

Asunto C-184/21**Resumen de la petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 98, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia****Fecha de presentación:**

24 de marzo de 2021

Órgano jurisdiccional remitente:

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal de Empresa francófono de Bruselas, Bélgica)

Fecha de la resolución de remisión:

22 de marzo de 2021

Parte demandante:

Sr. Christian Louboutin

Partes demandadas:

Amazon.com, Inc.

Amazon Services LLC

I. Objeto y datos del procedimiento principal:

- 1 El Sr. Christian Louboutin es titular de la marca de posición denominada «suela roja», representada y descrita según se indica a continuación en sus actos de registro en relación con productos de la clase 25 «calzado de tacón alto (excepto calzado ortopédico)», a saber, el registro n.º 8845539 de la marca de la Unión Europea y el registro n.º 0874489 de la marca Benelux:



«La marca consiste en el color rojo (código Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se representa (el contorno del zapato no forma parte de la marca pero su finalidad es poner de manifiesto la ubicación de la marca).»

- 2 El grupo Amazon ofrece a la venta en línea diversos bienes y servicios, tanto directamente por cuenta propia como indirectamente por cuenta de terceros vendedores.
- 3 Amazon publica regularmente en sus sitios de Internet anuncios de zapatos con la suela roja, comercializados sin el consentimiento del Sr. Christian Louboutin.
- 4 El 1 de marzo de 2019, el Sr. Christian Louboutin ejercitó una acción de cesación contra las sociedades Amazon Europe core, Amazon eu y Amazon services Europe ante el Presidente del tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal de Empresa francófono de Bruselas, Bélgica), en relación con el uso de su marca Benelux.
- 5 Mediante sentencia de 7 de agosto de 2019, el Presidente del tribunal consideró, en particular, que el uso de la marca realizado en todos los anuncios controvertidos era imputable a las partes citadas y lo prohibió, so pena de multa.
- 6 Mediante sentencia de 25 de junio de 2020, la cour d'appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica) reformó parcialmente la sentencia al decidir, en particular, que las medidas de cese solo podían dirigirse contra los anuncios de los zapatos vendidos por Amazon, dado que el uso efectuado en el resto de anuncios únicamente podía imputarse a terceros vendedores.
- 7 El Sr. Christian Louboutin interpuso recurso de casación contra esta sentencia.
- 8 El 19 de septiembre de 2019, el Sr. Christian Louboutin ejercitó, en relación con su marca de la Unión Europea, una acción de cesación del uso de su marca y de indemnización del perjuicio resultante de este uso ante el tribunal d'arrondissement (Tribunal de Distrito) de Luxemburgo contra las sociedades Amazon Europe core, Amazon eu y Amazon services Europe (en lo sucesivo, «Amazon»), que explotan conjuntamente en diferentes conceptos los sitios de Internet amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.it y amazon.co.uk, dirigiéndose más específicamente a los consumidores de la Unión Europea.
- 9 Mediante sentencia de 5 de marzo de 2021, el tribunal d'arrondissement de Luxemburgo planteó al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial, que está actualmente pendiente de resolución y que fue registrada con el número de asunto C-148/21.
- 10 El 4 de octubre de 2019, el Sr. Christian Louboutin ejercitó, en relación con su marca de la Unión Europea, una acción de cesación del uso de su marca, so pena de multa, ante el presidente del tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, contra las sociedades estadounidenses Amazon.com, Inc. y Amazon Services LLC

(en lo sucesivo, también «Amazon»), que explotan conjuntamente el sitio de Internet amazon.com, que se dirige, entre otros, a los consumidores de la Unión Europea.

II. Derecho de la Unión:

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea

11 El artículo 9 dispone, en las partes pertinentes a efectos del presente asunto:

«Derechos conferidos por la marca de la Unión

1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos.

2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

[...]

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

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

c) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE.

[...]»

III. Posición de las partes:*Sr. Christian Louboutin*

- 12 El demandante basa su acción de cesación y de indemnización en el artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, al reprochar a Amazon el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico (la suela roja) en relación con productos idénticos en el tráfico económico.
- 13 Por lo que se refiere al concepto de uso en el tráfico económico en relación con un producto, el Sr. Christian Louboutin recalca que el uso puede abarcar tanto los actos realizados en público, por ejemplo en la publicidad, como los actos ocultos al público, como el almacenamiento de un producto para su comercialización.
- 14 El Sr. Christian Louboutin insiste en que la particularidad, el valor añadido y el enorme éxito de la empresa Amazon, una de las más valoradas del mundo, residen ante todo en el establecimiento de una logística de altísimo rendimiento que le permite servir los pedidos en un tiempo récord. Así, la empresa Amazon dispone de 175 centros de distribución en todo el mundo con una superficie total de 14 millones de metros cuadrados en los que trabajan aproximadamente 250 000 personas, que se encargan de la recepción y del almacenamiento de los productos de los proveedores, del registro de todos los pedidos y de su gestión, gestión que incluye muy a menudo el envío por parte de Amazon de los pedidos y la gestión de las posibles devoluciones.

