

LA MODA Y LOS PRODUCTOS DE LUJO EN LOS MERCADOS ONLINE: UNA MIRADA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO MARCARIO

BRENDA SALAS PASUY*

INTRODUCCIÓN

El esquema tradicional adoptado por las casas de moda de utilizar tiendas o *boutiques* está siendo revaluado. En efecto, los diseñadores de moda son conscientes de que no es suficiente continuar con las ventas en centros comerciales o grandes superficies, sino que deben expandirse a otra clase de mercados para atraer nuevos consumidores.

Es así como la moda ha centrado su atención en los mercados *online*. Esta nueva modalidad de comercio supone la presencia de “un *website* o una aplicación que facilita las compras provenientes de diferentes fuentes. El operador de un mercado no tiene inventario, su negocio consiste en presentar el inventario de otras personas a un usuario y facilitar la transacción”¹.

Pese a que se trata de uno de los eslabones en la cadena, el modelo de negocios que ofrece parece ser sencillo y tiende a perpetuarse². Muchas marcas pertenecientes

* Abogada. PhD en Derecho Privado por la Universidad París II Panthéon-Assas. Docente investigadora del Departamento de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Bogotá, D. C., Colombia. Correo electrónico: brendasalasp@gmail.com. Fecha de recepción: 11 de octubre de 2017. Fecha de aceptación: 31 de octubre de 2017. Para citar el artículo: SALAS, B. “La moda y los productos de lujo en los mercados *online*: una mirada desde la perspectiva del derecho marcario”, *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 24, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2017, pp. 167-191. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n24.08>

1 “An online marketplace is a website or app that facilitates shopping from many different sources. The operator of the marketplace does not own any inventory, their business is to present other people’s inventory to a user and facilitate a transaction”. KESTENBAUM, RICHARD. What are online marketplaces and what is their future? *Forbes* [en línea]. 26 de abril de 2017 [fecha de consulta 3 de septiembre de 2017]. ISSN: 0015-6914. Disponible en <https://www.forbes.com/sites/richardkestenbaum/2017/04/26/what-are-online-marketplaces-and-what-is-their-future/#4e1fc8113284>.

2 “Most brands now interact with consumers both through their own branded online store and on total-brand e-tailers. And even though pure online transactions are currently just a sliver of the total luxury goods market, this isn’t going to stay the case for very long”. SCHMIDT, JENNIFER; DÖRNER, KAREL; BERG, ACHIM; SCHUMACHER, THOMAS & BOCKHOLDT, KATRIN. *The opportunity in online luxury fashion* [en línea]. Febrero de 2015 [fecha de consulta 3 de septiembre de 2017]. Disponible en <http://www.mckinsey.com/business-functions/>

a la industria de la moda interactúan con sus consumidores por medio de estos mercados. No obstante, la distribución de bienes de moda mediante este sistema no deja de generar inquietudes; en efecto, se trata de un escenario más donde la piratería y el contrabando se han expandido en detrimento de los titulares de derechos marcarios sobre las creaciones de moda.

Así pues, en este artículo se analizará la relación existente entre la moda y las marcas (I). De la misma manera, se estudiará la respuesta que distintos regímenes jurídicos han ofrecido a las dificultades que presentan los mercados en línea. Para ello, se identificará el rol de los infractores directos y de los prestadores *e-commerce* en la realización de los atentados a los titulares de derechos marcarios de moda y de productos de lujo (II). Finalmente, se expondrán unas conclusiones sobre el particular (III).

I. LA MODA Y LAS MARCAS

El proceso de creación de la moda supone la elaboración de modelos inéditos, de líneas que comprenden vestidos o accesorios que revelan el talento y la creatividad del diseñador³. Para atraer al consumidor y generar recordación en el mercado, suelen emplearse marcas o signos distintivos que permiten conectar automáticamente al empresario con el consumidor⁴. A título de ejemplo, puede observarse que *Louis Vuitton Moët Hennessy* (LVMH) es titular de marcas de productos de lujo como *Christian Dior*, *Fendi*, *Céline*⁵. En el mismo sentido, *Vera Wang*, *Calvin Klein*, *Karl Lagerfeld* o *Ralph Lauren* son claras muestras que reflejan el nexo existente entre las marcas y la moda.

Desde la perspectiva jurídica, las marcas son protegidas por la propiedad intelectual, y a la luz de esta disciplina normativa se tutela el esfuerzo del diseñador que por razones de política comercial y de estrategia de mercadeo elige un signo distintivo para identificar sus productos o servicios⁶. En sentido amplio, puede

marketing-and-sales/our-insights/the-opportunity-in-online-luxury-fashion.

3 SALAS PASUY, B. La industria de la moda a la luz de la propiedad intelectual. *La Propiedad Inmaterial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, (17), pp. 145-161. ISSN: 1657-1959.

4 “Within the fashion industry, for instance –whether it be luxury names like Gucci or department stores like Macy’s– consumers automatically connect these names (read: trademarks) to the distinct goods they produce. Businesses across all industries likewise embody trademarks that identify a particular brand via words, logos, and/or colors: JetBlue, Delta, and American Airlines in the airline industry; Coca Cola and Pepsi in the beverage industry; BMW and Toyota in the auto industry. Such marks prompt recognition through marketing and branding, and eventually, when successful, consumers will (positively) associate the brands with their goods and services. The more recognition trademarks amass, the more value they add to a company”. BORUKHOVICH, BIANA. What is the real value behind your trademark? *The Fashion Law* [en línea]. 20 de septiembre de 2016 [fecha de consulta 3 de septiembre de 2017]. Disponible en <http://www.thefashionlaw.com/home/the-true-value-of-a-trademark>

<https://www.lvmh.com/>

5 <https://www.lvmh.com/>

6 CASTRO, JUAN DAVID. *La propiedad industrial*. Bogotá: Universidad Externado de

afirmarse que cuando un tercero reproduce o utiliza la marca en el comercio sin autorización del titular se está en presencia de una infracción⁷.

Ahora, cuando las estructuras del mercado cambian, es decir, cuando se insertan en el mercado *online*, surgen varias dificultades, entre ellas la de determinar si las reglas relativas a las infracciones a los derechos marcarios se aplican de manera extensiva al entorno digital o si debe establecerse un régimen particular de infracciones a los derechos marcarios en el mercado *online*. ¿A quién debe reprocharse el comportamiento infractor?

Como se puede observar, es una realidad a la que los diseñadores de moda, titulares de marcas, se enfrentan diariamente sin solución aparente. La respuesta a estos interrogantes no es sencilla y varía de una jurisdicción a otra. Por consiguiente, resulta necesario abordar las soluciones expuestas por los regímenes jurídicos a esta dificultad (II).

II. LA SOLUCIÓN JURÍDICA

Inicialmente resulta necesario señalar que, cuando se está en presencia de una infracción al derecho marcario en los mercados *online*, identificar al responsable suele ser una tarea compleja. Diferentes actores participan en la difusión *online*, entre ellos se destacan el proveedor de contenidos, los proveedores de servicios en línea, los operadores de servicios web, los promotores de motores de búsqueda y de hipervínculos, el proveedor de red, el fabricante de equipos y el usuario final⁸.

Todos participan en mayor o menor medida en la circulación en línea, con un obstáculo adicional, y es que justamente en esta clase de mercados los productos “son ofrecidos por diferentes vendedores cuya información generalmente no es comparable, los períodos de entrega de los bienes no son uniformes”⁹ y, en adición, algunos ofrecen falsificaciones o productos que desconocen los derechos marcarios de sus titulares.

En ese escenario, la reacción de las casas de moda ha sido la de comprometer la responsabilidad del infractor. No obstante, la tendencia actual es la de extenderla a los prestadores *e-commerce*, a saber, los operadores que alojan y facilitan el comercio electrónico de falsificaciones. La razón de ser de esta orientación se debe a que en algunos casos los infractores directos suelen ser personas “poco solventes o que están asentados en países donde el nivel de protección legal es bajo o ineficaz”¹⁰. En

Colombia. 2009, p. 43. ISBN: 9789587103939.

