

EL CONCEPTO DE «USO DE MARCA» Y LA IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD A INTERMEDIARIOS EN LÍNEA: ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA COTY Y LOUBOUTIN

THE CONCEPT OF «USE OF A TRADEMARK» AND THE ATTRIBUTION OF LIABILITY TO ONLINE INTERMEDIARIES: AN ANALYSIS OF THE COTY AND LOUBOUTIN CASE LAW

Irene HERNÁNDEZ BATISTA*

RESUMEN

Se analizan dos resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relevantes en la delimitación de la responsabilidad de las plataformas digitales en materia de infracción marcaria. Tanto la Sentencia de 2 de abril de 2020 (C-567/18, Coty Germany GmbH) como la Sentencia de 22 de septiembre de 2022 (C-148/21 y C-184/21, Christian Louboutin) abordan la protección de los derechos de propiedad intelectual, especialmente del derecho de marca, frente a los modelos de intermediación digital. El Tribunal examina la responsabilidad de los operadores de plataformas electrónicas por infracciones de usuarios que comercializan productos que vulneran derechos marcarios. El núcleo interpretativo se centra en la delimitación del «uso» de marca en el tráfico económico y en los criterios para imputar o excluir la responsabilidad de los intermediarios en línea. El análisis conjunto revela la evolución de la doctrina del TJUE sobre los *marketplaces*, la venta de productos infractores, y el equilibrio entre la protección de la marca y la responsabilidad de los prestadores de servicios digitales.

Palabras clave: Derechos de marca; plataformas digitales; responsabilidad de intermediarios; uso de marca; protección de la propiedad intelectual

ABSTRACT

Two relevant judgments of the Court of Justice of the European Union are analysed in relation to the delimitation of the liability of digital platforms for trademark infringement. Both the Judgment of 2 April 2020 (C-567/18, Coty Germany GmbH) and the Judgment of 22 September 2022 (C-148/21 and C-184/21, Christian Louboutin) address the protection of intellectual property rights, particularly trademark rights, in the context of digital intermediation models. The Court examines the liability of operators of online platforms for infringements committed by users who market products that violate trademark rights. The interpretative core focuses

* Responsable de protección de datos en I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U, Doctora y Prof. Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), irene.hernandezb@urv.cat.

Fecha de recepción: 23/03/2026 // Fecha de aceptación: 20/04/2026

on defining the «use» of a trademark in the course of trade and on the criteria for attributing or excluding the liability of online intermediaries. The combined analysis reveals the evolution of the CJEU's doctrine on marketplaces, the sale of infringing products, and the balance between trademark protection and the liability of digital service providers.

Keywords: trademark rights; marketplaces; liability of intermediaries; use of a trademark; intellectual property enforcement.

SUMARIO: I. SENTENCIAS OBJETO DE ESTUDIO Y NORMATIVA CONTROVERTIDA.— II. HECHOS, ANTECEDENTES Y CUESTIÓN PREJUDICIAL EN EL CASO COTY.— III. HECHOS, ANTECEDENTES Y CUESTIÓN PREJUDICIAL EN EL CASO LOUBOUTIN.— IV. RAZONAMIENTO JURÍDICO EN EL CASO COTY.— V. RAZONAMIENTO JURÍDICO EN EL CASO LOUBOUTIN.— VI. CONCLUSIONES.— VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. Judgments under review and contested legal framework. – II. Facts, procedural background, and preliminary reference in the Coty case. –III. Facts, procedural background, and preliminary reference in the Louboutin case. – IV. Legal reasoning in the Coty case. – V. Legal reasoning in the Louboutin case. – VI. Conclusions. – VII. Bibliography.

I. SENTENCIAS OBJETO DE ESTUDIO Y NORMATIVA CONTROVERTIDA

El progresivo desarrollo de los modelos de negocio digitales basados en plataformas ha planteado importantes desafíos a la aplicación del Derecho de marcas en el entorno en línea. En particular, la expansión de los *marketplaces* y de los sistemas integrados de comercialización y publicidad digital ha obligado a replantear los criterios tradicionales de imputación de responsabilidad por infracción¹, especialmente cuando los productos controvertidos son ofrecidos por terceros usuarios y no directamente por el operador de la plataforma. En este contexto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha debido precisar el alcance del concepto de «uso» de marca en el tráfico económico y su eventual proyección sobre los intermediarios digitales. Las Sentencias de 2 de abril de 2020, asunto Coty Germany GmbH y otros (C-567/18), y de 22 de septiembre de 2022, asuntos acumulados Christian Louboutin y otros (C-148/21 y C-184/21), se insertan precisamente en este debate.