El Sr. Christian Louboutin señala que Amazon pone constantemente de relieve esta particularidad en sus comunicaciones, lo que refuerza su imagen de distribuidor.

- 15 El Sr. Christian Louboutin subraya que ha quedado acreditado que Amazon promociona todos los productos ofrecidos de esta forma mediante la exhibición en su sitio de Internet de anuncios en los que se muestra el producto y se indica su precio de compra, y que el conjunto de estos anuncios se caracteriza fundamentalmente por lo siguiente:
- se ajustan en su totalidad a unos criterios de presentación muy estrictos impuestos por Amazon, lo que confiere al conjunto de los anuncios una gran uniformidad que produce indefectiblemente la impresión de que tienen el mismo origen;
 - únicamente presentan un mismo signo distintivo dominante, a saber, la marca mixta, figurativa y denominativa, Amazon representada según se indica a continuación, marca que ha adquirido un gran renombre como marca de distribuidor de los más diversos productos:



- dicho signo distintivo dominante se encuentra en el encabezamiento de cada una de las ofertas publicitarias, siendo Amazon quien decide por sí sola la visualización de este encabezamiento, del que conserva el control.

A mayor abundamiento, el Sr. Christian Louboutin observa también que dichos anuncios se agrupan en su totalidad en diferentes categorías generales o siguiendo un sistema de arborescencia por productos [*«Fashion»*, *«Electronics»*, *«Home and Kitchen»*, *«Luggage»* (*«Moda»*, *«Electrónica»*, *«Hogar y cocina»*, *«Equipaje»*)], que a su vez se clasifican en distintos títulos descriptivos tales como, entre otros, *«Amazon best sellers»*, *«Amazon most wished for»*, *«Amazon gift ideas»* o *«Amazon hot new releases»* (*«Los más vendidos»*, *«Los más deseados»*, *«Los más regalados»* o *«Últimas novedades de Amazon»*).

Añade que la presentación de estos anuncios va acompañada del uso sistemático por parte de Amazon del adjetivo posesivo «nuestros» que se refiere claramente a Amazon en expresiones como, por ejemplo, *«our most popular products based on sales»*, *«our best-selling new and future releases»*, *«our biggest gainers in sales rank over the past 24 hours»*, *«our most popular products offered as gifts»*, *«our top deals»*, *«our selection»*, *«our warehouses»* (*«Nuestros productos más populares respecto a ventas»*, *«Nuestras ediciones nuevas y futuras con mayores ventas»*, *«Nuestros vendedores más grandes en ventas en las últimas 24 horas»*, *«Nuestros productos más comprados para regalar»*, *«Nuestras mejores ofertas»*, *«Nuestra selección»*, *«Nuestras tiendas»*).

- 16 En el presente asunto, el Sr. Christian Louboutin ha constatado la reciente publicación de un gran número de anuncios de este tipo en el sitio de Internet amazon.com.
- 17 El Sr. Christian Louboutin expone que únicamente si se consultan, mediante una serie de clics, todos los detalles de estas ofertas se obtiene información sobre si los productos que se ofrecen serán, en caso de que se pidan:
 - vendidos y enviados por Amazon, lo que, según el Sr. Louboutin, es perfectamente conforme con la imagen de distribuidor que muestra Amazon;
 - enviados por Amazon y vendidos por un tercero, o
 - vendidos y enviados por un tercero, en cuyo caso estos detalles se ofrecen muy discretamente, lo que se explica sin duda por el hecho de que estas modalidades son poco conformes al modelo de negocio que Amazon afirma seguir.

El Sr. Louboutin observa que, en estos tres casos, Amazon se encarga de que los anuncios de estos productos se presenten en un formato uniforme, registra los pedidos y cobra el precio de venta.

En los dos primeros casos, Amazon se encarga además del almacenamiento de los productos solicitados, de su empaquetado (que contempla la opción «regalo») que incluirá su marca Amazon y de su envío bajo esta marca al comprador, así como de las devoluciones.

