

Almacenamiento y depósito de mercancías para su venta por terceros

Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 2020
(C-567/18) - (*Coty v. Amazon*)

* * * *

Jesús Gómez Montero

Universidad Complutense de Madrid. Fundación Alberto Elzaburu

susogmontero@hotmail.com

Marca: DAVIDOFF.

Norma jurídica aplicada: artículo 9.2 b) del Reglamento de la Marca de la Unión Europea 207/2009 (RMUE) que se corresponde con el actual 9.3.b) del RMUE 2017/1001.

No existe infracción de marca cuando quien almacena o tiene en depósito los productos con infracción de marca no tiene el propósito de comercializarlos u ofrecerlos por su cuenta siempre que desconozca la existencia de la infracción.

1. Antecedentes del caso

COTY es un importante distribuidor alemán de perfumes y licenciatario de la marca de la Unión Europea 876874 DAVIDOFF en clase 3 (perfumes). AMAZON es un grupo de empresas que vende productos a terceros a través de una plataforma de comercio electrónico.

Para el presente asunto, nos interesa destacar que AMAZON tiene dos modos de relacionarse con sus clientes que dan lugar a sendos programas: A) AMAZON MARKETPLACE, donde los vendedores publican ofertas de sus productos en el sitio web www.amazon.de (en Alemania). Los contratos de compraventa de los productos se formalizan entre los terceros vendedores y los compradores; B) LOGÍSTICA DE AMAZON, en el cual las empresas de AMAZON, además de ocuparse del almacenamiento y transporte de los productos, también realizan una gama de actividades mucho más amplia.

AMAZON vendía en su plataforma productos de un tercero acogido al programa AMAZON MARKETPLACE con la marca “Davidoff Hot Water Edt. 60”. El tercero había adquirido tales productos en el mercado extracomunitario, por lo que no se había producido el agotamiento del derecho de marca y, en consecuencia, había una eventual infracción de la marca DAVIDOFF.

COTY llegó a un acuerdo con el vendedor y este, reconociendo su actividad infractora, emitió una declaración de cesación incluyendo una clausula penal. A su vez, COTY requirió a AMAZON para que le entregase todos los productos del vendedor que poseyese con la marca controvertida. AMAZON SERVICE respondió entregando treinta muestras, sin embargo, otra empresa del grupo (AMAZON GRABEN) indicó posteriormente a COTY que once de esas muestras eran de otro vendedor. Ante tal circunstancia, COTY pidió a AMAZON que le facilitase los datos de ese vendedor, a lo cual AMAZON respondió que no podía acceder a tal petición.

COTY demandó a AMAZON SERVICES y a AMAZON GRABEN por infracción de marca. Los tribunales alemanes de instancia desestimaron la demanda al entender, por una parte, que AMAZON SERVICE no había poseído ni expedido los productos de los que se trataba y que, por otra parte, AMAZON GRABE tampoco había realizado ningún acto de infracción, pues solo había almacenado estos productos por cuenta de la vendedora y de otros vendedores terceros.

La demanda se había basado en la infracción del artículo 9.2 b) del Reglamento de la Marca de la Unión Europea 207/2009 (RMUE) que se corresponde con el actual 9.3 b) del RMUE 2017/1001. Tales preceptos disponen que el titular de la marca podrá impedir a un tercero el uso de esta en el tráfico económico y, en particular, “ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios con el signo”.

Entablado el recurso de casación por COTY, el Tribunal Supremo alemán se plantea dudas sobre cómo interpretar las normas citadas y, en particular, cómo aplicarlas al caso controvertido, partiendo del hecho de que AMAZON se limita a almacenar para terceros productos con infracción de marca sin tener conocimiento de tal infracción. Debe tenerse en cuenta que, como antes señalamos, AMAZON posee los productos, pero el que realmente ofrece y comercializa los productos es el tercero (vendedor que está vinculado con AMAZON a través del programa AMAZON MARKETPLACE).

En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo en lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia (TJ) del siguiente tenor:

¿Posee una persona que almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de dicha infracción, estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos, cuando no es ella misma sino solo el tercero el que pretende ofrecer o comercializar los productos?

2. La sentencia del Tribunal de Justicia

Para responder a la cuestión prejudicial, el TJ, en su sentencia del 2 de abril de 2020 (C-567/18),¹ parte –como no puede ser de otra manera– del supuesto de que AMAZON se limita a tener en depósito los productos de la marca controvertida sin ponerlos ni pretender ponerlos a la venta y comercialización, actuaciones que realiza un tercero enmarcado en el programa AMAZON MARKETPLACE.

La cuestión básica para el TJ es determinar si tales actitudes constituyen un uso de marca de tercero. Para ello, prosigue el TJ, hay que conocer si quien “usa” tiene un comportamiento activo y un dominio directo o indirecto del acto que constituye tal uso, ya que quien tenga tal dominio es el que tiene, en realidad, la capacidad para poner fin a ese uso.