Las sentencias referidas no pueden tratarse una sin la otra por el cambio de línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE). Ambas son relevantes para el derecho de marca² dado que ayudan a la interpretación e interoperabilidad legal de algunas normas que resultan de aplicación en el campo del comercio electrónico, en particular, a la figura de los proveedores de plataformas de venta online. Las normas a las que nos referimos son: el Reglamento de Servicios Digitales (UE) 2022/2065; la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual; la Directiva sobre el comercio electrónico 2000/31/CE; y el Reglamento (CE) 207/2009 sobre la marca comunitaria y su versión posterior, el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea. En particular, el problema principal reside en la interpretación del art. 9 del Reglamento 207/2009 y 2017/1001. Estas son rele-

¹ Véase GARCÍA VIDAL (2024), págs. 699-711

² Véase MASSAGUER FUENTES (2025), págs. 817-1017

vantes a la hora de determinar el sentido que debe darse al término «uso en el tráfico económico» y el derecho que tiene el titular de una marca para prohibir el ofrecimiento, comercialización o almacenamiento de los productos con ese fin.

II. HECHOS, ANTECEDENTES Y CUESTIÓN PREJUDICIAL EN EL CASO COTY

El conflicto se centra en la venta de unos perfumes, bajo marca registrada, en una plataforma de comercio electrónico integrada por dos de las empresas del grupo Amazon, una como operador principal de la plataforma online y la otra como ofertante de servicios de almacenamiento de mercancías. Este último servicio formaba parte del programa «Logística de Amazon». La empresa Coty requirió a Amazon que le entregara los perfumes provistos de la marca de la que era titular, todavía vigente, dado que estaban siendo vendidos por un tercer vendedor no autorizado. Coty ejerció acción contra las entidades del grupo Amazon por infringir el derecho de la marca controvertida.

El Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Alemania desestimó la acción referida al entender que no se había hecho uso de la marca ni poseído los perfumes con el objeto de ofrecerlos o comercializarlos. Es en casación cuando se plantea cuestión prejudicial para aclarar la interpretación del art. 9.2.b) del Reglamento 207/2009 y del art. 9, apartado 3, letra b), del Reglamento 2017/1001. En particular, plantea si el almacenamiento que por cuenta de un tercero realizan este tipo de entidades de comercio electrónico, de productos que infringen el derecho de marca, implica que poseen los mismos con fines propios de ofrecimiento o comercialización si desconoce la existencia de dicha infracción. Para dicho tribunal³ la respuesta debía ser negativa dado que asimila el supuesto del derecho de marca a la jurisprudencia en materia de patentes. La mera tenencia o transporte por parte del depositario⁴, transportista o transitario no implica un ofrecimiento o comercialización como aquel al que se refiere la normativa.

III. HECHOS, ANTECEDENTES Y CUESTIÓN PREJUDICIAL EN EL CASO LOUBOUTIN⁵

Pues bien, en el caso Louboutin, la marca controvertida consistía en el uso del color rojo para la suela exterior de unos zapatos de tacón alto. En el presente caso, la demanda contra Amazon se plantea por existir ofertas de zapatos con ese tipo de suela comercializados a través de su plataforma sin consentimiento del titular del derecho de marca. La cuestión prejudicial que aquí se remite se desgrana en distintas preguntas. En primer lugar, cuestiona si el art. 9 ya mencionado anteriormente, debe interpretarse de tal manera que el operador de un mercado electrónico que integra en dicho mercado ofertas propias y de terceros, usa él mismo un signo idéntico a una marca cuando terceros proveedores

³ Tribunal Federal de Justicia de Alemania. Homólogo al Tribunal Supremo en España.

⁴ STJUE de 16 de julio de 2015, asunto C-379/14, TOP Logistics BV, Van Caem International BV y otros, apartado 45: «En cambio, por lo que respecta a la empresa depositaria, en el presente asunto TOP Logistics, procede señalar que la prestación del servicio de depósito de mercancías designadas con una marca ajena no constituye ningún uso de un signo idéntico a esa marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la misma está registrada.»