En el último caso, Amazon facilita al comprador, después del cobro y la entrega, una factura emitida por dicho tercero.

En los dos últimos casos, Amazon percibe una comisión que se estima en una media del 15 % del precio de venta, junto con los gastos por tratamiento de los productos (almacenamiento y envío) en el segundo caso.

- 18 El Sr. Christian Louboutin sostiene que todo indica, además, que Amazon se encarga de fijar la mayoría de los precios indicados, incluso los de los productos supuestamente vendidos por terceros. En efecto, se presiona a estos últimos para que acepten — a fin de que sus productos se muestren en un orden conveniente— la fijación de tales precios mediante un conjunto de algoritmos aplicado por Amazon, de modo que el precio puede evolucionar en todo momento en función de una serie de parámetros que se actualizan constantemente.

Asimismo, pone de relieve que, contrariamente a la manera en que se presentan las ofertas que se muestran en el sitio de Internet de Amazon, todas las ofertas similares que se muestran en los sitios de venta en línea explotados por eBay, Facebook, Google, Marktplaats y Alibaba indican claramente que proceden de terceros, lo que un internauta normalmente perspicaz y razonablemente atento no ignora ya que estos sitios de Internet son notoriamente conocidos como plataformas de comercio.

- 19 En cuanto a la imputabilidad del acto que constituye el uso, el Sr. Christian Louboutin aduce, antes de nada, que de la sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), se desprende que el uso mencionado es imputable a toda persona que ha desempeñado un papel activo en la comisión del acto que constituye dicho uso y respecto del que conserva un dominio directo o indirecto. Al pronunciarse sobre la disposición análoga de la Directiva 2008/95 en materia de marcas, el Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:

«39 Por lo que respecta, en primer lugar, al tenor de ese artículo 5, apartado 1, cabe señalar a título de ejemplo que, según su sentido habitual, la expresión “zu benutzen”, “using”, “faire usage”, “usare”, “het gebruik”, “használ”, empleada respectivamente en las versiones en lenguas alemana, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y húngara de esta disposición, implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. Pues bien, no ocurre así cuando ese acto lo efectúa un operador independiente sin el consentimiento del anunciante o incluso contra la voluntad expresa de este.

40 Seguidamente, en lo que atañe a la estructura del artículo 5 de la Directiva 2008/95, es preciso señalar que ese artículo 5, apartado 3, que enumera de forma no exhaustiva los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir (véase la

sentencia Google France y Google, C- 236/08 a C- 238/08, EU:C:2010:159, apartado 65 y jurisprudencia citada), menciona exclusivamente comportamientos activos por parte del tercero, tales como “poner” el signo en los productos y en su presentación o “utilizar” el signo en los documentos mercantiles y la publicidad, “ofrecer” los productos, “comercializarlos”, “almacenarlos” con dichos fines, “importar” o “exportar” los productos, así como “ofrecer” o “prestar” servicios con ese signo.

41 Por último, en cuanto a la finalidad del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, de esta disposición se desprende claramente que su objetivo consiste en ofrecer al titular un instrumento legal que le permita prohibir y, de este modo, hacer cesar, cualquier uso de su marca que efectúe un tercero sin su consentimiento. Sin embargo, solo un tercero que tiene el dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso tiene efectivamente la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición.»

20 El Sr. Christian Louboutin añade que, precisamente cuando falta un comportamiento activo en la comisión del acto que constituye el uso, el Tribunal de Justicia ha declarado, en su jurisprudencia anterior, que el uso no puede imputarse a terceros que se limitan a «crear las condiciones técnicas necesarias» para la comisión por terceros del acto que constituye el uso:

- por ejemplo, el simple prestador de un servicio de referenciación en Internet (sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartados 57 y 58);
- por analogía, el simple prestador de servicios de alojamiento (en la sociedad de la información) de una publicidad que reproduce el signo, en la medida en que dicho prestador de servicios se limita a ejercer, por presunción legal, una actividad «de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que el prestador [...] no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada» (sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474, apartados 3, 101 y 102);
- el tercero que «se limita», siguiendo las instrucciones de un tercero, a ejecutar simplemente la parte del proceso de producción que consiste en llenar latas ya provistas del signo (sentencia de 15 de diciembre de 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, apartados 29 y 30),
- o incluso el tercero, simple prestador de un servicio de depósito (sentencia de 16 de julio de 2015, TOP Logistics y otros, C-379/14, EU:C:2015:497, apartado 45).

