

# Asunto C-324/09

**L'Oréal SA y otros**

**contra**

**eBay International AG y otros**

[Petición de decisión prejudicial  
planteada por la High Court of Justice (England & Wales),  
Chancery Division]

«Marcas — Internet — Oferta de venta, en un mercado electrónico dirigido a consumidores de la Unión, de artículos de marca destinados por su titular a la venta en terceros Estados — Retirada del embalaje de dichos artículos — Directiva 89/104/CEE — Reglamento (CE) n° 40/94 — Responsabilidad del operador del mercado electrónico — Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre comercio electrónico) — Requerimientos judiciales dirigidos a dicho operador — Directiva 2004/48/CE (Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual)»

Conclusiones del Abogado General Sr. N. Jääskinen, presentadas el 9 de diciembre de 2010 . . . . . I - 6019

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de julio de 2011 . . . . . I - 6073

## Sumario de la sentencia

1. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Interpretación del Reglamento (CE) n° 40/94 y de la Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico para productos idénticos — Uso de la marca en el sentido de los artículos 9 del Reglamento y 5 de la Directiva — Venta, oferta de venta o*

*publicidad en un mercado electrónico destinado a consumidores en la Unión de productos situados en un Estado tercero*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 9; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5]*

2. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Interpretación del Reglamento (CE) nº 40/94 y de la Directiva 89/104/CEE — Agotamiento del derecho conferido por la marca — Requisitos — Producto comercializado en la Comunidad o en el Espacio Económico Europeo*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 13, ap. 1; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7, ap. 1]*

3. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Interpretación del Reglamento (CE) nº 40/94 y de la Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico para productos idénticos — Uso de la marca en el sentido de los artículos 9 del Reglamento y 5 de la Directiva — Reventa de perfumes o productos cosméticos sin embalaje*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 9; Directiva 76/768/CEE del Consejo, art. 6, ap. 1; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5]*

4. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Interpretación del Reglamento (CE) nº 40/94 y de la Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico para productos idénticos — Uso de la marca en el sentido de los artículos 9 del Reglamento y 5 de la Directiva — Publicidad en el marco de un servicio de referenciación en Internet*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 9, ap. 1, letra a); Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1, letra a)]*

5. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Interpretación del Reglamento (CE) nº 40/94 y de la Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico para productos idénticos — Uso de la marca en el sentido de los artículos 9 del Reglamento y 5 de la Directiva — Concepto — Explotación de un mercado electrónico — Exclusión*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 9; Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 12 a 15; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5]*

6. *Aproximación de las legislaciones — Comercio electrónico — Directiva 2000/31/CE — Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios — Almacenamiento (Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 14, ap. 1)*

7. *Aproximación de las legislaciones — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Medidas, procedimientos y recursos — Medidas derivadas de una decisión sobre el fondo*

(Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 11)

1. En el caso de que productos situados en un tercer Estado, designados con una marca registrada en un Estado miembro de la Unión o con una marca comunitaria y no comercializados anteriormente en el Espacio Económico Europeo o, tratándose de una marca comunitaria, no comercializados anteriormente en la Unión, sean vendidos por un agente económico a través de un mercado electrónico y sin el consentimiento del titular de esta marca a un consumidor que se encuentra en el territorio cubierto por dicha marca o sean objeto de una oferta de venta o de un anuncio en tal mercado destinados a consumidores situados en dicho territorio, el titular de la marca puede oponerse a esa venta, a esa oferta de venta o ese anuncio en virtud de las normas establecidas en el artículo 5 de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre marcas, o en el artículo 9 del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso si existen indicios relevantes que permitan concluir que una oferta de venta o una publicidad presentada en un mercado electrónico al que se puede acceder desde dicho territorio está destinada a consumidores situados en este territorio.

Las disposiciones de la Directiva 89/104 y del Reglamento n° 40/94 resultan de aplicación cuando se pone de manifiesto que la oferta de venta del producto de marca que se encuentra en un tercer Estado está destinada a consumidores situados en el territorio cubierto por la marca. En efecto, si no se siguiera este criterio los operadores que recurren al comercio electrónico ofreciendo a la venta, en un mercado electrónico destinado a consumidores situados en la Unión, productos de marca que se encuentran en un tercer Estado, que pueden visualizarse en la pantalla y que es posible encargar a través de dicho mercado electrónico, no quedarían obligados, por lo que se refiere a tales ofertas de venta, a respetar las normas de la Unión en materia de propiedad intelectual. Esta situación afectaría al efecto útil de estas normas.

A este respecto, en virtud de los artículos 5, apartado 3, letras b) y d), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 2, letras b)

y d), del Reglamento n° 40/94, el uso por parte de terceros de signos idénticos o similares a marcas al que los titulares de éstas pueden oponerse incluye el uso de tales signos en las ofertas de venta o en la publicidad. La efectividad de tales normas quedaría mermada si el uso, en una oferta de venta o en una publicidad en Internet destinada a consumidores situados en la Unión, de un signo idéntico o similar a una marca registrada en la Unión se sustrajera a la aplicación de dichas normas por el mero hecho de que el tercero que realizara esa oferta o esa publicidad esté establecido en un tercer Estado, el servidor del sitio de Internet que utiliza se encuentre en ese Estado o el producto objeto de tal oferta o publicidad se halle en un tercer Estado.

embargo, técnicamente accesibles desde el territorio de la Unión.

