

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. JÄÄSKINEN

presentadas el 9 de diciembre de 2010¹

I. Introducción

- servicios remunerado de referenciación en Internet (como AdWords de Google). La introducción de una palabra clave en el motor de búsqueda hace que aparezca un anuncio con un enlace patrocinado que lleva directamente al mercado electrónico de eBay.
1. El litigio principal enfrenta a L'Oréal SA y sus filiales («L'Oréal»), por una parte, con tres filiales de eBay Inc. («eBay») y ciertas personas físicas, por otra. Se refiere a las ofertas de venta de productos por dichas personas en el mercado electrónico de eBay. Las ofertas de venta infringen presuntamente los derechos de propiedad intelectual e industrial de L'Oréal.
 2. eBay, la demandada en el procedimiento nacional, explota un mercado electrónico popular y complejo en Internet. Ha construido un sistema que facilita en gran medida la venta y compra por Internet por parte de personas físicas, con un poderoso motor de búsqueda, un sistema seguro de pago y una amplia cobertura geográfica. Asimismo ha diseñado mecanismos de cumplimiento de la normativa para luchar contra la venta de productos falsificados. Para atraer a nuevos clientes a su sitio web, eBay ha comprado también palabras clave, como marcas de renombre, en
 3. L'Oréal, la demandante en el procedimiento nacional, es una empresa internacional con una gama de productos muy amplia, que disfrutan de protección de marca, incluidas marcas de renombre con reputación mundial. Su principal preocupación en el presente asunto es la comercialización de varios productos falsificados de L'Oréal en el mercado electrónico de eBay. Para L'Oréal, la situación se ve agravada por el hecho de que algunos de los productos no están destinados a la venta en el Espacio Económico Europeo («EEE»), pero terminan en el mismo a través de las ventas por eBay. Algunos de los productos cosméticos se venden sin el embalaje original. En opinión de L'Oréal, al comprar las palabras clave eBay atrae a clientes a su mercado electrónico para comprar productos con la marca L'Oréal infringiendo sus derechos de marca. Para impedir la actuación de estos vendedores particulares de modo efectivo, L'Oréal

1 — Lengua original: inglés.

desearía obtener resoluciones judiciales contra eBay de forma que sus marcas estuvieran mejor protegidas.

4. Para el Tribunal de Justicia, esta petición de decisión prejudicial afecta a cuestiones jurídicas relativas a la aplicación de la protección de la marca en el nuevo entorno del comercio electrónico y de los servicios de la sociedad de la información en Internet. El Tribunal de Justicia ha de establecer un equilibrio adecuado entre la protección de los intereses legítimos del titular de la marca, por una parte, y los de las empresas y particulares que utilizan las nuevas oportunidades de comercio ofrecidas por Internet y por el comercio electrónico, por otra parte. Algunas de las cuestiones pueden responderse sobre la base de la jurisprudencia existente, mientras que otras requieren una interpretación adicional de varios actos legislativos de la Unión Europea.

5. El principal reto para el Tribunal de Justicia está en el doble equilibrio que ha de alcanzar. El Tribunal de Justicia no solo ha de facilitar la interpretación de las disposiciones del Derecho de la UE que le solicita el órgano jurisdiccional nacional en este ámbito desafiante, sino que debe al mismo tiempo garantizar que la interpretación dada de los instrumentos de que se trata siga siendo aplicable en ámbitos con parámetros distintos. Las marcas controvertidas son de renombre y los productos son de lujo, pero las disposiciones legales de la Unión Europea se aplican a todas las marcas y a todos los tipos de productos. El mercado electrónico es de ámbito mundial y tiene muchas características específicas. Si bien las respuestas que se ofrezcan

deben tener en cuenta las particularidades del asunto del que conoce el órgano jurisdiccional nacional, al mismo tiempo han de basarse en una visión global de la forma en que este sistema debe funcionar en general. En mi opinión, este caso es más complejo que el asunto Google France y Google² en muchos aspectos.

6. En el presente asunto, el Tribunal de Justicia ha de facilitar una interpretación sobre i) la situación jurídica en el Derecho sobre marcas de la UE, conforme a la Directiva 89/104/CEE («Directiva sobre marcas»),³ de un operador de un mercado electrónico que a) compra de servicios remunerado de referenciación en Internet palabras clave idénticas a marcas de forma que el motor de búsqueda hace que aparezca un enlace que lleva al mercado electrónico del sitio web del propio operador, y b) almacena en su sitio web, en nombre de sus clientes, ofertas de venta de productos con marca falsificados, sin embalaje o no procedentes del EEE; ii) la definición del ámbito de aplicación de la exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de información, prevista en el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE («Directiva sobre

2 — Sentencia de 23 de marzo de 2010 (C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417).

3 — Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en su versión modificada.

comercio electrónico»);⁴ iii) la definición del alcance del derecho de obtener un requerimiento judicial contra un intermediario cuyos servicios son usados por un tercero al que se hace referencia en el artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE («Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual»)⁵ y iv) determinadas disposiciones de la Directiva 76/768/CEE («Directiva sobre productos cosméticos»);⁶

los Estados miembros adoptar las disposiciones pertinentes para que los productos cosméticos solo puedan comercializarse si en el recipiente y en el embalaje figuran, con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, las menciones especificadas en dicho artículo. Dichas menciones incluyen, entre otras, a) el nombre y la razón social y la dirección o el domicilio social del fabricante o del responsable de la comercialización del producto cosmético establecido dentro de la Comunidad; b) el contenido nominal en el momento del acondicionamiento; c) la fecha de duración mínima; d) las precauciones particulares de empleo; e) el número de lote de fabricación o la referencia que permita la identificación de la fabricación; f) la función del producto, salvo si se desprende de la presentación del producto; y g) la lista de ingredientes.

II. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión Europea⁷

Directiva 76/768

7. El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 76/768 sobre productos domésticos exige a

- 4 — Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178, p. 1), en su versión modificada.
- 5 — Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45).
- 6 — Directiva del Consejo de 27 de julio de 1976 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de productos cosméticos (DO L 262, p. 169; EE 15/01, p. 206), en su versión modificada.
- 7 — La resolución de remisión no contiene una descripción de las disposiciones concretas de la legislación de Reino Unido. En su resolución de 22 de mayo de 2009 («resolución de la High Court»), la High Court explicó que el asunto no se refería a cuestiones específicas relativas a la interpretación de la legislación nacional. Por tanto, no considero necesario reproducir las disposiciones pertinentes de la legislación de Reino Unido sobre marcas o comercio electrónico.

Directiva 89/104⁸

8. El artículo 5 de la Directiva 89/104 sobre marcas, titulado «Derechos conferidos por la marca», tiene el siguiente tenor:

- 8 — Algunas de las marcas de L'Oréal son marcas comunitarias. Dado que no existen cuestiones específicas acerca del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), basta señalar que los artículos 9, 12 y 13 se corresponden con los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva 89/104. Lo que se expone a continuación sobre la interpretación de la Directiva 89/104 se aplica *mutatis mutandis* al Reglamento n° 40/94. La Directiva 89/104 y el Reglamento n° 40/94 son aplicables *ratione temporis*, en lugar de los textos codificados establecidos en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO L 299, p. 25) y el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

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

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

[...]

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

[...]

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

c) importar productos o exportarlos con el signo;

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

[...]]»

9. El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104, titulado «Limitación de los efectos de la marca», dispone lo siguiente:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

[...]

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

10. El artículo 7 de la Directiva 89/104, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca» prevé:

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

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

12. Los considerandos 42, 43 y 45 a 48 de la exposición de motivos de la Directiva 2000/31 establecen:

Directiva 2000/31

11. El noveno considerando de la exposición de motivos de la Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico tiene el siguiente tenor:

«La libre circulación de los servicios de la sociedad de la información puede constituir, en muchos casos, un reflejo específico en el Derecho comunitario de un principio más general, esto es, de la libertad de expresión consagrada en el apartado 1 del artículo 10 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, ratificado por todos los Estados miembros; por esta razón, las Directivas que tratan de la prestación de servicios de la sociedad de la información deben garantizar que se pueda desempeñar esta actividad libremente en virtud de dicho artículo, quedando condicionada únicamente a las restricciones establecidas en el apartado 2 de dicho artículo y en el apartado 1 del artículo 46 del Tratado. La presente Directiva no está destinada a influir en las normas y principios nacionales fundamentales relativos a la libertad de expresión.»

«(42) Las exenciones de responsabilidad establecidas en la presente Directiva sólo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información se limita al proceso técnico de explotar y facilitar el acceso a una red de comunicación mediante la cual la información facilitada por terceros es transmitida o almacenada temporalmente, con el fin de hacer que la transmisión sea más eficiente. Esa actividad es de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que el prestador de servicios de la sociedad de la información no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada.

(43) Un prestador de servicios puede beneficiarse de las exenciones por mera transmisión (mere conduit) y por la forma de almacenamiento automático, provisional y temporal, denominada “memoria tampón” (caching) cuando no tenga participación alguna en el contenido de los datos transmitidos; esto requiere, entre otras cosas, que no modifique los datos que transmite. Este requisito no abarca las manipulaciones de carácter técnico que tienen lugar en el transcurso de la transmisión, puesto

que no alteran la integridad de los datos contenidos en la misma.

prontitud antes de que retiren los datos de que se trate o se impida el acceso a los mismos.

[...]

(45) Las limitaciones de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermedarios establecida en la presente Directiva no afecta a la posibilidad de entablar acciones de cesación de distintos tipos. Dichas acciones de cesación pueden consistir, en particular, en órdenes de los tribunales o de las autoridades administrativas por los que se exija poner fin a cualquier infracción o impedir que se cometa, incluso retirando la información ilícita o haciendo imposible el acceso a ella.

(47) Los Estados miembros no pueden imponer a los prestadores de servicios una obligación de supervisión exclusivamente con respecto a obligaciones de carácter general. Esto no se refiere a las obligaciones de supervisión en casos específicos y, en particular, no afecta a las órdenes de las autoridades nacionales formuladas de conformidad con la legislación nacional.

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

(46) Para beneficiarse de una limitación de responsabilidad, el prestador de un servicio de la sociedad de la información consistente en el almacenamiento de datos habrá de actuar con prontitud para retirar los datos de que se trate o impedir el acceso a ellos en cuanto tenga conocimiento efectivo de actividades ilícitas. La retirada de datos o la actuación encaminada a impedir el acceso a los mismos habrá de llevarse a cabo respetando el principio de libertad de expresión y los procedimientos establecidos a tal fin a nivel nacional. La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan requisitos específicos que deberán cumplirse con

13. El artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31 define «servicios de la sociedad de la información» remitiéndose al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas,⁹ como

⁹ — DO L 204, p. 37, en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998 (DO L 217, p. 18).

«todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios».

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.

14. El capítulo II de la Directiva 2000/31 contiene la sección 4, titulada «Responsabilidad de los prestadores de servicios intermedarios», que comprende los artículos 12 a 15.¹⁰

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

15. El artículo 14 de la Directiva 2000/31, titulado «Alojamiento de datos», prevé:

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

«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:

16. El artículo 15 de la Directiva 2000/31, titulado «Inexistencia de obligación general de supervisión», dispone:

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

«1. Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14.

10 — Los artículos 12 y 13 de la Directiva 2000/31 recogen las disposiciones que limitan la responsabilidad de los prestadores de servicios en lo que respecta a la «mera transmisión» y la «memoria tampón (caching)».

2. Los Estados miembros podrán establecer obligaciones tendentes a que los prestadores

de servicios de la sociedad de la información comuniquen con prontitud a las autoridades públicas competentes los presuntos datos ilícitos o las actividades ilícitas llevadas a cabo por destinatarios de su servicio o la obligación de comunicar a las autoridades competentes, a solicitud de éstas, información que les permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento.»

Directiva 2004/48

17. Según el considerando vigésimo tercero de la exposición de motivos de la Directiva 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual:

«Sin perjuicio de cualesquiera otras medidas, procedimientos y recursos de que se disponga, los titulares de derechos deben tener la posibilidad de solicitar que se dicte un [requerimiento] judicial contra los intermediarios cuyos servicios se utilicen por terceros para infringir el derecho de propiedad industrial del titular. Las condiciones y modalidades relacionadas con esos [requerimientos] judiciales se dejan a la discreción de las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Por lo que respecta a las infracciones de los derechos de autor y derechos afines, existe ya una amplia armonización en virtud de la Directiva 2001/29/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines

a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10)]. Por lo tanto, la presente Directiva no debe afectar a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE.»

18. El artículo 3 de la Directiva 2004/48, titulado «Obligación general», tiene el siguiente tenor:

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

2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.»

19. El capítulo II de la Directiva 2004/48, titulado «Medidas, procedimientos y recursos», contiene una sección 4, con la rúbrica «Medidas provisionales y cautelares», que está integrada por el artículo 9, con la misma rúbrica. Además, ese mismo capítulo comprende asimismo una sección 5, titulada «Medidas derivadas de una decisión sobre el fondo», que incluye los artículos 10, 11 y 12, titulados respectivamente «Medidas correctivas»,

«Mandamientos [léase: Requerimientos] judiciales» y «Medidas alternativas».

III. Litigio principal y cuestiones prejudiciales planteadas

20. El artículo 11 de la Directiva 2004/48 dispone:

«Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un [requerimiento] judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción. Cuando así lo disponga el Derecho nacional, el incumplimiento de un [requerimiento] judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución. Los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un [requerimiento] judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE». ¹¹

L'Oréal

21. L'Oréal es un fabricante y proveedor de perfumes, cosméticos y productos para el cuidado del cabello. En el Reino Unido, es titular de varias marcas nacionales. Es también titular de marcas comunitarias. Una de esas marcas comunitarias es una marca figurativa que incluye las palabras «Amor Amor». Las otras marcas controvertidas en el procedimiento principal son marcas denominativas o marcas denominativas ligeramente estilizadas. No se discute que todas las marcas controvertidas son muy conocidas en el Reino Unido. ¹²

11 — El artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29 prevé: «Los Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor».

El considerando 59 de la Directiva 2001/29 tiene el siguiente tenor: «Sobre todo en el entorno digital, es posible que terceras partes utilicen cada vez con mayor frecuencia los servicios de intermediarios para llevar a cabo actividades ilícitas. En muchos casos, estos intermediarios son quienes están en mejor situación de poner fin a dichas actividades ilícitas. Así pues, y sin perjuicio de otras sanciones o recursos contemplados, los titulares de los derechos deben tener la *posibilidad de solicitar medidas cautelares contra el intermediario* que transmita por la red la infracción contra la obra o prestación protegidas cometida por un tercero. *Esta posibilidad debe estar abierta aun cuando los actos realizados por el intermediario estén exentos en virtud del artículo 5.* Debe corresponder a la legislación nacional de los Estados miembros regular las condiciones y modalidades de dichas medidas cautelares» (el subrayado es mío).