21 Asimismo, el Sr. Christian Louboutin expone que del auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:11), se desprende que carecen de pertinencia las circunstancias de que el tercero actúe en calidad de intermediario, que no ostente ningún título sobre los productos a los que se refiere

el uso o incluso que no sea una parte interesada en la venta de los productos a los que se refiere dicho uso.

- 22 Añade que, aunque de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende claramente que el criterio decisivo en la apreciación de la imputabilidad del uso es el criterio del papel activo o no que el tercero ha desempeñado en la comisión del acto que constituye el uso, el Tribunal de Justicia utiliza en algunas ocasiones el criterio complementario o alternativo de la «propia comunicación comercial» para pronunciarse sobre la imputabilidad de uso en una comunicación (comercial) (sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartado 57; de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474, apartado 102, y de 16 de julio de 2015, TOP Logistics y otros, C-379/14, EU:C:2015:497, apartados 41 y 42).
- 23 El Sr. Christian Louboutin alega asimismo que, por lo que se refiere más específicamente al uso de un signo idéntico en la publicidad, el Tribunal de Justicia precisó en su sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros (C-172/18, EU:C:2019:674):

«54 Así pues, la expresión “el hecho de violación” debe entenderse en el sentido de que se relaciona con los actos a los que se refiere dicho artículo 9, que el demandante imputa al demandado, como son, en el caso de autos, los actos contemplados en el apartado 2, letras b) y d), de dicho artículo, consistentes en publicidad y ofertas de venta con un signo idéntico a la marca controvertida, y debe considerarse que dichos actos han sido “cometidos” en el territorio en que hayan adquirido su carácter de publicidad y oferta de venta, a saber, aquel en el que el contenido comercial se hizo accesible efectivamente a los consumidores y distribuidores a los que estaba destinado. En cambio, carece de pertinencia si dicha publicidad y dichas ofertas de venta tuvieron posteriormente el efecto de causar la compra de los productos del demandado.»

- 24 El Sr. Christian Louboutin concluye de ello que cabe deducir, por lo tanto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia:
- que el uso (de un producto en el tráfico económico) puede imputarse a toda persona que haya desempeñado un papel activo en la comisión del acto constitutivo del uso y respecto del que pueda tener un dominio directo o indirecto;
 - que, en consecuencia, el hecho de actuar como intermediario no se opone a que se pueda reconocer la condición de tercero usuario, salvo si, como puede ser el caso, por ejemplo, de un simple prestador de servicios de alojamiento o de un simple depositario, el intermediario únicamente ofrece un servicio neutral en relación con el acto constitutivo del uso,
 - y que, también en consecuencia, el uso de un signo en un anuncio es imputable a toda persona que lo haya integrado en su propia comunicación comercial, sin

que sea relevante si dicho anuncio incitar a realizar unas compras de las que se beneficiaría esta persona.

- 25 El Sr. Christian Louboutin se refiere también a la sentencia de 30 de abril de 2020, A (Violación de marca mediante importación de rodamientos) (C-772/18, EU:C:2020:341), apartado 27, con arreglo a la cual: «en cuanto a si puede considerarse que el propio interesado ha usado un signo idéntico a una marca, aun cuando actuase en interés económico de un tercero, procede señalar que, para apreciar un uso en el tráfico económico, es irrelevante la propiedad de los productos que llevan la marca. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la circunstancia de que un operador económico utilice un signo que se corresponda con una marca para productos que no son sus propios productos, en el sentido de que no ostenta título alguno sobre estos, no impide por sí sola que a este uso le resulte de aplicación el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C- 324/09, EU:C:2011:474, apartado 91).»
- 26 Por consiguiente, el Sr. Christian Louboutin aduce que los anuncios controvertidos forman parte integrante de la comunicación comercial de Amazon, en la medida en que en el encabezamiento de cada anuncio se incluye la marca mixta, figurativa y denominativa, Amazon, que es una marca de distribuidor de gran renombre, y en la medida también en que, en su composición, se asemejan a los anuncios habituales de los grandes distribuidores, a saber, anuncios en los que figuran la marca del distribuidor, una reproducción del producto propuesto y su precio.
- 27 Por otra parte, y además, el Sr. Christian Louboutin señala asimismo que la respuesta a la cuestión de si un anuncio forma parte de la propia comunicación comercial de una persona determinada debe apreciarse en relación con un consumidor normalmente informado y razonablemente atento al que se dirige dicho anuncio.
- 28 Según el Sr. Christian Louboutin, todo indica, por sentido común y por analogía con una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia sobre las comunicaciones dirigidas a los consumidores, en particular en Internet, que la percepción de estas comunicaciones por sus destinatarios resulta altamente pertinente para apreciar la naturaleza y la legalidad de las mismas, incluso mediante el uso de las marcas, herramientas de comunicación por excelencia. Así pues, recuerda que de reiterada jurisprudencia se desprende que las infracciones de una marca, realizadas mediante el uso de un signo idéntico o similar, deben apreciarse desde el punto de vista del público de que se trate.
- 29 El Sr. Christian Louboutin considera que el Tribunal de Justicia aún no se ha pronunciado sobre esta importante cuestión. Por lo tanto, propone plantear una cuestión prejudicial.

