecto que se consideró clave en otros asuntos anteriores resueltos por el TJUE para considerar en qué supuestos se usa una marca¹⁵ y en los que se entendió que la plataforma no usaba la marca.

¹² STJUE 22 de diciembre 2022, C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin vs. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016, apartado 18.

¹³ Una plataforma híbrida en contraposición de un operador puro (*pure play marketplaces*) es aquella que no sólo permite que terceros publiciten y oferten productos a través de su plataforma sino que la propia plataforma también actúa de vendedor. Una plataforma híbrida desempeña un doble rol. Por un lado, es intermediario, por el otro es vendedor. Este modelo de negocio “híbrido” hace que se derivan consecuencias jurídicas dispares y que dichas plataformas puedan afectar al mercado, a la competencia y a los consumidores. Así, desde una perspectiva concurrencial, visto el poder de mercado que pueden ostentar algunas de estas plataformas híbridas, el legislador europeo en el reciente Reglamento de exenciones verticales (Reglamento UE 2022/720) ha incluido normas específicas cuando el acuerdo de distribución se celebra con una plataforma híbrida que compite con sus distribuidores. Este sería el caso de la distribución dual cuando se producen intercambios de información. Estos acuerdos no quedarían exentos de prohibición conforme a los arts. 2.4 y 2.5 Reglamento UE 2022/720 cuando no se cumplen determinadas condiciones señaladas en los mismos. No obstante, el hecho de que estas plataformas puedan tener efectos en la competencia no significa que desde otros análisis, como *ad ex.*, económicos, las plataformas híbridas puedan implicar beneficios en el bienestar del consumidor debido a que amplían la oferta de servicios y permitan comprar determinados productos a precios más bajos, *vid.* al respecto, J.PADILLA, “Trademark liability in hybrid marketplaces”, p. 9, disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4074076 (consultado el 15 de junio de 2023).

¹⁴ STJUE 22 de diciembre 2022, C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin vs. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016, apartado 12.

¹⁵ STJUE 12 de julio 2011, C-324/09, *L’Oreal*, ECLI:EU:C:2011:474; STJUE de 3 de marzo de 2016, C-179/15, *Daimler*, ECLI:EU:C:2016:134; STJUE de 2 de abril de 2020, C-567/18, EU:C:2020:267, apartado 40. Sobre esta sentencia *vid. ad. ex.* I. ANTÓN JUÁREZ, Infracción de un Derecho de marca en plataformas de *ecommerce*: la actuación de la plataforma y el impacto de

III. La jurisprudencia anterior al asunto *Louboutin vs. Amazon* (2022)

1. Aproximación inicial

8. Como ya se ha señalado, el asunto que nos ocupa no es el primero al que se enfrenta el TJUE sobre la responsabilidad de una plataforma digital en relación a la infracción de una marca. Asuntos como *Google France*¹⁶, *L'Oreal*¹⁷ y *Coty*¹⁸ preceden a este que analizamos. Sin embargo, en ningún caso anterior se le había preguntado al TJUE lo que se le pregunta en este asunto y es la relevancia que presenta para se considere que la plataforma usa una marca en el sentido del art. 9.2. letra a RMUE estas dos circunstancias: 1) El hecho de que la plataforma de *ecommerce* desarrolle un modelo de negocio híbrido (la plataforma realiza las funciones de intermediaria pero también es vendedora)¹⁹; 2) La percepción de los usuarios de la plataforma sobre el hecho de que *Amazon* utilice un modo de presentación de las ofertas uniformes. Esto se traduce en que *Amazon* muestra al mismo tiempo sus propios anuncios y los de sus vendedores e incluye en todos esos anuncios su logotipo, además de ofrecer servicios complementarios a sus vendedores para la comercialización de sus productos (almacenamiento, envío, etc.).

Aun así, los asuntos anteriores al caso *Louboutin vs. Amazon* son relevantes debido a que permiten poner en relieve el estado de la cuestión del que parte el TJUE a la hora de resolver este asunto que analizamos.

9. De la jurisprudencia del TJUE se puede afirmar que una plataforma de comercio electrónico usa una marca cuando desempeña un papel activo²⁰. El alto tribunal europeo ha considerado que el operador de una plataforma de comercio electrónico que permite que mediante la misma terceros puedan comercializar sus productos no realiza un uso de la marca en atención al art. 9.2 letra b y 9.3 letra b RMUE cuando almacena los productos, los cuales infringen un derecho de marca pero lo desconoce, siempre que no tenga como fin con ese almacenamiento la oferta o comercialización de los productos²¹.