⁷ *Ibid.*

⁸ LIPSZYC, D. *Nuevos temas de derechos de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: Unesco – Zavalia, 2004, p. 354. ISBN: 9789233039254.

⁹ “Because products are being offered from many sellers, the information about them is often not comparable and the delivery speeds of sellers are not uniform. That can surprise consumers in a bad way. Making a marketplace work smoothly means drawing on many suppliers simultaneously and making it seamless for consumers – that’s hard to do”. KESTENBAUM, RICHARD. *Op. cit.*

¹⁰ LIPSZYC, D. *Op. cit.*

otros eventos, los diseñadores de moda consideran que los prestadores *e-commerce* contribuyen al desarrollo de la vulneración o lo facilitan¹¹. En ese sentido, es necesario observar la respuesta presentada a este cuestionamiento por el régimen jurídico estadounidense (A), el europeo (B) y el colombiano (C).

A. ESTADOS UNIDOS

El *Lanham Act* establece en la sección 1114 una regla general acerca de la responsabilidad que surge por el desconocimiento de un derecho marcario en los siguientes términos:

“(1) Any person who shall, without the consent of the registrant—

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

(b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive”.

Así, la sección 1114 establece dos reglas generales sobre la responsabilidad por infracción. La primera tiene por objeto establecer que existirá responsabilidad en cabeza de un tercero no autorizado por el hecho de utilizar en el comercio un signo protegido mediante su reproducción, falsificación, copia, imitación engañosa, publicidad, venta u ofrecimiento en venta que pueda causar confusión, error o engaño. La segunda establece que serán reprochados los mismos actos cuando estos se encuentren aplicados a etiquetas, señales, impresiones, empaques, publicidad, entre otros. Aclara que para reclamar la indemnización por los daños y perjuicios será necesario que los actos se hayan cometido con conocimiento del infractor de que esa utilización se realiza con el fin de causar confusión, error o engaño.

11 RENGIFO, E. *Hacia la extensión de la responsabilidad para otros intermediarios en Internet* [en línea]. 27 de febrero de 2015. Disponible en <http://propintel.uexternado.edu.co/hacia-la-extension-de-la-responsabilidad-para-otros-intermediarios-en-internet/>

Como se observa, esta regla consagra las bases de la responsabilidad directa por infracción al derecho marcario en el evento en que un tercero utilice la marca con fines comerciales sin autorización del titular. Para comprometer su responsabilidad, será necesario estar en presencia de una marca válida cuyo uso no autorizado deberá adicionalmente causar confusión en los consumidores¹².

No obstante, en el régimen estadounidense también se identifica el régimen de responsabilidad secundaria o contributiva, es decir, que un tercero será considerado responsable cuando haya contribuido en la vulneración al derecho del titular debido a que ayudó, incitó o facilitó su comisión¹³.

El origen de esta clase de responsabilidad es jurisprudencial¹⁴. Justamente, en el asunto *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories*¹⁵, la Suprema Corte de los Estados Unidos sentó las bases de la responsabilidad contributiva en los siguientes términos:

As the lower courts correctly discerned, liability for trademark infringement can extend beyond those who actually mislabel goods with the mark of another... Thus, if a manufacturer or distributor intentionally induces another to infringe a trademark, or if it continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement, the manufacturer or distributor is contributorially responsible for any harm done as a result of the deceit¹⁶.

A la luz de la jurisprudencia en cita, para que haya responsabilidad contributiva, el tercero, esto es, el fabricante o el manufacturador, deberá inducir a otro a infringir la marca ajena; o deberá demostrarse que el fabricante que continúa suministrando el producto de un tercero conoce o tiene razones de conocer que dicha utilización es infractora. A este último supuesto se lo conoce como *willful blindness* u omisión premeditada. Para que ella tenga aplicación será necesario probar el conocimiento de la infracción y el control sobre el medio infractor¹⁷.

12 BUMATAY, ASHLEY. A look at tradekey: Shifting policing burdens from trademark owners to online marketplaces. *Hastings Business Law Journal*. San Francisco: UC Hastings. Colleges of the Law San Francisco, 2015, 11(2), pp. 341-360. issn: 1554-849X.

13 LEÓN, É. y VARELA, E. Infracciones marcarias en los motores de búsqueda de Internet. En R. MEKTE, É. LEÓN y E. VARELA (coords.). *Propiedad intelectual. Reflexiones*. Bogotá: Universidad del Rosario, 2012, p. 218. ISBN: 9789587382464.

14 KLEMCHUK, D. *Secondary Liability for Trademark Infringement* [en línea]. 24 de julio de 2017. Disponible en <http://www.klemchuk.com/secondary-liability-for-trademark-infringement/>

15 *Inwood Laboratories, Inc. vs. Ives Laboratories, Inc.* 456 U.S. 844, 1982.

16 *Inwood Laboratories, Inc. vs. Ives Laboratories, Inc.* 456 U.S. 844, 1982. Disponible en <http://www.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/kernochan/Inwood.pdf>

17 KAYSER, SUSAN M. & WHEATLEY, LUCY J. Combating contributory infringement on the Internet. *Jones Day* [en línea]. 1.º de mayo de 2014. In the United States, contributory trademark infringement exists at the comm May 1, 2014 Vol. 69 No. 9. To prevail on a claim for contributory trademark infringement, a plaintiff must show (1) knowledge of the infringement and (2) control of the infringing instrumentality. Proving knowledge requires showing that the defendant (a) intentionally induced a direct infringer to infringe or (b) continued to supply its products or services to one who it knew or had reason

El empleo de esta regla ha engendrado dificultades en el entorno análogo y también suscita conflictos en el mundo digital, particularmente en la distribución *online*. En efecto, los titulares de derechos marcarios se enfrentan a la compleja tarea de identificar y localizar al responsable directo. Empero, cuando esta opción es compleja o prácticamente imposible, pretenden extender la responsabilidad a los prestadores de servicios de Internet *e-commerce*. Por consiguiente, la discusión es la de identificar cómo hacer extensiva la responsabilidad a dichos sujetos¹⁸.

Para resolver este cuestionamiento, es necesario dar aplicación al test expuesto por la Suprema Corte en el caso *Inwood*. Entonces, para que un prestador *e-commerce* sea responsable por infracción marcaria contributiva, será necesario que el prestador del servicio induzca a otro a infringir una marca que no es de su titularidad; o que el operador continúe suministrando el servicio a sabiendas de que el tercero está desconociendo un derecho marcario¹⁹.

La práctica jurisprudencial indica que la utilización de estos criterios no es sencilla. La prueba del conocimiento y el control del medio infractor son los inconvenientes mayores. A lo anterior se suma que las decisiones judiciales no son uniformes ni en su empleo ni en la delimitación de parámetros que trasladen la responsabilidad a los prestadores *e-commerce*, como se analiza a continuación.

*Tiffany vs. eBay*²⁰

eBay participa en el mercado *online* como una casa de subastas en línea que permite que cualquier persona pueda registrarse para comprar y/o vender bienes. Para conectar a los vendedores con los compradores, cuenta con un motor de búsqueda que facilita la identificación del objeto específico en sus bases de datos por medio de la enumeración de un listado que enuncia los posibles vendedores del producto buscado. Adicionalmente, pretende posibilitar el comercio electrónico mediante la realización de transacciones seguras²¹ y desarrolla herramientas técnicas específicas para simplificar el encuentro de vendedores y compradores en un sitio²². *eBay* es consciente de que su plataforma ha sido utilizada por terceros para infringir derechos de propiedad intelectual, a saber, marcas, diseños, *copyright* y patentes²³.

to know (“willful blindness”) was engaging in trademark infringement. To prove control by an online contributory infringer, a plaintiff must show that it had direct control and monitoring of the instrumentality used to infringe a party’s trademarks. <https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/CombatingContributoryInfringementontheInternet.aspx>

18 DINWOODIE, GRAEME, B. & JANIS, MARK D. *Trademarks and unfair competition: Law and policy*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2004. ISBN: 978-0735539914.