22. L'Oréal explota una red cerrada de distribución selectiva. La distribución está, pues, controlada mediante contratos de distribución que impiden a los distribuidores autorizados suministrar productos a los no autorizados.

12 — Procede recordar que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 no se limita a marcas de renombre o marcas exclusivas, sino que es aplicable a todo tipo de marcas. Por tanto, en la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), el Tribunal de Justicia debe velar por no adoptar soluciones que puedan parecer justificadas en el marco de las marcas exclusivas de renombre, pero que crearían un ámbito de protección demasiado amplio en otros casos.

eBay

cobra un porcentaje sobre las transacciones ejecutadas en su mercado electrónico.

23. eBay explota un mercado electrónico en el que se muestran listados de productos ofrecidos en venta por personas que han creado una cuenta de vendedor en eBay. Los compradores pujan por los productos ofrecidos por dichas personas. Según la información resumida en la resolución de remisión, se ofrecen como promedio 16 millones de artículos en el sitio www.ebay.co.uk.

25. En eBay, los artículos se ofrecen durante un plazo determinado (en general 1, 3, 5, 7 ó 10 días) durante el cual los usuarios de eBay colocan pujas sobre el artículo ofrecido. Las pujas son aceptadas por cantidades escalonadas y, cuando transcurre el plazo de venta, el artículo es vendido al mejor postor. Además, mediante una técnica denominada «proxy bidding» (puja por delegación), los compradores potenciales pueden fijar el precio máximo que están dispuestos a pagar y ordenar acto seguido que el sitio eBay puje automáticamente por importes escalonados hasta ese límite.

24. Los vendedores y compradores han de registrarse como usuarios creando un nombre de usuario¹³ y aceptando el contrato de usuario de eBay. Constituye una infracción del contrato de usuario vender artículos falsificados o vulnerar derechos de marca. El contrato de usuario exige asimismo el cumplimiento de las normas de eBay. Todos los vendedores de Reino Unido han de aceptar el pago por PayPal, un mecanismo de pago seguro gestionado por PayPal (Europe) Sarl&Cie, que actualmente es una filial de eBay Inc., que es una entidad financiera de Luxemburgo. eBay

26. eBay permite asimismo que los artículos se vendan sin efectuar una subasta y, por tanto, a un precio fijo (el sistema «compre ahora»). Además, los vendedores pueden crear «tiendas en línea» en el sitio, en las que se ofrecen todos los artículos que el vendedor tiene en venta en un momento dado, operando así como tiendas virtuales en el sitio de eBay. eBay concede a los vendedores de más éxito la condición de «Power Seller», si alcanzan y mantienen un excelente historial de ventas y cumplen las normas y políticas de eBay. Existen cinco niveles de Power Seller, desde Bronce a Titania, dependiendo del volumen de ventas del vendedor.

13 — El nombre de usuario sirve como identificador único en el sistema informático de eBay. Puede también utilizarse como pseudónimo, que permite al usuario ocultar su identidad hasta que la operación se concluya. Las empresas vendedoras deben proporcionar su denominación y domicilio antes de ese momento, pero los vendedores particulares no están obligados a ello. Una única persona puede crear muchas cuentas de vendedor con varios nombres de usuario, pero eBay tiene la posibilidad de buscar cuentas diferentes gestionadas por la misma persona.

27. eBay presta asistencia pormenorizada a los vendedores para clasificar y describir los productos que ofrecen en venta, para crear sus propias tiendas en línea y para promover e incrementar las ventas. eBay organiza así la venta, lleva a cabo la subasta (incluida la realización de pujas por delegación), ofrece un servicio de alertas para notificar a los miembros los artículos en los que están interesados y promociona y anuncia productos a través de sitios web de terceros.

28. L'Oréal y eBay están de acuerdo en que esta última no interviene como representante de los vendedores de los artículos y que no está en posesión de dichos artículos en modo alguno.

29. Tampoco se discute que eBay utiliza un gran número de filtros de software para buscar la inclusión de ofertas de artículos que potencialmente vulneren sus normas. Cuando una oferta de artículo es marcada por uno de los filtros de software por infringir potencialmente una norma, es revisada por un representante de servicios al cliente de eBay. Decenas de miles de ofertas de artículos son suprimidas cada mes como consecuencia de los filtros o por denuncias.

30. eBay gestiona asimismo un programa «VeRO» (Verified Rights Owner; titular de derechos verificado), que es un sistema de detección y retirada, destinado a prestar

asistencia a los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial para eliminar del sitio ofertas de artículos infractoras. Con objeto de participar en el programa VeRO, los titulares de derechos deben rellenar y remitir un formulario sobre las ofertas de artículos que consideran que infringen sus derechos. Deben identificar cada oferta de artículo denunciada por el número de artículo y determinar en cada caso el motivo para oponerse a dicha oferta mediante un «código de motivo». Existen dieciséis códigos de motivos que identifican distintos tipos de infracciones. Cuando una oferta de artículo es suprimida, eBay reembolsa las comisiones abonadas por el vendedor. Según la información recogida en la resolución de remisión, más de 18.000 titulares de derechos participan en el programa VeRO. L'Oréal se ha negado a participar en dicho programa ya que sostiene que es inadecuado.

31. Cuando una notificación VeRO es recibida por eBay Europe, es examinada por un representante de servicios al cliente. Si concluye que el artículo ofrecido objeto de denuncia infringe los derechos del denunciante, lo retirará sin realizar investigaciones adicionales. Si es preciso, el representante consultará con un especialista de su equipo. Si el especialista lo considera necesario, se consultará con un abogado interno. En 2007, en torno a un 90 por ciento de las ofertas de artículos denunciadas a través del programa VeRO fueron suprimidas en un plazo de entre seis y doce horas, y aproximadamente un 98 por ciento fueron eliminadas en veinticuatro horas.

32. Ante el órgano jurisdiccional nacional, eBay puso de manifiesto que le resultaba difícil resolver las alegaciones de infracción

efectuadas por los titulares de derechos. Supone que dichas alegaciones están fundamentadas a menos que resulte de forma evidente que carecen de fundamento.

actividades de eBay han experimentado cambios durante el período al que se refiere el presente asunto.

33. Además, eBay aplica diversas sanciones a los usuarios que vulneran sus normas, como la retirada del artículo ofrecido, la suspensión temporal del vendedor y la suspensión permanente. En todo el mundo, eBay suspende anualmente en torno a dos millones de usuarios, incluidos aproximadamente 50.000 en virtud del programa VeRO. Se aplica un mayor nivel de supervisión a los usuarios que venden unas 500 marcas clasificadas por eBay como «marcas de alto riesgo».

35. En concreto, la demanda de L'Oréal ante la High Court persigue que se declare que determinadas personas han infringido una o varias de sus marcas como usuarios del mercado por Internet de eBay, al utilizar signos idénticos a las marcas para artículos idénticos a aquellos para los que están registradas las marcas.

El litigio

34. El 22 de mayo de 2007, L'Oréal remitió una carta comunicando a eBay su preocupación por la difusión de la venta de artículos infractores en los sitios web europeos de eBay y solicitando a ésta que adoptara medidas para solucionarlo. L'Oréal no quedó satisfecha con la respuesta de eBay e inició varias demandas, entre ellas la demanda ante la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (en lo sucesivo, «High Court»). El órgano jurisdiccional remitente señala que las supuestas infracciones tuvieron lugar entre noviembre de 2006 y abril de 2008, y que las

36. En su demanda, L'Oréal alega que eBay es responsable solidaria de estas infracciones. Asimismo sostiene que eBay es responsable principal por el uso, en relación con los artículos infractores, de las marcas de enlace en su sitio web y en enlaces patrocinados en motores de búsqueda de terceros.¹⁴ Ese enlace promocional, junto con un breve mensaje

14 — Según el órgano jurisdiccional remitente, eBay Europe ha comprado palabras clave constituidas por ciertas marcas (en lo sucesivo, «marcas de enlace») que activan enlaces patrocinados en motores de búsqueda de terceros, como Google, MSN y Yahoo. En consecuencia, una búsqueda en Google, por ejemplo, utilizando una de las marcas de enlace dará lugar a que se muestre un enlace patrocinado al sitio de eBay. Si el usuario pulsa en el enlace patrocinado, es conducido a una pantalla de resultados de búsqueda en el sitio de eBay correspondientes a productos relacionados con la marca de enlace. eBay Europe elige las palabras clave basándose en la actividad de su sitio del Reino Unido.

comercial, constituye un anuncio.¹⁵ En lo que respecta a estos enlaces patrocinados, no se discute que eBay ha comprado palabras clave constituidas por las marcas de enlace con objeto de activar, en motores de búsqueda como Google, MSN y Yahoo, enlaces a su propio sitio.

37. Así pues, el 27 de marzo de 2007, cuando un usuario de Internet introducía las palabras «shu uemura» en el motor de búsqueda de Google, se mostraba el siguiente anuncio de eBay como enlace patrocinado:

«Shu Uemura

Grandes oportunidades en Shu uemura

¡Compre en eBay y ahorre!

www.ebay.co.uk»

38. Al pulsar ese enlace promocional se llegaba a una página del sitio eBay que mostraba

15 — En la sentencia Google France y Google, el Tribunal de Justicia describió el servicio remunerado de referencia-ción denominado «AdWords» de Google del siguiente modo: «Este servicio permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica »enlaces patrocinados«, que se muestra bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados. [...] Los enlaces promocionales se acompañan de un breve mensaje comercial. El conjunto de enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la rúbrica mencionada.»

una búsqueda de «shu uemura» en «todas las categorías», con el resultado de «96 artículos encontrados para shu uemura».

39. L'Oréal alegó que la mayoría de estos artículos eran infractores,¹⁶ ya que se indicaba expresamente que procedían «de Hong Kong» o (en uno de los casos) «de Estados Unidos».

40. La imputación esencial realizada en contra de eBay es, por tanto, que al usar las marcas de L'Oréal, eBay dirige a sus usuarios a artículos infractores. Además, como consecuencia de su estrecha participación en las actividades previas a la venta, que conducen a la inclusión y promoción de artículos en sus sitios web y a los procesos de venta y postventa, eBay está estrechamente implicada en las infracciones cometidas por los vendedores particulares.

41. Además, L'Oréal alegó que, incluso si eBay no fuera responsable por sí misma de la violación del derecho de marca, debería dictarse contra ella un requerimiento judicial en virtud del artículo 11 de la Directiva 2004/48.

16 — Para simplificar, utilizaré la expresión «artículos infractores», aunque soy plenamente consciente de que los artículos, en cuanto tales, no son ni el sujeto ni el objeto directo de la infracción de la marca, que es un acto que consiste en el uso ilegal de un signo en circunstancias en las que el titular de la marca tiene derecho a prohibir su utilización.

42. Actualmente L'Oréal ya no ejerce ninguna actuación contra los vendedores particulares. Ahora el litigio nacional es exclusivamente entre L'Oréal y eBay.¹⁷

Cuestiones prejudiciales planteadas

45. Las cuestiones prejudiciales planteadas por la High Court en la resolución de 16 de julio de 2009 son las siguientes:

43. Mediante su resolución de 22 de mayo de 2009, la High Court decidió suspender el procedimiento y plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, «resolución de 22 de mayo de 2009»). La petición de decisión prejudicial fue adoptada por la High Court el 16 de julio de 2009 (en lo sucesivo, «resolución de 16 de julio de 2009»).

44. Según la High Court, eBay podría hacer más para reducir al mínimo la venta de productos falsificados en su sitio.¹⁸ No obstante, la High Court destaca que el hecho de que eBay pudiera hacer más no significa necesariamente que esté legalmente obligada a hacerlo.

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

2) Cuando el embalaje externo se ha retirado de perfumes y productos cosméticos sin el consentimiento del titular de la marca, ¿constituye ello un “motivo legítimo” para que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos sin caja en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la

17 — De los siete particulares demandados en el litigio nacional, además de las tres filiales de eBay, L'Oréal ha alcanzado una transacción con los demandados cuarto a octavo, y ha obtenido una sentencia en rebeldía contra los demandados noveno y décimo. Por lo tanto, no parece necesario incluir los nombres de esas personas como partes de este procedimiento prejudicial.

18 — eBay podría, por ejemplo, filtrar las ofertas de artículos antes de que se publiquen en el sitio, utilizar filtros adicionales, exigir a los vendedores que comuniquen sus nombres y domicilios al ofrecer artículos, imponer limitaciones adicionales a los volúmenes de productos de alto riesgo, adoptar normas para luchar contra otros tipos de infracciones que actualmente no se toman en consideración, en particular la venta de artículos no procedentes del EEE sin el consentimiento de los titulares de la marca, y aplicar sanciones de forma más rigurosa.

[Directiva 89/104] y del artículo 13, apartado 2, del [Reglamento n° 40/94]?

la marca? En tal caso, ¿debe presumirse este efecto o se requiere que el titular de la marca lo pruebe?

3) En el supuesto de que:

- a) por haberse retirado el embalaje externo, los productos sin embalaje no contengan la información exigida por el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 76/768, y en particular no contengan una lista de ingredientes o una “fecha de consumo preferente”, o
 - b) por faltar dicha información, la oferta de venta o la venta de los productos sin caja, constituya un ilícito penal con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se ofrecen a la venta o se venden por terceros, ¿sería diferente la respuesta a la segunda cuestión?
- 4) ¿Sería diferente la respuesta a la segunda cuestión si la comercialización ulterior dañara, o pudiera dañar, la imagen de los productos y, por lo tanto, el renombre de
- 5) Cuando un operador de un mercado en línea adquiere del operador de un motor de búsqueda el uso de un signo, que es idéntico a una marca registrada, como palabra clave de un operador de motor de búsqueda, de manera el signo se muestra a un usuario del motor de búsqueda en un enlace patrocinado hacia el sitio web del operador del mercado en línea, ¿constituye la visualización del signo en el enlace patrocinado un “uso” del signo en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y el artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento n° 40/94]?
 - 6) Cuando el enlace patrocinado a que se refiere la quinta cuestión conduce directamente al usuario, bajo el signo colocado en el sitio web por terceros, a anuncios u ofertas de venta de productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, de los que algunos infringen la marca y otros no la infringen debido a las diferentes situaciones jurídicas de los correspondientes productos ¿constituye ello un uso del signo por el operador del mercado en línea “para” los productos infractores en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva

89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento n° 40/94]?

mercado en línea en lugar de en un enlace patrocinado?