30 El Sr. Christian Louboutin añade que no solo Amazon participa activamente en el contenido de los anuncios controvertidos, sino que sobre todo, por su presentación uniforme en la que se combinan sus propios productos y los productos de terceros, estos anuncios parecen ser en su totalidad anuncios propios de Amazon, lo que no sucede en absoluto en el caso de los anuncios que se exhiben en las grandes plataformas como Google, eBay, Alibaba o Rakuten. Asimismo, aduce que la apropiación por Amazon de dichos anuncios se demuestra también por el hecho de que esta ofrece la mayoría de los servicios que habitualmente ofrecen los vendedores de los productos que aparecen en esos anuncios.

31 Por otra parte, el Sr. Christian Louboutin reprocha a Amazon haber hecho uso de un signo que infringe su marca al enviar productos provistos de dicho signo. Señala que Amazon no discute que el hecho de enviar a un comprador un producto provisto de un signo idéntico a una marca es un acto de uso de ese signo, así como los actos, citados expresamente por el Reglamento, de importar o exportar dicho producto.

32 En cuanto a la imputabilidad de tal acto, según el Sr. Christian Louboutin este no puede quedar comprendido en las excepciones en materia de responsabilidad previstas en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31. El Sr. Christian Louboutin se refiere a este respecto a las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031), puntos 62 y 63:

«Esas exenciones se limitan al proceso técnico de explotar y facilitar el acceso a una red de comunicación, mediante la que la información facilitada por terceros es transmitida o almacenada temporalmente. No pueden aplicarse, pues, a una actividad como la de almacenamiento físico y entrega material de los productos.

Además, el Tribunal de Justicia ha rechazado que el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 se aplique al operador de un mercado electrónico que desempeña un papel activo, como es el de prestar “una asistencia consistente, entre otras cosas, en optimizar la presentación de las ofertas de venta [...] o en promover tales ofertas”.»

33 Por lo tanto, el Sr. Christian Louboutin considera que el uso realizado mediante el envío de dicho producto es ciertamente imputable al expedidor, en el presente asunto Amazon, que conoce o debería conocer que el producto está provisto del signo.

Añade que Amazon no puede aducir que dicho uso solo le sería imputable si tuviera un conocimiento efectivo de la infracción, conocimiento que no tiene puesto que no controla visualmente todos los productos que envía. El Sr. Christian Louboutin se refiere a este respecto a las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031), apartado 82:

«La destacada implicación de dichas empresas en la comercialización de los productos a través de aquel programa provoca que se les pueda demandar un especial esmero (diligencia) respecto del control de la licitud de los bienes con los que comercian. Precisamente porque son conscientes de que, sin ese control, (52) es fácil que sirvan de cauce a la venta de “productos ilícitos, falsificados, pirateados, robados, o de otros modos ilícitos o carentes de ética, que vulneran los derechos de propiedad de terceros”, no pueden, sin más, descargarse de su responsabilidad atribuyéndosela en exclusiva al vendedor.»

- 34 El Sr. Christian Louboutin concluye de ello que el envío por Amazon de zapatos provistos de un signo infractor constituye un uso ilegal que puede imputarse a Amazon.
- 35 Este subraya que en la sentencia de 2 de abril de 2020, *Coty Germany* (C-567/18, EU:C:2020:267), el Tribunal de Justicia toma explícitamente como hipótesis, por una parte, que el depositario no tenga conocimiento de la infracción y, por otra parte, que se trate de un tercero que persigue la comercialización del producto. Alega que es «imprudente» deducir de dicha sentencia que procedería dar la misma respuesta en caso de que el depositario o el expedidor tuvieran conocimiento de la infracción.

El Sr. Christian Louboutin sostiene, por otra parte, que el envío de un producto a un consumidor que lo ha ordenado no puede asimilarse al simple almacenamiento del producto, dado que el envío, cuando constituye la ejecución de una orden, implica que el expedidor tenga conocimiento de lo que envía.

