

La responsabilidad civil del mercado virtual por oferta de productos en infracción al derecho de marcas: el caso "L'Oréal v. eBay" en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Por Palazzi, Pablo A..

ED, [244] - (25/08/2011, nro 12.820) [Publicado en 2011]

Fallo rel.: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Gran Sala, 12/07/2011. - L'Oréal S.A., Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd y otros

1

Introducción

El caso que comentamos es el primero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea(1) en pronunciarse sobre la responsabilidad civil de un intermediario –en este caso, un mercado virtual como eBay– por la venta on-line de productos en infracción al derecho de marcas.

En virtud de una cuestión prejudicial elevada por la High Court of Justice inglesa(2) con motivo de un litigio entre L'Oréal S.A. y sus filiales contra tres filiales de eBay Inc. y tres particulares, en relación con la comercialización, sin el consentimiento de L'Oréal, de productos de ésta a través del mercado electrónico gestionado por eBay, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia el 12 de julio en la que estableció precisiones muy clarificadoras acerca de la responsabilidad que pueden tener los prestadores de servicios en Internet por las posibles infracciones del derecho marcario cometidas por sus usuarios (vendedores on-line).

El fallo es muy importante porque el tribunal europeo precisa la interpretación de la directiva europea en materia de comercio electrónico y señala que eBay no podría alegar la inocencia del intermediario y podría ser responsable de la venta ofrecida por terceros en su sitio si tuvo un papel activo en las operaciones. Aparece con este fallo un elemento más en la ponderación de la aplicación del safe harbour para hosting, que consiste en analizar la participación del proveedor y determinar cuán activa o pasiva ha sido su actividad.

2

Plataforma fáctica

L'Oréal es una multinacional cuya actividad comercial se realiza a través de una red cerrada de distribución donde los distribuidores autorizados no pueden vender

productos a otros suministradores. Asimismo, es titular de varias marcas nacionales y comunitarias.

Su demanda contra eBay se centra en infracciones al derecho de marcas (importaciones paralelas y productos falsificados) cometidas por los usuarios de este mercado virtual que venden productos en esa plataforma on-line.

La actora también argumentó que la compra de palabras clave, a través de Google Adwords (la red de anuncios on-line), que pertenecen a marcas registradas de L'Oréal como Lancôme, ocasiona que eBay dirija a sus usuarios a ofertas que pueden violar el derecho de marcas.

Por su parte, eBay explota un mercado electrónico en el que se muestran anuncios de productos ofrecidos en venta por personas que con tal fin se han registrado y han creado una cuenta de vendedor en eBay, que cobra un porcentaje sobre las transacciones llevadas a cabo en su plataforma.

eBay permite que los compradores potenciales pujen por los objetos ofrecidos por los vendedores. También permite que los artículos se vendan sin efectuar una subasta y, por tanto, a un precio fijo. Los vendedores pueden, por otra parte, crear tiendas on-line en los sitios web de eBay. En este tipo de tiendas se vende el conjunto de productos que ofrece un vendedor en un momento dado. Vendedores y compradores deben aceptar las condiciones de utilización del mercado electrónico establecidas por eBay y entre las cuales figura la prohibición de vender artículos falsificados y vulnerar derechos de marca.

En su caso, eBay también presta asistencia a los vendedores para optimizar sus ofertas, crear sus tiendas en línea y promover e incrementar sus ventas. Igualmente, hace publicidad de algunos de los productos que se ofrecen a la venta en su mercado electrónico gracias a la presentación de anuncios a través de operadores de motores de búsqueda como Google.

En mayo de 2007, L'Oréal comunicó a eBay su preocupación por la realización a gran escala de operaciones que lesionaban sus derechos de propiedad intelectual efectuadas a través de los sitios web europeos de eBay.

Al no quedar L'Oréal satisfecha con la respuesta recibida, presentó varias demandas contra eBay en diferentes Estados miembros, entre ellas la presentada ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

L'Oréal solicitó a la High Court que, en primer lugar, declarara que eBay y las personas físicas demandadas habían incurrido en responsabilidad por las ventas realizadas por estas personas, a través del sitio www.ebay.co.uk.