De este modo, cuando ese fin comercial sólo recae en el tercero vendedor que usa plataforma, es sólo el vendedor el que utiliza la marca para su comercialización y no la plataforma propiamente dicha. El hecho de que *Amazon* almacenara las mercancías fue irrelevante²². Por lo tanto, si la plataforma no usa la marca, tampoco puede infringirla al menos de forma directa, por lo que no se le podría hacer responsable por las infracciones marcarias que terceros realizan en su plataforma. Además, en diferentes ocasiones el TJUE ha sostenido que la mera creación de las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse una marca y recibir remuneración por ese servicio no significa que el propio prestador de ese servicio esté utilizando el signo²³. Así, en este escenario, cuando se considera que la plataforma no usa la marca, la responsabilidad que pudiera tener la plataforma por el hecho de crear las condiciones técnicas para que el tercero use la marca no se dilucidan en atención al derecho de marcas (RMUE y

su responsabilidad, *Cuadernos de Derecho Transnacional*(CDT), vol.12,nº2,2020, pp. 52-75, en particular, pp. 56-59.

¹⁶ STJUE 23 marzo 2010, *Google France SARL y Google Inc./Louis Vuitton Malletier*, C-236/08 a 238/08, EU:C:2010:159. Para un comentario sobre esta sentencia *vid. ad ex.*, C. VOLKMANN, “Trademark Use and Liability of Referencing Service in Keyword Advertising - Google AdWords and Trademark Law”, *European Journal of Risk Regulation*, 2011, pp. 450-454.

¹⁷ STJUE 12 de julio 2011, *L'Oreal y otros/ eBay International AG y otros*, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474. Para un comentario sobre esta sentencia *vid.* sin carácter exhaustivo, D. LIEVENS, “L'Oréal v. eBay - Welcomed in France, Resented in England”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2012, pp. 68-76.

¹⁸ STJUE 2 abril 2020, *Coty/Amazon*, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267. Para un com

¹⁹ STJUE 22 de diciembre 2022, C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin vs. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016, apartado 34.

²⁰ STJUE 2 abril 2020, *Coty/Amazon*, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 37; STJUE de 3 de marzo de 2016, *Daimler*, C-179/15, ECLI:EU:2016:134, apartados 39 y 40; STJUE de 25 de julio de 2018, *Mitsubishi*, C-129/17, EU:C:2018:594, apartado 38.

²¹ STJUE 2 abril 2020, *Coty/Amazon*, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 45.

²² El TJUE ya lo consideró así en otros asuntos como en *UDV Nort America* (STJUE 19 febrero 2009, *UDV North America*, C-62/08, ECLI:EU:C:2009:111, apartado 43) y en *A vs. B* (STJUE 30 abril 2020, *A vs. B*, C-772/18, ECLI:EU:C:2020:343, apartado 28)

²³ STJUE 23 marzo 2010, *Google France SARL y Google Inc./Louis Vuitton Malletier*, C-236/08 a 238/08, ECLI:EU:C:2010:159, apartado 57; STJUE 15 de diciembre 2011, *Frisdranken Industrie Winters*, C-119/10:387, apartado 29; STJUE 2 abril 2020, *Coty/Amazon*, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 43.

Directiva 2015/2436) sino en atención a las normas relativas a la prestación de servicios de la sociedad de la información (arts. 12 a 14 DCE y actual art. 6 RSD). En particular, una vez ya en este escenario, lo que se debe analizar es si la actuación de la plataforma digital podría caer en lo que se conoce como “puerto seguro” debido a que su actividad es neutral y ha actuado de forma diligente cuando tenía conocimiento de la ilicitud. En otras palabras, en atención a la jurisprudencia del TJUE la responsabilidad por la infracción de derechos de marca por parte de las plataformas de comercio electrónico va a estar ligada al tipo de actividad desempeñan, si su papel ha sido “activo” o “pasivo”. El art. 14 de la DCE precisa que los prestadores de servicios de *hosting* o almacenamiento de datos no serán responsables de los datos que almacenan cuando no tengan conocimiento efectivo del carácter ilícito de los mismos o cuando teniendo dicho conocimiento actúen con prontitud para retirarlos o para que sean inaccesibles (excepción de responsabilidad de puerto seguro).