Amazon

- 36 En su respuesta, Amazon indica antes de nada que no discute que el uso de un signo en un anuncio pueda constituir un uso de marca. Sin embargo, alega que «las ofertas de zapatos supuestamente falsificados publicadas por terceros vendedores en sus sitios de venta y el envío de dichos zapatos vendidos por esos terceros no constituyen un uso de la marca por parte de Amazon». Añade que, según reiterada jurisprudencia, no puede, en su condición de operador de una plataforma de comercio electrónico, ser considerada responsable del uso (no autorizado) de una marca por parte de terceros.
- 37 Amazon se basa en la sentencia de 25 de junio de 2020 (citada en el apartado 6), en la que la *cour d'appel de Bruxelles* declaró que:

«13. En consecuencia, el uso de la marca en un anuncio de oferta a la venta de productos falsificados que procede de un tercero vendedor no es imputable al operador de la plataforma de comercio electrónico, aun cuando pueda determinarse la identidad de este último, puesto que dicho anuncio no forma parte de su propia comunicación comercial. La circunstancia de que el anuncio de oferta a la venta proceda del tercero vendedor, y no del operador de la plataforma de

comercio electrónico, lo que constituye un dato objetivo, es suficiente para descartar un uso por parte de este último.

El [Tribunal de Justicia] no exige que, además, el público perciba que el anuncio de la puesta a la venta procede del tercero vendedor y no del operador de la plataforma de comercio electrónico; en consecuencia, la percepción del público carece de pertinencia a efectos de determinar quién es el autor del uso infractor del signo en el presente contexto. [...]

15. El Sr. Christian Louboutin destaca en vano la sentencia [de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474, apartado 116], en la que el [Tribunal de Justicia] define las condiciones en las que debe considerarse que el operador de la plataforma de comercio electrónico ocupó una posición neutra o, por el contrario, desempeñó un papel activo (puesto que su asistencia consistió, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de venta o en promover tales ofertas). Estas consideraciones se refieren a la responsabilidad del operador de la plataforma de comercio electrónico a la luz de las disposiciones de la Directiva sobre comercio electrónico: según el [Tribunal de Justicia], la circunstancia de que el operador del sitio de Internet desempeñe un papel activo en la elaboración del anuncio publicitario puede implicar, en su caso, que se le excluya de las exenciones de responsabilidad previstas a su favor, a la luz de las normas de Derecho común en materia de responsabilidad. [...]

16. El Sr. Christian Louboutin invoca asimismo en vano los principios establecidos en la sentencia [de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], puesto que los hechos controvertidos en dicho asunto se diferencian claramente de los hechos del asunto que dio lugar a la sentencia [de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474] y de los del presente asunto. En la sentencia Daimler, era evidente que el usuario de la marca que figuraba en el anuncio era el vendedor —que era el autor del anuncio publicitario— y no el operador del sitio de Internet que alojaba el anuncio. La cuestión que se planteó al [Tribunal de Justicia] se refería a si el vendedor seguía haciendo uso de la marca en el supuesto de que el anuncio siguiera apareciendo contra su voluntad y sus esfuerzos por suprimirla. Dicha sentencia, remitiéndose a las sentencias [Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartados 51 y 52, y Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, apartado 36], comienza señalando que la publicación en un sitio de Internet de un anuncio publicitario es imputable al anunciante que ha encargado ese anuncio y bajo cuyas instrucciones ha actuado el operador del sitio, como prestador del servicio. En efecto, la sentencia continúa indicando que el anuncio deja de ser imputable a dicho anunciante cuando el operador del sitio mantiene el anuncio absteniéndose de dar cumplimiento a la solicitud expresa del anunciante de suprimirlo (sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, apartado 34). No obstante, al pronunciarse en este sentido, la sentencia Daimler no pone en entredicho el hecho de que el anuncio siga siendo imputable al anunciante (y no al operador del sitio) en tanto su publicación en dicho sitio se ajuste a las instrucciones impartidas por el anunciante y, sobre todo, no se pronuncia sobre la

imputabilidad del uso de la marca al operador del sitio. Además, dado que la sentencia considera necesario que exista un comportamiento activo por parte del tercero a que se refiere el artículo 5 de la Directiva 2008/95 (la colocación del signo, su utilización en documentos mercantiles o en publicidad, o incluso la oferta, el almacenamiento, la comercialización, la importación, la exportación [...] del producto), procede hacer hincapié en la necesidad de que el acto de uso imputado lo realice una persona que tiene el dominio del uso, puesto que solo quien “tiene el dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso tiene efectivamente la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición” (sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, apartado 41).