La High Court of Justice, sin pronunciarse en ese momento sobre la cuestión de en qué medida se habían vulnerado los derechos de marca de L'Oréal, confirmó que las

personas físicas demandadas realizaron, a través del sitio www.ebay.co.uk, las ventas descritas por L'Oréal.

En segundo lugar, L'Oréal sostuvo que eBay era responsable del uso de marcas de L'Oréal como consecuencia de la presentación de las mismas en su sitio web y de la inserción en el sitio web de operadores de motores de búsqueda como Google de enlaces patrocinados que aparecen cuando se emplean palabras clave correspondientes a dichas marcas.

A este último respecto se probó que eBay, mediante la selección de palabras clave correspondientes a marcas de L'Oréal en el marco del servicio de referenciación "AdWords" de Google, hace aparecer, cada vez que coinciden tales palabras con las contenidas en la búsqueda efectuada por un internauta a través del motor de búsqueda de Google, un enlace publicitario al sitio www.ebay.co.uk. Este enlace se mostraba en el apartado "anuncios", que figura en la banda derecha o en la parte superior de la pantalla presentada por Google al momento de mostrar los resultados de búsquedas a sus usuarios. Esto quiere decir que si un usuario buscaba un producto de la actora L'Oréal usando una de sus marcas, aparecía un link publicitario a esos mismos productos (en algunos casos falsificados) en venta en el mercado virtual de eBay (debido a la publicidad pagada por eBay).

A modo de ejemplo, el 27-3-07, cuando un internauta introducía las palabras shu uemura, coincidentes esencialmente con la marca nacional denominativa "Shu Uemura" de L'Oréal, como términos de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, se mostraba un anuncio de eBay en el mencionado apartado de "anuncios" de Google Adwords que conducía al sitio de eBay. En concreto, al pulsar ese enlace promocional se llegaba a una página dinámica del sitio www.ebay.co.uk que indicaba: "96 artículos encontrados para shu uemura". Respecto de la mayoría de estos artículos se precisaba expresamente que procedían de Hong Kong.

L'Oréal alegó que, incluso en el caso de que eBay no incurriera en responsabilidad por vulnerar los derechos asociados a sus marcas, debería dictarse contra eBay un requerimiento judicial en virtud del art. 11 de la directiva europea relativa al respeto a los derechos de propiedad intelectual (directiva 2004/48)(3).

L'Oréal alcanzó un acuerdo extrajudicial con algunas de las personas físicas demandadas y obtuvo una sentencia en rebeldía contra las restantes.

Posteriormente, en marzo de 2009, se celebró una audiencia judicial ante la High Court of Justice en relación con la demanda presentada contra eBay. Mediante resolución del 22-5-09, la High Court of Justice realizó determinadas apreciaciones de hecho y concluyó que el estado del litigio no permitía que quedara resuelto, ya que era necesario que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretara previamente diferentes cuestiones jurídicas.

La High Court of Justice constata que eBay ha hecho lo siguiente para minimizar las infracciones:

- ha instalado filtros para identificar los anuncios que puedan incumplir las condiciones de utilización del sitio web;
- ha desarrollado, a través de un programa denominado "VeRO" ("Verified Rights Owner", titular de derechos verificado), un sistema de notificación y retirada destinado a facilitar que los titulares de derechos de propiedad intelectual soliciten la retirada del mercado electrónico de los anuncios infractores(4);
- impone sanciones, como la suspensión temporal o la exclusión definitiva, a los vendedores que infringen las condiciones de uso del mercado electrónico.

A pesar de las apreciaciones antes expuestas, la High Court of Justice estimó que eBay podía adoptar más medidas para reducir el número de ventas realizadas a través de su mercado electrónico que vulneran los derechos de propiedad intelectual. Según el tribunal británico, eBay podría utilizar filtros adicionales e incluir en sus normas la prohibición de vender, sin la autorización de los titulares de las marcas, productos de esas marcas. También podría imponer restricciones adicionales en relación con la cantidad de productos que pudieran anunciarse simultáneamente y aplicar sanciones más rigurosas.

