



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA n° 69/11

Luxemburgo, 12 de julio de 2011

Sentencia en el asunto C-324/09

L'Oréal y otros / eBay

El Tribunal de Justicia formula precisiones acerca de la responsabilidad en que incurren las empresas gestoras de mercados en Internet por las infracciones del Derecho de marcas cometidas por sus usuarios

Los órganos jurisdiccionales nacionales deben poder requerir a estas empresas la adopción de medidas que permitan no sólo poner término a las lesiones causadas a los derechos de propiedad intelectual, sino también evitar que se produzcan nuevas lesiones de este tipo

eBay gestiona un mercado electrónico mundial en Internet en el cual particulares y empresas pueden comprar y vender una gran variedad de bienes y servicios.

L'Oréal es titular de una amplia gama de marcas de renombre. La distribución de sus productos (cosméticos y perfumes, principalmente) se realiza a través de una red cerrada de distribución en el marco de la cual los distribuidores autorizados tienen prohibido suministrar productos a otros distribuidores.

L'Oréal acusa a eBay de estar implicada en las violaciones del Derecho de marcas cometidas por usuarios de su sitio web. Por otra parte, al comprar palabras clave correspondientes a nombres de marcas de L'Oréal a empresas que ofrecen servicios de pago de referenciación en Internet (como el sistema AdWords de Google), eBay dirige a sus usuarios a ofertas de productos que vulneran el Derecho de marcas y que se presentan en su sitio web. L'Oréal estima, asimismo, que los esfuerzos de eBay por impedir la venta de productos falsificados en su sitio web son insuficientes. L'Oréal ha identificado diferentes formas de vulneración de sus derechos, incluyendo la venta y la oferta de venta, a consumidores situados en la Unión, de productos de marcas de L'Oréal destinados a ser vendidos en terceros Estados (importación paralela).

La High Court, tribunal del Reino Unido que debe resolver el litigio, ha planteado al Tribunal de Justicia diferentes cuestiones acerca de las obligaciones que pueden recaer sobre una sociedad que gestiona un mercado electrónico en Internet para evitar que sus usuarios vulneren derechos de marca.

Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia señala que el titular de una marca sólo puede invocar su derecho exclusivo frente a una persona física que vende en línea productos de esa marca cuando tales ventas se enmarquen en el contexto de una actividad mercantil. En particular, se considera que se está ante tal supuesto cuando las ventas superen, por razón de su volumen y su frecuencia, el ámbito de una actividad privada.

A continuación, el Tribunal de Justicia se pronuncia acerca de las iniciativas comerciales dirigidas a la Unión a través de mercados electrónicos como el de eBay y constata que las normas de la Unión en materia de marcas se aplican a las ofertas de venta y a la publicidad que tienen por objeto productos de marca situados en terceros Estados cuando se ponga de manifiesto que tales ofertas y tal publicidad se dirigen a consumidores de la Unión.

Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso si existen indicios relevantes que permitan concluir que la oferta de venta o la publicidad presentada en un mercado electrónico está destinada a consumidores situados en la Unión. Así, por ejemplo, los órganos

jurisdiccionales nacionales podrán tener en cuenta las zonas geográficas a las que el vendedor está dispuesto a enviar el producto.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia declara que el gestor de un mercado electrónico no hace un uso de las marcas a efectos de la normativa de la Unión cuando presta un servicio que meramente se limita a permitir que sus clientes presenten, en su sitio web y en el marco de las actividades comerciales que tales clientes desarrollan, signos que se corresponden con marcas.

Asimismo, el Tribunal de Justicia formula ciertas precisiones acerca de los elementos que delimitan la responsabilidad del gestor de un mercado electrónico. Sin dejar de reconocer que los órganos jurisdiccionales nacionales son los competentes para apreciar si existe tal responsabilidad, el Tribunal de Justicia considera que el gestor desempeña un papel activo que le permite adquirir un conocimiento o control de los datos relativos a las ofertas que se realizan en su mercado cuando presta una asistencia consistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en línea o en promocionar dichas ofertas.

Cuando desempeña este «papel activo», el gestor del mercado electrónico no puede acogerse a la exención de responsabilidad establecida por el Derecho de la Unión, en determinadas condiciones, a favor de los prestadores de servicios en línea tales como los gestores de mercados en Internet.

Por otra parte, incluso en el supuesto de que dicho gestor no haya desempeñado ese papel activo, no puede invocar tal exención de responsabilidad si tuvo conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido deducir el carácter ilícito de las ofertas de venta en línea y si, en tal supuesto, no actuó con prontitud para retirar los datos en cuestión de su sitio web o hacer que el acceso a ellos fuera imposible.

Por último, el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre los requerimientos judiciales que pueden dirigirse contra el gestor de un mercado electrónico cuando no decide, por su propia iniciativa, poner fin a los actos que vulneran los derechos de propiedad intelectual y evitar que tales actos vuelvan a producirse.

Así, puede requerirse a este gestor para que adopte medidas que faciliten la identificación de sus clientes vendedores. A este respecto, si bien es cierto que resulta necesario respetar la protección de datos personales, no lo es menos que, cuando el autor de la infracción actúa en el tráfico comercial y no en el ámbito de la esfera de su vida privada, éste debe ser claramente identificable.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia estima que el Derecho de la Unión exige a los Estados miembros velar por que los órganos jurisdiccionales nacionales competentes en materia de protección de derechos de propiedad intelectual puedan requerir al gestor de un mercado electrónico la adopción de medidas que permitan no sólo poner término a las lesiones causadas a tales derechos por usuarios de dicho mercado electrónico sino también evitar que se produzcan nuevas lesiones de este tipo. Estos requerimientos deben ser efectivos, proporcionados, disuasorios y no deben crear obstáculos al comercio legítimo.

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 la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

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

*Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en
«[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*