7) Cuando los productos que se anuncian y se ofrecen a la venta en el sitio web a que se refiere la sexta cuestión incluyen productos que no se han comercializado dentro del EEE por o el titular de la marca o con su consentimiento, ¿es suficiente para que dicho uso esté comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento n° 40/94] así como excluido del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, de la [Directiva 89/104] y del artículo 13, apartado 1, del [Reglamento n° 40/94] que el anuncio o la oferta de venta vaya dirigida a consumidores en el territorio cubierto por la marca o debe el titular de la marca demostrar que el anuncio u oferta de venta necesariamente implica comercializar los productos de que se trata dentro del territorio cubierto por la marca?

9) Si es suficiente, para que dicho uso esté comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento n° 40/94] así como excluido del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, de la [Directiva 89/104] y del artículo 13, apartado 1, del [Reglamento n° 40/94], que el anuncio o la oferta de venta vaya dirigida a consumidores en el territorio cubierto por la marca:

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

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

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

por lo que respecta a dicho uso en la medida en que no esté exento de responsabilidad?

IV. Observaciones preliminares

A. Problemas de política en juego

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

46. Procede recordar que la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia¹⁹ ha reforzado la protección de las marcas, especialmente las marcas de renombre, y ha tomado en consideración no solo la función esencial de la marca de indicar la procedencia comercial de los bienes y servicios, sino también las demás funciones de las marcas como las de calidad, inversión y publicidad.²⁰ Estas otras funciones son importantes en el tráfico comercial contemporáneo, en el que las marcas frecuentemente adquieren un valor económico independiente como signos que se utilizan para transmitir mensajes más amplios que la

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

19 — Véanse por ejemplo las sentencias de 8 de julio de 2010, Portakabin (C-558/08, Rec. p. I-6963); de 25 de marzo de 2010, BergSpechte (C-278/08, Rec. p. I-2517); el auto de 26 de marzo de 2010, Eis.de (C-91/09); sentencias Google France y Google, antes citada; de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros (C-487/07, Rec. p. I-5185); de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK) (C-533/06, Rec. p. I-4231); de 11 de septiembre de 2007, Céline (C-17/06, Rec. p. I-7041); de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C-48/05, Rec. p. I-1017), y de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273).

20 — No existe un consenso terminológico o sustancial sobre la forma en que deben entenderse las «funciones» de la marca. Lo mismo sucede con las relaciones conceptuales que existen entre las diversas funciones, especialmente si algunas (o todas) las funciones pueden considerarse efectivamente incluidas en la función esencial, que es garantizar a los consumidores la procedencia de los bienes o servicios. El Tribunal de Justicia ha identificado como otras funciones de la marca la de garantizar la calidad de los bienes o servicios de que se trata y las de comunicación, inversión y publicidad (véase la sentencia L'Oréal y otros, apartado 58). En lo sucesivo, utilizaré las expresiones función de procedencia, función de calidad, función de comunicación, función de publicidad y función de inversión.

mera procedencia de los bienes o servicios. En mi opinión, estas novedades han sido tenidas en cuenta para permitir que la legislación sobre marcas de la Unión Europea desempeñe una finalidad útil.

con los productos y su ámbito territorial es limitado.

47. Sin embargo, no hay que olvidar que si bien una marca, a diferencia de un derecho de autor o una patente,²¹ ofrece únicamente una protección relativa, dicha protección se concede por un plazo indefinido, siempre que la marca sea utilizada y se mantenga su registro. La protección de la marca se aplica solo al uso del signo como marca en el tráfico económico y cubre únicamente los usos que son pertinentes para las diversas funciones de las marcas. Además, la protección se limita normalmente a los productos similares o idénticos, a menos que se trate de una marca de renombre. Asimismo, la protección está sujeta a limitaciones legales, se agota cuando el titular de la marca ha realizado el valor económico inherente a la marca en relación

48. Las limitaciones y restricciones antes mencionadas son necesarias para preservar la libertad de comercio y la competencia,²² que exigen que los signos distintivos y las expresiones lingüísticas estén disponibles para distinguir bienes y servicios, que los titulares de la marca no puedan impedir el uso legítimo comercial y no comercial de los signos protegidos y que la libertad de expresión no se vea limitada de forma indebida.²³

49. No debe olvidarse que las ofertas de artículos introducidas por los usuarios en el mercado de eBay son comunicaciones protegidas por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información reconocidos en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 10 del Convenio Europeo

21 — Véase Breitschaft, A.: «Intel, Adidas & Co – is the jurisprudence of the European Court of Justice on dilution law in compliance with the underlying rationales and fit for the future?», *European Intellectual Property Law Review* 2009, 31(10), pp. 497-504, p. 498. El autor considera que la legislación de la Unión Europea puede ser objeto de crítica por conceder a los titulares de marcas de renombre cierto tipo de monopolio sobre la explotación de sus signos, aunque el Derecho sobre marcas no perseguía inicialmente conferir un derecho exclusivo de propiedad intelectual, como la legislación de patentes o de derechos de autor.

22 — Para un análisis más profundo de estos aspectos, véanse las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas en el asunto en el que recayó la sentencia Google France y Google, antes citada, puntos 101 a 112.

23 — En la medida en que se refuerza la protección legal de las marcas de renombre, es cada vez más importante garantizar que la libertad de expresión relativa a la parodia, expresión artística y crítica del consumismo y ridiculización de estilos de vida relacionados con ella no se vean menoscabadas indebidamente. Lo mismo es aplicable al debate sobre la calidad de los bienes y servicios. Véase sobre esta cuestión Senftleben, M.: «The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law», *International review of intellectual property and competition law*, Vol. 40 (2009), nº 1, pp. 45–77, pp. 62–64.

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.²⁴

50. Los mercados electrónicos como eBay han creado oportunidades sin precedentes, tanto para empresas como para particulares, de comerciar directamente entre sí con escasos riesgos en materia de entrega y pago. El procedimiento principal y otros litigios similares en otros Estados miembros y terceros países ponen de manifiesto que puede abusarse²⁵ de estas oportunidades, dando lugar a infracciones de derechos de autor y de marcas.²⁶ Por lo tanto, es legítimo asegurarse de que se conceda una protección legal efectiva a los titulares de derechos de propiedad

intelectual e industrial también en estos nuevos contextos. No obstante, dicha protección no puede infringir los derechos de los usuarios y prestadores de estos servicios.

51. En el ámbito de la protección de marcas, hay que recordar que las marcas no están protegidas en el marco de operaciones no comerciales. Además, el titular de la marca no puede oponerse a operaciones y prácticas que no menoscaben las funciones de la marca, tales como el uso meramente descriptivo de una marca o su uso en publicidad comparativa legítima.

24 — Véanse las conclusiones del Abogado General Alber en el asunto en el que recayó la sentencia de 25 de marzo de 2004, *Karner* (C-71/02, Rec. p. I-3025), punto 75, y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de noviembre de 1989, *Markt Intern/Alemania*, Serie A, n.º 165, apartados 25 y 26, y de 24 de febrero de 1994, *Casado Coca/España*, Serie A, n.º 285, apartados 35 y 36.

25 — La resolución de la High Court se refiere a compras de prueba de artículos de L'Oréal realizadas en el mercado electrónico de eBay. Cabe mencionar como ejemplo una compra de prueba que dio como resultado que el 70% de los productos no estaban destinados a la venta en el EEE (siendo productos falsificados, productos no procedentes del EEE o productos del EEE no destinados a la venta). En otros contextos se han registrado cifras de una magnitud similar. A título de comparación, en el litigio entre eBay y Tiffany Inc. se concluyó que aproximadamente un 75 por ciento de los productos «Tiffany» comercializados en el mercado electrónico de eBay eran falsificados; véase *Tiffany (NJ) Inc./eBay Inc.*, United States District Court, Southern District of New York, n.º 04 Civ. 4607 RJS, 576 F.Supp.2d 463 (2008), sentencia de 14 de julio de 2008, p. 20, confirmada en apelación, el 1 de abril de 2010, por el Second Circuit salvo en lo que respecta a la alegación de publicidad falsa, que se remitió a examen adicional, véase *Tiffany (NJ) Inc./eBay, Inc.*, 600 F.3d 93, 114 (2d Cir.2010) (*Tiffany II*).

26 — A mi entender, la cuestión de la responsabilidad de un mercado de Internet por infracciones de marca ha sido abordada hasta ahora por órganos jurisdiccionales de Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

52. Lo mismo es aplicable a las actividades realizadas en el marco de un uso legítimo, tal como se define en el artículo 6 de la Directiva 89/104, o relativas a bienes cuya protección de marca haya sido agotada conforme al artículo 7 de dicha Directiva. Dicho uso legítimo puede referirse también a productos cosméticos de lujo como los de L'Oréal. Por ejemplo, cabe imaginar que un marido desee vender un envase sin abrir de una crema cosmética cara que ha comprado para su esposa, después de que ésta le haya indicado que es alérgica a algunos de los ingredientes. Un comerciante puede haber comprado un lote de perfumes protegidos por una marca a la masa de la quiebra del propietario de una tienda que ha pertenecido a una red de distribución selectiva del titular de la marca, y desea venderlo utilizando los servicios de

un mercado electrónico.²⁷ Así pues, pueden existir transacciones y ofertas legítimas de productos cosméticos de segunda mano, aun cuando sean más infrecuentes que en el caso de productos del hogar duraderos, vehículos, embarcaciones o artículos de diseño. En todo caso, las respuestas que se den a esta petición de decisión prejudicial no han de limitar los usos legales de un signo para clases de productos a los que el titular de la marca no puede oponerse legalmente.

marcas y las obligaciones de los prestadores de servicios de la sociedad de la información como eBay, es necesario definir lo que cabe esperar correctamente que el prestador de servicios haga para impedir infracciones de terceros.

B. Responsabilidad principal y secundaria en las infracciones de marca

53. Es también importante señalar que la finalidad de la Directiva 2000/31 consiste en promover la prestación de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico, tal como aclara su exposición de motivos. Las limitaciones de responsabilidad previstas en los artículos 12, 13 y 14 de dicha Directiva persiguen permitir la prestación de servicios de la sociedad de la información sin el riesgo de responsabilidad legal que el prestador de los servicios no puede impedir de antemano sin perder la viabilidad económica y técnica del modelo de negocio. Por lo tanto, al ponderar los derechos de los titulares de

54. Una de las cuestiones del presente asunto consiste en si eBay puede ser considerada responsable principal de las violaciones de los derechos de marca de L'Oréal por el hecho de que los productos infractores sean vendidos a través del mercado electrónico que aloja. Tal responsabilidad principal puede ser la responsabilidad de eBay por sus propias infracciones o coincidir con la de los vendedores por las infracciones imputables a ellos. En este último caso, la misma situación de hecho puede dar lugar a dos infracciones

27 — Dado que los sistemas de distribución selectiva son de carácter contractual, no vinculan a terceros. Por consiguiente, la protección de la marca se agota también en los casos en los que un distribuidor perteneciente a la red vende productos protegidos a un tercero vulnerando las condiciones del contrato de distribución que ha celebrado con el titular de la marca. En la sentencia de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding (C-16/03, Rec. p. I-11313), el Tribunal de Justicia declaró que no impide el agotamiento que la reventa en el EEE haya tenido lugar en contra de una prohibición incluida en un contrato de compraventa (véase el apartado 56).

interrelacionadas pero independientes.²⁸ De modo que la cuestión es si eBay ha infringido por sí misma los derechos de marca de L'Oréal. Dicha responsabilidad depende de la interpretación y aplicación de las disposiciones legales armonizadas de la Unión Europea sobre marcas, en particular los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva 89/104 y las disposiciones correspondientes del Reglamento n° 40/94.

dichas infracciones o facilitarlas.³⁰ No obstante, una armonización parcial de dicha responsabilidad, o más exactamente, de los requisitos de su inexistencia, se prevé en los artículos 12, 13 y 14 de la Directiva 2000/31. Además, la legislación de la Unión Europea exige que puedan obtenerse requerimientos judiciales contra los intermediarios cuyos servicios sean utilizados por un tercero para vulnerar cualquier derecho de propiedad intelectual e industrial.

55. El presente asunto se refiere también a lo que yo denomino «responsabilidad secundaria», esto es, se refiere a la posible responsabilidad de un prestador de servicios de la sociedad de la información por las infracciones cometidas por los usuarios de sus servicios.²⁹ Como señala acertadamente la High Court, este tipo de responsabilidad por infracciones de marca cometidas por terceros no está armonizado en la legislación de la Unión Europea sobre marcas, sino que corresponde al Derecho nacional. No existe ninguna disposición en la legislación de la Unión Europea que exija a las empresas impedir infracciones de derechos de marca por terceros o abstenerse de actos o prácticas que puedan contribuir a

56. De ello se deduce que cuestiones como las infracciones concurrentes o indirectas de derechos de marca, que se discuten en la doctrina estadounidense, quedan fuera del ámbito de este procedimiento prejudicial. Lo mismo sucede con otras construcciones similares de otros sistemas jurídicos, como la comisión conjunta de un hecho ilícito en el *common law* o la denominada *Störerhaftung* en Alemania.³¹

28 — Por ejemplo, un caso en el que A produce y etiqueta artículos con la marca de un tercero sin consentimiento y B los comercializa.

29 — La High Court lo denomina «responsabilidad accesoria» con arreglo al Derecho inglés. En algunos sistemas jurídicos, cabría también hablar de infracciones indirectas frente a las infracciones directas del principal infractor.

30 — Sin embargo, el Reglamento (CE) n° 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas (DO L 341, p. 8), en su versión modificada, prohíbe, entre otras cosas, el despacho a libre práctica la exportación y reexportación de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas.

31 — El concepto alemán de *Störerhaftung* puede definirse como la responsabilidad de una persona que «perturba» o «interfiere», o como la responsabilidad por molestias. La *Störerhaftung* está vinculada a la vulneración de derechos, pero sin responsabilidad civil. Puede dar lugar a que se dicte un requerimiento judicial contra el «perturbador», incluso si no se concede indemnización por daños. Véase Rühmkorf A.: «The Liability of online auction portals: Toward a Uniform Approach?», 14 n° 4 *Journal of Internet Law*, octubre de 2010, p. 3.