En este punto, el TJ menciona dos casos enjuiciados en sentencias que, precisamente, versaban sobre el concepto de uso de marca. Así, en primer lugar, en relación con la explotación de una plataforma de comercio electrónico, el TJ recuerda que son los clientes vendedores del operador de este 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.² Asimismo, en relación con una empresa cuya actividad principal consiste en llenar latas con bebidas producidas por ella misma o por terceros, el TJ ya había señalado que un prestador de servicios que 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, sino que únicamente crea las condiciones técnicas necesarias para que dicho tercero pueda hacer tal uso.³

1 Véase: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224883&pageInd ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6005115>.

2 Véase, en este sentido, la sentencia del 12 de julio de 2011, *L'Oréal y otros*, C324/09, EU:C:2011:474, apartado 103.

3 Véase, en este sentido, la sentencia del 15 de diciembre de 2011, *Frisdranken Industrie Winters*, C119/10, EU:C:2011:837, apartado 30.

En la sentencia que comentamos, y en relación con la actividad de depósito de productos, el TJ confirma que para que tal actividad pueda calificarse de uso infractor de signos ajenos, resulta necesario que quien se encarga del depósito persiga el fin al que se refieren las disposiciones del artículo 9 del RMUE, a saber: ofrecer productos o comercializarlos. Si no es así, concluye el TJ, no puede considerarse que el acto que constituye el uso de la marca sea obra de esa persona ni que el signo se utilice en el marco de su propia comunicación comercial.

Finalmente, el TJ expresamente mantiene que, según los hechos facilitados por el órgano remitente, las empresas de AMAZON implicadas en este caso no pusieron a la venta los productos de que se trata ni los comercializaron y precisa que, en el tenor de la cuestión prejudicial planteada, es solo el tercero quien pretende ofrecer o comercializar los productos. De ello se sigue que las empresas de AMAZON no usan ellas mismas el signo en el marco de su propia comunicación comercial.

Sobre la base de todo ello, la respuesta del TJ a la cuestión prejudicial es clara e inequívoca:

El artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento 2017/1001 han de interpretarse en el sentido de que 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 el sentido de estas disposiciones cuando no persigue ella misma estos fines.

3. Comentario

A la hora de valorar la sentencia del TJ, hay que partir de la base de que, por razones de procedimiento, el TJ solo está obligado a ceñirse a los hechos y contestar a la cuestión prejudicial tal y como se la haya planteado el Tribunal remitente y no extralimitarse dando interpretaciones sobre casos hipotéticos. Por ello, el TJ se refiere exclusivamente a la actividad de AMAZON en el marco del programa AMAZON MARKETPLACE. Y la conclusión a la que llega es clara: no hay uso infractor de marca de un tercero cuando un operador económico (AMAZON) únicamente almacena o tiene en depósito un producto que infringe la marca de un tercero (DAVIDOFF) ya que la actividad de AMAZON en el programa AMAZON MARKETPLACE es de mero depositario de la mercancía, siendo los terceros acogidos a tal programa que venden la mercancía los que tienen el propósito de ofrecer tal producto o comercializarlo. Y –por mi cuenta añado–

son esos terceros los que tienen la capacidad de poner, en su caso, fin a ese uso, retirándolo de la venta.

Una respuesta seguramente distinta se habría producido si la cuestión prejudicial se hubiera planteado en relación con la actuación de AMAZON en el marco de su programa LOGÍSTICA DE AMAZON. En este caso, según se desprende de las conclusiones presentadas por el abogado general el 28 de noviembre de 2018,

el vendedor remite a AMAZON los productos seleccionados por el cliente y son las empresas del grupo AMAZON quienes los reciben, los almacenan en sus centros de distribución, los preparan (pueden incluso etiquetarlos, embalarlos adecuadamente o envolverlos para regalo) y los expiden al comprador. AMAZON se puede ocupar también de la publicidad y de la difusión de las ofertas en su página web. Es AMAZON, además, quien brinda el servicio de atención al cliente para consultas y devoluciones y quien gestiona los reembolsos de los productos defectuosos. Es asimismo AMAZON quien percibe del comprador el pago de las mercancías, cuyo importe ingresa después al vendedor en su cuenta bancaria.⁴

Parece claro que, en tal supuesto, habría uso de la marca DAVIDOFF por parte de AMAZON, pues en ese programa hay una implicación activa y coordinada de las empresas de AMAZON y, por tanto, podría haber una infracción marcaria, ya que en tal hipotético supuesto el depósito o almacenamiento de productos AMAZON lo realiza con la intención de ofrecerlos y comercializarlos, pero, ciertamente, el TJ en la presente sentencia no puede entrar a valorar tales circunstancias, pues no se correspondían con el supuesto concreto que había planteado el Tribunal Supremo alemán.

⁴ Ver apartado 56 de las conclusiones: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=221117&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=6005115>.