⁵ Véase ASENSI MERÁS (2023), págs. 397-412.

ofrecen productos idénticos a aquellos respecto a los cuales está registrada la marca sin consentimiento del titular de la misma. En segundo lugar, plantea si puede reforzar la imputación de responsabilidad el hecho de que los anuncios se muestren sin distinguir la procedencia y de manera uniforme, o de ofrecer un servicio integral a los terceros vendedores consistente en prestar asistencia en la elaboración de anuncios y fijación de precios de venta, o en participar activamente en la exhibición, tráfico económico, almacenamiento y envío de productos. En tercer lugar, pregunta si el uso de tal signo es imputable al operador del mercado electrónico cuando el internauta, normalmente informado y razonablemente atento, percibe una posición activa por parte del operador ya sea en la elaboración del anuncio, ya en la integración del mismo en la propia comunicación comercial del operador. En cuarto lugar, se cuestiona si a la hora de interpretar cómo percibe el público un anuncio puede influir que el operador que lo muestra sea un distribuidor muy conocido de diversos tipos de productos, incluidos los del tipo que se anuncia, que aparezca en el anuncio la marca reconocible y de renombre de ese operador y que este ofrezca en su propio anuncio servicios típicos de los distribuidores de ese tipo de productos. Por último, se plantea si el envío del producto de marca protegida al consumidor final puede interpretarse como un «uso» del signo en cuestión, únicamente si el expedidor tiene conocimiento efectivo de la falta de legitimación para colocar dicho producto, y si tiene relevancia la información al consumidor de que dicho operador se encargará del envío tras haberlo almacenado él mismo.

IV. RAZONAMIENTO JURÍDICO EN EL CASO COTY⁶

La cuestión prejudicial fue respondida en sentido negativo, es decir, la conducta de Amazon no fue considerada infractora del mencionado Reglamento⁷. Los argumentos principales que justificaron esta postura se centran en los siguientes:

— Las entidades de Amazon contra las que se ejercita acción se limitaron a tener en depósito los productos sin ponerlos a la venta o comercializarlos directamente. El término «uso» implica un comportamiento activo y de dominio directo o indirecto del acto que constituye el uso. Tan solo aquel con dominio sobre el acto que constituye el uso tiene capacidad de poner fin al mismo y cumplir con la prohibición.

— Dichas entidades explotan una plataforma de comercio electrónico, pero son los clientes vendedores de la misma y no el propio operador quienes hacen uso del signo idéntico o similar a la marca protegida. En casos similares, no se considera «uso» la mera exhibición de la marca en la plataforma propia de comercio electrónico⁸.

— Teniendo en cuenta otros supuestos previos ya resueltos por el mismo Tribunal, la actividad de las entidades de Amazon se limita a crear condiciones

⁶ Véase SCHRIJVERS Marlous (2011), págs. 723-724

⁷ Reglamento (CE) 207/2009 sobre la marca comunitaria y su versión posterior, el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.

⁸ Véase STJUE de 12 de julio de 2011, C-324/09, asunto L'Oréal y otros, apartado 103: «Tal como señalaron en particular el Gobierno del Reino Unido y la Comisión en la vista y el Abogado General en los puntos 119 y 120 de sus conclusiones, de lo anterior se desprende que son los clientes vendedores del operador del mercado electrónico y no el propio operador quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado».

técnicas necesarias para que el tercero pueda hacer el «uso» al que se refiere el artículo del Reglamento y que protege el derecho de marca⁹. Para que el depósito de productos provistos de signos idénticos o similares a la marca se enmarque en el término, es necesario que el propio depositario persiga un fin de comercialización u ofrecimiento. Es decir, se precisa un vínculo entre el signo y el servicio del prestador.

En el marco de este litigio, resaltan las conclusiones del Abogado General¹⁰ que adopta una postura diferente. En relación con el término «uso» y el alcance de este, se defiende en el presente caso la posibilidad de admitir que las empresas del grupo Amazon no se limitaban a la facilitación de medios técnicos digitales, sino que ofrecían un servicio que iba más allá del mero transporte y almacenamiento y que, por tanto, sí establecía un vínculo con el signo ejerciendo un dominio directo e indirecto sobre la actividad comercial. En el programa de logística de Amazon no solo se preparaba la distribución, sino que también podía ocuparse esta entidad de la publicidad y difusión de las ofertas en su página web y de la gestión de consultas, devoluciones y reembolsos¹¹. Y es que la prohibición que castiga el art. 9 del Reglamento se compone de dos elementos esenciales e intrínsecamente unidos. El material, consistente en la posesión de las mercancías, y el intencional, que conlleva la voluntad de introducir el producto en el mercado. Pues bien, puede llegar a interpretarse ese elemento volitivo en el modelo integrado de negocio que llevaban a cabo las entidades referidas y que ha sido descrito. Dicho modelo integrado implicaba actuar como un vendedor del producto y así se ofertaba frente a los terceros que se adherían a él no siendo posible analizar las actividades separadamente y de forma singular. No sería coherente asimilar dicha actuación y servicio conjunto a la de aquellos modelos de negocio que efectivamente desarrollan una sola actuación de transporte o almacenamiento autónomo.