57. En la doctrina y la jurisprudencia estadounidense, la situación de los mercados electrónicos se analiza a menudo recurriendo a una analogía con los principios que regulan los mercadillos o las «garage sales» de particulares.³² Aunque dichas analogías pueden ser ilustrativas, en el marco de la legislación de la Unión Europea el método más fructífero es la interpretación finalista de los instrumentos legislativos pertinentes y la aplicación de los principios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

58. Tal vez sea importante observar que en los asuntos ante órganos jurisdiccionales nacionales relativos a la responsabilidad de eBay o de mercados electrónicos similares no existe, según mi leal saber y entender, ni una sola sentencia en la que el operador del mercado haya sido declarado infractor principal de derechos de marca de terceros. Según algunos autores, parece existir jurisprudencia sobre responsabilidad secundaria en algunos órganos jurisdiccionales de Francia y Estados Unidos en la que se declara la responsabilidad del mercado electrónico, mientras que otros órganos jurisdiccionales franceses y estadounidenses, así como belgas y alemanes, han negado la existencia de dicha responsabilidad. Sin embargo, en la jurisprudencia alemana, los mercados electrónicos han sido objeto de requerimientos judiciales para la prevención de ulteriores infracciones de los derechos de

marca por terceros, basándose en la denominada «*Störerhaftung*», aun cuando los órganos jurisdiccionales no han imputado responsabilidad civil a dichos mercados.³³

C. La protección de la identidad de la marca y las palabras clave en un servicio de referenciación en Internet

59. La High Court resume los problemas que subyacen a las cuestiones prejudiciales en cuatro grupos: los problemas relativos a la naturaleza de los productos infractores vendidos por los demandados; la existencia de responsabilidad solidaria³⁴ o principal de eBay; la existencia de una excepción a favor de eBay en virtud del artículo 14 de la Directiva 2000/31 y la disponibilidad de un recurso para L'Oréal en virtud del artículo 11 de la Directiva 2004/48. Los productos infractores pueden dividirse en cuatro grupos:

33 — Para una descripción general de la jurisprudencia reciente, véase Rühmkorf, *op. cit.*, y Cheung, A.S.Y. — Pun, K.K.H.: «Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers», *European Intellectual Property Review*, 2009, 31(11), pp. 559–567, y Bagnall, M., Fyfield, D., Rehag, C. y Adams, M.: «Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out», *INTA Bulletin*, Vol. 65 nº 1 (1 de enero de 2010), pp. 5–7. Véase también «Report on Online auction sites and trademark infringement liability», de Trademarks and Unfair Competition Committee of the New York City Bar Association, disponible en www.abcny.org.

34 — No obstante, hay que recordar que la High Court, en su resolución de 22 de mayo de 2009, excluyó la responsabilidad accesoria de eBay con arreglo a la legislación inglesa por los motivos de responsabilidad invocados por L'Oréal, a saber, comisión conjunta de un hecho ilícito basado en la obtención o participación en un diseño común.

32 — En lo que respecta a la responsabilidad concurrente por infracciones de derechos de marca en Estados Unidos, véanse las conclusiones del Abogado General Poirares Maduro en el asunto Google France y Google, antes citado, nota 19.

falsificaciones, artículos no procedentes del EEE, probadores y frascos de muestra y productos sin caja.

incluye las palabras AMOR AMOR en letras mayúsculas manuscritas.³⁶

60. La resolución de remisión se basa en la hipótesis de que la disposición legal aplicable de la Unión Europea en materia de marca es el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104. Dicha disposición regula la denominada protección de la identidad o el uso de un signo que es idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ello requiere una identidad absoluta entre el signo y la marca, y se excluye incluso si existen diferencias menores o insignificantes entre ellos.³⁵

61. Una palabra clave de un motor de búsqueda es una cadena de signos, que en la mayor parte de los casos son letras. De la resolución de remisión se desprende que algunas de las marcas objeto del presente asunto son marcas denominativas ligeramente estilizadas y una de ellas es una marca figurativa que

62. La aplicación estricta de la jurisprudencia contenida en la sentencia LTJ Diffusion, antes citada, excluiría la identidad entre la marca y la palabra clave, y conduciría a la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 relativo a las marcas similares. Ello supondría la aplicación del criterio del «riesgo de confusión» previsto en dicho artículo. En cuanto tal, existe un riesgo de confusión manifiesto entre las marcas denominativas ligeramente estilizadas o marcas figurativas con palabras dominantes, por una parte, y las palabras clave, por otra parte. Por tanto, no considero útil o necesario ampliar el análisis más allá de las cuestiones relativas a la protección de la identidad.

63. Existen seis requisitos que se desprenden del texto de la Directiva 89/104 y de la jurisprudencia pertinente. El titular de una marca

35 — Véase la sentencia de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Rec. p. I-2799), apartados 50 a 54. A mi entender, las diferencias entre marcas meramente denominativas y marcas denominativas estilizadas o marcas figurativas con palabras dominantes son siempre significativas. De no ser así, no habría motivo para registrar de forma separada las marcas pertenecientes a estas últimas categorías.

36 — Según las Directrices de la OAMI (parte C: Oposición; parte 2, capítulo 1 – Identidad; versión final, noviembre de 2007), las marcas denominativas son aquellas que consisten en letras, números y otros signos representados en la tipografía estándar utilizada por la oficina respectiva. Esto significa que, en lo que se refiere a estas marcas, no se reivindica ningún elemento figurativo o apariencia esencial. Además, las diferencias en el uso de letras minúsculas o mayúsculas son irrelevantes (véase el punto 3.2). – En cuanto a las marcas figurativas, las Directrices indican que si en una de las marcas i) la tipografía utilizada es distintiva, como por ejemplo una tipografía cursiva, de forma que la apariencia global de la marca denominativa pasa a ser la de una marca figurativa, ii) se utiliza una tipografía estándar sobre un fondo figurativo (en color) o iii) una tipografía estándar representada con letras de colores, y la otra marca es una marca denominativa, no existe identidad. (véanse ejemplos en el punto 3.3).

registrada sólo puede invocar el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 si concurren los siguientes requisitos:³⁷ 1) debe existir un uso del signo por un tercero; 2) el uso debe ser dentro del tráfico económico;³⁸ 3) el uso ha de producirse sin el consentimiento del titular de la marca; 4) el signo ha de ser idéntico a la marca; 5) debe ser para bienes o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la marca; y 6) debe menoscabar o ser susceptible de menoscabar alguna de las funciones de la marca.³⁹

V. Probadores y frascos de muestra

64. Ahora abordaré las cuestiones prejudiciales planteadas.

37 — Véanse las sentencias Arsenal, antes citada, apartado 51; de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec. p. I-10989), apartado 59; Adam Opel, antes citada, apartados 18 a 22, y Céline, antes citada, apartado 16.

38 — El Tribunal de Justicia ha declarado que el uso de un signo se produce dentro del tráfico económico cuando se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada. Véase la sentencia Arsenal, antes citada, apartado 40.

39 — La High Court considera que el sexto requisito es superfluo y confuso (véase la resolución de 22 de mayo de 2009, apartados 288 y 300 a 306). En la doctrina también se formulan críticas a la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia por su incoherencia y dificultad de aplicación. Aunque entiendo en cierta medida estos reproches, no creo que sea necesario entrar en ese debate en las circunstancias muy específicas de la presente petición de decisión prejudicial relativa a un mercado electrónico.

65. En su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si los probadores de perfume y productos cosméticos, así como los frascos de muestra, que no están destinados a venderse a los consumidores y se suministran gratuitamente a los distribuidores autorizados del titular de la marca se «comercializan» en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 y del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n° 40/94.

66. El Tribunal de Justicia analizó recientemente una cuestión similar en el asunto Coty Prestige Lancaster Group.⁴⁰ El Tribunal declaró que cuando «la entrega de “probadores de perfume” a los intermediarios vinculados contractualmente con el titular de la marca, para que sus clientes puedan probar el contenido, se produce sin transmisión de propiedad y con prohibición de venta, en las que el titular de la marca puede en todo momento retirar dichos productos y en las que la presentación de éstos se distingue claramente de la de los frascos de perfume habitualmente puestos a disposición de esos intermediarios por el titular de la marca, el hecho de que tales probadores sean frascos de perfume que contienen las menciones “prueba” y “prohibida su venta”, se oponen a que se reconozca tácitamente el consentimiento del titular de la marca a su comercialización, a falta de todo elemento probatorio en sentido contrario, cuya apreciación corresponde al órgano jurisdiccional remitente.»⁴¹

40 — Sentencia de 3 de junio de 2010 (C-127/09, Rec. p. I-4965).

41 — Sentencia Coty Prestige Lancaster Group, antes citada, apartado 48.

67. La High Court indica en su primera cuestión prejudicial que los probadores y frascos de prueba no están destinados a la venta y a menudo llevan la mención «prohibida su venta» o «muestra gratuita». Se suministran gratuitamente a los distribuidores autorizados del titular de la marca. En mi opinión, la formulación de la cuestión implica *grosso modo* la existencia de los elementos que el Tribunal de Justicia consideró decisivos en la sentencia Coty Prestige Lancaster Group para excluir el consentimiento tácito del titular de la marca a la comercialización de los probadores y frascos de muestra. Por tanto, cabe afirmar que en estas circunstancias los productos no se comercializan.

artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico, cuando el importador paralelo ha realizado un nuevo embalaje del producto o ha adherido una etiqueta sobre el embalaje que contiene el producto, a menos que se cumplan cinco requisitos, entre ellos aquel según el cual la presentación del producto reenvasado no ha de ser tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Un producto farmacéutico reenvasado puede presentarse de manera inadecuada y perjudicar por ello la reputación de la marca también en el supuesto en el que el embalaje o la etiqueta, aunque no sean defectuosos, de mala calidad o descuidados, puedan afectar al valor de la marca perjudicando la imagen de seriedad y calidad inherente a dicho producto, y a la confianza que pueda inspirar al público pertinente.⁴²

VI. Efectos de la retirada del embalaje de productos cosméticos con marca

68. La cuestión de la venta de productos con marca sin su embalaje original en el marco del artículo 7 de la Directiva 89/104 no ha sido, a mi entender, abordada aún por el Tribunal de Justicia. Sin embargo, considero que las respuestas a las cuestiones segunda, tercera y cuarta acerca de esta materia pueden inferirse de la jurisprudencia existente.

70. Cuando el estado de los productos que llevan la marca se haya modificado o alterado tras su comercialización, el titular de la marca tiene un motivo legítimo para oponerse a la comercialización ulterior de dichos productos con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104. La valoración de la afectación del estado original del producto se

69. En la sentencia Boehringer Ingelheim y otros, el Tribunal de Justicia interpretó el

⁴² — Sentencia de 26 de abril de 2007 (C-348/04, Rec. p. I-3391), apartados 43 y 44.

refiere normalmente al estado del producto contenido en el embalaje.⁴³

consecuencia, la posibilidad de que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de sus productos después de que ya haya realizado el valor económico inherente a la marca en relación con dichos productos debe interpretarse de modo restrictivo.

71. No obstante, en mi opinión no cabe excluir que, en el caso de productos como los cosméticos de lujo, el embalaje exterior pueda considerarse en ocasiones como parte del estado del producto debido a su diseño específico que incluye el uso de la marca. En tales casos, el titular de la marca tiene derecho a oponerse a la comercialización ulterior de los productos sin embalaje.⁴⁴

74. En segundo lugar, no se puede excluir que el embalaje exterior, incluso de productos cosméticos, sea de un tipo que su retirada ni altere las funciones de la marca de indicar la procedencia y calidad de los productos ni perjudique su reputación. Puede suceder así, por ejemplo, en el caso de los productos cosméticos más baratos.

72. Debo añadir que no comparto la tesis de la Comisión según la cual la retirada –sin el consentimiento del titular de la marca– de las cajas u otros embalajes externos de productos como los perfumes y cosméticos siempre constituye un motivo legítimo para que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos conforme al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104.

75. Por tanto, la existencia de motivos legítimos para que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior ha de ser analizada caso por caso. A este respecto, la High Court ha planteado dos escenarios, a saber, el caso de artículos sin caja desprovistos de la información exigida por la Directiva 76/768 sobre productos cosméticos y el supuesto de que la falta de dicha información constituya una infracción penal en el Estado miembro en que se ofrecen o venden.⁴⁵

73. En primer lugar, hay que recordar que con arreglo al artículo 7 de la Directiva 89/104 el agotamiento es la norma principal. En

76. En mi opinión, la obligación de cumplimiento de la Directiva sobre cosméticos, o

43 — Sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros (C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457).

44 — En cuanto a la índole especial de dichos productos en el Derecho de marcas, véase la sentencia de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. p. I-6013), apartados 42 a 44.

45 — Según la resolución de remisión, este caso está relacionado con el hecho de que eBay prohíbe la venta de cosméticos sin caja a los compradores de Alemania, pero no a los de otros Estados miembros.

en realidad de cualquier otra medida de la UE relativa a la seguridad de productos o la protección de los consumidores, es inherente a la protección de la reputación de una marca. Podría causarse perjuicio a la reputación de un producto cosmético, por ejemplo, por reacciones alérgicas graves en un grupo de consumidores cuando se omite la lista de ingredientes. Sin embargo, la cuestión de si la venta de cosméticos sin caja está o no penalizada en el Derecho nacional carece de pertinencia a este respecto. Lo que puede dañar la reputación de la marca es la falta de la información pertinente al consumidor exigida por las normas europeas armonizadas, no las consecuencias que se derivan en la legislación nacional de los Estados miembros en tales casos para los operadores.

77. Así pues, incluso si la legislación sobre marcas no protege en sí los objetivos de la Directiva 76/768 en cuanto tales, la comercialización ulterior de productos protegidos con marca que no cumplan dicha Directiva puede, como tal, según ha señalado acertadamente la Abogado General Stix-Hackl,⁴⁶ perjudicar gravemente la reputación de la marca y, por tanto, constituir un motivo válido para que el titular se oponga.

78. Por último, en el marco de la cuarta cuestión prejudicial, la High Court pregunta si el efecto de la comercialización ulterior de los

productos sin caja que daña efectiva o potencialmente la imagen de los productos y, por lo tanto, la reputación de la marca puede presumirse o se requiere que el titular de la marca lo pruebe.