(véanse los apartados 61 a 64 y 67 y el punto 1 del fallo)

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

(véase el apartado 73 y el punto 2 del fallo)

No obstante, la simple posibilidad de acceder a un sitio de Internet desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las ofertas de venta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados en ese territorio. En efecto, si el hecho de poder acceder desde ese territorio a un mercado electrónico bastara para que los anuncios que en él se presentan estuvieran comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/104 y del Reglamento n° 40/94, quedarían indebidamente sujetos al Derecho de la Unión sitios web y anuncios que, a pesar de estar claramente destinados en exclusiva a consumidores situados en terceros Estados, son, sin

3. Los artículos 5 de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre marcas, y 9 del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede, en virtud del derecho exclusivo conferido por ésta, oponerse a la reventa de perfumes o productos cosméticos por haber retirado el revendedor el embalaje externo de estos productos cuando esta retirada del embalaje tenga como consecuencia que no figuren informaciones esenciales, como las relativas a la identificación del

fabricante o del responsable de la comercialización del producto cosmético. En el supuesto de que la retirada del embalaje externo no implique que se omitan tales menciones, el titular de la marca puede, no obstante, oponerse a que se revenda sin embalaje un perfume o un producto cosmético designado con la marca de la que es titular si demuestra que la retirada del embalaje menoscaba la imagen de dicho producto y, en consecuencia, la reputación de la marca.

Habida cuenta de la variedad de gamas de perfumes y de productos cosméticos, debe analizarse caso por caso la cuestión de si el hecho de retirar el embalaje de tales productos menoscaba su imagen y, en consecuencia, la reputación de la marca que los designa. En efecto, la apariencia de un perfume o de un producto cosmético sin embalaje externo puede en ocasiones transmitir eficazmente la imagen de prestigio y de lujo de ese producto mientras que, en otros casos, la retirada de dicho embalaje tiene precisamente como consecuencia que se cause un menoscabo de esa imagen. Tal menoscabo puede producirse cuando el embalaje externo contribuya, en igual o mayor medida que el frasco o el continente, a la presentación de la imagen del producto creada por el titular de la marca y de sus distribuidores autorizados. Es igualmente posible que la falta de algunas o de todas las menciones requeridas por el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 76/768, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos, afecte negativamente a la imagen del producto. Incumbe al titular de la marca demostrar

que existen elementos que producen este menoscabo.

Por otra parte, dado que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor la identidad de origen del producto, la marca sirve en particular de garantía de que todos los productos designados con ella han sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad. Pues bien, el hecho de que no figuren algunas de las menciones legalmente exigidas, como las relativas a la identificación del fabricante o del responsable de la comercialización del producto cosmético, afecta negativamente a la función de indicación de origen de la marca en la medida en que ésta deja de producir su efecto esencial consistente en garantizar que los productos que designa se ofrecen bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.

Asimismo, la cuestión de si la oferta de venta o la venta de productos de marca sin su embalaje externo y, en consecuencia, sin indicar algunas de las menciones exigidas por el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 76/768 constituye o no una conducta penalmente relevante con arreglo al Derecho nacional carece de pertinencia a efectos de la aplicación de las

normas de la Unión en materia de protección de marcas.

(véanse los apartados 78 a 83 y el punto 3 del fallo)

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

Puesto que el operador de un mercado electrónico ha utilizado palabras clave que se corresponden con marcas para promocionar ofertas de venta de productos de marca que proceden de sus clientes vendedores, ha hecho un uso en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté

registrada. A este respecto, la expresión «para productos o servicios» no se refiere exclusivamente a los productos o los servicios del tercero que hace uso de los signos que se corresponden con marcas, sino que también puede tener por objeto productos o servicios de otras personas. En efecto, la circunstancia de que un operador económico utilice un signo que se corresponda con una marca para productos que no son sus propios productos, en el sentido de que no ostenta título alguno sobre éstos, no impide por si sola que a este uso le resulte de aplicación lo dispuesto en los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n° 40/94.

Tratándose, concretamente, de una situación en la que el prestador de un servicio hace uso de un signo que se corresponde con una marca ajena para promocionar productos que uno de sus clientes comercializa a través de dicho servicio, cabe afirmar que a este uso le es de aplicación el apartado 1 de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n° 40/94 cuando se hace de forma que se establece un vínculo entre tal signo y dicho servicio.

(véanse los apartados 91, 92 y 97 y el punto 4 del fallo)

5. El operador de un mercado electrónico no hace un «uso», en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre marcas, y 9 del

Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, de los signos idénticos o similares a marcas que aparecen en ofertas de venta presentadas en su sitio web.

En efecto, la existencia de un «uso» por un tercero de un signo idéntico o similar a la marca del titular, en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n° 40/94, implica, como mínimo, que esa tercera persona utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial. Ahora bien, en la medida en que ese tercero presta un servicio consistente en permitir que en su sitio web sus clientes muestren, en el marco de sus actividades comerciales —como pueden ser las que tienen por objeto sus ofertas de venta—, signos que se corresponden con marcas, dicha tercera persona no hace por sí misma, en dicho sitio web, un uso de tales signos en el sentido al que se refiere la normativa de la Unión mencionada. De lo anterior se desprende que son los clientes vendedores del operador del mercado electrónico y no el propio operador quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado.

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

(véanse los apartados 102 a 105 y el punto 5 del fallo)

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

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

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

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

(véanse los apartados 123 y 124 y el punto 6 del fallo)

(véase el apartado 144 y el punto 7 del fallo)