Mediante resolución del 16-7-09, la High Court of Justice suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales sobre el derecho comunitario aplicable al caso.

Esta consulta que los tribunales locales realizan al tribunal europeo de justicia tiene lugar en cuestiones de derecho comunitario novedosas. La opinión del tribunal siempre se limita a interpretar el derecho comunitario, que es vinculante para ese caso y para casos futuros, y no se refiere a cuestiones de hecho sino sólo a temas jurídicos. Por eso, luego del fallo del tribunal, el caso se devuelve al tribunal local para que falle de conformidad con la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia.

3

La doctrina del tribunal europeo sobre el uso
de marcas en mercados virtuales

El Tribunal de Justicia europeo dictó una sentencia que aclara la doctrina de la responsabilidad del intermediario en una venta en línea.

Aunque el tribunal trata en su fallo numerosas cuestiones, en este comentario sólo nos referimos a las relacionadas con los proveedores de mercados virtuales, si éstos pueden ampararse en las inmunidades de la directiva de comercio electrónico y cuándo

hay "conocimiento" de la ilicitud por parte de los mismos(5) a los fines de determinar cuándo son responsables.

3.1. La responsabilidad del operador del mercado electrónico

Los arts. 12 a 15 de la directiva 2000/31 limitan los casos en los que, conforme al derecho nacional aplicable en la materia, puede generarse la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios de la sociedad de la información(6).

El art. 14, apart. 1º, de la directiva 2000/31 dispone:

"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 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 apart. 1º 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, exijan 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".

Para el tribunal, un servicio en Internet que consiste en facilitar el contacto entre vendedores y compradores de productos(7) es un servicio en el sentido de la directiva 2000/31.

La directiva, tal como indica su título, se refiere a los "servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico". De la definición del concepto de "servicios de la sociedad de la información" se desprende que se encuentran comprendidos en la misma los servicios prestados a distancia a través de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, a petición individual de un destinatario de servicios y, normalmente, a cambio de una remuneración. Resulta evidente que la explotación de un mercado electrónico puede reunir todos estos elementos.

En el caso concreto, el fallo señala que eBay almacena (es decir, guarda) en la memoria de su servidor datos facilitados por sus clientes. eBay lleva a cabo este almacenamiento cada vez que un cliente abre una cuenta de vendedor y le proporciona los datos de sus ofertas de venta. Por otra parte, eBay percibe normalmente una remuneración consistente en un porcentaje de las operaciones realizadas a partir de dichas ofertas de venta.

No obstante, la circunstancia de que el servicio prestado por el operador de un mercado electrónico comprenda el almacenamiento de información que le facilitan sus clientes vendedores no basta por sí misma para concluir que, en cualquier caso, a tal servicio le es aplicable lo dispuesto en el art. 14, apart. 1º, de la directiva 2000/31. En efecto, esta disposición debe interpretarse no sólo teniendo en cuenta su tenor sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte.

A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda, siguiendo lo decidido en el caso "Google France"(8) del año 2010, que para que el prestador de un servicio en Internet quede comprendido en el ámbito de aplicación del art. 14 de la directiva 2000/31, es esencial que sea un "prestador intermediario" en el sentido que el legislador ha querido dar a esta expresión en la sección 4 del capítulo II de esta directiva.

Pero luego el tribunal agrega lo siguiente:

"113. No es este el caso cuando el prestador del servicio, en lugar de limitarse a una prestación neutra de dicho servicio mediante un tratamiento meramente técnico y automático de los datos facilitados por sus clientes, desempeña un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de tales datos (sentencia Google France y Google, antes citada, aparts. 114 y 120).

"114. Del expediente y de la descripción contenida en los anteriores aparts. 28 a 31 se desprende que eBay realiza un tratamiento de los datos introducidos por sus clientes vendedores. Las ventas a las que pueden dar lugar estas ofertas se ajustan a las condiciones establecidas por eBay. En su caso, eBay también presta asistencia para optimizar o promover determinadas ofertas de venta".