Sin embargo, valorar esa neutralidad de la plataforma digital en la práctica no es tan sencillo ni tampoco es tan evidente debido a los negocios actuales que desempeñan dichas plataformas. Prueba de ello es el asunto *Youtube Cyando*²⁴ donde se analiza la responsabilidad de una plataforma que aloja datos y recomienda contenido respecto a la infracción de derechos de autor. La posición del TJUE en este caso es similar a asuntos anteriores sobre responsabilidad de plataformas digitales. El alto tribunal europeo pone el foco en cómo actúa la plataforma cuando tiene conocimiento de los contenidos ilícitos y cómo impacta tal diligencia en su neutralidad para poder acogerse a la exención de responsabilidad del art. 14 DCE²⁵. Sin embargo, quizás hubiera sido interesante que el TJUE hubiera ido más allá y se hubiera replanteado el análisis de la neutralidad de la plataforma en momentos previos en los que la plataforma como parte de su negocio promueve determinado contenido²⁶.

2. El asunto *Coty Germany vs Amazon* (2020)

10. En el asunto *Coty Germany vs. Amazon*, el problema radicaba en que un vendedor de *Amazon* adscrito a su programa “de logística”²⁷ comercializaba perfumes distinguidos con una marca cuyo derecho no estaba agotado²⁸. Esto implicaba que sólo el titular, que en este caso era la empresa *Coty Germany*, o un tercero con el consentimiento del titular podía vender los productos en el EEE. Por lo tanto, el vendedor de *Amazon* al comercializar productos cuya marca no se encontraba agotada estaba lesionando el derecho de marca. *Coty Germany* interpuso una demanda ante tribunales alemanes en la que argumentaba que *Amazon* era responsable de las infracciones marcarias que se llevaban a cabo en su plataforma por terceros debido a que era la propia plataforma digital, la que en base a su servicio de logística al que estaba adscrito ese vendedor, la que almacenaba, enviaba el producto al cliente final y se encargaba de las devoluciones.

11. Desafortunadamente en este asunto, el impacto del doble rol de la plataforma para considerar si ésta infringía un derecho de marca de forma directa no fue objeto de análisis por parte del TJUE a pesar de que el Abogado General en sus Conclusiones lo tiene presente²⁹ incluso el propio TJUE³⁰ anima para que así lo determinara el tribunal nacional que debía resolver sobre el asunto. En este caso, el TJUE sólo se limitó a responder por lo que se le preguntaba por el Tribunal Supremo alemán que remitió una

²⁴ STJUE de 22 de junio de 2021, *Frank Peterson c. Google y Elsevier c Cyando*, C-682/18 y C-683/18, ECLI:EU:C:2021:503.

²⁵ *Ibidem*, apartados 114 y 115.

²⁶ Muy interesante la reflexión que realiza al respecto el profesor P. MIGUEL ASENSIO, en su trabajo “Mercados en línea e infracción de marcas: extensión de la responsabilidad de las plataformas”, *La Ley Unión Europea*, nº 111, febrero 2023, p. 3.

²⁷ Este servicio consistía en que el vendedor le remite las mercancías a la plataforma de *ecommerce Amazon* y es ésta la se encarga de almacenar los productos, su envío, el servicio de atención al cliente y de las devoluciones.

²⁸ Sobre el agotamiento del derecho de marca, sin carácter exhaustivo, *vid.* A. ARROYO APARICIO, “Agotamiento del derecho conferido por la marca de la UE”, *Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT)*, vol. 13, nº 2, 2021, pp. 116-131.

²⁹ Conclusiones del Abogado General Sr. M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, presentadas el 28 de noviembre de 2019, *Coty Germany contra Amazon Services Europe Sàrl y otros*, asunto C-567/2018, ECLI:EU:C:2019:1031, apartado 27.

³⁰ STJUE 2 abril 2020, *Coty/Amazon*, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 48.

cuestión prejudicial muy acotada³¹, lo cual condicionó su respuesta de forma considerable. En esencia al TJUE en este asunto tuvo que responder si se puede considerar que una persona <<posee>> en el sentido del art. 9, apartado 2, letra b y apartado 3, letra b del R. 2017/1001 cuando almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca sin tener conocimiento de dicha infracción, siendo el tercero el que pretende comercializar los productos. De este modo, el TJUE contesta a la cuestión prejudicial estableciendo que *Amazon* no usaría el signo al almacenar los productos cuando no persigue con ese almacenamiento ofrecer productos o comercializarlos. La razón es que al carecer de tal objetivo no estaría usando la marca en el marco de su propia comunicación comercial³². No obstante, esta sentencia aporta dos escenarios a tener presente para considerar que una plataforma usa una marca, y por lo tanto, sería responsable directa de su infracción, estos escenarios son: 1) Cuando la plataforma almacena los productos con el fin de ofrecer o comercializar los productos ella misma³³; 2) Cuando la plataforma no puede identificar al tercero vendedor³⁴.

3. El asunto *Google France vs. Louis Vuitton* (2010) y el asunto *L'Oreal vs. eBay* (2011)

12. El TJUE, en las sentencias existentes sobre las palabras claves y enlaces patrocinados en *Google*, diferencia entre la actividad del anunciante y la del prestador del servicio.