A su vez, se pronuncia también sobre el art. 14 de la Directiva 2000/31 relacionado con los prestadores de servicios de alojamiento de datos facilitados por el destinatario del servicio. Con base en este precepto, el prestador de servicios no es considerado responsable por alojar datos siempre que no tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información son ilícitas, que de los hechos no se revele dicho carácter y que, en cuanto tenga conocimiento, se remedie rápidamente. Pues bien, en el presente caso el Abogado considera inaplicable el mismo dado que las exenciones previstas se basan en una actividad neutra, limitada 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 temporalmente¹². Es decir, actividad diametralmente

⁹ Véase STJUE de 15 de diciembre de 2011, C-119/10, asunto Frisdranken Industrie Winters, apartado 30: «Pues bien, procede declarar que un prestador de servicios que, en condiciones como las del litigio principal, se limita a llenar, por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero, latas ya provistas de signos similares a marcas y, en consecuencia, a ejecutar simplemente una parte técnica del proceso de producción del producto final, sin tener el más mínimo interés en la presentación externa de dichas latas y, en particular, en los signos que figuran en ellas, no hace él mismo un “uso” de dichos signos en el sentido del art. 5 de la Directiva 89/104, sino que únicamente crea las condiciones técnicas necesarias para que dicho tercero pueda hacer tal uso».

¹⁰ Conclusiones del Abogado General M. Campos Sánchez-Bordona, de 28 de noviembre de 2019, Asunto C-567/18, Coty Germany GmbH y otros.

¹¹ Véase FERNÁNDEZ CHACÓN (2022), pág. 701.

¹² Conclusiones del Abogado General M. Campos Sánchez-Bordona, de 28 de noviembre de 2019, Asunto C-567/18, Coty Germany GmbH y otros, apartados 73 y 74: «La existencia o no de conocimiento de la infracción del derecho de marca es relevante en el mercado electrónico: así se desprende del art. 14, apartado primero,

opuesta al supuesto de hecho controvertido cuando el operador de un mercado electrónico actúa de manera activa mediante una asistencia que optimiza la presentación de ofertas de venta o las promueve¹³. La existencia o no de conocimiento no solo es relevante para el artículo citado sino también para el art. 13 de la Directiva 2004/48. El hecho de conocer de manera efectiva la ilicitud, puede generar responsabilidad incluso para aquellos que desarrollan, en principio, una actividad neutra. Será esencial no haber intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo¹⁴. La diligencia exigible al intermediario, a juicio del Abogado, debe tratar de equilibrar el respeto a los derechos de propiedad intelectual y la creación de obstáculos al comercio legítimo. Para ello guardará relevancia la cualidad de los servicios que son brindados al autor directo de la infracción de la marca¹⁵.

Aquellos almacenistas que tan solo ejecutan tareas auxiliares quedarían exonerados dada la dificultad que conllevaría adquirir conocimiento sobre la infracción¹⁶. El deber de colaboración que impone la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, LSSICE) no puede ser interpretado de tal forma que implique que su cumplimiento quede fuera de lo tenido por razonable y diligente¹⁷. Diferente ha de ser el caso de empresas que se implican de manera clara en la comercialización de los productos dado que en estos casos sí puede serles exigido especial esmero o diligencia en controlar la licitud de los bienes con los que comercian. En caso contrario, sería sencilla su utilización como cauces para la venta de productos ilícitos. Merece la pena reseñar, no obstante, que el propio Reglamento 2017/1001 prevé en su art. 17 que las infracciones marcarias se rigen por derecho nacional. Pues bien, la norma española que transpone la Directiva 2000/31 considera, conforme al art. 16 LSSICE, que hay efectivo conocimiento cuando un órgano competente ha declarado previamente la ilicitud, la existencia de una lesión o hubiera ordenado la retirada o la necesidad de imposibilitar el acceso a los contenidos¹⁸. Si bien dicho artículo se refiere al alojamiento o almacenamiento de datos, parecen establecerse sinergias en ambos ámbitos¹⁹.