El tribunal considera que el mero hecho de que el operador de un mercado electrónico almacene en su servidor ofertas de venta, determine las condiciones de su servicio, sea remunerado por el mismo y dé información general a sus clientes no puede implicar que se le excluya de las exenciones de responsabilidad previstas por la directiva 2000/31. Es decir, estos indicios sólo señalan un papel neutro y no indican por sí mismos un papel activo.

Cuando, por el contrario, este operador presta una asistencia consistente, entre otras cosas, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas, cabe considerar que no ha ocupado una posición neutra entre el cliente vendedor correspondiente y los potenciales compradores, sino que ha desempeñado un

papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas. De este modo y por lo que se refiere a esos datos, tal operador no puede acogerse a la excepción en materia de responsabilidad prevista por el art. 14 de la directiva 2000/31.

Finalmente, como el tribunal no se pronuncia sobre hechos sino sobre derecho comunitario, sostiene que corresponde al tribunal británico remitente analizar si eBay ha desempeñado el papel descrito en el anterior apartado en relación con las ofertas de venta sobre las que trata el litigio principal.

3.2. Sobre la existencia de un "conocimiento" por parte del operador del mercado electrónico

El apartado más interesante es el relativo al conocimiento que tiene el operador del mercado virtual.

En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que eBay no ha tenido un comportamiento como el descrito en el apartado anterior, deberá comprobar si, en las circunstancias que concurren en el caso concreto, la empresa ha cumplido los requisitos exigidos por el art. 14, apart. 1º, letras a) y b), de la directiva 2000/31 para poder acogerse a la excepción en materia de responsabilidad.

En efecto, en el supuesto de que este prestador se haya limitado a un tratamiento meramente técnico y automático de los datos y, en consecuencia, le sea aplicable lo dispuesto en el art. 14, apart. 1º, de la directiva 2000/31, tal operador sólo podrá, no obstante, quedar exento de cualquier responsabilidad en virtud de dicho apart. 1º respecto de los datos de carácter ilícito que ha almacenado cuando no haya tenido conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o cuando, tras haber adquirido conocimiento de estos extremos, "haya actuado con prontitud para retirar los datos en cuestión o hacer que el acceso a ellos sea imposible".

Dado que el litigio principal puede concluir con una condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios, el tribunal entendió que correspondía a la corte británica remitente analizar si eBay ha tenido, en relación con las ofertas de venta en cuestión y en la medida en que éstas han redundado en perjuicio de las marcas de L'Oréal, conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito.

A este último respecto, para que se le niegue al prestador de un servicio de la sociedad de la información la posibilidad de acogerse a la exención de responsabilidad prevista por el art. 14 de la directiva 2000/31, 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 apart. 1º, letra b), de dicho art. 14.

Por otra parte –añadió el tribunal europeo–, “para que las disposiciones contenidas en el art. 14, apart. 1º, letra a), de la directiva 2000/31 no queden privadas de su efecto útil, deben interpretarse en el sentido de que contemplan cualquier situación en la que el prestatario en cuestión adquiriera conocimiento, de una forma o de otra, de tales hechos o circunstancias”.

Para el Tribunal de Justicia Europeo, encuadran dentro de estos supuestos:

- 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 art. 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 éste tenía realmente conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar ese carácter ilícito.

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, el tribunal europeo decidió que el art. 14, apart. 1º, de la directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que se aplica al operador de un mercado electrónico cuando éste no ha desempeñado un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados. Este operador desempeña tal papel cuando presta una asistencia consistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas.

En el supuesto de que el operador del mercado electrónico no haya desempeñado un papel activo en el sentido descrito en el anterior apartado y, en consecuencia, a su prestación del servicio le resulte de aplicación lo dispuesto en el art. 14, apart. 1º, de la directiva 2000/31, ese operador no podrá, no obstante, en un asunto que puede concluir con una condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios, acogerse a la exención de responsabilidad prevista en esa disposición cuando haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar el carácter ilícito de las ofertas de venta

en cuestión y, en caso de adquirir tal conocimiento, no haya actuado con prontitud de conformidad con lo establecido en el apart. 1º, letra b), de dicho art. 14.