79. Con objeto de responder a esta cuestión, considero necesario hacer una digresión. Huelga señalar que dado que la protección de la marca se refiere solo al uso de signos en el tráfico económico, los actos de los particulares que venden o compran productos protegidos por una marca quedan fuera del ámbito de aplicación del Derecho de marcas.⁴⁷

80. El embalaje original puede ser de importancia crucial para proteger las funciones de indicar la procedencia y calidad de la marca de productos cosméticos. Procede recordar que en el contexto del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se habla de protección de la identidad o protección «absoluta» del titular contra el uso no autorizado de un signo idéntico para productos idénticos (sin necesidad de demostrar un riesgo de confusión entre los productos).⁴⁸ Aun cuando normalmente incumbe al titular de la marca demostrar la existencia de los elementos que supongan una violación del derecho de marca por un tercero, considero que, en el caso

46 — Véanse las conclusiones de la Abogado General Stix-Hackl en el asunto en que recayó la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691), puntos 120 y 121.

47 — Sin embargo, la distinción que eBay efectúa entre vendedores profesionales y otras personas no coincide necesariamente con el concepto de «tráfico económico».

48 — Véase, por ejemplo, la sentencia LTJ Diffusion, antes citada, apartados 48 a 50.

del uso de una marca idéntica para productos idénticos sin consentimiento del titular de la marca, es el usuario quien tiene que probar la legalidad del uso del signo por su parte, en particular que el uso no causa daño a la reputación de la marca.

VII. Servicio remunerado de referenciación en Internet y operador de un mercado electrónico

A. Introducción

81. Por consiguiente, a mi juicio puede presumirse que el efecto de la comercialización ulterior perjudica efectiva o potencialmente la imagen de los productos y, por tanto, la reputación de la marca en todos los casos en que las ofertas de venta o las operaciones de venta de productos cosméticos desprovistos de sus embalajes originales tienen lugar en el tráfico económico tal como se define en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. De ello se deduce que el titular de la marca no tiene que demostrarlo, sino que la carga de probar lo contrario recae en el vendedor.⁴⁹

82. A mi juicio, es difícil imaginar que la venta, en un mercado electrónico, de productos cosméticos en cantidades superiores a uno o dos artículos no tenga lugar con ánimo de lucro y en el contexto de una actividad comercial, aun de pequeña escala.

83. A diferencia de las cuestiones primera a cuarta, que se refieren estrictamente a marcas, las cuestiones quinta a décima requieren que el análisis de la marca se amplíe para incluir diversos aspectos de los servicios de la sociedad de la información.

84. Parece adecuado abordar conjuntamente las cuestiones quinta, sexta y octava. Todas ellas se refieren a la compra, por un operador de un mercado electrónico, de marcas de terceros como palabras clave en un servicio remunerado de referenciación en Internet de un proveedor, y si ello equivale al uso de un signo.

85. En sustancia, la High Court pregunta si determinados aspectos del modelo de negocio de eBay significan o suponen que puede ser considerada responsable de una infracción de marca en relación con los productos comercializados en su sistema si el uso de la marca de un tercero en esas transacciones debería haber requerido el consentimiento del titular de la marca.

49 — En mi opinión, el usuario puede satisfacer esta carga demostrando por ejemplo que la marca es relativamente desconocida y que los embalajes externos no incluyen ninguna información pertinente para los consumidores.

86. En este contexto, es útil recordar la sentencia Google France y Google. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104.⁵⁰

87. No obstante, en la sentencia Google France y Google, el Tribunal de Justicia declaró asimismo que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.⁵¹

88. Al igual que Google, eBay es un prestador de servicios de la sociedad de la información. A diferencia de Google, no presta un servicio remunerado de referenciación en Internet,

sino que ofrece un mercado electrónico. El funcionamiento de dicho mercado electrónico se basa en ofertas de artículos que los usuarios del sistema han introducido en el sistema con objeto de vender productos a otros usuarios. El sistema de eBay incluye también un motor de búsqueda y las búsquedas se dirigen únicamente a las ofertas de artículos almacenadas en su propio sistema.⁵² eBay no participa por sí misma en las transacciones, pero obtiene un beneficio económico de ellas.

89. Al igual que otros anunciantes que utilizan sistemas de publicidad por palabras clave ofrecidos por operadores de servicios de referenciación en Internet (como AdWords de Google), eBay selecciona palabras clave, que dan lugar a anuncios y enlaces patrocinados a su propio sistema. Dichas palabras clave pueden incluir signos idénticos a marcas de terceros. La finalidad de estos enlaces patrocinados es, evidentemente, anunciar los servicios prestados por eBay, en particular su mercado electrónico, suscitando la idea de que los productos de la marca de que se trata pueden adquirirse en dicho mercado electrónico. Sin embargo, a diferencia de los anunciantes mencionados en la sentencia Google

50 — Sentencia antes citada, segundo punto del fallo y apartado 99.

51 — Sentencia antes citada, primer punto del fallo y apartado 99.

52 — Debe observarse que los motores de búsqueda de Internet no ejecutan las operaciones de búsqueda en la totalidad de Internet, sino en sus bases de datos de páginas web almacenadas en los servidores del operador de que se trata. Ello explica por qué la misma palabra clave puede dirigir y normalmente dirige a un listado «natural» de enlaces distinto en los diferentes motores de búsqueda.

France y Google, eBay no ofrece por sí misma los productos en venta.

referenciación en Internet, con objeto de que se muestren en los enlaces patrocinados en el caso de que un usuario de Internet introduzca el signo en el lugar pertinente del sitio web del motor de búsqueda.

90. Con objeto de responder a las cuestiones quinta, sexta y octava planteadas por el órgano jurisdiccional nacional, es necesario analizar los seis requisitos explicados en el punto 63.

92. En lo que se refiere a los requisitos segundo, tercero y cuarto,⁵³ en mi opinión no son objeto de controversia en el presente asunto.

B. Requisitos para invocar los derechos conferidos por una marca en el caso de un servicio de referenciación en Internet

Requisitos previstos en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104

93. Es preciso hacer algunas observaciones adicionales acerca del quinto requisito, en virtud del cual el uso debe referirse a productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la marca.

91. En lo que respecta a los primeros cinco de los seis requisitos mencionados en el punto 63 *supra*, la situación es la siguiente. En cuanto al primer requisito, todas las partes, salvo eBay, parecen estar de acuerdo en que la aparición en los enlaces patrocinados de los signos pertinentes comprados como palabras clave, que son idénticos a las marcas, supone un uso en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104. Habida cuenta de la sentencia Google France y Google, no considero que exista margen de duda de que eBay utiliza signos idénticos a las marcas cuando las selecciona y compra como palabras clave al proveedor de un servicio de

94. En primer lugar, hay que señalar que eBay usa las palabras clave que dirigen a sus enlaces patrocinados en relación con su mercado electrónico. En otras palabras, su objetivo es anunciar su propio servicio. Es innegable que dicho servicio no es idéntico a los productos cubiertos por las marcas de L'Oréal. Es objeto de controversia si ésta es la única relación pertinente con el Derecho de marcas, en la que se usan los signos seleccionados como palabras clave.

⁵³ — Los requisitos de que ese uso debe producirse en el tráfico económico, que debe ser sin el consentimiento del titular de la marca y que debe ser un signo idéntico a la marca.

95. Según L'Oréal, por la propia selección de signos como palabras clave que son idénticas a las marcas, eBay está anunciando por sí misma los productos vendidos en su sitio. Del hecho de que al pulsar en el enlace patrocinado el usuario es remitido directamente a anuncios u ofertas de venta que se refieren a productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, se deduce que el operador del mercado electrónico está utilizando el signo «para» los productos. Los gobiernos francés, polaco y portugués sostienen tesis similares en términos generales.

96. Sin embargo, eBay alega que no existe ningún motivo para que la protección concedida por el artículo 5 de la Directiva 89/104 se aplique, ya que se da un agotamiento del derecho en el sentido del artículo 7 de la Directiva 89/104. En este sentido, señala que tanto en el comercio electrónico como en el tradicional, los intermediarios utilizan marcas en los anuncios para comunicar al público que se dedican a la distribución de productos que llevan dicha marca. No existe motivo para prohibir esa práctica, especialmente dado que los intermediarios de Internet tienen aún menos mecanismos de control a su disposición que los intermediarios del ámbito ajeno al comercio electrónico. Sería imposible para ellos, tanto desde un punto de vista legal como práctico, establecer mecanismos de control para garantizar que todo artículo ofrecido en venta es intachable.

97. El Gobierno de Reino Unido alega que el uso de un signo idéntico a una marca

registrada como palabra clave de un operador de un motor de búsqueda no es necesariamente «para productos o servicios». En efecto, si el signo está muy distante de las ofertas de suministrar productos reales, es improbable que el consumidor medio establezca una conexión entre el uso por el operador del mercado del signo como enlace patrocinado y las subsiguientes ofertas de suministrar productos con dicho signo. En todo caso, el uso no estará comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 cuando el consumidor medio perciba el uso del signo por el operador del mercado simplemente como un enlace a ofertas efectuadas por terceros independientes de suministrar productos que no proceden del operador del mercado.

98. La Comisión alega también que no existe un «uso» para los productos ofrecidos en venta por terceros en el sitio web del operador del mercado electrónico, según lo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, aun cuando el operador del mercado «use» el signo en el sentido de dicho artículo si lo ha comprado como palabra clave que dirige a sus enlaces patrocinados.

99. En mi opinión, el quinto requisito se refiere al uso de un signo con el fin de identificar

productos o servicios o distinguir⁵⁴ entre productos o servicios (procedentes de distintos orígenes comerciales). Como indica la High Court, usar un signo para productos o servicios significa usarlo con el fin de distinguir los productos y servicios de que se trata, es decir, como una marca en cuanto tal.

100. Ello significa que una marca se usa para productos tanto cuando es utilizada por su titular con el fin de distinguir sus productos de los de un tercero como cuando es utilizada por un tercero para distinguir sus productos de los del titular de la marca. Además, un tercero puede usar la marca para distinguir entre los productos del titular de la marca y otros productos que pueden o no ser sus propios productos. Si esta tesis es correcta, una persona que ocupa la posición de un intermediario o un operador de un mercado electrónico también usa un signo «para productos o servicios» si utiliza un signo que es idéntico a una marca con el fin de distinguir entre los productos que están disponibles mediante el uso de sus servicios y los que no lo están.

54 — La función de la marca de identificación o de distinguir entre productos y servicios normalmente no es independiente de la función de designar la procedencia. No obstante, la capacidad de una marca para distinguir unos productos y servicios de otros puede también utilizarse para fines distintos de la indicación de la procedencia. Por ejemplo, en el manual de un dispositivo de control remoto universal, las marcas pueden utilizarse para indicar los productos que son compatibles con el dispositivo. Véase, sobre la doctrina escandinava acerca de esta cuestión, Pihlajarinne, T.: *Toisen tavaramerkin sallittu käyttö* [Uso autorizado de la marca ajena], Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 2010, p. 47–48.

101. Recordaré que el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia *Google France y Google*⁵⁵ que en la mayor parte de los casos el internauta que introduce el nombre de una marca como término de búsqueda pretende encontrar información u ofertas sobre los productos o los servicios de dicha marca. Cuando se muestran, a un lado o encima de los resultados naturales de la búsqueda, enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos o servicios de competidores del titular de la marca, el internauta puede percibir estos enlaces como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca. Dicha situación constituye un uso de dicho signo para los productos o los servicios del competidor.

102. En mi opinión, estas observaciones son también aplicables en situaciones en las que los enlaces promocionales no son los de los competidores directos del titular de la marca que ofrecen productos alternativos, sino los de mercados electrónicos que ofrecen un origen alternativo de los mismos productos cubiertos por la marca, frente a la red de distribución del titular de la marca.

103. Por tanto, aunque comparto la opinión del Gobierno de Reino Unido y de la Comisión en el sentido de que el uso de una marca por un mercado es inherentemente distinto del uso por un vendedor de los productos, no puedo aceptar que el operador del mercado

55 — Sentencia antes citada, apartados 68 y 69.

no utilice la marca para los productos comercializados en dicho mercado, si usa un signo idéntico a la marca en su propia publicidad.

al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.⁵⁶

104. Esta conclusión no se ve invalidada por el hecho de que puedan darse situaciones en las que no existan productos cubiertos por la marca disponibles de forma concreta en el mercado, pese a que el operador del mercado ha efectuado publicidad usando dicha marca.

107. El Tribunal de Justicia señaló asimismo que se menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando el anuncio del tercero, que se muestra como consecuencia de pulsar en una palabra clave idéntica a la marca, no permite o apenas permite al «internauta normalmente informado y razonablemente atento» determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.⁵⁷

Requisitos derivados de la jurisprudencia: uso susceptible de menoscabar algunas de las funciones de la marca

105. Sobre la base del análisis expuesto, es necesario examinar si el uso de signos idénticos a las marcas por parte de eBay como palabras clave en un servicio remunerado de referenciación en Internet menoscaba o puede menoscabar algunas de las funciones de dichas marcas. Este es el sexto requisito mencionado en el punto 63 *supra*.

108. En mi opinión, los «internautas normalmente informados y razonablemente atentos» son capaces de comprender la diferencia entre un mercado electrónico, un vendedor directo de productos o servicios y el origen comercial de donde proceden dichos productos o servicios. Ello se debe a que la existencia de las diversas actividades económicas de intermediación, como distribuidores, corredores, casas de subastas, mercadillos y agentes inmobiliarios, es conocida por todo adulto que viva en una economía de mercado. Así pues, no puede presumirse un error sobre el origen de los productos o servicios

106. En la sentencia *Google France y Google*, el Tribunal de Justicia reiteró que la función esencial de la marca consiste en garantizar

⁵⁶ — Sentencia antes citada, apartado 82.

⁵⁷ — Sentencia *Google France y Google*, antes citada, apartados 83 y 84.

únicamente porque un enlace dirija al anuncio de un operador de un mercado electrónico, si el anuncio en sí no es equivoco acerca de la naturaleza del operador.

109. Es una cuestión de hecho que debe ser valorada por el órgano jurisdiccional nacional si la naturaleza de las actividades de algunos mercados electrónicos, como eBay, es lo suficientemente bien conocida con carácter general como para que el menoscabo de la función de la marca de indicar la procedencia no resulte probable, incluso si la naturaleza del operador del mercado no se explica en el anuncio.

110. Además, en el caso de productos sin embalaje o productos no procedentes del EEE, la función de indicar la procedencia no puede verse afectada. Se trata de artículos auténticos de L'Oréal, con independencia de si su oferta en venta infringe o no la marca de L'Oréal. En cuanto a los productos falsificados, la valoración es la contraria.