de la Directiva 2000/31, sobre exención de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios, y de la interpretación que de él ha hecho el Tribunal de Justicia. La sentencia L'Oréal, como ya se ha dicho, exceptuó de la exención al operador que desempeña un papel activo en virtud del cual adquiere conocimiento de datos relativos a las ofertas de venta almacenadas en su servidor. 48 Un operador neutro tampoco quedará exento si ha tenido conocimiento efectivo de que la actividad o la información son ilícitas y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, si ha tenido conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revelen su carácter ilícito.»

¹³ MINERO ALEJANDRE (2021), pág. 38

¹⁴ CARBAJO CASCÓN (2015), pág. 257: «habrá que valorar en cada caso concreto la posibilidad de exigir mayor diligencia en la adquisición de conocimiento de comportamientos infractores, así como en la reacción diligente»

¹⁵ GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ (2015), pág. 89.

¹⁶ Como recuerda Ortiz del Valle, la LSSI impone a los prestadores de servicios «un deber de colaboración para impedir que determinados servicios o contenidos ilícitos se sigan divulgando», lo que refuerza la idea de que la exoneración solo opera cuando el intermediario actúa desde una posición estrictamente neutral. ORTIZ DEL VALLE (2019), pág. 75.

¹⁷ Véase ORTEGA BURGOS y otros (2026), págs. 91-134

¹⁸ A nuestro entender, no debe interpretarse el artículo con carácter excluyente. Es decir, no solo podrá entenderse que existe conocimiento si se ha producido una previa declaración por un órgano competente en el sentido al que se refiere el artículo, sino que, en estos casos, existirá una presunción *iuris et de iure*. Habrá otros supuestos en los cuales deba demostrarse ese conocimiento aportando prueba a tal efecto.

¹⁹ Cabe mencionar el Reglamento 2022/2065 relativo a un mercado único de servicios digitales, el llamado *Digital Services Act* que, si bien no era todavía de aplicación en el caso Coty, sí regula una nueva exoneración

Pues bien, las consideraciones expuestas por el Abogado General se parecen más a las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia en el caso Louboutin y que marcan una línea jurisprudencial diferente a la que sentó y ha sido expuesta en el caso Coty. De ahí la relevancia de tratar ambos asuntos conjuntamente.

V. RAZONAMIENTO JURÍDICO EN EL CASO LOUBOUTIN

En el caso Louboutin, cuyas cuestiones prejudiciales ya han sido presentadas anteriormente, el TJUE concluye por primera vez en relación con las ventas realizadas por usuarios a través de este tipo de plataformas que un *marketplace* puede hacer uso por sí mismo de signos protegidos y, por tanto, ser infractor directo de derechos marcarios. Para determinarlo, se presta atención al concepto de comunicación comercial entendiendo por tal toda forma de comunicación dirigida a terceros cuya finalidad es la promoción de su actividad, productos o sus servicios. Se considerará, por tanto, que el operador de la plataforma hace uso de un signo cuando su propia comunicación comercial haga que un usuario medio de ese mercado electrónico, y razonablemente atento, llegue a establecer un vínculo entre el operador y el signo en cuestión²⁰. Es decir, cuando ese usuario pueda llegar a creer que es el operador del *marketplace* quien comercializa en su propio nombre y por cuenta propia el producto para el cual se emplea el signo²¹. La información o atención que se exige al usuario parece próxima a la de un consumidor medio, atento y perspicaz tal y como ha apuntado el TJUE en sentencias sobre derecho marcario. Cuando se habla de proximidad y no de identidad, es porque el TJUE en el caso Louboutin, toma en consideración al usuario medio de un *marketplace* donde se venden gran cantidad de productos. Lo diferencia del consumidor medio de cada uno de los productos que se venden en él dado que este último puede llegar a ser más sofisticado y atento que el usuario medio²².

El TJUE ha determinado algunos factores que tienen relevancia para establecer un vínculo con el signo, relacionados todos ellos con el modo en que se presentan los anuncios, que debe estar caracterizado por la transparencia, y la naturaleza y amplitud de los servicios que presta el operador del mercado electrónico. Tendrá especial relevancia el concepto de usuario medio del sitio de Internet en relación con la percepción de este acerca de ser el operador quien comercializa en su propio nombre y por su cuenta el producto bajo el signo

de responsabilidad centrada en aquellas formas de presentar la información que induzcan al consumidor medio a creer que el propio operador de la plataforma o alguien bajo su autoridad o control es quien participa en la transacción.

