

Un paso más hacia la responsabilidad de los marketplaces por la venta de falsificaciones.

María Molina

El pasado 22 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –institución encargada de interpretar y aplicar el Derecho de la Unión Europea– dictó una Sentencia por la cual se abre la puerta a que la multinacional líder del comercio online Amazon pueda verse obligada a responsabilizarse de la venta de productos falsificados, a través de su plataforma online, por parte de terceros.

Es evidente que, con el imparable avance del comercio electrónico, las plataformas digitales de venta online – más comúnmente conocidas como “Marketplace”– se han convertido en una parte importante de la economía y de la vida cotidiana de los ciudadanos, pero también han abierto la puerta a nuevas formas de infringir los derechos de propiedad industrial de terceros.

Existen muchos ejemplos de plataformas en Internet, entre ellos los más famosos y utilizados son Amazon, AliExpress, eBay y Alibaba. Hoy por hoy, es complicado encontrar a alguien que no conozca al menos una de estas plataformas.

Pues bien, en estos Marketplace nos podemos encontrar con multitud de productos variados que, en algunos casos, pueden ser susceptibles de infringir derechos de propiedad industrial de terceros. Es por este motivo que muchas de estas plataformas, dentro de su propia página web, ponen al servicio del usuario o del titular de estos derechos, herramientas para poder denunciar las infracciones que han detectado en sus plataformas.

La comercialización de estos productos se puede estar llevando a cabo bien por parte de vendedores finales –como puede ser una pequeña empresa que utilice la plataforma para su negocio o incluso usuarios que comercializan productos de segunda mano– o, directamente, por la propia plataforma.

El problema que nos encontramos ante estas infracciones es el siguiente ¿quién es responsable de la infracción detectada? ¿el vendedor final? ¿la plataforma? ¿ambos? Si bien parece que la responsabilidad de los primeros estaría clara, ya que son los que al fin y al cabo “suben” el producto a la plataforma para su venta obteniendo una contraprestación, hay situaciones en las que la actividad llevada a cabo por la plataforma es determinante de la venta, por lo que, necesariamente, deberemos considerarlos también como responsables de la infracción.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado su Sentencia, de 22 de diciembre de 2022, (C-148/21 y C-184/21), en la que se ha pronunciado sobre esta cuestión. Concreta-

mente, el asunto tiene su origen a raíz de la demanda interpuesta, el 19 de septiembre de 2019, ante el Tribunal del Distrito de Luxemburgo, por el famoso diseñador Christian Louboutin frente a la multinacional estadounidense Amazon, por la infracción de las marcas registradas que protegen sus famosos zapatos de tacón de la suela roja.

¿Puede un Marketplace ser directamente responsable de una infracción de derechos marcarios por anunciar productos de terceros vendedores en su plataforma?

En opinión de Louboutin, Amazon sería responsable de la infracción en la medida en que ha desempeñado un papel activo en el uso de sus marcas, ya que los anuncios en los que aparecían los artículos en cuestión formaban parte de su propia comunicación comercial, además de prestar asistencia al vendedor final para optimizar la presentación de sus servicios, por lo que no se podría considerar a Amazon como un mero intermediario neutro. Por su parte, Amazon, sostenía que el hecho de incluir su propio logotipo en los anuncios no implica una apropiación del anuncio, por lo que no estaría haciendo uso de las marcas de la demandante.

En este contexto, el Tribunal del Distrito de Luxemburgo decide plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE con el fin de que interprete si, el operador de un mercado online como Amazon, puede ser directamente responsable de la infracción de los derechos del titular de una marca que resulta de un anuncio de un tercer vendedor.

En sus conclusiones, el abogado general Maciej Szpunar afirma que Amazon comercializa productos pero que lo hace en su papel de intermediario, por lo que *"no puede ser considerado directamente responsable de las infracciones de los derechos de titulares de marcas cometidas en su plataforma mediante ofertas de terceros"*. Y añade que *"a pesar de que en el mercado*

electrónico las ofertas de terceros vendedores y de Amazon se presentan de modo uniforme, y que todas incluyen el logotipo de distribuidor de renombre de Amazon, en los anuncios se especifica siempre si estos productos se venden por terceros vendedores o directamente por Amazon".

No obstante, el TJUE entiende que cuando el operador de un sitio de Internet de venta en línea asocia las diferentes ofertas procedentes de él mismo o de un tercero, sin distinción en función de su origen, una mención del tipo "las mejores ventas", "los más demandados" o "los más ofertados", con el fin, en particular, de promover algunas de esas ofertas, tal presentación puede reforzar en el usuario la impresión de que los productos así promovidos son comercializados por ese operador.

Las plataformas podrán ser responsables cuando el internauta perciba que es este operador quien comercializa, por su cuenta, los productos infractores.

Por lo tanto, y aunque no suele ser frecuente que el Tribunal contradiga las conclusiones del Abogado General, responde a la cuestión en el sentido de que *"sí puede considerarse que tal operador hace uso de un signo distintivo de una marca de la Unión Europea, aunque este aparezca en el anuncio de un vendedor externo dentro de su mercado online, cuando el internauta normalmente informado y razonablemente atento de su site perciba que es este operador quien comercializa, en su nombre y por su cuenta propia, los productos infractores en cuestión"*.

En conclusión, esta resolución en el asunto de Louboutin supone un paso más hacia la responsabilidad de las plataformas, respecto de la jurisprudencia precedente en los casos L'Oreal vs. eBay y Coty vs. Amazon, reforzando la posición de los titulares de marcas.

La inclusión de frases tipo “las mejores ventas”, “los más demandados” o “los más ofertados” por parte del operador puede ser determinante a la hora de depurar responsabilidades.