111. Se produce un menoscabo de la función de indicar la procedencia en los supuestos en los que los productos comercializados en el mercado sean falsificados. Ese menoscabo, sin embargo, no es consecuencia del uso por el operador del mercado del signo como palabra clave en el servicio de referenciación en Internet en cuanto tal. Se produciría asimismo un menoscabo en los casos en que el mercado se muestra únicamente en el listado

natural del motor de búsqueda y no en los enlaces patrocinados también, o cuando el mercado no utiliza la marca en su publicidad. La causa del menoscabo de la función de indicar la procedencia es el listado mostrado en la página web del operador del mercado electrónico. Como explicaré más adelante, el uso de signos idénticos a las marcas en dichos listados no es un uso por el operador del mercado electrónico para los productos de que se trata, sino un uso por los usuarios de dicho mercado.

112. En lo que respecta al menoscabo de la función de publicidad considero, sobre la base de una argumentación similar a la de la sentencia Google France y Google que excluyó dicho menoscabo en el contexto de los enlaces patrocinados de sistemas de referenciación en Internet,⁵⁸ que dicho menoscabo está excluido en el contexto de los mercados electrónicos que utilizan publicidad mediante palabras clave.

113. Como ya he indicado, el comercio de productos falsificados que llevan marcas de L'Oréal debe ocasionar un menoscabo a la función de procedencia. En cuanto a las funciones de calidad e inversión, considero obvio que las ofertas individuales de artículos de los usuarios de eBay que contienen marcas de un tercero y que se muestran en el sitio web de eBay pueden menoscabar dichas funciones. El comercio de productos falsificados

⁵⁸ — Sentencia antes citada, apartados 91 a 98. En cuanto a la función de comunicación, parece que según la doctrina los elementos de esta función están en gran medida cubiertos por la función de distinción y procedencia, la función de publicidad y la función de inversión. Por tanto, no es necesario tratarla separadamente aquí.

perjudica, y el comercio de productos sin embalaje puede perjudicar, la reputación de marcas de renombre que designan productos cosméticos de lujo y, por tanto, las inversiones que el titular de la marca ha realizado con objeto de crear la imagen de su marca. En consecuencia, también se menoscaba la garantía tácita de calidad inherente a la marca y comunicada por la misma.

114. No obstante, los artículos 6 y 7 de la Directiva 89/104 permiten un uso bastante amplio de las marcas sin el consentimiento del titular, incluso mencionándolas en la publicidad. Esta cuestión ha sido aclarada recientemente en relación con las ventas de productos de segunda mano en la sentencia *Portakabin*.⁵⁹

115. Si está permitido que una persona use la marca de un tercero o se refiera a ella, no puede ser ilegal para un operador que gestiona un mercado para esos usuarios.⁶⁰ En mi opinión, no hay duda de que, por ejemplo, un centro comercial puede utilizar en su marketing

marcas de los productos o servicios ofrecidos por las empresas que operan en sus locales.

116. Si se estimara que dicho uso afecta a alguna de las funciones de la marca, debería en cualquier caso considerarse permitido por indicar la especie del producto en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 o por ser necesario en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra c), para la gestión de un servicio de mercado electrónico en el que se comercia con dichos productos sin que el operador tenga que examinar para todos y cada uno de los artículos que el derecho de marca se ha agotado conforme al artículo 7. Por tanto, el titular de la marca no puede prohibir dicho uso.

117. En principio, no creo que los posibles problemas relativos a la conducta de los participantes individuales del mercado puedan imputarse al mercado a menos que existan motivos para una responsabilidad secundaria conforme al Derecho nacional. Una empresa que explota un centro comercial no puede ser considerada responsable si una tienda de alimentos vende en sus locales manzanas podridas. Dicha empresa tampoco debería ser considerada responsable automáticamente por las infracciones de una marca que tengan lugar en el centro comercial cuando, por ejemplo, un miembro de una red de distribución selectiva sigue vendiendo productos con marca incluso después de que el titular de la marca haya resuelto el contrato de distribución con efectos inmediatos. Un operador de un mercado tiene derecho a presumir que los

59 — Sentencia antes citada, apartado 91.

60 — El Tribunal de Justicia confirmó en la sentencia *Parfums Christian Dior*, antes citada (apartado 38), que, después de que el derecho de marca se haya agotado, el revendedor no sólo está facultado para vender los productos, sino que también está facultado para usar la marca para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos. Véase también la sentencia de 23 de febrero de 1999, *BMW* (C-63/97, Rec. p. I-905), apartado 54.

participantes en el mercado que utilizan sus servicios actúan legalmente y respetan los términos y condiciones contractuales pactados sobre el uso del mercado, hasta que se le informe de forma concreta de lo contrario.

118. En consecuencia, si la naturaleza de un operador, como un mercado, es comunicada de una forma suficientemente clara en el anuncio del sitio web del servicio de referenciación en Internet, el hecho de que algunos usuarios de dicho mercado infrinjan una marca no es, por sí mismo, susceptible de menoscabar las funciones de calidad, comunicación e inversión de dicha marca.

C. Requisitos para invocar los derechos conferidos por una marca en el propio sitio web del operador del mercado electrónico

119. No obstante, si el uso denunciado por el titular de la marca consiste en mostrar el signo en el sitio web de un operador de un mercado electrónico en sí, en lugar de un enlace patrocinado de un motor de búsqueda, no se trata de un uso de la marca para productos por el operador del mercado, sino por los usuarios de dicho mercado. La actividad del operador consiste en almacenar y mostrar

las ofertas de artículos que los usuarios introducen en su sistema y gestionar un sistema para facilitar la conclusión de operaciones. No usa las marcas en mayor medida que un diario que publica anuncios clasificados que mencionan marcas y en los que la identidad del vendedor no consta en el anuncio, sino que debe preguntarse al diario. Por tanto, aun cuando las ofertas de productos protegidos por marca que los usuarios introducen en un mercado electrónico pueden menoscabar la función de procedencia, calidad o inversión de una marca, dicho menoscabo no puede atribuirse al operador del mercado a menos que se apliquen normas y principios de Derecho nacional sobre responsabilidad secundaria por infracciones de marca.

120. Debe señalarse que la actividad de eBay que consiste en las funciones de búsqueda y visualización de ofertas de artículos es técnicamente similar a la de los motores de búsqueda por Internet como Google (sin el añadido del servicio remunerado de referenciación), aunque el modelo de negocio es distinto. En los servidores de eBay, las búsquedas se refieren a las ofertas de artículos almacenadas por los usuarios del mercado, y en el caso de los motores de búsqueda, a las páginas de Internet que han sido almacenadas en sus servidores. Por tanto, en el caso

de dichas funciones, el uso y visualización de marcas de terceros no es un uso de un signo en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 por los motivos expuestos en la sentencia *Google France y Google*. El operador del mercado permite también a sus clientes usar signos que son idénticos a las marcas sin hacer por sí mismo uso de dichos signos.⁶¹

VIII. Productos no procedentes del EEE

121. La séptima cuestión se refiere a los productos anunciados y ofrecidos a la venta a los que se refiere la sexta cuestión, que no han sido comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento. El órgano jurisdiccional remitente desea saber si un anuncio u oferta de venta que se dirige a consumidores del territorio cubierto por la marca da lugar a la aplicación de las disposiciones pertinentes.

122. L'Oréal, los Gobiernos de Reino Unido, Polonia y Portugal y la Comisión alegan todos ellos que cuando los productos ofrecidos a la venta en el mercado electrónico aún no han sido comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, es suficiente, no obstante, para que el derecho exclusivo conferido por la marca nacional o comunitaria se aplique demostrar que el anuncio se dirige a consumidores del territorio cubierto por la marca.

123. Según eBay, no puede existir un uso de la marca en la Unión Europea a menos y hasta que los productos de que se trata hayan sido comercializados allí. En consecuencia, no basta que el anuncio o la oferta de venta se dirija a consumidores del territorio cubierto por la marca.

124. Considero que la respuesta propuesta por las partes, salvo eBay, parece correcta.

125. En primer lugar, a la luz de los efectos de la doctrina aplicada en particular en materia de Derecho de la competencia de la Unión Europea,⁶² puede afirmarse que el comportamiento desarrollado fuera del territorio de la Unión Europea pero que produce efectos legales directos en materia de legislación de la UE no puede eludir la aplicación de las

61 — Véase la sentencia *Google France y Google*, antes citada, apartados 55 y 56. No obstante, la conclusión de que un servicio remunerado de referenciación no es una actividad de tráfico económico (apartados 57 y 58) no puede aplicarse a las actividades del operador del mercado relativas a sus propios sitios web.

62 — Véase la sentencia de 31 de marzo de 1993, *Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión* (C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 y C-125/85 a C-129/85, Rec. p. I-5193), apartados 12 a 14.

normas de la UE simplemente porque los actos que causaron dichos efectos tuvieron lugar fuera del territorio de la UE.

126. En el marco de la prestación de servicios de Internet, los efectos de esa doctrina han de matizarse. De no ser así, dado que las comunicaciones por Internet son en principio accesibles desde cualquier lugar, la prestación de servicios y el comercio electrónico estarían sujetos a numerosos derechos de propiedad intelectual e industrial y legislaciones de validez territorial variable, por lo que tales actividades estarían sometidas a riesgos legales no gestionables y se concedería a derechos de propiedad intelectual contradictorios una protección irrazonablemente amplia.

127. Por otra parte, si no solo el efecto objetivo sino también la intención subjetiva de las personas de que se trata consiste en producir tales efectos en la UE, la valoración ha de ser diferente. En otro caso, las actividades dirigidas a los mercados de la UE podrían eludir la aplicación de las normas de la UE relativas, por ejemplo, a la protección de los consumidores, la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, la competencia desleal y la seguridad de productos, simplemente situando la actividad o el sitio de la empresa responsable de la actividad en un país tercero. Por lo tanto, la protección de la marca no puede limitarse a los supuestos en los que los productos de que se trata son comercializados en la UE.

128. ¿Cómo saber si un mercado electrónico se «dirige» a compradores de determinados países, en este caso de la UE? Es una cuestión compleja que el Tribunal de Justicia está valorando actualmente en dos asuntos pendientes.⁶³

129. En mi opinión, se trata de una cuestión de hecho que ha de ser resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales. Puede buscarse orientación a este respecto en la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet de 2001.⁶⁴ Según el artículo 2 de dicha Recomendación Conjunta, el uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro, según lo descrito en el artículo 3. Según este último artículo, para determinar si el uso de un signo en Internet tiene un efecto comercial en un Estado miembro, la autoridad competente tendrá en cuenta todas las circunstancias pertinentes. Estas circunstancias incluyen los cinco criterios principales divididos en elementos más específicos previstos en dicho artículo, aunque no se limitan a ellos.

63 — Véanse las conclusiones de la Abogado General Trstenjak presentadas el 18 de mayo de 2010 en el asunto Pammer y Hotel Alpenhof (sentencia de 7 de diciembre de 2010, C-585/08 y C-144/09, asunto pendiente ante el Tribunal de Justicia).

64 — http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pub845.htm

IX. Exención para un prestador de servicios de alojamiento

130. La cuestión novena versa sobre en qué medida, en su caso, puede acogerse eBay a la limitación de responsabilidad prevista en el artículo 14 de la Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico en lo que respecta al «alojamiento». Esta cuestión, en cuanto tal, es nueva para el Tribunal de Justicia, pero como ya he mencionado, el problema de la responsabilidad secundaria ya ha sido discutido y resuelto por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y de otros países.⁶⁵ Es necesario recordar ciertas características generales de la Directiva 2000/31 con objeto de situar la interpretación del artículo 14 en el contexto adecuado.⁶⁶

131. Según su artículo 1, el objetivo de la Directiva 2000/31 es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior garantizando la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información entre los Estados miembros, mediante la aproximación, en la medida en que resulte necesario para alcanzar el objetivo enunciado, determinadas disposiciones nacionales aplicables a los servicios de la sociedad de la información relativas al mercado interior, el establecimiento de los prestadores de servicios, las comunicaciones comerciales, los contratos por vía electrónica, la responsabilidad de los intermediarios, los códigos de conducta, los acuerdos extrajudiciales para la solución de litigios, los

recursos judiciales y la cooperación entre Estados miembros.

132. La Directiva 2000/31 tiene un amplio ámbito de aplicación. Las normas establecidas en dicha Directiva afectan a multitud de materias jurídicas, si bien solo regula determinadas cuestiones específicas de dichas materias: la armonización que prevé es al mismo tiempo horizontal y específica.⁶⁷

Aplicabilidad de la exención a un operador de un mercado electrónico

133. La *primera parte* de la novena cuestión se refiere a la aplicabilidad de la exención a un operador de un mercado electrónico.

134. A la luz de la definición establecida en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31, en relación con el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 98/34 y el considerando decimotercero de la Directiva 2000/31, los servicios de un operador de un mercado electrónico destinados a facilitar el contacto entre vendedores y compradores de todo tipo de productos,

65 — Véase la nota 33 *supra*.

66 — Señalaré que aunque dicha Directiva fue adoptada hace unos diez años, sólo hay unas pocas sentencias del Tribunal de Justicia que interpretan sus disposiciones.

67 — Véase el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo - Primer informe sobre la aplicación 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), COM(2003) 702 final.

como los prestados por eBay, pueden ser considerados servicios de la sociedad de la información y, por tanto, están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31.

135. Los preceptos relativos a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios se establecen en la sección 4 del capítulo II («Principios») de la Directiva. Dicha sección está integrada por cuatro artículos: los artículos 12 («Mera transmisión»), 13 («Memoria tampón [Caching]»), 14 («Alojamiento de datos») y 15 («Inexistencia de obligación general de supervisión»).

136. Cabría sostener que las disposiciones relativas a la responsabilidad contenidas en los artículos 12, 13 y 14 de la Directiva 2000/31 han de interpretarse como excepciones y por tanto de forma estricta. En mi opinión, no sucede necesariamente así, porque en muchos Estados miembros la responsabilidad de un prestador de servicios en las situaciones mencionadas en dichos artículos quedaría excluida por falta de culpa subjetiva. Así pues, estas disposiciones han de considerarse más como reformulaciones o aclaraciones de la ley existentes que como excepciones a la misma.⁶⁸

68 — Véase Sorvari, K.: *Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympäristössä*, [Responsabilidad por infracciones del derecho de autor en Internet] WSOY, Helsinki 2005, pp. 513–526, en donde el autor analiza la ejecución de la Directiva 2000/31 en Alemania, Suiza y Finlandia.

137. Si bien la responsabilidad de un operador de un servicio de referenciación en Internet se trató en la sentencia *Google France y Google*, el presente asunto se refiere a la responsabilidad de un operador de un mercado electrónico.