²⁰ Véase STJUE 23 de marzo de 2010, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France SARL, Google Inc. y otros, apartados 68 y 69: «Resulta también manifiesto que en la mayor parte de los casos el internauta que introduce el nombre de una marca como término de búsqueda pretende encontrar información u ofertas sobre los productos o los servicios de dicha marca. Por tanto, cuando se muestran, a un lado o encima de los resultados naturales de la búsqueda, enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos o servicios de competidores del titular de la marca, el internauta puede percibir estos enlaces, si no los descarta de entrada por considerarlos irrelevantes ni los confunde con los del titular de la marca, como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca. En esta situación, caracterizada por la selección por un competidor del titular de la marca de un signo idéntico a ésta como palabra clave, para proponer a los internautas una alternativa a los productos o servicios del titular, se hace un uso de dicho signo para los productos o los servicios del competidor.»

²¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2020), pág. 423

²² Véase ASENSI MERÁS (2025) págs. 233-247

protegido²³. Para ello se atenderá a la participación más o menos activa que el operador tenga en la comunicación comercial, en particular, si se incluyen ofertas de venta del propio operador del sitio. También tendrá relevancia el tipo de publicidad y es que, en el mercado electrónico que publicita productos usando anuncios en Internet mediante palabras clave que coinciden con una marca registrada que no es suya pero que llevan a productos de esa marca vendidos por terceros dentro de la propia plataforma de mercado electrónico, se genera un claro vínculo entre la palabra clave, es decir, la marca ajena, y los productos anunciados. Esa actuación no es neutra por parte del operador de la plataforma dado que atrae tráfico a la misma. Es así como el *modus operandi* de Amazon difiere de otras sociedades que se limitan a operar un mercado electrónico en que se publican anuncios de terceros vendedores. En el caso de Amazon la publicidad deriva en asociar la marca a la posibilidad de adquirirla a través de dicho mercado.

VI. CONCLUSIONES

El cambio de criterio tomado frente al caso Coty se justifica por parte del tribunal en los distintos términos en los que se formulan las cuestiones prejudiciales, así como el distinto objeto de ambas, dado que, en el caso Coty, el órgano remitente apuntaba sin lugar a duda el desconocimiento del operador en relación con la infracción; no estudiaba la relevancia que podía tener el hecho de que dicha plataforma de comercio electrónico incluyera ofertas de venta del propio operador de la plataforma; no analizaba la importancia que ha de concederse a la percepción de los usuarios del sitio y tampoco a la forma en la que se presentan las ofertas o la prestación de servicios complementarios como el apoyo en la presentación de anuncios, el almacenamiento y el envío de los productos.

Es decir, hasta la sentencia Louboutin, el TJUE entendía que este tipo de operadores no hacían uso de los signos controvertidos en el sentido del art. 9.2 ya citado y, por tanto, no podrían cometer por sí mismos una infracción markaria. Solamente en caso de conocimiento efectivo o falta de diligencia podían ser responsabilizados de los actos ilícitos de los terceros vendedores que operaban en sus plataformas. A partir de dicha sentencia, se llega a la conclusión de que el operador puede hacer uso por sí mismo y ser sujeto infractor, no meramente responsable de la infracción cometida por un tercero.

Por otro lado, mientras que el caso Coty se centra en el dominio directo y en la actuación activa por parte del operador del acto que constituye el uso, unido a la voluntad de comercializar u ofrecer el producto que es lo que genera el vínculo entre la marca y el servicio del prestador, en el caso Louboutin, por el contrario, toma relevancia la configuración de la comunicación comercial por parte del operador de la plataforma y su capacidad para generar en un usuario razonablemente informado la creencia en la existencia de un vínculo entre dicho operador y la marca. En ambos casos se toma en consideración el conocimiento efectivo que ese operador tenga o pudiera haber tenido de la ilicitud de la actuación de

²³ Véase STS 759/2015, de 30 de diciembre (Sala de lo Civil, sección 1ª), ECLI:ES:TS:2015:5693, FJ.14: «En este ámbito, en atención a la exigencia de que el uso del signo para identificar productos y servicios idénticos o semejantes a aquellos para los que se encuentra registrada la marca genere riesgo de confusión, es preciso que dicho uso sea percibido por los consumidores como indicador de la procedencia empresarial del producto.»

