

## MARCA Y PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO (E-COMMERCE)

¿Cuál es la responsabilidad de los intermediarios de servicios y productos en Internet en relación al uso indebido de marcas registradas en sus plataformas?

Según la Directiva de Comercio Electrónico 2000/31, los servicios de alojamiento de datos o hosting hay que considerarlos potencialmente exentos de responsabilidad. Entre esta categoría de prestadores de servicios están aquellas plataformas de comercio electrónico que albergan ofertas y reciben demandas entre terceros, sean consumidores o empresas. Son verdaderos parques de Bolsa donde la oferta y la demanda confluyen y las operaciones se cierran entre comprador y vendedor y donde la plataforma puede actuar pasivamente, como intermediario puro, o bien ofrecer productos propios, aunque también pueden limitarse a colaborar en el proceso de venta del producto, mediante la prestación al vendedor de servicios de logística, manipulación y envío al comprador del producto. En este último supuesto de cooperación donde la plataforma actúa en el proceso de entrega, podríamos hablar de una intervención activa, que puede limitarse al mero depósito o bien cubrir el aspecto de la entrega al comprador.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el 324/09 (L' Oreal-E-Bay, entre otros casos) ha ido formando el alcance de la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico; así, el conocimiento de una violación de uso de una marca sin que la plataforma tome las medidas adecuadas para prevenir o impedirla, tiene como consecuencia la responsabilidad directa de ésta frente al titular de la marca; en dicha sentencia, el TJUE declara que hay que entender que tenía conocimiento de esas circunstancias cuando estas podían deducirse o bien fueron comunicadas por el titular de la marca, de forma fundada.

No obstante, el TJUE ha abundado en la delimitación de la responsabilidad en su sentencia de 2 de abril de 2020, asunto C-567 (Coty-Amazon) para los supuestos donde el producto es vendido por un tercero pero la plataforma actúa como depositaria de los productos vendidos.

El supuesto de hecho era el siguiente: una persona utilizaba el apartado "Amazon Marketplace" del sitio Web "amazon.de" para vender productos de perfume "Davidoff", contratando asimismo a Amazon determinados servicios de logística (almacenamiento del producto a través del programa "logística Amazon"). No obstante, la expedición al comprador la realizaba un tercero. Es importante precisar que los derechos de marca de los productos vendidos no estaban agotados, es decir, los productos no se habían puesto previamente en el mercado por el titular o con autorización del titular de la marca. Y también conviene recordar que en este caso Amazon no actuaba como vendedor sino como intermediario entre oferta y demanda.

Pues bien, Coty realizó una compra de prueba, adquiriendo en la plataforma de Amazon un perfume de la marca Davidoff ofrecido por un vendedor. En primer lugar, Coty requirió a la vendedora para que cesara en su actividad, basándose en que el derecho de marca del que es titular no había sido agotado y por tanto, tenía el derecho a impedir la venta del producto. El requerimiento tuvo éxito. Además, Amazon le entregó a Coty otras 30 unidades, confiadas por otro vendedor, cuyos datos, Amazon se negó a revelar.

Coty demandó ante el tribunal regional alemán a Amazon Services Europe y Amazon FC Graben (servicios de logística) con el objeto de que las condenara a abstenerse en la posesión o expedición en el tráfico económico de Alemania, de perfumes Davidoff Hot Water. La demanda fue desestimada en primera instancia y en apelación al entender que:

- (1) Amazon Services Europe no había poseído ni expedido los productos y;
- (2) que Amazon FC Graben había almacenado esos productos por cuenta de la vendedora y de otros vendedores terceros.

En otras palabras, se entendió que las demandadas no habían intervenido activamente en la comercialización y, por tanto, no podían declararse autores de la infracción del derecho de marca. En instancia de casación (revisión) el Bundesgerichtshof remitió una cuestión prejudicial al TJUE para deslindar la responsabilidad de la plataforma en este tipo de transacciones; la responsabilidad o no de la plataforma radica en si debe entenderse que la persona que almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca, – pero sin tener conocimiento de esa infracción – posee esos productos con el fin de ofrecerlos y comercializarlos, aunque la oferta de los mismos corresponda a un tercero vendedor.

La sentencia gira en torno a cómo deben interpretarse el art. 9.2.b) del Reglamento 207/2009 y al artículo 9.3.b) del Reglamento 2017/1001. En concreto, se trata de determinar si la operación de depósito o almacenamiento con el fin de su venta descrita, puede considerarse un “uso” de la marca a la luz de dichos artículos.

El tribunal nos recuerda que el término “uso” implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. En este sentido, el titular de la marca puede impedir comportamientos activos de uso de la misma (casos Daimler C-179/15 o C-129/17). Pero ese derecho solo puede dirigirse contra quien tiene la capacidad para poner fin al uso y atenderse a la prohibición (C-179/15, apartado 41). Igualmente, en relación con la explotación de las plataformas de comercio electrónico, el TJUE tiene dicho que son los vendedores que usan la plataforma para vender sus productos quienes hacen uso de la marca, y no la propia plataforma.

El depositario (plataforma) no necesariamente ha de considerarse que use la marca ajena, mientras que sí habría que hacerlo respecto a quien ha importado y entregado al depositario dichos productos (C-379/14).

Para que el depósito de los productos con marcas idénticas o similares a marcas registradas pueda calificarse de “uso” de tales signos es necesario que el operador económico encargado del depósito persiga el fin de ofrecer los productos o comercializarlos. O lo que es lo mismo, que tenga una participación activa tendente a la venta o comercialización del producto en el mercado.

En el caso que reseñamos, el TJUE concluye que las demandadas no pusieron ellas mismas a la venta los productos ni los comercializaron, y por tanto no puede entenderse que hicieron uso de la marca Davidoff. Ahora bien, matiza que esta conclusión es sin perjuicio de la posibilidad de considerar que la plataforma usa el signo o marca en lo que respecta a los perfumes que posee, no por cuenta de los vendedores sino por cuenta propia o que en caso de que no puedan identificar al vendedor, los productos sean ofrecidos o comercializados por ella misma. Esta matización puede interpretarse – aunque no lo dice explícitamente la sentencia – en el sentido de que cuando la plataforma no identifique al vendedor pueda estar realizando un “uso” de la marca (al dejar de actuar apropiadamente cuando tiene conocimiento del acto infractor) y en consecuencia podría llegar a entenderse co-responsable de la infracción de la marca.

En conclusión, el TJUE indica que los citados dos artículos deben interpretarse en el sentido siguiente: debe considerarse que una persona que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en sentido de los arts.

9.2.b) del Reglamento 207/2009 y al artículo 9.3.b) del Reglamento 2017/1001, cuando no persigue ella misma estos fines (comercialización o venta).

Eduardo Vilá  
Vilá Abogados

Para más información, contacte con:  
[va@vila.es](mailto:va@vila.es)

19 de marzo de 2021