19 BUMATAY, ASHLEY. *Op. cit.*

20 *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010)

21 WECSTROM, KATJA. Liability for trademark infringement for internet service providers. *Marquette Intellectual Property Law Review*. St. Milwaukee. Michigan: Marquette University Law School, 2012, 16(1), pp. 1-50. ISSN: 1092-5899.

22 *Ibid.*

23 RIMMER, MATTHEW. Breakfast at Tiffany’s: eBay Inc, Mark Law and Counterfeiting. *Journal of Law, Information, and Science*. Australia: Faculty of Law, UTAS, 2011, 21(1), pp. 128-166. ISSN: 0729-1485.

De otro lado, *Tiffany* es una casa de moda que promueve la venta de joyería de lujo. Esta compañía utiliza como signo distintivo un empaque o caja azul que simboliza su tradición y herencia de más de 170 años y que promueve romance, estilo y calidad²⁴. En razón a la vulneración a sus derechos marcarios, adelantó acciones legales para garantizar la defensa de sus derechos impidiendo el registro o uso de signos que puedan generar confusión con sus productos²⁵. De manera igual, percibió que falsificaciones o imitaciones que se vinculaban con su marca eran distribuidas en la red; para combatirlas, ejerció acciones civiles y labores de seguimiento; empezó a realizar compras al azar de dichos productos en los sitios web que estaban alojados en la plataforma *eBay*. Descubrió que aproximadamente el 73 % de los productos que estaban relacionados con su marca eran infractores²⁶.

Frente a esta situación, *Tiffany* solicitó que se retiraran de la plataforma *eBay* los sitios que promovían las ventas de falsificaciones o de productos infractores. No obstante, el crecimiento desmesurado de las infracciones a sus derechos marcarios en la Internet condujo a que observara con mayor detenimiento a uno de los eslabones de la cadena en el mercado *online*: *eBay*. Así pues, lo demandó ante los estrados judiciales por responsabilidad directa y contributiva.

A esta acusación, el titular de la plataforma manifestó que no era responsable ni directa ni indirectamente. Su principal defensa se centró en la adopción de medidas tecnológicas pertinentes para evitar la distribución de productos infractores, en particular, el uso de un *software* denominado VERO (*Verified Rights Owner*). Este programa se caracteriza por establecer un sistema de *notice and takedown*, de notificación y remoción, con el fin de continuar y evitar la infracción a los derechos marcarios.

La Corte de Distrito en primera instancia consideró que *eBay* no era responsable ni directa ni indirectamente porque no había “utilizado” el signo con fines comerciales. Precisó que en el evento de haberlo hecho se encontraba amparado por el *fair use*²⁷. Señaló que después de haber sido notificado procedió a la remoción de los sitios web infractores de su listado de clientes.

Respecto del esquema indirecto, aclaró que *eBay* no está en la obligación de monitorear de manera preventiva los sitios web que contengan referencias a la joyería de *Tiffany*²⁸. Indicó que, para ser responsable, el prestador *e-commerce* deberá tener

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ PANTALONY, MICHAEL. Contributing to infringement: Liability after Tiffany vs. eBay and Louis Vuitton vs. Akanoc. *The Trademark Reporter*. New York: INTA, 2015, 105(3), pp. 709-731. ISSN: 0041-056X.

²⁷ DINWOODIE, GRAEME, B. & JANIS, MARK D. *Op. cit.* “The use of another’s a mark is permissible where the mark is necessary to identify the other’s product and the use does not imply endorsement or affiliation. Some courts identify this principle as ‘nominative fair use’”.

²⁸ “Here, when Tiffany put eBay on notice of specific items that Tiffany believed to be infringing, eBay immediately removed those listings. eBay refused, however, to monitor its website and preemptively remove listings of Tiffany jewelry before the listings became public. The law does not impose liability for contributory trademark infringe-

un conocimiento específico de las listas de los sitios que infringen o que infringirían los derechos marcarios del titular, y no simplemente un conocimiento general²⁹.

En sede de apelación la decisión fue mantenida. El análisis se centró en la definición del régimen de responsabilidad contributiva. Empleando el test expuesto en el fallo *Inwood Laboratories Inc.*, la Corte concluyó que para que haya responsabilidad subsidiaria o contributiva se requiere que el prestador *e-commerce* tenga un conocimiento específico de la infracción. En consecuencia, el conocimiento generalizado de que la plataforma será usada para vender bienes infractores no es suficiente para comprometer la responsabilidad subsidiaria de *eBay*. Sin embargo, otra fue la solución propuesta en el asunto *Louis Vuitton Malletier, S. A. vs. Akanoc Solutions, Inc.*

*Louis Vuitton Malletier, S. A. vs. Akanoc Solutions, Inc.*³⁰

Managed Solutions Group (en adelante MSG) junto con *Akanoc* ofrecen el servicio de *host*. Generalmente, el proveedor de alojamiento o de *host* “brinda un servicio de almacenamiento y mantenimiento de contenidos en su servidor a fin de que los usuarios puedan conectarse a través de un proveedor de servicios o de un proveedor de acceso, acceder a estos contenidos y recuperarlos”³¹. MSG aloja sitios web mediante el arrendamiento de servidores, ancho de banda y de direcciones IP a *Akanoc*. Este último también arrendaba paquetes de espacio de servidores, ancho de banda y direcciones IP a otros.

Louis Vuitton Malletier (en adelante LVM) es una casa de moda dedicada a la marroquinería de lujo. Descubrió que los sitios web a los que MSG y *Akanoc* ofrecían el servicio de *host* exponían bienes infractores de sus marcas y de su *copyright*. Encontró que en dichos sitios la venta no era directa, sino que para finalizar la transacción debían recurrir a una dirección *e-mail* que estaba enunciada en el sitio web respectivo³². LVM envió varios comunicados a MSG y a *Akanoc* con el fin de que cesaran las vulneraciones a sus derechos marcarios solicitándoles que removieran de sus plataformas los sitios web infractores.

Como se observa nuevamente, las reglas de la responsabilidad contributiva eran objeto de discusión. La prueba del conocimiento y del control del medio infractor son, en consecuencia, los instrumentos que utilizaría el juez para solventar el impase. Así pues, el problema jurídico era el de considerar si el solo hecho de

ment on eBay for its refusal to take such preemptive steps in light of eBay’s ‘reasonable anticipation’ or generalized knowledge that counterfeit goods might be sold on its website. Quite simply, the law demands more specific knowledge as to which items are infringing and which seller is listing those items before requiring eBay to take action”. RIMMER, MATTHEW. *Op. cit.*

29 BUMATAY, ASHLEY. *Op. cit.*

30 *Louis Vuitton Malletier, S.A. vs. Akanoc Solutions, Inc.* 658 F.3d 936 (9th Cir. 2011).

31 LIPSZYC, D. *Op. cit.*, p. 356.

32 PANTALONY, MICHAEL. *Op. cit.*

alojar sitios web infractores en una plataforma se consideraba como una prueba de conocimiento específico y de control del medio infractor.

Para la Corte de Distrito, la respuesta fue afirmativa, pues los *hosts* tenían conocimiento de los sitios web infractores debido a las solicitudes de remoción a las que no dieron respuesta. En sede de apelación, el Noveno Circuito confirmó el fallo y consideró que de las pruebas obrantes *MSG* y *Akanoc* no solo conocían la infracción, sino que también ejercían un control directo sobre el medio infractor. Estos últimos monitoreaban el sitio web, pues tenían control directo sobre el *master switch* que los mantenía disponibles³³.

De lo expuesto se infiere que esta decisión cambió la orientación prevista en el caso *Tiffany vs. eBay* y dio apertura a la declaración de responsabilidad de los prestadores *e-commerce* respecto de las infracciones a los derechos marcarios cometidas en los mercados *online*³⁴.

