

Nuevo precedente jurisprudencial en materia de marcas: Christian Louboutin vs. Amazon

Este artículo nos pone al día de los últimos precedentes en jurisprudencia en materia de protección de marca, algo imprescindible para asegurarnos de saber cómo proteger nuestra marca y sus derechos frente a las ventas ilícitas ocasionadas en mercados electrónicos.

En esta sección de la revista, hemos analizado ya varios precedentes de jurisprudencia, fruto de la batalla a la que se enfrentan

desde hace varios años las marcas de lujo contra los gigantes de las ventas online y de sus mercados electrónicos.

Vimos que en virtud de la sentencia de 6 de diciembre de 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJUE"), se reforzó la protección de las grandes marcas en la batalla contra el uso descontrolado de los mercados electrónicos afirmando la licitud de la prohibición que puede imponer el titular de una marca a uno de sus distribuido-

En particular, se analizaron en otras ediciones dos sentencias relevantes en esta lucha, ambas protagonizadas por Coty, líder en el sector de la cosmética y de la perfumería.



Victoria Alonso

Abogada y colaboradora del Departamento Mercantil de CECA MAGÁN Abogados. Asesora habitualmente a empresas nacionales y extranjeras en el sector del lujo y la cosmética, en particular en lo relativo a la comercialización y distribución de sus productos y la normativa, especialmente regulatoria, aplicable a los mismos.





Christian Louboutin es mundialmente conocido por sus característicos diseños.

res oficiales de ofrecer los productos de la marca y vender los mismos mediante plataformas de terceros tipo Amazon en el

La sentencia del TJUE del 22 de diciembre de 2022 se refiere a la demanda interpuesta por Christian Louboutin contra Amazon por el uso indebido de la imagen de sus icónicos zapatos

marco de una red de distribución selectiva.

Años después, estudiamos la sentencia del TJUE de fecha 2 de abril de 2020 en virtud de la cual se establece que el operador de un mercado electrónico no está infringiendo los derechos de una marca registrada al ofrecer a terceros vendedores en dicho mercado, servicios de almacenamiento de productos que si infringen los derechos de dicha marca, si no tiene conocimiento de tal carácter infractor ni el objetivo de ofrecer o comercializar él mismo aquellos productos infractores que almacena en el marco de dicha prestación de servicios.

En esta línea y manteniendo a nuestros lectores siempre al tanto de las novedades que surgen en esta materia, analizaremos en el presente artículo la reciente sentencia del TJUE de fecha 22 de diciembre de 2022 (la “**Sentencia**”). Esta vez, el protagonista de la referida sentencia es el señor Christian Louboutin, el famoso diseñador, entre otras cosas, de los inconfundibles zapatos de tacón alto para mujeres con la suela de aquel color rojo tan característico. La aplicación de dicho color constituye una marca de la Unión registrada a nombre del Sr. Louboutin (la “**Marca Louboutin**”).

Tal como analizaremos a continuación, el contenido de dicha sentencia es de interés para cualquier sector del lujo, ya sea para las empresas del sector de la moda como para las del sector de la cosmética y de la perfumería, que tratan de proteger su marca y sus derechos frente a las ventas ilícitas ocasionadas en mercados electrónicos.

Descripción de los litigios objeto de la Sentencia

En la Sentencia, el TJUE responde a unas cuestiones prejudiciales planteadas en dos procedimientos distintos que estaban conociendo respectivamente el Tribunal de Distrito de Luxemburgo y el Tribunal de Empresas Francófonas de Bruselas, que fueron acumuladas en un mismo procedimiento ante el TJUE

a los efectos de responder las cuestiones prejudiciales en una sola sentencia.

Ambos procedimientos fueron iniciados por el Sr. Louboutin contra varias empresas de Amazon al apreciar una infracción de los derechos exclusivos conferidos por la Marca Louboutin. En concreto, el diseñador francés alega, entre otros argumentos, que Amazon ha usado, **sin su consentimiento**, un signo idéntico a la Marca Louboutin en relación con productos idénticos a aquellos para los que dicha marca está registrada, al haber publicado en su mercado electrónico anuncios de productos que llevan un signo idéntico.

En concreto, el Sr. Louboutin, alega que Amazon ha desempeñado un papel activo en los usos del signo protegido por la Marca Louboutin y que los anuncios de venta de zapatos con la suela roja formaban parte de la propia comunicación comercial de Amazon. Es relevante para el caso señalar que el mercado electrónico de Amazon se caracteriza por estar constituido como un modelo comercial de tipo “híbrido”, agrupando anuncios de venta de productos tanto de Amazon como de terceros vendedores. En los procedimientos objeto de la Sentencia, los productos infractores de la Marca Louboutin se vendían por terceros vendedores en el mercado electrónico de Amazon, y, según el Sr. Louboutin, Amazon prestaba asistencia a dichos terceros,

El mercado electrónico de Amazon es un modelo comercial de tipo “híbrido”, agrupando anuncios de venta de productos tanto de Amazon como de terceros vendedores

en particular para optimizar la presentación de sus ofertas.