17. De lo anterior se desprende que, en el presente asunto, el uso imputado de un signo en los anuncios que aparecen en los sitios de Internet Amazon.fr y Amazon.de por cuenta de un tercero vendedor —con independencia de que se mencione o no su identidad— es imputable a dicho tercero vendedor y no a la propia Amazon, aun cuando el público tenga otra percepción, en particular, que la oferta a la venta procede del operador del sitio que utiliza la marca en el marco de su propia marca comercial.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, no procede plantear la segunda cuestión prejudicial propuesta por el Sr. Christian Louboutin, en la medida en que dicha cuestión se basa en la premisa inexacta de que la percepción del público sobre el autor del anuncio es pertinente.»

- 38 Amazon deduce de dicha sentencia que, también en el presente asunto, procede declarar que la reproducción, en los anuncios que considera procedentes de terceros vendedores de zapatos de tacón alto, de signos que son idénticos a la marca del Sr. Christian Louboutin, no constituye un uso de la marca que se le pueda imputar.
- 39 Amazon añade, en lo tocante a la cuestión de si procede tener en cuenta la percepción del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento, destinatario de un anuncio, para evaluar si dicho anuncio forma parte de la comunicación comercial de una persona, que, contrariamente a lo que sostiene el Sr. Christian Louboutin, el Tribunal de Justicia ya ha respondido a dicha cuestión.
- 40 Amazon alega, a este respecto, que la circunstancia de que la sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros (C-324/09, EU:C:2011:474), no mencione en ningún momento la percepción del consumidor demuestra que ese parámetro no es pertinente para responder a dicha cuestión. En efecto, según Amazon, al no tener en cuenta la percepción del consumidor para examinar si el uso de una marca es imputable a una parte (como el operador de una plataforma de comercio electrónico), el Tribunal de Justicia se pronunció implícita pero indudablemente sobre esta cuestión.

- 41 Al actuar así, el Tribunal de Justicia indicó claramente que este factor no es pertinente y que no es preciso tenerlo en cuenta para evaluar la imputabilidad del uso de una marca. Amazon considera, por lo tanto, que, para el Tribunal de Justicia, la percepción del consumidor no es pertinente a efectos de determinar la imputabilidad del uso de una marca al operador de una plataforma de comercio electrónico.
- 42 Amazon añade que, en la sentencia de 2 de abril de 2020, *Coty Germany* (C-567/18, EU:C:2020:267), el Tribunal de Justicia señaló claramente que, cuando un operador económico no persigue él mismo el objetivo de ofrecer los productos o de comercializarlos, no cabe concluir que esta persona realice el acto que constituye el uso de la marca, ni que el signo se utilice en el marco de su propia comunicación comercial.
- 43 Amazon se refiere a este respecto asimismo a la sentencia antes citada de la cour d'appel de Bruxelles, según la cual:

«28. No obstante, dicho acto no constituye un acto de uso por parte de Amazon. [...]

29. [...] De la sentencia *Coty* se desprende, en esencia, que el uso de la marca no es imputable al operador económico que no persigue, él mismo, la finalidad de ofrecer a la venta los productos con el signo de que se trate (sentencia de 2 de abril de 2020, *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267, apartados 45 y 47) —en la medida en que dicho operador económico explota una plataforma de comercio electrónico que se encarga a la vez de un servicio de depósito de productos para su envío—. En este sentido, el [Tribunal de Justicia] recuerda su jurisprudencia en virtud de la cual “crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo” (*ibidem*, apartado 43).

Aunque el [Tribunal de Justicia] contempla dos supuestos en los que el uso de la marca en la oferta de venta es imputable a un operador económico del tipo de un operador de una plataforma de comercio electrónico, tales supuestos son ajenos a la demanda del Sr. Christian Louboutin. En el primer supuesto, el operador económico ofrece él mismo a la venta los productos con el signo de que se trate y los almacena por cuenta propia y no por cuenta de terceros vendedores y, en el segundo supuesto, no puede identificar al vendedor tercero (*ibidem*, apartado 48).