*Chloe S. A. S. vs. Sawabeh Information Services Co. and TradeKey*³⁵

En este asunto, varios titulares de marcas de productos de lujo, entre ellos *Chloe*, demandaron a *Sawabeh Information Services Co. and TradeKey* por facilitar la venta de bienes infractores³⁶. *Sawabeh Information Services Co. and TradeKey*, al igual que *eBay*, funcionaba como un sitio de subasta en línea. No vendía de manera directa los productos, sino que operaba como un intermediario. La particularidad de esta plataforma es que ofrecía en venta productos auténticos, imitaciones y falsificaciones. La Corte encontró que era responsable de manera contributiva porque el sitio web “tenía control directo y de monitoreo de los medios usados por el tercero para infringir los derechos marcarios”³⁷. La Corte agregó que *Sawabeh Information Services Co. and TradeKey* sabía que su plataforma permitía vender falsificaciones, puesto que en ella podía identificarse una división de réplicas.

*1-800 Contacts vs. Lens.com*³⁸

En la misma orientación, el prestador *e-commerce Lens.com* fue declarado responsable contributivamente. Los hechos del litigio son los siguientes: 1-800 es un *retailer* titular de la marca *1-800 Contacts*. *Lens.com* es su competidor y pagó a *Google* para que los *enlaces* de *Lens.com* aparecieran en las búsquedas que hacían los usuarios respecto de la expresión 1-800.

33 *Ibid.*

34 BUMATAY, ASHLEY. *Op. cit.*

35 *Chloe S. A. S. vs. Sawabeh Information Services Co.*, n.º CV 11-4147.

36 BUMATAY, ASHLEY. *Op. cit.*

37 PANTALONY, MICHAEL. *Op. cit.*

38 *1-800 Contacts vs. Lens.com*. United States Court of Appeals, Tenth Circuit. n.º 11-4114, 11-4204, 12-4022.

En ese sentido, *Lens.com* utilizó nueve *adwords*, es decir, publicidad pagada muy similar a la de 1-800, que incluían modificaciones o referencias incorrectas al signo original, por ejemplo, “800 contacts.com”³⁹. Registró en su plataforma afiliados que en sus sitios web correspondientes ofrecían publicidad que los conducía a *Lens.com*⁴⁰. Dos de sus afiliados introdujeron variaciones a la marca de 1-800 para promocionar los productos de *Lens.com*. El conflicto nuevamente era el de definir si *Lens.com* era responsable contributivamente por el desconocimiento a los derechos marcarios por parte de esos dos afiliados. Para solventar el cuestionamiento, forzosamente la Corte debía evaluar la prueba del conocimiento y el control que ejercía sobre el medio infractor.

Así pues, señaló que *Lens.com* era responsable contributivamente por infracción marcaria por cuanto habría podido detener la infracción con el simple hecho de enviar un *e-mail* a sus afiliados para indicarles que tenían que cesar dichos actos⁴¹. Agregó que “cuando la tecnología moderna permite una comunicación sencilla y efectiva con un infractor sin la necesidad de conocer su identidad específica, no hay razón para establecer una línea rígida que requiera un conocimiento específico”⁴².

En síntesis, el análisis de la jurisprudencia norteamericana muestra que la responsabilidad por las infracciones marcarias se extiende a los prestadores *e-commerce*. Las casas de alta costura y aquellos que producen bienes de lujo están orientando sus acciones hacia estos sujetos. A título de ejemplo, *Gucci America Inc.* presentó recientemente demanda contra *Beyond the Rack Enterprises, Inc.* por infracción a sus derechos marcarios bajo el régimen de responsabilidad contributiva por ofrecer réplicas exactas de sus carteras con y sin su monograma en el sitio de Internet www.beyondtherack.com⁴³.

39 BENTON RUSSELL, JOHN. New tenth circuit standards: Competitive keyword advertising and initial interest confusion in 1-800 Contacts vs. Lens.com. *Berkeley Technology Law Journal*. Berkeley, CA: UC Berkeley School of Law, 2015, (30), p. 993. ISSN: 1086-3818.

40 *1-800 Contacts v. Lens.com*. United States Court of Appeals, Tenth Circuit. Nos. 11-4114, 11-4204, 12-4022. “The parties who appeared to be responsible, Lens.com told 1-800, were affiliates. Advertisers like Lens.com might pay third-party affiliates to publish ads for them through AdWords and other search-engine programs. An Internet user who clicked on an ad published by a Lens.com affiliate would be routed directly to one of Lens.com’s four websites –www.Lens.com, www.JustLenses.com, www.1-800GetLens.com, and www.ContactsAmerica.com– or instead would be taken to the affiliate’s own website, where links to Lens.com’s websites were displayed. When the user made a purchase at one of Lens.com’s websites as a result of clicking on the affiliate’s ad, the affiliate earned a commission”.

41 *Ibid.* “In our view, if Lens.com could have stopped the use of ads using 1-800’s mark by simply requiring CJ to send an email blast to its affiliates forbidding such use, then Lens.com’s failure to proceed in that manner after learning of such ads could constitute contributory infringement. Lens.com does not dispute that once it learned that one of its affiliates had used 1-800’s mark in the content of an ad, it had an obligation to conduct an investigation to determine which affiliate was the publisher and then order that affiliate to halt the practice”.

42 “When modern technology enables one to communicate easily and effectively with an infringer without knowing the infringer’s specific identity, there is no reason for a rigid line requiring knowledge of that identity”. KAYSER, SUSAN M. & WHEATLEY, LUCY J. *Op. cit.*

43 Ver <https://dockets.justia.com/docket/new-york/nysdce/1:2016cv01156/453600> [Recurso Electrónico]

Ahora bien, la práctica judicial muestra que los eximentes de responsabilidad son analizados con más severidad, puesto que los jueces consideran que un *e-mail* es suficiente para evitar el desarrollo de prácticas que atentan contra los derechos marcarios en la red.

Respecto de la extensión de la responsabilidad, operadores como *Amazon.com* han adoptado medidas tecnológicas para combatir la venta de falsificaciones o de productos infractores a través de sus plataformas. Este gigante cuenta con la herramienta *Amazon Brand Registry*, cuyo propósito es identificar textos e imágenes infractores de derechos de propiedad intelectual⁴⁴.

El cuestionamiento entonces es el de determinar si la aplicación de fuertes medidas tecnológicas es suficiente para evitar que sean declarados responsables por las infracciones que se realizan en los mercados *online*. La jurisprudencia en cada caso concreto indicará las pautas sobre este aspecto.

Resulta de interés analizar la respuesta ofrecida en el contexto europeo (B) frente a la solución dada por el régimen estadounidense.

B. UNIÓN EUROPEA

Con el propósito de contribuir a facilitar el mercado interno, se estableció la *Directiva europea sobre comercio electrónico*, que fija parámetros para los mercados *online*⁴⁵. El considerando 18 prevé que “los servicios de la sociedad de la información cubren una amplia variedad de actividades económicas que se desarrollan en línea; dichas actividades en particular consisten en la venta de mercancías en línea”.

La norma reconoce que para el desarrollo de los mercados *online* es necesaria la intervención de los prestadores de servicios de Internet; adicionalmente, señala que en cabeza del prestador del servicio de Internet no existe una obligación de supervisión de los datos. Además, establece en su favor eximentes de responsabilidad frente a las actuaciones que realicen terceros en sus plataformas. En efecto, la sección 4 dispone que no son responsables ni por los actos de mera transmisión⁴⁶ ni por el almacenamiento de datos. En ese sentido, el artículo 14 consagra:

Artículo 14. Alojamiento de datos

1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del

⁴⁴ KLINE, DANIEL B. How Amazon fights counterfeit goods [en línea]. Disponible en <http://www.businessinsider.com/how-amazon-fights-counterfeit-goods-2017-6>. Your enrollment in the Amazon Brand Registry provides access to powerful tools including proprietary text and image search, predictive automation based on your reports of suspected intellectual property rights violations, and increased authority over product listings with your brand name”.

⁴⁵ Directiva 2000/31/CE: comercio electrónico en la Unión Europea. Artículo 1.

⁴⁶ *Ibid.* Artículo 14.

servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:

a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que,

b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios.

3. El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios poner fin a una infracción o impedir la, ni a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o impida el acceso a ellos”. (Negrillas fuera de texto).