138. En la sentencia *Google France y Google*, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 14 de la Directiva 2000/31 a la luz de la exposición de motivos de dicha Directiva. Según el Tribunal de Justicia, se desprende del cuadragésimo segundo considerando de la Directiva 2000/31 que las exenciones de responsabilidad establecidas en dicha Directiva solo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información tiene naturaleza «meramente técnica, automática y pasiva», lo que implica que el prestador «no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada». Por lo tanto, para comprobar si la responsabilidad del prestador de servicios de referenciación podría verse limitada con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2000/31, es necesario examinar si el papel desempeñado por el prestador es neutro, es decir, si su comportamiento es meramente técnico, automático y pasivo, lo que implica que no tiene conocimiento ni control de la información que almacena.⁶⁹

139. Esta interpretación me plantea algunas dificultades.

69 — Sentencia antes citada, apartados 113 y 114.

140. Al vincular el criterio de limitación de la responsabilidad del prestador de servicios de alojamiento a la «neutralidad», el Tribunal de Justicia invocó el cuadragésimo segundo considerando de la Directiva 2000/31. Comparto las dudas manifestadas por eBay acerca de si dicho cuadragésimo segundo considerando se refiere en algún modo al alojamiento de datos mencionado en el artículo 14.

141. Aun cuando el cuadragésimo segundo considerando de la Directiva habla de «exenciones» en plural, parece referirse a las exenciones indicadas en el considerando cuadragésimo tercero. Las exenciones mencionadas en este último considerando versan —expresamente— sobre «mera transmisión» y «memoria tampón». Al interpretarlo de este modo, el cuadragésimo segundo considerando resulta más claro: habla del «proceso técnico de explotar y facilitar el acceso a una red de comunicación mediante la cual la información facilitada por terceros es *transmitida o almacenada temporalmente*, con el fin de hacer que la *transmisión sea más eficiente*» (el subrayado es mío). A mi juicio, ello se refiere precisamente a la «mera transmisión» y a la «memoria tampón», mencionadas en los artículos 12 y 13 de la Directiva 2000/31.

142. En mi opinión, es más bien el considerando cuadragésimo sexto el que hace referencia a los prestadores de servicios de alojamiento que se mencionan en el artículo 14 de la Directiva 2000/31, ya que

dicho considerando cita expresamente el almacenamiento de datos. Por lo tanto, la limitación de responsabilidad de un prestador de servicios de alojamiento no debe estar condicionada y limitada vinculándola al considerando cuadragésimo segundo. Parece que si en este asunto se confirma que los requisitos establecidos en la sentencia Google France y Google para la responsabilidad del prestador de alojamiento se aplican también a los mercados electrónicos, un elemento esencial del desarrollo de los servicios de comercio electrónico de la sociedad de la información, los objetivos de la Directiva 2000/31, quedaría gravemente comprometido y cuestionado.

143. Como la Comisión señala acertadamente acerca del uso de un signo idéntico a una marca protegida en el sitio web del operador de un mercado electrónico, dicho sitio web ofrece un cierto contenido, a saber, el texto de las ofertas facilitadas por los vendedores destinatarios del servicio, que se almacena a solicitud de éstos. Siempre que las ofertas sean introducidas por los usuarios sin inspección o control previos del operador del mercado electrónico que suponga una interacción entre personas físicas representantes del operador y el usuario,⁷⁰ se trata de un

70 — Este ha sido un factor crucial para que los órganos jurisdiccionales alemanes excluyeran la responsabilidad penal y civil de operadores de mercados electrónicos por ofertas infractoras y restringieran su responsabilidad a prevenir futuras infracciones dentro de límites razonables a la vista de su modelo de negocio, tal como se define en el requerimiento judicial dictado por el órgano jurisdiccional. Véase Rühmkorf, A., «eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal y eBay», (2009) 6:3 *SCRIPTEd* 685, p. 694, <http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp>.

almacenamiento de datos facilitados por un destinatario del servicio. En estas circunstancias, el operador del mercado electrónico no tiene conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita. El operador tampoco tendría conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito. Por lo tanto, los requisitos para la exención de responsabilidad por alojamiento, según se definen en el artículo 14 de la Directiva 2000/31, no concurrirían.

144. No obstante, en el caso de un servicio remunerado de referenciación en Internet y el uso de un signo idéntico a una marca protegida en enlaces patrocinados de un operador de un mercado electrónico, la información no es almacenada por el operador que interviene en tal caso como anunciante, sino por el operador que gestiona el servicio de referenciación en Internet que gestiona el motor de búsqueda. Por consiguiente, los requisitos del alojamiento, según se prevén en el artículo 14 de la Directiva 2000/31, no se cumplen en relación con el operador del mercado electrónico a este respecto.

145. La sentencia *Google France y Google* parece indicar que el prestador de alojamiento mencionado en el artículo 14 de la Directiva 2000/31 debe permanecer neutro en lo que respecta a los datos almacenados. Se ha alegado ante este Tribunal de Justicia que eBay no es neutral, ya que da instrucciones a sus clientes para la elaboración de los anuncios

y supervisa el contenido de las ofertas de artículos.

146. Como ya he explicado, la «neutralidad» no parece ser un criterio muy acertado para esta cuestión conforme a la Directiva. En efecto, consideraría surrealista que si eBay interviene y orienta el contenido de las ofertas de artículos en su sistema a través de varios medios técnicos, se viera por esa circunstancia privada de la protección del artículo 14 en materia de almacenamiento de información introducida por los usuarios.⁷¹

147. Además, como observación general sobre las tres excepciones previstas en los artículos 12, 13 y 14 de la Directiva 2000/31, debo señalar algo que puede parecer obvio. Esos tres artículos persiguen crear excepciones para ciertos *tipos de actividades* desarrolladas por un prestador de servicios. En mi

71 — El cuadragésimo considerando de la Directiva 2000/31 establece que lo dispuesto en dicha Directiva sobre responsabilidad no supone un obstáculo para que las distintas partes interesadas desarrollen y apliquen de forma efectiva sistemas técnicos de protección e identificación y de supervisión que permite la tecnología digital dentro de los límites trazados por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, p. 31) y la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (DO L 24, p. 1).

opinión, es inconcebible pensar que pretendan eximir a un *tipo de prestador de servicios* en cuanto tal.

148. En efecto, es difícil concebir que la Directiva 2000/31 establezca tres tipos distintos de actividades que solo estarían exentas si cada una de ellas se ejerciera en un compartimento estanco. Si una empresa ofrece la memoria tampón y otra el alojamiento, con toda seguridad ambas están exentas. Sin embargo, esa separación es extremadamente rara. A mi juicio, si una empresa desarrolla ambas actividades –lo que no resulta en absoluto excepcional en el mundo real– las exenciones han de aplicarse también a dicha empresa. Lo mismo debería aplicarse si una o varias actividades exentas se combina con las actividades de proveedor de contenidos de Internet.⁷² Sería inviable reservar las exenciones a determinados tipos de negocio, especialmente en un área caracterizada por cambios constantes y casi impredecibles. La Propuesta de Directiva 2000/31 de la Comisión ya partió de esta perspectiva de vanguardia en un área que está en constante evolución.

72 — Un operador puede, por ejemplo, vender a sus clientes paquetes que consistan en ofrecer acceso a Internet, capacidad de servidor para la propia página web del cliente y una dirección de correo electrónico (prestación de servicios), así como la propia página web del proveedor con todos los diversos servicios accesibles desde el portal del operador como página de inicio (suministro de contenidos). Véase Sorvari, K., *op. cit.*, p. 66. En este ejemplo, el operador ofrecería, además de «mera transmisión» y «memoria tampón», también alojamiento y suministro de contenidos.

149. No pienso que sea posible esbozar parámetros de un modelo de negocio que se ajusten perfectamente a la exención de alojamiento. E incluso si lo fuera, una definición elaborada hoy probablemente no perduraría durante mucho tiempo. Hay que centrarse, en cambio, en un tipo de actividad y afirmar claramente que mientras determinadas actividades de un prestador de servicios están exentas de responsabilidad, según se considere necesario para alcanzar los objetivos de la Directiva, todas las demás no lo están y siguen sujetas a los regímenes «normales» de responsabilidad de los Estados miembros, como responsabilidad por daños y responsabilidad conforme al Derecho penal.

150. Por lo tanto, cuando se acepta que ciertas actividades de un prestador de servicios están exentas, ello implica a la inversa que las actividades no cubiertas por una exención pueden generar responsabilidad con arreglo al Derecho nacional.

151. Así pues, en el caso de eBay, el alojamiento de información facilitada por un cliente puede acogerse sin duda a una exención si concurren los requisitos del artículo 14 de la Directiva 2000/31. Sin embargo, la excepción de alojamiento no exime a eBay de ninguna responsabilidad potencial que contraiga en el marco del uso por su parte de un servicio remunerado de referenciación en Internet.

Ámbito de las actividades cubiertas por la excepción

Deberes del operador del mercado en relación con infracciones futuras

152. En la *segunda* parte de la novena cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si en una situación en la que las actividades de un operador de un mercado electrónico no incluyen solo las mencionadas en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, sino también otras actividades adicionales, el operador sigue estando exento por las actividades cubiertas por esa disposición (aunque sin estar exento por las actividades no cubiertas) y cuál es la situación de esas «otras actividades adicionales», en particular en materia de indemnización por daños y perjuicios u otras compensaciones económicas por las actividades no exentas.

154. La *tercera* parte de la novena cuestión se refiere a una situación en la que ya haya tenido lugar alguna actividad ilegal en el mercado. El órgano jurisdiccional remitente pregunta cuáles son los deberes del operador del mercado, en esa situación, en relación con infracciones futuras.

155. Procede recordar que el artículo 14, apartado 1, letra b) de la Directiva 2000/31 refleja el principio de «detección y retirada». En consecuencia, el prestador de alojamiento tiene que actuar con prontitud para retirar los datos ilícitos o hacer que el acceso a ellos sea imposible, en cuanto tenga conocimiento efectivo de la actividad o información ilícita o conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito.

153. De la argumentación antes expuesta se deduce que el operador está exento por las actividades cubiertas por el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31. Por otra parte, no está exento por las actividades no cubiertas. Esa situación debe valorarse sobre la base de los principios y las disposiciones legales nacionales pertinentes, en particular en materia de indemnización por daños y perjuicios u otras compensaciones económicas por las actividades no exentas.

156. En la aplicación del principio de «detección y retirada» ha de tenerse en cuenta el considerando cuadragésimo sexto de la Directiva 2000/31. Según dicho considerando, la retirada de datos o la actuación encaminada a impedir el acceso a los mismos habrá de llevarse a cabo respetando el principio de libertad de expresión y los procedimientos establecidos a tal fin a nivel nacional. Además, la Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan requisitos específicos que deberán cumplirse con prontitud antes

de que retiren los datos de que se trate o se impida el acceso a los mismos.

157. Conviene recordar que las ofertas de artículos introducidas por los usuarios de un mercado electrónico son comunicaciones comerciales y, en cuanto tales, están protegidas por el derecho fundamental de libertad de expresión y de información reconocido en el artículo 11, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

158. Evidentemente, la libertad de expresión y de información no autoriza la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial. Dichos derechos están igualmente protegidos por la Carta, en su artículo 17, apartado 2. No obstante, supone que la protección de los derechos del titular de la marca en el marco del comercio electrónico no pueden adoptar modalidades que vulneren los derechos de usuarios inocentes de un mercado electrónico o dejen al supuesto infractor sin las posibilidades debidas de oposición y defensa.⁷³ En mi opinión, el considerando cuadragésimo sexto y el artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2000/31 se refieren expresamente

a los procedimientos de ámbito nacional y autorizan a los Estados miembros a establecer requisitos específicos que deberán cumplirse con prontitud antes de que retiren los datos de que se trate o se impida el acceso a los mismos.

159. En Finlandia, por ejemplo, la legislación por la que se adapta el Derecho interno a la Directiva 2000/31 prevé, por razones constitucionales,⁷⁴ que un prestador de servicios de alojamiento está obligado a retirar la información almacenada en su sistema sólo cuando haya recibido una resolución judicial en ese sentido en el caso de infracción de una marca, o a raíz de la notificación del titular del derecho en caso de una supuesta infracción de derechos de autor o derechos afines. En este último caso, el usuario tiene la posibilidad de oponerse a la retirada en un plazo de catorce días.⁷⁵

160. Se ha sostenido que el conocimiento efectivo o conocimiento mencionado en el artículo 14 de la Directiva 2000/31 se produce cuando se recibe una notificación o resolución judicial.⁷⁶

73 — Para una valoración de los efectos del programa VeRO de eBay en el comercio legal, véase Pilituk, S.: «eBay's Secondary Trademark Liability Problem and its VeRO Program», publicado en <http://www.cs.cmu.edu/~dst/Secrets/E-Meter/eBay-VERO-pilituk.html>.

74 — Esta obligación fue confirmada por el Comité de Derecho Constitucional del Parlamento de Finlandia, véase la opinión PeVL 60/2001 vp – HE 194/2001 vp.

75 — Conviene señalar que, en sus escritos procesales, eBay alega que sólo en Finlandia, Francia y España se han establecido procedimientos específicos que regulan la retirada a raíz de la notificación de una sentencia judicial.

76 — Véase Sorvari, *op. cit.*, pp. 521–523 y la Ley sobre prestación de servicios de la sociedad de la información (Finlandia) («laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta») 5.6.2002/458, artículos 15, 16 y 20 a 25, disponible en inglés en www.finlex.fi/en

161. En cuanto a la interpretación del artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/31, a mi juicio el requisito del «conocimiento efectivo» contiene dos aspectos.

162. En primer lugar, es evidente que el prestador de servicios debe tener un conocimiento efectivo, y no una mera sospecha o suposición, de la actividad o información ilegal. Asimismo, considero que legalmente el «conocimiento» solo puede referirse al pasado o al presente, pero no al futuro. Por lo tanto, en el caso de una supuesta infracción de marca en un mercado electrónico, el objeto del conocimiento ha de ser una actividad concluida o en curso o un hecho o circunstancia existente.

163. En segundo lugar, el requisito del conocimiento efectivo parece excluir el conocimiento presunto. No es suficiente que el prestador de servicios debiera haber conocido o tenga buenos motivos para sospechar una actividad ilegal. Esto se atiene asimismo al artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31 que prohíbe a los Estados miembros imponer a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen ni de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas.

164. En consecuencia, por conocimiento efectivo se entiende el conocimiento de información, actividades o hechos pasados o presentes, que el prestador de servicios tiene en virtud de una notificación externa o de su propia búsqueda voluntaria.

165. En un principio, ello parece excluir que un prestador de servicios pueda tener conocimiento efectivo de futuras infracciones que puedan ocurrir. Me temo que la situación no es tan simple.