13. En la sentencia *Google France/Louis Vuitton*, al igual que en el resto que la han sucedido respecto al uso de marcas como palabras clave, el TJUE consideró que no hay duda de que el anunciante, el que paga por el enlace patrocinado, sí usa la marca en el tráfico económico, ya que con la palabra clave dirige a los usuarios a un enlace promocional que le lleva a la web donde oferta sus productos y/o servicios³⁵. Además, el citado Tribunal consideró que el uso de la marca ajena como palabra clave que conduce al enlace patrocinado del anunciante es un uso en relación a productos o servicios, aunque no se realice en el mismo sitio web del anunciante y a pesar de que dicho uso no venga recogido en el elenco de prohibiciones que tienen a su disposición los titulares de las marcas en los arts. 5 de la Primera Directiva de marcas (actual art. 10.2 Directiva 2015/2436 en materia de marcas) y 9.2 Reglamento sobre la marca comunitaria³⁶(actual art. 9.2 RMUE)³⁷.

14. En relación a los prestadores de servicio, en particular, motores de búsqueda que almacenan como palabras claves signos idénticos a marcas o la plataforma de comercio electrónico que utiliza palabras claves que se corresponde con marcas para publicitar su propio servicio, actúan con ánimo de lucro y ejercen una actividad comercial³⁸.

³¹ Esto fue un aspecto bastante controvertido de este asunto, prueba de ello es que *Coty Germany* intentó que la cuestión prejudicial fuera inadmitida debido a que consideraba que faltaban elementos fácticos para poder entender el problema jurídico, STJUE 2 abril 2020, *Coty/Amazon*, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartados 19 y 20.

³² STJUE 2 abril 2020, *Coty/Amazon*, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 47.

³³ STJUE 2 abril 2020, *Coty/Amazon*, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 45.

³⁴ *Ibidem*, apartado 48.

³⁵ STJUE 23 marzo 2010, *Google France SARL y Google Inc./Louis Vuitton Malletier*, C-236/08 a 238/08, EU:C:2010:159, apartado 52; STJUE 25 de marzo 2010, *BergSpechte*, C-278/08, *Rec.* 2010, p I-02517, apartado 18; STJUE 22 de septiembre 2011, *Interflora/Marks & Spencer*, C-323/09,

ECLI:EU:C:2011:604, apartado 30. *Vid.* un análisis de estas resoluciones en C. MORCOM, "Trade marks and the Internet: where are now?", *IPLR*, 34(1), 2012, pp. 40-53.

³⁶ Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (DOUE L 78/1 de 24 de marzo de 2009).

³⁷ *Vid.* L. A. MARCO ALCALÁ, "Las infracciones del derecho de marca mediante palabras clave en los motores de búsqueda de internet en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [Comentario a las SS acumuladas TJUE (Gran Sala) C-236/2008 a C-238/2008, *Google France SARL y Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier, S.A., Viaticum S.A., Luteciel SARL y otros*, de 23 de marzo de 2010 -caso Google-]", *ADI* 30 (2009-2010), pp. 678-679.

³⁸ STJUE 23 marzo 2010, *Google France SARL y Google Inc./Louis Vuitton Malletier*, C-236/08 a 238/08, EU:C:2010:159, apartados 53-59.

En el supuesto de los motores de búsqueda, el TJUE estimó en el caso *Google* que en la prestación de dichos servicios no se está usando la marca en el sentido de los arts. 5 de la Primera Directiva de marcas (actual art. 10.2 Directiva 2015/2436) y el art. 9 Reglamento sobre la marca comunitaria (actual art. 9.2 RMUE). El TJUE entiende que ni si quiera en los casos en los que el motor de búsqueda almacena palabras clave asociadas a términos como “imitación” o “copia” y permite que aparezcan anuncios de comerciantes que venden esos productos estaría usando la marca³⁹. Esto es así debido a que cuando *Google* hace depender la aparición de un anuncio de que el usuario introduzca una palabra clave, el buscador no está distinguiendo sus servicios con dicha marca y, por tanto, dicho uso no es un uso de la marca propiamente dicho⁴⁰. De este modo, como ya se ha analizado en el asunto *Coty Germany/Amazon*, al no existir uso de la marca en el tráfico económico tampoco puede haber infracción.