La regla de la referencia se caracteriza por establecer una regla de exoneración de responsabilidad en cabeza de los prestadores de servicios de Internet. Por consiguiente, este último no será responsable de la infracción en dos eventos, a saber: a) cuando el titular no tenga conocimiento efectivo de que la actividad y la información alojada son de carácter ilícito; y b) cuando esté en presencia de una acción por daños y perjuicios, el prestador no deberá tener conocimiento de que los hechos o circunstancias respecto de la actividad o de la información alojada son de carácter ilícito. Como se observa nuevamente, el conocimiento del prestador *e-commerce* es el que va a determinar su régimen de responsabilidad.

De otro lado, la Directiva y el Reglamento europeo relativos al régimen de marcas en la Unión establecen respectivamente que el titular de un derecho marcario tiene la facultad exclusiva de autorizar o prohibir cualquier “utilización” que se haga de la marca con fines comerciales en los siguientes términos:

Artículo 10. 1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre esta.

2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios⁴⁷. (Negrillas fuera de texto).

47 Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros

Artículo 9. Derechos conferidos por la marca de la Unión. 1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos. 2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta **estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios**⁴⁸. (Negrillas fuera de texto).

La redacción amplia de las reglas permite inferir que reprochan las utilizaciones infractoras realizadas en los mercados análogos. Entonces, ¿qué sucede en los mercados *online*? ¿Se extiende la responsabilidad a los prestadores *e-commerce*? La solución a estos interrogantes es compleja por cuanto la práctica jurisprudencial no es uniforme. En efecto, la respuesta brindada por las jurisdicciones nacionales varía de un Estado a otro (i). Por ello, la Corte de Justicia de la Unión Europea esclareció estos aspectos (ii) en dos decisiones.

i. Las jurisdicciones nacionales

Los conflictos que despertaron los mercados *online* en las jurisdicciones nacionales fueron resueltos de distintas maneras. Así, por ejemplo, en el asunto *Louis Vuitton Malletier vs. eBay*⁴⁹, los tribunales franceses declararon responsable al prestador *e-commerce*.

El pleito se originó con ocasión de la demanda interpuesta por *Louis Vuitton* contra *eBay* por no haber incluido ninguna medida tecnológica o humana que impidiera la venta de productos infractores a sus derechos de propiedad intelectual. La dificultad se incrementaba porque en el derecho francés la Ley para la Promoción de la Confianza en la Economía Digital⁵⁰ establecía una exoneración de responsabilidad en favor de los prestadores de servicios de Internet cuando almacenen datos facilitados por un tercero. Para ello, es necesario que estos no hayan tenido conocimiento efectivo de que la acción es ilícita o que en presencia de una acción por daños y perjuicios no hayan tenido conocimiento de que se trataba de hechos o actividades ilícitas. Para ser declarados responsables, no deberán haber retirado la información alusiva a los bienes infractores.

En primera instancia, el Tribunal de Comercio de París, mediante tres decisiones judiciales, señaló que el régimen de responsabilidad de *eBay* no puede analizarse bajo las disposiciones de una ley especial, sino a la luz de las reglas del

en materia de marcas 2015/ 2436.

48 Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, n.º 2015/2424.

49 T. com. Paris, 1re ch., sect. B, 30 juin 2008.

50 Loi n.º 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Esta Ley fue modificada por la Ley n.º 2016-444 del 13 de abril de 2016 e incorpora la Directiva europea sobre el comercio electrónico. Ver también DEBET, ANNE. L'industrie du luxe français gagne la première manche dans le bras de fer qu'elle a engagé avec eBay. *Communication Commerce Électronique*, n.º 10, Octobre 2008, comm. 113. ISSN: 1292-8682.

derecho común. En su opinión, *eBay* no actuó como un “almacenador”, toda vez que su actividad principal es la de actuar como un verdadero *courtier*⁵¹, a saber, un corredor o un intermediario. El tribunal francés fue claro en señalar que la actividad de almacenamiento es accesoria al *courtage*; agregó que *eBay* ejercía un control y/o una autoridad sobre aquellos que utilizan la plataforma para ofrecer los bienes infractores⁵². Finalmente, condenó a la plataforma a pagar una suma aproximada de 50 millones de euros⁵³.

La Corte de Apelación de París confirmó los razonamientos expuestos respecto de la definición del régimen de responsabilidad de las plataformas de comercio en línea, sin embargo, disminuyó el monto de la condena a una cifra correspondiente a 5.586.000 de euros⁵⁴.

Ahora bien, las cortes alemanas, de otro lado, se pronunciaron de diferente manera en el asunto *Rolex vs. eBay*⁵⁵. *Rolex* demandó al prestador *e-commerce Ricardo.de*⁵⁶ y a la plataforma *eBay* por ofrecer falsificaciones de sus relojes. El tribunal alemán en primera instancia consideró a *eBay* responsable; no obstante, la corte de grado superior lo absolvió porque, en su criterio, “*eBay* utiliza un filtro de programas para detectar ofertas que desconocen los derechos marcarios. Agregó que *eBay* no tiene la carga de revisar cada ítem antes de ser ofrecido en su plataforma, porque afectaría el modelo de negocio utilizado por él”⁵⁷.

De otra parte, en el Reino Unido el conflicto se presentó entre *L’Oreal vs. eBay* respecto de sitios que vendían falsificaciones y bienes auténticos alojados en la plataforma de este último. La *High Court* coincidió con *L’Oreal* al señalar que las ventas realizadas por los vendedores individuales eran ilegales, no obstante, no

51 BRAUDO, SERGE. *Dictionnaire du droit privé* [en línea]. Disponible en <https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/courtier.php>. Le “courtier” est un professionnel du commerce qui pratique l’activité nommée “courtage”, et dont le rôle est de mettre en relation deux ou plusieurs personnes cherchant à réaliser des opérations telles que l’achat ou la vente de marchandises, la conclusion d’un contrat d’assurance ou la signature d’un contrat d’affrètement maritime.

52 DEBET, ANNE. *Op. cit.*

53 *Ibid.*

54 *Ibid.*

55 *Rolex, S. A. vs. eBay GmbH (Internet Auction I)*, BGH Apr. 19, 2007, 1 ZR 35/04 (Ger.); *Rolex vs. Ricardo*

(Internet Auction I), BGH Mar. 11, 2004, 1 ZR 304/01 (Ger.). Citado por MARTINET, BÉATRICE & OERTLI, REINHARD. *Liability of E-commerce platforms for copyright infringement. A world tour* [en línea]. Disponible en http://www.mll-legal.com/uploads/tx_x4epublication/LIABILITY_OF_E-COMMERCE_PLATFORMS_FOR_COPYRIGHT_AND_TRADE-MARK_INFRAINGEMENT.pdf

56 *Ricardo vs. Rolex, S. A.*, Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice]. Apr. 30, 2008, 1 ZR 73/05 (Ger.)

57 SZUSTEK, ANNE. *eBay Victorious over Rolex in latest counterfeiting lawsuit*. “Court spokesperson Ulrich Egger told Bloomberg, *eBay* now uses a filter program to detect offerings that blatantly violate trademark rights [...] *eBay* doesn’t have to review each item before it gets posted on its site, because it would jeopardize the whole business model”. Disponible en <http://www.findingdulcinea.com/news/business/2009/feb/eBay-Victorious-Over-Rolex-in-Latest-Counterfeiting-Lawsuit.html> Ver también NURTON, JAMES. Questions referred to ECJ in *L’Oreal vs. eBay* battle. *Managing Intellectual Property*, 2012, 12, p. 13. ISSN: 0960-5002.

juzgó responsable a *eBay* por infracción marcaria⁵⁸. Para llegar a este razonamiento, presentó una solicitud de interpretación prejudicial a la Corte de Justicia de la Unión Europea con el fin de esclarecer la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet por las infracciones marcarias que surgen en los mercados *online* (ii).

ii. Las directrices fijadas por la CJUE

La Corte de Justicia de la Unión Europea estableció los lineamientos para señalar las reglas de la responsabilidad por infracción marcaria de los prestadores *e-commerce* en dos decisiones. La primera se emitió con ocasión del conflicto entre *Google France SARL, Google Inc. Vs. Louis Vuitton Malletier*⁵⁹. La segunda se originó respecto del litigio existente entre *L’Oreal vs. eBay*.