terceros vendedores que operan a través de su marketplace. El caso Louboutin, así como el Abogado General en sus conclusiones, afirman que será exigible una mayor diligencia y control en aquel cuya intervención no consiste en una mera facilitación de condiciones técnicas para la venta por terceros vendedores.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- ANTÓN JUÁREZ, I., (2020) «Infracción de un derecho de marca en plataformas de e-commerce: la actuación de la plataforma y el impacto en su responsabilidad», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 12, núm. 2, págs. 52-75.
- ARROYO AMAYUELAS, Esther. (2020). "La responsabilidad de los intermediarios en Internet ¿puertos seguros a prueba de futuro?". *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 12, Nº 1, págs. 808-837
- ARROYO AMAYUELAS, Esther y CÁMARA LAPUENTE, Sergio (2020). *El derecho privado en el nuevo paradigma digital*. Marcial Pons, Madrid.
- ASENSI MERÁS, Altea (2023) «Los asuntos Louboutin contra Amazon (C-148/21 y C-184/21) y la responsabilidad directa de los intermediarios de internet por infracción del derecho de marcas en la Unión Europea» *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, vol. 43, págs. 397-412
- (2025) «El papel de las marcas en las plataformas en línea en el ámbito del comercio automatizado y la protección del consumidor» *Actas de derecho industrial y derecho de autor*. Tomo 45, 2025, págs. 233-247.
- BARRERO ORTEGA, Abraham. (2021). «Responsabilidad de los intermediarios de internet en el derecho de la UE.» *Revista Española de Derecho Constitucional*, 123, págs. 107-132.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dir.) (2020), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Navarra.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2015), «Delimitación de la responsabilidad de los servicios de intermediación de la sociedad de la información», *Iustitia*, N. 12, págs. 245-277.
- FERNÁNDEZ CHACÓN, Ignacio (2022), «Caracterización contractual y régimen de responsabilidad aplicable a los “e-marketplaces”» en *Estudios de derecho contractual europeo*, Thomson Reuters Aranzadi (págs. 665-763).
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2024) «La exención de responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico por infracciones de la propiedad industrial» *Cuadernos de derecho transnacional*, Vol. 16, Nº. 2, págs. 699-711.
- GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio (2015), *La responsabilidad de los intermediarios en Internet en materia de Propiedad Intelectual: Un estudio de Derecho Comparado*. Editorial Tecnos, Madrid.
- MARSOOF, Althaf. (2019), *Internet Intermediaries and Trademark Rights*, en AAVV, Routledge Research in Intellectual Property, Routledge, Abingdon.
- MASSAGUER FUENTES, José (2025), *Tratado sobre Derecho de la Propiedad Industrial*, Editorial CIVITAS, Madrid.
- MINERO ALEJANDRE, Gemma (2021), «¿Responsabilidad de Amazon por las ventas concertadas por terceros en su marketplace? Estudio de la cuestión a fecha de 2021 y perspectivas de futuro», *CESCO de Derecho de Consumo*, N. 37, págs. 34-50.
- ORTEGA BURGOS, Enrique (Dir.) (2026), *Propiedad intelectual 2026*. Editorial Tirant lo Blanch, entre otros.
- ORTIZ DEL VALLE, M^a del Carmen (2019), «La responsabilidad por los contenidos musicales ofrecidos gratuitamente en internet a propósito de la sentencia del tribunal supremo (sala de lo contencioso-administrativo, sección 3^a), de 27 de junio de 2019 (RJ 2019/2604)», *Lex Mercatoria*, N. 13, págs. 69-78
- PEGUERA POCH, Miquel. (2007), *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios*

- en internet*. Editorial Comares, Granada.
- SCHRIJVERS Marlous, (2011) «European Court Rules on the Position of eBay Regarding the Sale of Infringing Products: L’Oreal v eBay», *EIPR*, Vol. 33, 11, 2011, págs. 723-724.
- SEJO BAR, Álvaro; ROBREDO ARNEDO, Olatz (2023), «Responsabilidad de los operadores de mercados electrónicos por infracciones marcarias cometidas por terceros vendedores a través de su plataforma (sentencia del TJUE de 22 de diciembre de 2022, C-148/21 y C-184/21)». *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 62, págs. 195-204.