Sin embargo, en el caso de las plataformas de comercio electrónico como *eBay*, el TJUE entendió que tienen la condición de anunciantes cuando realizan publicidad de su sitio web y de las ofertas de sus clientes en el mismo⁴¹. Por lo tanto, para saber si el titular puede oponerse a los actos de dichas plataformas conforme al derecho de marcas es necesario precisar si dichos anuncios los realizan en relación a productos semejantes o idénticos que los de la marca registrada ajena y si dichos anuncios afectan negativamente a alguna de las funciones de la marca⁴².

15. Respeto a la primera cuestión, el uso de la marca *L’Oreal* por *eBay* se hacía con el fin de promocionar su plataforma de comercio electrónico mediante enlaces patrocinados. Por lo tanto, es obvio que *eBay* no utiliza la marca para designar productos o servicios idénticos o similares para los que la marca está registrada. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en el caso de marcas renombradas - *L’Oreal* y sus marcas lo son- el principio de especialidad que opera en el derecho de marcas se pierde, y por tanto el titular de la marca podría prohibir el uso de su marca para productos o servicios diferentes para los que está registrada la marca (art. 5.2 Primera Directiva de Marcas y 9.1 .c) RMC).

16. Respecto al uso de la marca ajena para productos idénticos por parte de *eBay*, el TJUE destaca que *eBay*, al usar marcas de *L’Oreal* para promocionar ofertas de productos que proceden de sus clientes vendedores, ha hecho uso de la marca en relación a productos o servicios idénticos⁴³. El Tribunal destaca 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*”. Así, el hecho de que un operador como *eBay* haya utilizado un signo que se corresponde con una marca, para productos que no son sus propios productos sino que son de su cliente que los oferta en su plataforma, no impide que se le aplique el art. 5 de la Primera Directiva de marcas (art. 10.2 Directiva 2015/2436) cuando se realiza de forma que se establece un vínculo entre tal signo y el servicio que presta el tercero, en este caso *eBay*⁴⁴.

17. En sentido contrario, como se puso también de manifiesto por el TJUE en el asunto *Coty Germany/Amazon* (2020), considera que no existe tal uso de la marca en sentido del art. 5 de la Primera Directiva por parte de la plataforma de *e-commerce* cuando sus clientes-vendedores realizan ofertas de productos de marca en la misma plataforma⁴⁵. En esos casos, es el cliente-vendedor el que hace uso de la marca para su propia comunicación comercial pero no la plataforma, que en principio su única actuación es la de permitir el alojamiento de datos.

³⁹ *Ibidem*, apartado 104.

⁴⁰ *Vid.* L. SÁNCHEZ PÉREZ, “La infracción del...”, p 161.

⁴¹ STJUE 12 de julio 2011, *L’Oreal y otros/ eBay Internatinal AG y otros*, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, apartado 85.

⁴² *Vid.* F. CARBAJO CASCÓN, “Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico. Comentario a la STJUE de 12 de julio de 2012(Caso *L’oreal c. eBay*) y jurisprudencia relacionada”, *Rcd*, nº 10, 2012, p. 172.

⁴³ STJUE 12 julio 2011, *L’Oreal y otros/ eBay Internatinal AG y otros*, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, apartado 90.

⁴⁴ *Ibidem*, apartados 91 y 92.

⁴⁵ *Idem*, 100-105.

4. En conclusión

18. Las actuaciones que se pueden llevar a cabo desde Internet en relación a la oferta y comercialización de productos designados con una marca pueden ser muy variadas entre sí. Desde la oferta y comercialización de productos cuyos derechos de marca no se han agotado, productos sin embalaje, la venta de muestras o la venta de *keywords ads* por buscadores que coinciden con marcas hasta la venta de productos falsos o imitaciones. Para el TJUE el aspecto importante para saber si la plataforma digital usa una marca de forma directa es atender a la comunicación comercial de esta plataforma. Si la marca de un tercero es usada por una plataforma para su propia comunicación comercial, para ofrecer o vender productos se entenderá que existe uso de una marca en el sentido del art. 9.2 letra a) RMUE. Así, se puede afirmar que el nivel de exigencia que se le ha venido reclamando a las plataformas digitales tanto por infracciones marcarias directas como por actos de terceros ha sido bajo. Una de las razones es que se ha querido calibrar o conjugar el interés individual del titular de un derecho de marca con el interés público que puede existir en el hecho de poder acceder libremente en Internet al servicio que presta una plataforma digital⁴⁶. Sin embargo, con los roles tan variados que realizan las plataformas actualmente y tan alejados de los servicios que prestaban hace unos años, cabe plantearse si una nueva interpretación sobre la responsabilidad directa de las plataformas sería necesaria. Es decir, una línea interpretativa que se adapte mejor a la protección de las marcas en atención al rol real que desempeñan las plataformas digitales en la actualidad. Sin duda, la sentencia que analizamos ha sido una oportunidad para el TJUE, veremos si se ha aprovechado lo suficiente.