En la primera especie, la Corte se pronunció respecto de tres casos que pretendían definir la responsabilidad del prestador del servicio de Internet en relación con las infracciones marcarias. Los hechos del litigio son los siguientes: *Google* ofrece el servicio de referenciación “*AdWords*”, que permite a “los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica ‘enlaces patrocinados’”⁶⁰.

El conflicto surgió porque *Louis Vuitton*

[...] comprobó que la introducción en el motor de búsqueda de *Google* de los términos que integran las marcas de *Vuitton* daba lugar a la aparición, bajo la rúbrica ‘enlaces patrocinados’, de enlaces a sitios en los que se comercializaban imitaciones y copias de productos de *Vuitton*⁶¹.

Para exonerar de responsabilidad a *Google*, la Corte concluyó que este no hacía uso de la marca⁶². Diferenció la posición del anunciante de la del prestador del servicio. Precisó que el primero, es decir, la persona que paga por el servicio de “referenciación”, hace uso de la marca, mientras que el segundo (*Google*) no lo hace⁶³.

58 In the UK case, L’Oreal had identified 17 cases of unauthorised sales by six individuals. Two of these cases involved counterfeit goods and the other 15 were genuine goods that were put on the market outside the European Economic Area (EEA). L’Oreal had not consented to them being sold in the EEA. While the High Court agreed with L’Oreal that these sales by the individual sellers were unlawful, it held that *eBay* was not liable for joint tortfeasance. RUHMKORF, ANDREAS. *eBay on the European playing field: A comparative case analysis of L’Oreal vs. eBay*, *SCRIPTED*, 2009, (6), 685-701. ISSN: 1744-2567.

59 CJUE. Asuntos acumulados C-236/08 y C-237/08, 23 de marzo de 2010, *Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier S. A.* (C-236/08), *Google France SARL contra Viaticum S. A. y Luteciel SARL* (C-237/08) y *Google France SARL contra Centre National de Recherche en Relations Humaines (CNRRH) SARL y otros* (C-238/08).

60 *Ibid.*

61 *Ibid.*

62 *Ibid.*

63 *Ibid.* Punto. 56 y ss.

Ahora, en la segunda decisión, la Corte recordó que:

[...] la existencia de un ‘uso’ por un tercero de un signo idéntico o similar a la marca del titular, en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n.º 40/94, implica, como mínimo, que esa tercera persona utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial. Ahora bien, en la medida en que ese tercero presta un servicio consistente en permitir que en su sitio web sus clientes muestren, en el marco de sus actividades comerciales –como pueden ser las que tienen por objeto sus ofertas de venta–, signos que se corresponden con marcas, dicha tercera persona no hace por sí misma, en dicho sitio web, un uso de tales signos en el sentido al que se refiere la normativa de la Unión mencionada⁶⁴.

Agregó que:

[...] en la medida en que el operador del mercado electrónico permite que sus clientes hagan ese uso, la actuación de este operador no puede ser enjuiciada a la luz de las disposiciones de la Directiva 89/104 y del Reglamento n.º 40/94, sino desde la perspectiva de otras reglas, como las definidas por la Directiva 2000/31, en particular, en la sección 4 de su capítulo II, dedicada a la ‘Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios’ en el comercio electrónico⁶⁵.

Aclaró que, cuando el operador desempeña un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas, no puede acogerse a la exoneración prevista en el artículo 14 de la Directiva 2000/31⁶⁶.

En cuanto al conocimiento efectivo, precisó que un operador solo podrá quedar exento de cualquier responsabilidad respecto de los datos de carácter ilícito que ha almacenado si no tiene “conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita”. El mismo razonamiento se emplea frente a las acciones por daños y perjuicios. Indicó que para evitar ser declarado responsable deberá haber actuado con prontitud en el sentido de retirar los datos en cuestión o hacer que el acceso a ellos sea imposible⁶⁷.

En suma, el prestador de servicio de Internet será juzgado responsable dependiendo del rol que asuma en la plataforma. En el evento de que su papel sea activo, por cuanto optimiza la presentación de las ofertas de venta o simplemente las promueve, podrá ser declarado responsable. En lo que concierne al grado de conocimiento, la Corte de Justicia de la Unión Europea exige un conocimiento específico, por consiguiente, la simple notificación al prestador de que en su plataforma se están alojando falsificaciones o bienes infractores no sería suficiente para

64 CJUE Asunto C-324/09, 12 de julio de 2011, L’Oreal vs. eBay.

65 *Ibid.*

66 *Ibid.*

67 *Ibid.*

condenarlo. Adicionalmente, deberá proceder de manera inmediata a la remoción de los sitios infractores⁶⁸.

Como se observa, en el derecho de la Unión el análisis de la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet por infracciones a los derechos marcarios no es sencillo. La compatibilidad de los regímenes nacionales con los parámetros expuestos por la Corte de Justicia de la Unión Europea refleja las dificultades en la materia. No obstante, puede afirmarse que para exonerarse de responsabilidad bastará con que el prestador *e-commerce* sea notificado por el titular del derecho, y todo dependerá de la inmediatez con la que remueva de sus plataformas los sitios infractores. Adicionalmente, la notificación realizada por el titular deberá ser clara, precisa y suficientemente documentada⁶⁹.

Ahora, por tratarse de una cuestión de hecho, los jueces nacionales deben verificar y analizar estos comportamientos. Sin embargo, se advierte que en el seno de la Unión el titular del derecho asume una carga muy fuerte, pues no solo tiene la obligación de velar por las infracciones que suceden en el mercado análogo, sino también por las que ocurren en el entorno *online*.

C. DERECHO COLOMBIANO

A la luz del derecho nacional, la Decisión 486 de la Comunidad Andina (2000) estableció en los artículos 155 y 156 el derecho exclusivo de autorizar o prohibir determinadas utilidades que se hagan con la marca protegida. Las normas en cita disponen:

Artículo 155- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de **impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento [...]**

Artículo 156- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, **constituirán uso de un signo** en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

⁶⁸ *Ibid.* “Basta con que haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido deducir ese carácter ilícito y actuar de conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra b), de dicho artículo 14”.

⁶⁹ *Ibid.* “Así pues, encajan en este supuesto, en particular, tanto la hipótesis de que el operador de un mercado electrónico descubra la existencia de una actividad o información ilícitas como consecuencia de una investigación realizada por su propia iniciativa como la hipótesis de que le sea notificada la existencia de este tipo de actividad o información. En el segundo caso, si bien es cierto que el hecho de que se realice una notificación no determina automáticamente que el operador pierda la posibilidad de invocar la exención de responsabilidad prevista en el artículo 14 de la Directiva 2000/31, puesto que la notificación de la existencia de actividades o informaciones supuestamente ilícitas puede resultar excesivamente imprecisa o no encontrarse suficientemente fundamentada, no es menos cierto que tal notificación constituye, como regla general, un elemento que el juez nacional debe tomar en consideración para apreciar, habida cuenta de la información que se ha comunicado de este modo al operador, si este tenía realmente conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar ese carácter ilícito”.

- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

De la misma manera, el régimen andino prevé que el titular de un derecho marcario puede adelantar una acción por infracción de derechos frente a su desconocimiento⁷⁰. En ese sentido, el titular podrá exigir que se suprima o remueva la marca en bienes falsificados e impedirá que se introduzcan en el comercio⁷¹.

Así pues, puede afirmarse que el titular de un derecho marcario podría interponer una acción frente a las vulneraciones que ocurren en el entorno análogo y digital. En consecuencia, el titular puede dirigirse contra el infractor directo⁷² en

70 Artículo 238- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. Ver también ANDRADE, FELIPE. La acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial. *Revista La Propiedad Inmaterial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015, (15), pp. 99-126. ISSN: 1657-1959.