4

Breve comentario al fallo

En lo que a este comentario interesa, pues no analizamos todas las cuestiones del fallo, cabe concluir que la estimación del "conocimiento efectivo" en el caso "L'Oréal vs. eBay" es la opinión más importante que se ha dado a nivel europeo sobre el tema.

Es también un tema crucial en cualquier litigio relacionado con propiedad intelectual (marcas o derechos de autor) o derechos personalísimos o contenido ilegal subido por terceros a sitios de Internet, donde se debate la responsabilidad de estos últimos y no del usuario que subió el contenido. Los últimos casos giran todos en torno a qué grado de conocimiento tenía el proveedor de Internet para poder responsabilizarlo.

Admitiendo que la decisión final compete a los tribunales nacionales, el fallo comentado considera que el intermediario puede tener un papel activo ayudando a la presentación optimizada de la oferta y a su promoción. Una actividad de este tipo no permitiría al intermediario apelar a la inmunidad consagrada por la legislación comunitaria para las empresas que albergan actividades de terceros y que sólo son responsables de las mismas si tienen conocimiento formal de su carácter ilícito y no actúan en consecuencia.

Este criterio es básico porque, en caso contrario, obligaría al sitio que alberga actividades de terceros a estar monitoreando constantemente los contenidos que se suben o postean, analizarlos, determinar su posible ilicitud y removerlos (con la consiguiente posibilidad de remover contenidos inocentes en caso de duda para evitar responsabilidad). Esto sin lugar a dudas entorpecería decisivamente la velocidad y simplicidad del comercio electrónico. La regla de que en principio no existe obligación de monitorear contenidos existe por ahora como derecho positivo en el derecho europeo. Ha tenido excepciones cuando el pro-veedor es notificado, o cuando se intenta obligar a hacerlo mediante medidas cautelares.

Por eso, el tribunal europeo admite que un papel simplemente pasivo no haría responsable al titular del sitio de remates on-line.

La diferencia entre un papel activo o pasivo podrá juzgarse por los tribunales, en función de las herramientas y la asistencia ofrecida por el intermediario técnico para promover determinadas ventas. Esto en modo alguno impide aplicar el concepto de ignorancia deliberada o willful blindness. Si el titular del sitio se "blinda" en su operatoria de modo de parecer que no conoce los actos ilícitos que se cometen en su sistema, pero realmente está al tanto de las ilegalidades, se le podrá enrostrar responsabilidad civil y hasta penal(9).

Además de todo esto, el intermediario puede ser obligado a prevenir nuevas infracciones obligándole a medidas efectivas, proporcionales y disuasorias que no deben crear obstáculos al comercio legítimo. En estos supuestos, en nuestro medio, será de aplicación el art. 50 del Acuerdo Trips.

El tribunal de alguna manera dejó en claro que los prestadores de servicios de la sociedad de la información(10) que intervienen de manera activa en las operaciones de sus clientes o usuarios no se ven beneficiados por la exención de responsabilidad de la directiva de comercio electrónico. La cuestión fundamental analizada son los límites de la exención de responsabilidad de los intermediarios que desempeñan un papel pasivo encargándose del simple transporte de información procedente de terceros que se encuentra regulada en la directiva 2000/31 sobre comercio electrónico.

En este caso, parece que eBay no es un mero intermediario puesto que ostenta un papel activo en la promoción de las ofertas y la comisión que obtiene por las operaciones realizadas con éxito.

El apart. 1º del art. 14 de la directiva de comercio electrónico establece que cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios puede ser exonerado de responsabilidad respecto de los datos almacenados a petición del destinatario siempre y cuando: (1) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de la actividad o de la información ilícita y (2) el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible cuando tenga conocimiento de ello.