IV. La cuestiones prejudiciales que debe resolver el TJUE en el asunto *Louboutin vs. Amazon* (2022)

19. En el asunto que analizamos de 22 de diciembre de 2022, TJUE debe resolver básicamente tres cuestiones:

- 1) En qué casos el uso de una marca ajena en una oferta de venta realizada por un tercero vendedor puede imputarse a una plataforma de comercio electrónico.
- 2) En qué circunstancias se debe tener presente la percepción del público respecto de esa oferta para considerar que la plataforma está usando la marca. Sobre esta cuestión nunca antes se había manifestado de forma expresa el TJUE⁴⁷.
- 3) Cómo influye el hecho de que la plataforma realice servicios complementarios a sus vendedores (almacenaje, envío, devoluciones de productos) para valorar si la plataforma usa la marca en el sentido del art. 9.2 letra a) del RMUE.

Aunque el TJUE las resuelve de forma conjunta, en este comentario se van a resolver de forma individual.

20. En relación a la *primera cuestión*, el concepto de uso no se define en el propio texto del RMUE. Pero de jurisprudencia anterior del TJUE, se puede establecer que se usa una marca por un tercero cuando éste la usa en el tráfico económico para productos o servicios idénticos para los que la marca está registrada, sin el consentimiento del titular y ese uso puede menoscabar alguna de las funciones de la marca, entre las cuales se encuentra: la función de identificación⁴⁸. Es decir, que el consumidor pueda identificar la empresa que está detrás de esos productos o servicios que se ofrecen.

Por lo tanto, el uso de una marca en atención al art. 9.2 del Reglamento 2017/1001 requiere dos aspectos:

⁴⁶ Los intereses en juego que plantean este tipo de asuntos también los destaca D. DANIELI, “Piattaforme di e-commerce...”, p. 26.

⁴⁷ STJUE 22 de diciembre 2022, C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin vs. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016, apartado 45.

⁴⁸ STJUE 22 de diciembre 2022, C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin vs. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016, apartado 26.

- 1) *Un comportamiento activo y un dominio, bien directo o indirecto, del acto que constituye el uso*⁴⁹. Ese comportamiento activo y ese dominio es necesario para que el infractor pueda cesar en ese uso cuando el titular así lo requiera. No se puede considerar que alguien usa una marca cuando no tiene ese dominio, debido a que sin dominio no podría cesar en el uso de la marca⁵⁰.
- 2) *Uso de la marca en su propia comunicación comercial*. Sobre este particular ya se ha pronunciado el TJUE en diferentes asuntos. Se usa la marca en una comunicación comercial cuando se promueve una actividad empresarial, un producto, un servicio⁵¹. Como ya hemos señalado, en anteriores asuntos como el asunto *Coty* del año 2020, el TJUE consideró que la plataforma (que también era *Amazon* como en el caso que comentamos) no usaba la marca en su propia comunicación comercial aunque almacenara los productos que infringían un derecho de marca de un tercero debido a que la plataforma no tenía conocimiento de que se esos productos infringían un derecho de marca cuando tampoco tenía como objetivo la venta de los productos que almacenaba⁵². Por lo tanto, un aspecto clave para determinar si la plataforma usa la marca de un tercero en su propia comunicación comercial es necesario que se establezca un vínculo entre dicha marca y los servicios que presta la plataforma.

En la misma línea, el TJUE ha considerado que una plataforma no usa una marca en su propia comunicación comercial cuando se limita a establecer condiciones técnicas para que se pueda usar la marca y reciba una remuneración por ello⁵³.

Una vez establecido lo anterior, qué hay de diferente en este asunto con respecto a otros anteriores, lo relevante son las respuestas a las preguntas segunda y tercera.

21. En relación a la *segunda cuestión* (en qué circunstancias se debe tener presente la percepción del público respecto de esa oferta para considerar que la plataforma está usando la marca), el alto tribunal europeo considera que es necesario tener en cuenta diferentes circunstancias para que un anuncio realizado por un tercero vendedor sobre productos falsos que utilizan un signo idéntico a una marca ajena muy conocida se considere que ese anuncio forma parte de la comunicación comercial de la plataforma de *ecommerce (Amazon)*⁵⁴. Entre dichas circunstancias, para el TJUE es necesario establecer un vínculo entre los servicios ofrecidos por el operador y el signo en cuestión. Para precisar esas circunstancias relevantes que pueden establecer ese vínculo será importante tener en cuenta la percepción del consumidor medio.