71 Artículo 241- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Así mismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

72 TAJ 80-IP- 2014. “El artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el

ambas clases de mercados. No obstante, la dificultad surge respecto del comercio electrónico y el prestador *e-commerce*, pues el cuestionamiento es el siguiente: a la luz del derecho colombiano, ¿este último puede ser juzgado responsable?

El Tribunal de Justicia Andino ha guardado silencio sobre el particular. En ese sentido, resulta necesario analizar las reglas previstas en el derecho colombiano para definir la responsabilidad por las infracciones a los derechos marcarios que suceden en los mercados *online*. En ese sentido, las disposiciones previstas en el Código Civil establecen la responsabilidad por el hecho de un tercero en los siguientes términos:

Toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así, los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa.

Así, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado.

Así, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices, o dependientes, en el mismo caso.

Pero cesará la responsabilidad de tales personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe no hubieren podido impedir el hecho". (Negrillas fuera de texto).

La norma prevé una regla general de responsabilidad por el hecho de un tercero, contempla casos especiales y una causal de exoneración. Atendiendo al régimen general, puede afirmarse que cualquier persona será responsable por el hecho de sus propias acciones y por las de terceros que estuvieran a su cuidado. La aplicación de esta norma en los mercados *online* evoca el cuestionamiento de considerar si el prestador *e-commerce* es responsable por las actuaciones que realizan los operadores que alojan contenidos infractores a los derechos marcarios en sus plataformas. ¿Existe algún eximente de responsabilidad?

Para dar respuesta a estos interrogantes, es necesario comprender la razón de ser de la responsabilidad por el hecho de un tercero. Ernesto Rengifo exalta en esa orientación que el régimen en cita surge con el propósito de "proteger a la víctima en la medida en que ella podrá dirigirse, no contra el autor de la infracción, sino contra un tercero que la ley estima responsable"⁷³.

comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d)".

73 Al respecto, puede observarse lo siguiente: "El causante directo del daño es un tercero ajeno a las partes intervinientes en el juicio de responsabilidad. No son terceros las personas a quienes, además del demandado, la ley adjudica responsabilidad solidaria o

Es claro que la responsabilidad por el hecho de un tercero evoluciona a la par de las necesidades y los cambios que la sociedad presencia⁷⁴; así pues, los mercados *online* son un escenario más en el que puede aplicarse para sancionar al prestador *e-commerce* “siempre y cuando se pruebe que estos tenían o podían tener control sobre los actos infractores de terceros. Si ese control no aparece aprobado, es muy difícil aplicar esta modalidad de responsabilidad civil extracontractual (*tort law*)”⁷⁵.

Justamente, esta afirmación conduce a señalar que, para que haya lugar a aplicar la exoneración de responsabilidad, será necesario que:

las personas quienes por principio les es atribuida, acreditan de manera concluyente que la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad ‘subordinante’ les prescribe y confiere, no pudieron evitar el hecho causante de los perjuicios cuya reparación le es exigida⁷⁶.

La doctrina no es uniforme en la materia. En este sentido, algunos señalan que los prestadores de servicios de Internet “no pueden responder ni son responsables por las conductas que realizan sus clientes, ya que ellos son simplemente unos intermediarios pasivos”⁷⁷. Otros, por el contrario, afirman que,

[...] en la medida en que el PSI pueda impedir el hecho infractor, por tener control sobre la plataforma y el conocimiento de que el contenido disponible en ella es ilegal, debe tomar las medidas necesarias para evitar la comisión de la conducta y de esta manera eludir la responsabilidad que podría imputársele por ello⁷⁸.

En la misma orientación establecen que

El PSI tiene la obligación de una debida diligencia y, por lo tanto, la empresa debe tener conciencia de que no esté ofreciendo contenidos que no estén debidamente protegidos, pero de ahí que en adelante tendrá que enfrentar responsabilidad cada vez que la empresa, a sabiendas de que estaba sucediendo, no tomó las medidas del caso⁷⁹.

indistinta y que por ende resultan coobligados”. PATIÑO, HÉCTOR. Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. *Revista de Derecho Privado*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011, (20), pp. 371-398. ISSN: 0123-4366.

74 LEQUETTE, YVES; TERRÉ, FRANCOIS & SIMLER, PHILLIPPE. *Droit civil. Les obligations*. 9ème éd. France: Dalloz, 2005.

75 RENGIFO, E. *Hacia la extensión de la responsabilidad para otros intermediarios en Internet* [en línea]. 2015. Disponible en <http://propintel.uexternado.edu.co/hacia-la-extension-de-la-responsabilidad-para-otros-intermediarios-en-internet/>

76 *Ibid.*

77 PEÑA VALENZUELA, DANIEL. *Responsabilidad de los proveedores de servicio de Internet en relación con la propiedad intelectual* [Monografías, n.º 4]. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 246. ISBN: 9789587109092.

78 RENGIFO, E. *Op. cit.*

79 PEÑA VALENZUELA, DANIEL. *Op. cit.*

El análisis de estas consideraciones refleja las dificultades en la definición del régimen de responsabilidad del prestador *e-commerce* en el derecho colombiano, a las que se suman los conflictos que surgen por los eximientes de responsabilidad, por cuanto no basta acreditar la debida diligencia, sino que la causa extraña es elemento de forzosa referencia.

Ahora bien, Colombia suscribió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que define el régimen de responsabilidad del proveedor de servicios de Internet y los eximientes respectivos. No obstante, las reglas previstas están dispuestas para las infracciones que acaecen a los contenidos protegidos por derechos de autor en el entorno digital. En esa orientación, el interrogante es el de considerar si dichas reglas se hacen extensivas a las infracciones al derecho marcario que suceden en los mercados *online*. Al respecto no se ha presentado jurisprudencia en la materia, pero permite ilustrar que será necesario un pronunciamiento a fin de esclarecer este aspecto, pues el debate sigue abierto⁸⁰.

CONCLUSIÓN

Tradicionalmente, los creadores de la industria de la moda suelen recurrir a los mercados *online* para difundir sus creaciones, no obstante, representan un desafío para la propiedad intelectual. En efecto, terceros en desconocimiento de estos últimos, particularmente de las marcas, utilizan este escenario para comercializar en línea falsificaciones o bienes infractores en detrimento de dichos derechos.

La reacción de la industria de la moda frente a estos comportamientos es la de comprometer la responsabilidad directa del infractor. La tendencia, sin embargo, es otra: precisamente, los creadores de moda, las casas de alta costura o los productores de bienes de lujo pretenden involucrar a los intermediarios del mercado *online*.

En criterio de los titulares de derechos marcarios vulnerados, los prestadores *e-commerce* contribuyen o facilitan la realización de la infracción. Para ello, resulta necesario identificar bajo qué fundamento jurídico pueden ser declarados responsables. La solución no es pacífica, pues el derecho comparado ofrece soluciones diversas.

Así, por ejemplo, en Estados Unidos el régimen de la responsabilidad contributiva o subsidiaria ha sido el instrumento utilizado para declararlos responsables. En algunos casos, la pretensión condenatoria ha resultado exitosa, en otros ha sido negada. En la Unión Europea, la construcción de un régimen jurídico que defina la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet ha sido compleja por cuanto la jurisprudencia de los Estados miembros no es armónica. Gracias a los pronunciamientos de la Corte de Justicia de la Unión Europea pudo determinarse en qué eventos el prestador de servicio de Internet será responsable y en cuáles se exonera. Ahora, en el entorno colombiano, la jurisprudencia en la materia es escasa;

80 RENGIFO, E. *Op cit.*

pese a ello, pueden identificarse las reglas del derecho común de la responsabilidad civil. Estas últimas se orientan a establecer que la “responsabilidad por el hecho de un tercero” sería aplicable para comprometer su responsabilidad.

Frente a estas situaciones, los prestadores *e-commerce* confían en la tecnología, es decir, en la adopción de medidas tecnológicas que permitan controlar el comercio en línea. Empero, persiste el interrogante de considerar si su adopción es suficiente para comprometer o exonerar su responsabilidad. La respuesta no es definitiva, pero permite ilustrar el deseo por parte de estos sujetos de frenar las prácticas infractoras en los mercados *online* a las que la industria de la moda y de productos de lujo no puede escapar.