166. Doy por sentado que no existe conocimiento efectivo de que B infringe la marca X porque A infringe o ha infringido la marca X. Tampoco puede haber conocimiento efectivo de que A infringe la marca Y porque se ha detectado que infringe la marca X, incluso si pertenece al mismo titular.

167. Sin embargo, si se ha detectado que A infringe la marca X introduciendo una oferta en el mercado electrónico en septiembre, no excluiría que pueda considerarse que el operador del mercado tiene conocimiento efectivo de información, hechos o circunstancias en el caso de que, en octubre, A incluya una nueva oferta del mismo producto o de otro similar con la marca X. En tales circunstancias, sería más natural considerar que existe una sola infracción continuada, en lugar de dos

infracciones independientes.⁷⁷ Hay que recordar que el artículo 14, apartado 1, letra a), menciona la «actividad» como objeto de conocimiento efectivo. Una actividad continuada abarca el pasado, el presente y el futuro.

168. Por consiguiente, con respecto a un mismo usuario y una misma marca, un operador de un mercado electrónico tiene conocimiento efectivo en el caso de que la misma actividad continúe en forma de ofertas de artículos sucesivas y puede también estar obligado a impedir el acceso a la información que el usuario introduzca en el futuro. En otras palabras, la exención de responsabilidad no se aplica a los supuestos en los que el operador del mercado electrónico haya sido notificado de un uso infractor de una marca y el mismo usuario mantenga o reitere la misma infracción.

X. Requerimientos judiciales contra intermediarios

169. La décima cuestión versa sobre la posibilidad de que el titular de la marca obtenga

77 — Es obvio que existe aquí una relación con la forma en que una infracción es interpretada en el Derecho nacional, aun cuando los conceptos utilizados en el artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/31 deben tener un significado autónomo en el Derecho de la UE, independiente de los conceptos del Derecho penal nacional y de la legislación nacional sobre responsabilidad extracontractual. Por ejemplo: ¿se dan una o varias infracciones en el caso de que A venda sin el consentimiento del titular de la marca i) productos idénticos a varios clientes, ii) productos similares pero no idénticos cubiertos por la misma marca, o iii) si la actividad de venta se prolonga durante cierto período de tiempo y consiste en varias operaciones independientes?

un requerimiento judicial en virtud del artículo 11 de la Directiva 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, no sólo contra el tercero que infringe la marca, sino también contra un intermediario cuyos servicios han sido utilizados para violar la marca registrada. El órgano jurisdiccional remitente desea saber en particular si dicho artículo exige que pueda obtenerse un requerimiento judicial, con arreglo al Derecho de la UE, para impedir futuras infracciones y, en tal caso, cuál es el alcance del requerimiento judicial que ha de concederse.⁷⁸ Es la primera vez que se solicita al Tribunal de Justicia que interprete el artículo 11 de la Directiva 2004/48.

170. Todas las partes están de acuerdo en que los requerimientos judiciales contra intermediarios están previstos por la Directiva 2004/48. No obstante, mientras que eBay alega que un requerimiento judicial contra un prestador de alojamiento sólo puede referirse a contenidos individuales específicos y claramente identificables, las demás partes consideran que los requerimientos judiciales pueden incluir medidas para impedir infracciones futuras.

171. El reto principal para la interpretación de la Directiva 2004/48 está en llegar a un equilibrio entre una protección demasiado agresiva y una aplicación demasiado laxa de

78 — La High Court señala que esta disposición no ha sido objeto de una ejecución específica, ya que se consideró que el Derecho vigente se atenía a ella. El órgano jurisdiccional remitente duda de lo acertado de esa conclusión.

los derechos de propiedad intelectual. Esta tarea ha sido comparada con la navegación de Ulises entre los dos monstruos Escila y Caribdis.⁷⁹ Aunque es posible interpretar dicha Directiva en el sentido de que persigue implantar un sistema de protección fuerte o débil, parece necesario tomar debidamente en consideración el artículo 3 de la Directiva 2004/48 en toda la interpretación de la misma. Según dicho artículo, la Directiva 2004/48 impone a los Estados miembros la obligación general de establecer las medidas, los procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual y de adoptar las medidas adecuadas contra los responsables de falsificación y piratería. Dichos procedimientos, medidas y recursos serán suficientemente disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.

172. Las disposiciones básicas de la Directiva 2004/48 se contienen en su capítulo II (titulado «Medidas, procedimientos y recursos»). Dos secciones de dicho capítulo parecen dignas de mención. Si bien tanto la sección 4 («Medidas provisionales y cautelares» – artículo 9) y la sección 5 («Medidas derivadas de una decisión sobre el fondo») se hacen referencia a medidas que han de concederse contra el infractor y el intermediario, es la sección 5 la que presenta especial interés aquí. Consta de los artículos 10

(Medidas correctivas), 11 (Mandamientos [léase: Requerimientos] judiciales) y 12 (Medidas alternativas).

173. Las dos primeras frases del artículo 11 se refieren a los requerimientos judiciales que han de concederse contra el *infractor* de un derecho de propiedad intelectual. La tercera frase exige que se concedan requerimientos judiciales también contra un *intermediario* cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual. El alcance de los requerimientos judiciales contra un intermediario no se define, pero dado que este aspecto se añade como elemento complementario de las dos primeras frases, considero que esas dos frases deben utilizarse para interpretar la tercera.

174. Procede recordar que la primera frase del artículo 11 de la Directiva 2004/48 exige que «cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual», las autoridades judiciales de los Estados miembros puedan dictar contra el infractor «un [requerimiento] judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción». La interpretación literal de este texto apunta a la

79 — Véase Norrgård, M.: «The Role Conferred on the National Judge by Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights», *ERA Forum* 4/2005, p. 503.

constatación concreta de una infracción y a impedir que esa infracción específica del infractor continúe en el futuro.

175. En cuanto a la naturaleza de los requerimientos judiciales que se han de conceder contra el infractor, la legislación de la UE requiere que, en virtud de dicho requerimiento judicial, pueda ponerse fin a una infracción demostrada judicialmente. La prevención de infracciones futuras es también posible, aun cuando el tenor de la Directiva resulta más cauto. Teniendo en cuenta la referencia al elemento de «continuación» de la infracción, el tenor más cauto relativo a «otras» infracciones y el principio de proporcionalidad, mi interpretación de las dos primeras frases es que el Derecho de la UE no llega hasta el punto de exigir la posibilidad de dictar un requerimiento judicial contra un infractor que impida otras infracciones que pudieran tener lugar en el futuro.⁸⁰

176. En lo que respecta al intermediario, sobre la base del texto de la Directiva 2004/48, una interpretación posible es que el alcance del requerimiento judicial, conforme al Derecho de la UE, contra el intermediario no debe ser diferente del que se concede contra el infractor.

177. Sin embargo, no estoy convencido de que sea una interpretación razonable.

178. A mi juicio, la aplicación de la primera frase del artículo 11 de la Directiva 2004/48 requiere la identificación del infractor al que, acto seguido, se le impide continuar la infracción. No obstante, en la tercera frase no se menciona al «infractor», sino simplemente a «terceros» que utilizan los servicios de un intermediario para vulnerar un derecho de propiedad intelectual.

179. La elección de esta formulación obedece a un buen motivo: pueden existir casos, especialmente en el ámbito de Internet, en los que la infracción sea obvia, pero el infractor no esté identificado. Se sabe que un tercero está utilizando los servicios de un intermediario para vulnerar un derecho de propiedad intelectual, pero no se conoce la verdadera identidad del infractor. En tales casos, la protección legal del titular del derecho puede exigir que pueda obtenerse un requerimiento judicial contra el intermediario cuya identidad es conocida, por lo que puede ser demandado judicialmente e impedir la continuación de la infracción.

180. En cuanto al alcance o el contenido del requerimiento judicial que se dicte contra un

80 — Véanse los considerandos 22, 23, 24 y 25, y el artículo 11 de la Directiva 2004/48.

intermediario, no considero que la legislación de la UE imponga requisitos específicos, más allá de la efectividad, proporcionalidad y el carácter disuasorio exigidos por el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48.

desproporcionadas o ilegales, como una obligación general de supervisión.

181. El requisito de proporcionalidad, en mi opinión, excluye un requerimiento judicial contra el intermediario para impedir infracciones ulteriores de la marca. No obstante, no aprecio en la Directiva 2004/48 nada que prohíba que los requerimientos judiciales contra el intermediario exijan no sólo impedir la continuación de un acto específico, sino también prevenir la reiteración de la misma infracción u otra similar en el futuro, si tales requerimientos judiciales existen conforme al Derecho nacional. Lo que es crucial, por supuesto, es que el intermediario pueda conocer con seguridad qué se le exige y que el requerimiento judicial no imponga obligaciones imposibles,

182. Un límite adecuado al alcance de los requerimientos judiciales podría ser un doble requisito de identidad. Ello significa que el tercero infractor ha de ser el mismo⁸¹ y que la marca infringida debe ser la misma en los casos de que se trate. Por tanto, podría dictarse un requerimiento judicial contra un intermediario para impedir la continuación o reiteración de una infracción de una determinada marca por un determinado usuario. Dicho requerimiento judicial podría ser cumplido por un prestador de servicios de la sociedad de la información simplemente cerrando la cuenta de cliente del usuario de que se trata.⁸²

81 — El requisito de que el tercero infractor sea el mismo significa principalmente que tenga la misma identidad basándose en la identificación de usuario en el sistema del prestador de servicios, en su caso. Además, pueden exigirse al prestador de servicios medidas razonables para revelar la identidad verdadera de un usuario que se oculta tras varias identificaciones de usuario: ello no constituiría una obligación general de supervisión prohibida por el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31, sino una obligación admisible de supervisión específica.

82 — Véanse también tres asuntos de Alemania, habitualmente denominados «Internet Auction I, II and III», BGH I ZR 304/01, de 11 de marzo de 2004 (publicado en inglés en [2006] E.C.C. 9); BGH I ZR 35/04 de 19 de abril de 2007 (publicado en inglés en [2007] E.T.M.R., parte 11, p. 1) y BGH I ZR 73/05 de 30 de abril de 2008. Los órganos jurisdiccionales declararon que los operadores de mercados electrónicos estaban amparados por la exención de responsabilidad prevista en el artículo 14 de la Directiva 2000/31. Sin embargo, formularon criterios amplios para los requerimientos judiciales contra los operadores que, por su alcance, pueden generar algunos problemas de compatibilidad con la Directiva 2000/31.

XI. Conclusión

183. Propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, del siguiente modo:

- «1) Cuando probadores de perfume y productos cosméticos, así como frascos de muestra que no están destinados a venderse a los consumidores se suministran gratuitamente a los distribuidores autorizados del titular de la marca, dichos productos no se comercializan en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
- 2), 3) y 4) El titular de la marca está facultado para oponerse a la comercialización ulterior de los productos sin embalaje en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 y del artículo 13, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 cuando el embalaje externo ha sido retirado de los perfumes y productos cosméticos sin el consentimiento del titular de la marca si, como consecuencia de la retirada del embalaje externo, los productos no incluyen la información exigida por el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de productos cosméticos, o si puede considerarse que la retirada del embalaje externo modifica o altera el estado de los productos, o si la comercialización ulterior perjudica o puede perjudicar la imagen de los productos y, por tanto, la reputación de la marca. En las circunstancias del procedimiento principal, ese efecto ha de presumirse a menos que la oferta se refiera a un único artículo o a unos pocos artículos ofrecidos por un vendedor que claramente no actúa en el tráfico económico.

- 5) Cuando un operador de un mercado electrónico adquiere el uso de un signo que es idéntico a una marca registrada, como palabra clave de un operador de un motor de búsqueda, de manera que el signo se muestra a un usuario por el motor de búsqueda en un enlace patrocinado hacia el sitio web del operador del mercado electrónico, la visualización del signo en el enlace patrocinado constituye un “uso” del signo en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94.

- 6) Cuando el enlace patrocinado al que se refiere la quinta cuestión conduce directamente al usuario, bajo el signo colocado en el sitio web por terceros, a anuncios u ofertas de venta de productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, de los que algunos infringen la marca y otros no la infringen debido a las diferentes situaciones jurídicas de los correspondientes productos, ello constituye un uso del signo por el operador del mercado electrónico “para” los productos infractores en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94, pero no menoscaba las funciones de la marca siempre que un consumidor medio razonable comprenda, sobre la base de la información incluida en el enlace patrocinado, que el operador del mercado electrónico almacena en su sistema anuncios u ofertas de venta de terceros.

- 7) Cuando los productos que se ofrecen a la venta en el mercado electrónico no se han comercializado aún dentro del EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, es suficiente, no obstante, para que el derecho exclusivo conferido por la marca nacional o comunitaria se aplique demostrar que el anuncio se dirige a consumidores del territorio cubierto por la marca.

- 8) Si el uso al que se opone el titular de la marca consiste en la visualización del signo en el propio sitio web del operador del mercado electrónico en lugar de un enlace patrocinado del sitio web de un operador de un motor de búsqueda,

el signo no es usado por el operador del mercado electrónico “para” los productos infractores en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94.

- 9) a) El uso al que se refiere la cuestión quinta no supone ni incluye “almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio” por parte del operador del mercado electrónico en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, mientras que el uso mencionado en la sexta cuestión puede suponer o incluir dicho almacenamiento.
- 9) b) Si el uso no consiste exclusivamente en actividades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, pero incluye dichas actividades, el operador del mercado electrónico está exento de responsabilidad en la medida en que el uso consista en dichas actividades, si bien pueden exigirse daños y perjuicios u otra indemnización económica por lo que respecta a dicho uso en la medida en que no esté exento de responsabilidad.
- 9) c) El “conocimiento efectivo” de la actividad o información ilícita o el “conocimiento” de hechos o circunstancias en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 existe cuando el operador del mercado electrónico tiene conocimiento de que se han anunciado, ofrecido a la venta o vendido productos en su sitio web infringiendo una marca registrada, y que las infracciones de dicha marca registrada pueden continuar respecto de los mismos productos u otros similares por el mismo usuario del sitio web.

- 10) Cuando un tercero ha utilizado los servicios de un intermediario, como un operador de un sitio web, para infringir una marca registrada, 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 exige que los Estados miembros garanticen que el titular de la marca pueda obtener un requerimiento judicial efectivo, disuasorio y proporcionado contra el intermediario para impedir la continuación o reiteración de la infracción por dicho tercero. Las condiciones y los procedimientos relativos a dichos requerimientos judiciales se definen en el Derecho nacional.»