De este modo, un consumidor normalmente informado y razonablemente atento ante un anuncio de unos productos tratados de forma homogénea y uniforme por la plataforma, poniendo su logo (*Amazon*) en la misma, y que no se pueda apreciar la diferencia entre los productos que oferta la plataforma y los productos que ofertan los terceros, no podría diferenciar quién comercializa los productos, si *Amazon* o el vendedor tercero⁵⁵. Esto hace que se pueda establecer ese vínculo entre el signo que se utiliza y la plataforma, considerando que esta última utiliza el signo en su propia comunicación comercial. Aunque esta postura no fue la que mantuvo el Abogado General en sus conclusiones⁵⁶, consideramos que el TJUE

⁴⁹ *Ibidem*, apartado 27. El art. 9.3 del citado RMUE precisa de forma no exhaustiva algunas actuaciones que se pueden considerar uso de una marca y que el titular podría prohibir.

⁵⁰ STJUE 2 de abril 2020, C-567/18, EU:C:2020:267, apartado 38.

⁵¹ STJUE 22 de diciembre 2022, C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin vs. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016, apartado 40.

⁵² *Ibidem*, apartado 32.

⁵³ STJUE 12 de julio 2011, C-324/09, *L'Oreal*, ECLI:EU:C:2011:474, apartados 102 y 103.

⁵⁴ STJUE 22 de diciembre 2022, C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin vs. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016, apartado 49.

⁵⁵ *Ibidem*, apartado 51.

⁵⁶ Para el Abogado General de este asunto no se usa la marca de forma directa por la plataforma debido a que no considera que deba considerar determinante que se presenten las ofertas de forma uniforme. Para el Abogado General, el consumidor medio al ver esas ofertas de terceros presentadas de forma uniforme como las de la plataforma no tiene que automáticamente considerar que las mismas son ofertas realizadas por la plataforma como parte de su comunicación comercial. Dos son básica-

acierta con esta posición. La percepción del público que utiliza la plataforma puede ser un elemento importante para determinar si la plataforma usa la marca en su propia comunicación comercial. El hecho de que las ofertas sean uniformes, aparezca el logo de la plataforma además de indicaciones como “los más demandados” o “las mejores ofertas” puede permitir establecer un vínculo entre el vendedor tercero y la plataforma. La cuestión es si ese vínculo se puede considerar tan estrecho como para considerar que la plataforma usa la marca de forma directa en el sentido del art. 9.2 letra a) RMUE. Desde nuestro punto de vista, sí⁵⁷. Esa forma uniforme y sin distinción entre los productos que vende la propia plataforma y el vendedor tercero es una parte fundamental del negocio de *Amazon*. De hecho, esa uniformidad en las ofertas es parte de su éxito como plataforma de *ecommerce*, pero también tiene una cara b (la cual con pronunciamientos como el que analizamos del TJUE se confirma) y es la responsabilidad que debe asumir la plataforma, la cual a nuestro juicio no debe ser por un uso indirecto de la marca sino directo debido a que consideramos que usa las marcas de terceros para su propia comunicación comercial.

22. Por último, en relación a la *tercera cuestión* prejudicial, e íntimamente relacionado con lo anteriormente expuesto, respecto al hecho de que *Amazon* ofrezca y realice servicios complementarios para sus vendedores (tales como la gestión de las preguntas que los usuarios realizan en su plataforma sobre los productos de terceros, el envío de los productos, su almacenamiento, las devoluciones...), el TJUE considera que puede dar la impresión a un usuario atento e informado que esos productos son comercializados por *Amazon*, y no por el tercero⁵⁸. Sobre este particular ya nos pronunciamos en trabajos anteriores⁵⁹, por lo que compartimos el razonamiento del TJUE, el rol de la plataforma en el desarrollo de su negocio, cómo presenta las ofertas y el papel que tiene con respecto a los productos que oferta el tercero no es de mero intermediario, su posición es activa y por ende, consideramos que usa la marca y debe ser responsable por tal uso.

V. Reflexiones finales

23. Una plataforma como *Amazon* que trata de forma uniforme las ofertas que realiza en su plataforma sin diferenciar si son productos que vende la propia plataforma o son de terceros vendedores puede dar lugar a que el consumidor atento e informado que ve esas ofertas en la plataforma no sepa si las ofertas de esos productos provienen de *Amazon* o de terceros. Este tratamiento uniforme de las ofertas, junto con el almacenamiento de los productos, su envío, la gestión de las devoluciones podría confundir al consumidor en cuanto a la empresa que está detrás de la oferta. Esto implica dos aspectos: 1) *Amazon* estaría usando la marca para su propia comunicación comercial; 2) *Amazon* podría ser considerada responsable de infringir de forma directa la marca de *Louboutin*.