BIBLIOGRAFÍA

NORMAS JURÍDICAS

Lanham Act

Directiva 2000/31/CE: comercio electrónico en la Unión Europea

Loi n.º 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Économie Numérique
Decisión Andina 486 de 2000 o Régimen Común sobre la Propiedad Industrial
Código Civil

Reglamento sobre la marca de la Unión Europea 2015/2424

Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. 2015/2436

JURISPRUDENCIA

CJUE. Asunto C-324/09, 12 de julio de 2011, L’Oreal vs. eBay.

CJUE. Asuntos acumulados C-236/08 y C-237/08, 23 de marzo de 2010, Google France.

SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier S. A. (C-236/08), Google France SARL contra Viaticum S. A. y Luteciel SARL (C-237/08) y Google France SARL contra Centre National de Recherche en Relations Humaines (CNRRH) SARL y otros (C-238/08).

Tiffany (NJ) Inc. vs. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010).

Louis Vuitton Malletier, S. A. vs. Akanoc Solutions, Inc., 658 F.3d 936 (9th Cir. 2011).

Inwood Laboratories, Inc. vs. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982).

Chloe S. A. S. vs. Sawabeh Information Services Co., No. CV 11-4147.

1-800 Contacts v. Lens.com United States Court of Appeals, Tenth Circuit. Nos. 11-4114, 11-4204, 12-4022.

T. com. Paris, 1re ch., sect. B, 30 juin, 2008.

TAJ 80-IP- 2014.

DOCTRINA

- ANDRADE, FELIPE. La acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial. *Revista La Propiedad Inmaterial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015, (15), pp. 99-126. ISSN: 1657-1959.
- BENTON RUSSELL, JOHN. New tenth circuit standards: Competitive keyword advertising and initial interest confusion in 1-800 Contacts vs. Lens.com. *Berkeley Technology Law Journal*. Berkeley, CA: UC Berkeley School of Law, 2015, (30), p. 993. ISSN: 1086-3818.
- BUMATAY, ASHLEY. A look at tradekey: Shifting policing burdens from trademark owners to online marketplaces. *Hastings Business Law Journal*. San Francisco: UC Hastings. Colleges of the Law San Francisco, 2015, 11(2), pp. 341-360. ISSN: 1554-849X.
- CASTRO, JUAN DAVID. *La propiedad industrial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2009, p. 43. ISBN: 9789587103939.
- DEBET, ANNE. L'industrie du luxe français gagne la première manche dans le bras de fer qu'elle a engagé avec eBay. *Communication Commerce Électronique*, n° 10, Octobre 2008, comm. 113. ISSN: 1292-8682.
- DEBET, ANNE. Affaire LVMH contre eBay: confirmation de la condamnation en appel mais minoration des dommages et intérêts. *Communication Commerce Électronique*, n° 11, novembre 2010, comm. 110. ISSN: 1292-8682.
- DINWOODIE GRAEME, B. & JANIS, MARK D. *Trademarks and unfair competition: Law and policy*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2004. ISBN: 978-0735539914.
- LEÓN, É. y VARELA, E. Infracciones marcarias en los motores de búsqueda de Internet. En R. MEKTE, É. LEÓN y E. VARELA (coords.). *Propiedad intelectual. Reflexiones*. Bogotá: Universidad del Rosario, 2012, p. 218. ISBN: 9789587382464.
- LEQUETTE, YVES; TERRÉ, FRANCOIS & SIMLER, PHILLIPPE. *Droit civil. Les obligations*. 9ème éd. France: Dalloz, 2005.
- LIPSZYC, D. *Nuevos temas de derechos de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: Unesco – Zavalía, 2004, p. 354. ISBN: 9789233039254.
- NURTON, JAMES. Questions referred to ECJ in L'Oreal vs. eBay battle. *Managing Intellectual Property*, 2012, 12, p. 13. ISSN: 0960-5002.
- PANTALONY, MICHAEL. Contributing to infringement: Liability after Tiffany vs. eBay and Louis Vuitton vs. Akanoc. *The Trademark Reporter*. New York: INTA, 2015, 105(3), pp. 709-731. ISSN: 0041-056X.

- PATIÑO, HÉCTOR. Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. *Revista de Derecho Privado*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011, (20), pp. 371-398. ISSN: 0123-4366.
- PEÑA VALENZUELA, DANIEL. *Responsabilidad de los proveedores de servicio de Internet en relación con la propiedad intelectual* [Monografías, n.º 4]. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 246. ISBN: 9789587109092.
- RIMMER, MATTHEW. Breakfast at Tiffany's: eBay Inc, Mark Law and Counterfeiting. *Journal of Law, Information, and Science*. Australia: Faculty of Law, UTAS, 2011, 21(1), pp. 128-166. ISSN: 0729-1485.
- RUHMKORF, ANDREAS. eBay on the European playing field: A comparative case analysis of L'Oreal vs. eBay, *SCRIPTed*, 2009, (6), 685-701. ISSN: 1744-2567.
- SALAS PASUY, B. La industria de la moda a la luz de la propiedad intelectual. *La Propiedad Inmaterial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, (17), pp. 145-161. ISSN: 1657-1959.
- WESTROM, KATJA. Liability for trademark infringement for internet service providers. *Marquette Intellectual Property Law Review*. St, Milwaukee. Michigan: Marquette University Law School, 2012, 16(1), pp. 1-50. ISSN: 1092-5899.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

- BORUKHOVICH, BIANA. What is the real value behind your trademark? *The Fashion Law* [en línea]. 20 de septiembre de 2016 [fecha de consulta 3 de septiembre de 2017]. Disponible en <http://www.thefashionlaw.com/home/the-true-value-of-a-trademark> <https://www.lvmh.com/>
- BRAUDO, SERGE. *Dictionnaire du droit privé* [en línea]. Disponible en <https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/courtier.php>
- KAYSER, SUSAN M. & WHEATLEY, LUCY J. Combating contributory infringement on the Internet. *Jones Day* [en línea]. 1.º de mayo de 2014.
- KESTENBAUM, RICHARD. What are online marketplaces and what is their future? *Forbes* [en línea]. 26 de abril de 2017 [fecha de consulta 3 de septiembre de 2017]. ISSN: 0015-6914. Disponible en <https://www.forbes.com/sites/richardkostenbaum/2017/04/26/what-are-online-marketplaces-and-what-is-their-future/#4e1fc8113284>.
- KLEMCHUK, D. *Secondary. Liability for Trademark Infringement* [en línea]. 24 de julio de 2017. Disponible en <http://www.klemchuk.com/secondary-liability-for-trademark-infringement/>
- KLINE, DANIEL B. *How Amazon fights counterfeit goods* [en línea]. Disponible en <http://www.businessinsider.com/how-amazon-fights-counterfeit-goods-2017-6>
- MARTINET, BÉATRICE & OERTLI, REINHARD. *Liability of e-commerce platforms for copyright infringement. A world tour* [en línea]. Disponible en http://www.mll-legal.com/uploads/tx_x4epublication/LIABILITY_OF_E-COMMERCE_PLATFORMS_FOR_COPYRIGHT_AND_TRADEMARKINFRINGEMENT.pdf

- RENGIFO, E. *Hacia la extensión de la responsabilidad para otros intermediarios en Internet* [en línea]. 2015. Disponible en <http://propintel.uexternado.edu.co/hacia-la-extension-de-la-responsabilidad-para-otros-intermediarios-en-internet/>
- SCHMIDT, JENNIFER; DÖRNER, KAREL; BERG, ACHIM; SCHUMACHER, THOMAS & BOCKHOLDT, KATRIN. *The opportunity in online luxury fashion* [en línea]. Febrero de 2015 [fecha de consulta 3 de septiembre de 2017]. Disponible en <http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-opportunity-in-online-luxury-fashion>
- SZUSTEK, ANNE. *eBay Victorious over Rolex in latest counterfeiting lawsuit*. Disponible en <http://www.findingdulcinea.com/news/business/2009/feb/eBay-Victorious-Over-Rolex-in-Latest-Counterfeiting-Lawsuit.html>