Si bien el [Tribunal de Justicia] solo examinó el acto de uso que se sometió a su consideración —dado que la cuestión prejudicial se refería al depósito por parte de un tercero de productos falsificados— las enseñanzas que cabe extraer de esta sentencia pueden extrapolarse al envío, que no es sino la prolongación del primer acto y que constituye una especie de “almacenamiento en movimiento”. Esta constatación se impone aunque el depositario —o en el presente asunto, el expedidor— sepa o deba saber que el producto está provisto de un signo infractor.

30. No procede plantear una nueva cuestión prejudicial al [Tribunal de Justicia], puesto que este órgano jurisdiccional ya se ha pronunciado claramente al respecto.

El recurso de apelación interpuesto por el Sr. Christian Louboutin es infundado a este respecto.»

En consecuencia, Amazon alega que, en el presente asunto, la cuestión de si le es imputable el envío de «productos idénticos» (zapatos de tacón alto) «con un signo idéntico a la marca» vendidos por terceros vendedores también debe resolverse en el mismo sentido: no se trata de un uso de la marca por parte de Amazon que le sea imputable.

IV. Apreciación del tribunal:

- 44 El tribunal desestima las excepciones de inadmisibilidad propuestas por Amazon, se declara internacionalmente competente con arreglo al artículo 125, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 (antiguo artículo 97 del Reglamento n.º 207/2009) puesto que las dos sociedades demandadas establecidas en un tercer país tienen un establecimiento en Bélgica, ya sea a través de srl Amazon Web Services Belgium, o de srl Amazon Data Services Belgium. El tribunal recuerda que «resulta irrelevante [...] que el establecimiento así determinado haya participado o no en la presunta violación de marca. En efecto, ese requisito, que no figura en el artículo 97, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, sería además inconciliable con la necesidad [...] de interpretar en sentido amplio el concepto de “establecimiento”» (sentencia de 18 de mayo de 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, apartado 40) y deniega las solicitudes presentadas por Amazon de anulación de la marca de la Unión invocada y de suspensión del procedimiento.
- 45 El tribunal considera que la respuesta a la cuestión de las circunstancias en las que el uso de un signo infractor en un anuncio puede imputarse al operador de una plataforma de comercio electrónico que es asimismo distribuidor es necesaria para la resolución del litigio que se le ha planteado.
- 46 También procede plantear al Tribunal de Justicia la cuestión de si y, en qué circunstancias, la percepción del público sobre dicho anuncio es pertinente para determinar la imputabilidad de dicho uso.
- 47 El tribunal estima que la respuesta a la cuestión de la pertinencia de las circunstancias que rodean el envío de un producto provisto de un signo que infringe una marca es necesaria para determinar la aplicación del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea en el presente asunto.

V. Cuestiones prejudiciales:

- 48 El tribunal plantea las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia:

Primera cuestión prejudicial:

¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, en el sentido de que el uso de un signo idéntico a una marca en un anuncio presentado en un sitio de venta en línea es, en principio, imputable al operador de tal sitio cuando el internauta normalmente informado y razonablemente atento perciba que dicho operador ha desempeñado un papel activo en la elaboración de dicho anuncio o pueda considerar que este último forma parte de la propia comunicación comercial de tal operador?

¿Influye en esta percepción:

- la circunstancia de que dicho operador sea un distribuidor de renombre de los más variados productos, entre ellos, los productos de la categoría de los anunciados;
- la circunstancia de que el anuncio mostrado de esta forma presente un encabezado en el que se reproduce la marca de servicio de dicho operador, marca que goza de renombre como marca de distribuidor,
- o, asimismo, la circunstancia de que dicho operador ofrezca simultáneamente en dicho anuncio servicios que tradicionalmente ofrecen los distribuidores de productos de la misma categoría que aquella a la que pertenece el producto anunciado?

Segunda cuestión prejudicial:

¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea en el sentido de que el envío, en el tráfico económico y sin el consentimiento del titular de una marca, al consumidor final de un producto provisto de un signo idéntico a la marca, únicamente constituye un uso imputable al expedidor si este tiene un conocimiento efectivo de la colocación de dicho signo en el producto?

¿Cabe considerar que dicho expedidor es el usuario del signo en cuestión si él mismo o una entidad económicamente vinculada a él informa al consumidor final de que se encargará de dicho envío, después de que dicho expedidor, o una entidad económicamente vinculada a él, haya almacenado el producto con ese fin?

¿Cabe considerar que dicho expedidor es el usuario del signo en cuestión si él mismo o una entidad económicamente vinculada a él ha contribuido previamente de manera activa a la exhibición, en el tráfico económico, de un anuncio del producto provisto de dicho signo o ha registrado el pedido del consumidor final a raíz de dicho anuncio?