Al serle notificado por una intimación, el prestador debe actuar prontamente. Pero puede ser que la notificación no sea del todo correcta para que pueda actuar.

A modo de ejemplo, no es lo mismo que el titular marcario envíe un mensaje diciendo "Les informamos que en vuestro sitio existe mercadería falsificada en infracción a los registros marcarios de mi representada", que le notifique, mediante una extensa carta documento, la existencia de ciertos productos, ofrecidos por determinado vendedor, en determinadas direcciones internas del sitio, que por su precio, embalaje, entre otros, pueden constituir infracción a las marcas registradas (indicando los registros concretos) y, por ende, solicitar su remoción.

En las conclusiones de la sentencia toma mucha relevancia el concepto del "papel activo" del operador de un mercado electrónico y aclara que estas exenciones se aplican a dicho operador siempre y cuando éste no desempeñe un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos relativos a las ofertas que se realizan en su mercado electrónico.

Pero ¿cuándo hay un papel activo? Se entiende que el operador desempeña tal papel "cuando presta una asistencia consistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o la promoción de tales ofertas".

En cuanto al asunto del posicionamiento y la compra de palabras, el tribunal europeo repite el holding del caso "Google France"(11). El titular de una marca estaría legitimado para prohibir al operador de un mercado electrónico hacer publicidad, a partir de una palabra clave idéntica a esa marca, de productos que se ponen a la venta en ese mercado electrónico cuando dicha publicidad dificulte o no permita al internauta normalmente informado y razonablemente atento el discernimiento sobre si tales productos proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

Además, todo lo hasta aquí expuesto presupone sólo un análisis bajo el derecho comunitario por el tema de la responsabilidad indirecta (contenido subido por terceros).

Cabe también pensar en la responsabilidad directa o recurrir a teorías como la del landlord liability, que han sido aplicadas con éxito a los mercados reales (no virtuales) en todo el mundo para frenar infracciones marcarias masivas(12).

En Estados Unidos cabe citar dos casos importantes. En "Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Services"(13), la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito consideró responsable al titular de un "mercado de pulgas" por las infracciones marcarias de la misma manera que si se tratara de un fabricante o distribuidor. Se basó en un principio general del derecho de daños recopilado en el Restatement of Torts que establece la responsabilidad del titular de un inmueble en el cual se cometen hechos ilícitos cuando éste tiene conocimiento de los hechos ilícitos (knowing or having reason to know that the other is acting or will act tortiously).

En igual sentido, en el caso "Fonavisa Inc. v. Cherry Auction"(14), el noveno circuito consideró responsable al titular de un inmueble que alquilaba locales a terceros donde se intercambiaban y vendían fonogramas "pirateados" en infracción al derecho de autor y derecho marcario en grandes cantidades. Siguiendo la teoría del caso "Hard Rock Café" se lo hizo responsable por tener conocimiento acabado de las ilicitudes.

Sin embargo, recientemente, en el caso "Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc. "(15), ambas instancias liberaron de responsabilidad a eBay en Estados Unidos por un supuesto fáctico muy similar al relatado en el caso que anotamos en este comentario. Esto pone en posiciones opuestas a la jurisprudencia norteamericana, frente a sus pares franceses(16) y ahora europeos por el caso "L'Oréal v. eBay".

5

Conclusión

En materia de infracciones marcarias on-line se vive una etapa de incertidumbre. Las leyes marcarias no fueron escritas para la era de Internet. No se define claramente qué es uso ni qué es conocimiento, y la necesidad de recurrir a analogías y al derecho

civil o de daños para establecer responsabilidades complica la determinación de la calificación jurídica. El presente caso es un aporte más a la discusión. Este fallo ayudará a dilucidar la existencia de conocimiento basado en el papel activo o pasivo que haya asumido el operador de un mercado virtual.

voces: marcas de fábrica - organismos internacionales - informática - daños y perjuicios - compraventa - subasta pública - publicidad - propiedad intelectual - mercados comunes - jurisprudencia - derecho comparado