mente las razones en las que apoya su razonamiento: 1) En los anuncios de las ofertas de la plataforma se especifica siempre si esos productos se venden por terceros o por *Amazon*; 2) Aunque *Amazon* es un distribuidor de gran renombre también es muy conocido por ser una plataforma de *ecommerce* que permite que terceros la usen para vender sus propios productos. Para el Abogado General estos dos elementos no hacen posible que el usuario medio de este tipo de plataformas pueda vincular las ofertas de los terceros con las de *Amazon*. Conclusiones del Abogado General MACIEJ SPUZNAR presentadas el 2 de junio de junio de 2022, asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022: 422, apartados 81, 84, 85, 86 y 95.

⁵⁷ Sin embargo, no toda la doctrina lo ha considerado así. Sobre este particular *vid.* E. ROSETTI, “The Louboutin/Amazon cases (C-148/21 and C-184/21) and primary liability under EU trade mark law”, *European Intellectual Property Review*, pp. 435-440, una versión de este trabajo de abril de 2022 puede encontrarse en SSRN (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4078987) y es la que hemos consultado, en particular en su p. 9, la profesora ROSETTI expone en su trabajo que para determinar si una marca se infringe es necesario realizar un análisis en dos fases. En la primera fase se debe analizar si se usa la marca en el comercio. En la segunda fase se debe analizar (una vez se establece que se usa la marca) si el presunto infractor estaría dañando con ese uso algunas de las funciones de la marca. Para la autora, sólo en esa segunda fase es en la cual se debería tener presente la percepción del consumidor, no siendo relevante la percepción del consumidor en esa primera fase donde se debe determinar si la plataforma usa la marca en el sentido del art. 9.2 letra a) RMUE.

⁵⁸ STJUE de 22 de diciembre de 2022, C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin vs. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016, apartado 53.

⁵⁹ I. ANTÓN JUÁREZ, “Infracción de un derecho de marca en plataformas de *ecommerce*: la actuación de la plataforma y el impacto en su responsabilidad”, *Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT)*, Vol. 12, nº2, 2020, p. 59.

24. Esta solución a la que llega el TJUE supone un cambio en la jurisprudencia del TJUE, debido a que ya no sólo se tiene presente para considerar que una plataforma usa una marca “la propia comunicación comercial” sino que se añaden circunstancias que no son objetivas como “la percepción del consumidor” a tener presentes para considerar si se usa la marca en el sentido del art. 9 RMUE. Así, se puede afirmar que el TJUE abre una línea jurisprudencial que se aleja en cierto modo de su línea tradicional de evitar hacer responsable a la plataforma por actuaciones de sus usuarios. Aunque el TJUE no tiene la última palabra porque será el tribunal nacional el que decida, consideramos que es una sentencia importante que se acerca más a la responsabilidad que deben asumir las plataformas en atención a los roles que desempeñan en la actualidad. Roles que suelen ser más activos que cuando comenzaron a existir este tipo de plataformas que se asemejaban más a una labor de intermediación.

Por lo tanto, a la cuestión que nos planteábamos en el título del presente trabajo, la respuesta sería no. Este caso no es un asunto más sobre responsabilidad marcaria de una plataforma. De hecho, se puede afirmar que este pronunciamiento del TJUE implica una mayor protección para las marcas pero también para los consumidores. En relación a las marcas porque los titulares marcarios podrían pedir responsabilidad directa por infracción de marca cuando concurren las circunstancias analizadas anteriormente, lo cual les facilita el terreno debido a que la plataforma es un demandado más fácil de localizar. En relación a los consumidores debido a que esta resolución pone en valor la transparencia. Las plataformas tienen la obligación de ser transparente a la hora de desarrollar su negocio, y lo deben ser porque se lo va a exigir con mayor rigor el art. 6.3 del RSD para que su actividad como prestador de un servicio de intermediación en línea pueda quedar exenta de responsabilidad, pero también en atención al derecho de marcas tras la interpretación que realiza el TJUE en la sentencia objeto de comentario. Desde nuestro punto de vista, esta exigencia a las plataformas de una mayor transparencia no está reñida ni con el desarrollo de las plataformas y el *ecommerce*, ni tampoco con la innovación. Y eso es así porque lo que exige el TJUE a las plataformas con esta sentencia es fácil de cumplir, ya que deben simplemente ser claras a la hora de presentar las ofertas en su plataforma, diferenciando bien cuáles son sus propias ofertas y cuáles las realizan terceros⁶⁰.

⁶⁰ También lo ha considerado así T.RUS, “Primary liability of...”, p. 343.