Amazon rechaza todas las alegaciones del Sr. Louboutin, reiterando principalmente su mero

papel de operador del mercado electrónico, sin que se le pueda por ello imputar ningún tipo de responsabilidad por el uso ilícito que hagan los terceros vendedores de marcas registradas en su mercado electrónico, ni por lo tanto por el hecho de que Amazon publique en su mercado electrónico las ofertas de terceros vendedores de productos infractores de marcas de la Unión.

Planteamiento de las cuestiones prejudiciales

En base a los hechos expuestos, vemos que la controversia principal de dichos procedimientos gira entorno a los anuncios publicados en el mercado electró-

En el marketplace de Amazon podemos encontrar productos de terceros vendedores.



nico de Amazon de productos infractores de la Marca Louboutin, teniendo en cuenta que Amazon vende sus productos en nombre propio en el mismo marketplace.

En efecto, los tribunales luxemburgués y belga antes referidos piden aclaraciones al TJUE por lo que respecta a la interpretación que se debe realizar a la hora de aplicar el artículo 9.2 del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, a los hechos antes descritos, **para aclarar si la forma en la que las ofertas de los productos infractores de la Marca Louboutin se integran en el mercado electrónico de Amazon puede suponer que esta última está haciendo ella misma uso de dicha marca de manera ilícita.**

En este contexto, dichos tribunales centran sus preguntas so-

La nueva sentencia tiene en cuenta un concepto inédito hasta ahora. Se plantea si la percepción del usuario del mercado electrónico es relevante o no a la hora de determinar si hay infracción



La aplicación del color rojo en la suela exterior de zapatos de tacón es el signo distintivo protegido por la marca de la Unión del Sr. Louboutin.

bre un concepto que no se había tenido en consideración por la jurisprudencia hasta la fecha, consistente en aclarar si la percepción del usuario del mercado electrónico es relevante o no a la hora de determinar si el operador del mercado electrónico (esto es, Amazon) está él mismo infringiendo los derechos exclusivos de una marca protegida al publicarse un anuncio de un producto infractor de un tercero vendedor en dicho mercado electrónico.

Respuestas a las cuestiones prejudiciales plasmadas en la Sentencia

El TJUE concluye que efectivamente, sí se puede considerar que el operador de un mercado electrónico utiliza él mismo de forma ilícita un signo protegido

por una marca ajena, cuando terceros vendedores ofrecen para su venta en dicho mercado, sin el consentimiento del titular de la marca, tales productos provistos de ese signo. No obstante, **el TJUE condiciona dicha consideración a la percepción del usuario del mercado electrónico, indicando que debe apreciarse “que un usuario normalmente informado y razonablemente atento de ese sitio de Internet establece un vínculo entre los servicios de dicho operador y el signo en cuestión”.**

El TJUE precisa que el referido vínculo ocurre cuando, “habida cuenta de todos los elementos que caracterizan la situación, ese usuario podría tener la impresión de que es ese operador quien comercializa, él mismo, en su propio nombre y por cuenta propia, los productos provistos de ese signo”.

Así, dichos anuncios se entenderían integrados en la propia comunicación comercial de Amazon.

A mayor abundamiento, el TJUE detalla cuáles son las circunstancias pertinentes a tener en cuenta para determinar la referida impresión del usuario. Prevé que se considerará difícil para el usuario del sitio de Internet distinguir la procedencia de los productos infractores, dando a entender que es el propio operador del mercado electrónico quien comercializa en su propio nombre dichos productos **cuando**:

- ✓ “Dicho operador utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet,
- ✓ Mostrando al mismo tiempo los anuncios de los productos

La Sentencia dictada por el TJUE abre una potencial nueva vía para las grandes marcas de lujo de reclamar responsabilidades contra los operadores de marketplaces que actúan con el mismo modo comercial “híbrido” de Amazon

que vende en su nombre y por cuenta propia y los de los productos ofrecidos por terceros

vendedores en dicho mercado,

- ✓ Que incluya su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios, y
- ✓ Que ofrezca a los terceros vendedores, en el marco de la comercialización de los productos provistos del signo en cuestión, servicios complementarios consistentes, en particular, en el almacenamiento y el envío de dichos productos.”

Por último, el TJUE subraya que la asociación que hace Amazon en su mercado electrónico de las diferentes ofertas procedentes de ella misma o de terceros, sin distinguir su origen, con una mención del tipo «las mejores ventas», «los más demandados» o «los más ofertados» podría reforzar la impresión del usuario del sitio de Internet de que los productos promovidos de esta forma son comercializados por el operador en su propio nombre.

¿A dónde nos llevará las aclaraciones establecidas por la Sentencia?

La Sentencia dictada por el TJUE abre una potencial nueva vía para las grandes marcas de lujo de reclamar responsabilidades contra los operadores de marketplaces que actúan con el mismo modo comercial “híbrido” de Amazon. Será interesante observar de cerca si la presentación de los anuncios publicados en aquellos de mercados electrónicos sufre algún tipo de adaptación a estos nuevos pronunciamientos del TJUE.

