



El Abogado General Sr. Jääskinen considera que eBay no incurre por regla general en responsabilidad por las violaciones del derecho de marca cometidas por sus usuarios en su mercado en línea

No obstante, si se notifica a eBay la existencia de una infracción del derecho de marca y el mismo usuario mantiene o reitera la misma infracción, la sociedad de comercio en línea puede incurrir en responsabilidad

eBay gestiona un mercado en línea mundial en internet en el cual particulares y empresas pueden comprar y vender una amplia variedad de bienes y servicios. Para atraer a nuevos clientes a su sitio web, la sociedad contrató con determinados servicios remunerados de referenciación en internet (como AdWords de Google) la compra de una serie de palabras clave, entre las que se encontraban marcas muy conocidas, de forma que estos clientes fueran dirigidos a su mercado en línea.

L'Oréal, empresa propietaria de una extensa gama de conocidas marcas, acusa a eBay de participar en las violaciones del derecho de marca cometidas por algunos vendedores en su mercado en línea en internet. L'Oréal alega que, mediante la compra de palabras clave coincidentes con marcas de L'Oréal, eBay dirige a sus usuarios a los productos falsificados que se ofrecen a la venta en su sitio web. Asimismo, L'Oréal considera insuficientes los esfuerzos realizados por eBay para impedir la venta de productos falsificados en su mercado en línea. L'Oréal ha identificado diferentes formas de vulneración de sus derechos, incluyendo la comercialización de productos falsificados y sin la correspondiente caja, la venta en países del Espacio Económico Europeo (EEE)¹ de productos inicialmente comercializados en países no pertenecientes a dicho Espacio, así como la venta de muestras no destinadas a ser vendidas a los consumidores.

La High Court, tribunal del Reino Unido que deberá resolver el litigio, ha planteado al Tribunal de Justicia diferentes cuestiones relativas a la naturaleza de los productos falsificados identificados por L'Oréal. Asimismo, la High Court solicita orientación acerca de cuál es la conducta que puede exigirse a un operador de un mercado en línea para evitar que sus usuarios vulneren derechos de marca.

En sus conclusiones hechas públicas en el día de hoy, el Abogado General Sr. Niilo Jääskinen constata, en primer lugar, que los probadores y frascos de muestra, los cuales llevan a menudo la mención «muestra gratuita» o «prohibida su venta», no destinados a la venta a los consumidores y que se entregan gratuitamente a los distribuidores autorizados por el titular de la marca, no pueden considerarse bienes comercializados con el consentimiento del titular de la marca. En consecuencia, corresponde a este titular de la marca decidir la comercialización de tales productos o prohibir su venta.

Igualmente, puede solicitarse la protección de la marca en el caso de que los bienes que se ofrecen a la venta en el mercado en línea no se hayan comercializado aún en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento y la oferta de venta se dirija a consumidores que se encuentran en países pertenecientes al EEE.

¹ Los 27 Estados miembros de la UE, más Islandia, Liechtenstein y Noruega.

En relación con la comercialización sin caja de los cosméticos identificados con la marca, el Abogado General sostiene que, en el caso de los cosméticos de lujo, no hay que descartar que el envoltorio externo del producto forme parte de las condiciones del mismo en atención a su diseño específico que incluye el uso de la marca. En opinión del Sr Jääskinen, en tales casos el titular de la marca puede oponerse a la ulterior comercialización de los productos sin caja, ya que la retirada del empaquetado impide que la marca cumpla sus funciones de identificar la procedencia y la calidad del producto, o merma su reputación.

Seguidamente, el Abogado General analiza la participación de eBay en las violaciones del derecho de marca. Considera, a este respecto, que, aunque eBay no vende productos de L'Oréal en su sitio web, sí propone, no obstante, un proveedor alternativo al cual comprarlos y que se sitúa en paralelo a la red de distribución del titular de la marca. En consecuencia, al utilizar las marcas de L'Oréal como palabras clave que sirven para dirigir a los clientes a su mercado en línea, eBay usa estas marcas en relación con productos comercializados por L'Oréal con dichos signos.

No obstante, según el Abogado General, el uso de las marcas en cuestión como palabras clave por parte de eBay no implica necesariamente que los consumidores se vean inducidos a error por lo que respecta al origen de los productos ofrecidos. Considera, igualmente, que, en los supuestos en que el anuncio no induzca por sí mismo a error en cuanto a la naturaleza del operador del mercado en línea que hace la publicidad, es poco probable que exista el riesgo de que la marca no desempeñe su función de identificar la procedencia del producto.

El Abogado General también aclara que, si el uso denunciado por el titular de la marca consiste en la presentación del signo en el propio sitio web de un operador de un mercado en línea en lugar de en el enlace patrocinado de un motor de búsqueda, deberá entenderse que son los usuarios de ese mercado y no quien lo gestiona los que usan esas marcas en relación con los productos. En efecto, en tales casos, el operador se limita a permitir que sus clientes utilicen signos que son idénticos a las marcas, sin hacer él mismo uso de dichos signos. En consecuencia, no pueden imputarse, con arreglo al Derecho en materia de marcas de la UE, al operador del mercado los efectos negativos que sobre las marcas pudiera tener la publicación por parte de los usuarios de un mercado en línea de una relación de productos protegidos por marcas.

Por último, el Abogado General analiza el criterio interpretativo seguido por el Tribunal de Justicia en el asunto Google² y según el cual un prestador de servicios de información que almacena información a solicitud de su cliente únicamente queda exento de responsabilidad por estos datos cuando desempeñe un papel neutro respecto de la información que aloja. Si bien reconoce que eBay puede no desempeñar un papel neutro en este sentido, ya que da instrucciones a sus clientes en lo que se refiere a la redacción de los anuncios y supervisa el contenido de las ofertas de artículos, **el Sr. Jääskinen no considera que esta participación en la elaboración de las ofertas de los clientes deba traducirse en una privación de la protección concedida a las empresas que almacenan información introducida por los usuarios.** No obstante, el Abogado General señala que, si bien eBay no incurre por regla general en responsabilidad por la información que almacenan sus clientes en su sitio web, sí que es responsable del contenido de la información que comunica, en tanto anunciante, a un operador de un motor de búsqueda. Tampoco cabe admitir la exención de responsabilidad en aquellos supuestos en los que se ha comunicado al operador del mercado en línea la existencia de una infracción del derecho de marca y el mismo usuario mantiene o reitera la misma infracción. En este último caso también podría dictarse un requerimiento judicial dirigido al operador del mercado en línea para impedir que se mantenga o se reitere la infracción.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

² Asuntos acumulados [C-236/08](#) a C-238/08, Google (véase, igualmente, el comunicado de prensa nº [32/10](#)).

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro](#) de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Agnès López Gay ☎ (+352) 4303 3667

Las imágenes de la lectura de las conclusiones se encuentran disponibles en «[Europe by Satellite](#)»

☎ (+32) 2 2964106