

Legal |
Opinión | Artículo 1 de 1

La responsabilidad de las plataformas electrónicas por las infracciones marcarias

"...Sería posible imputar una responsabilidad accesoria a las plataformas basada en el conocimiento de la infracción conforme el art. 109 de la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, no es dable eliminar la posibilidad de imputar una responsabilidad directa por culpa propia, como ya lo ha adelantado el derecho francés o el alemán. Y, además, no se debe descartar el recurso a la acción por provecho del dolo ajeno en contra de este tipo de operadores..."

Lunes, 20 de marzo de 2023 a las 11:30



A⁻ A⁺ Imprimir Enviar

Manuel Bernet

La irrupción de las plataformas electrónicas ha alterado el derecho de marcas. En este sentido, inicialmente este medio de comercialización de productos operaba como un simple sistema de intermediación de bienes entre oferentes y demandantes, de ahí que su participación era calificada como pasiva o neutral. En la actualidad, tal modelo ha sido reemplazado por otro que se denomina integrado, puesto que en la misma plataforma se ofrecen artículos tanto por ella como por los terceros comercializadores, dando pie a la noción moderna de *market place* y siendo Amazon su ejemplo paradigmático.

Ahora bien, cabe preguntarse si el titular de la plataforma debe responder por las infracciones marcarias cometidas por los terceros que realizan ventas por medio de ella. Tal cuestión ha dado pie a una importante distinción en la doctrina, saber, entre responsabilidad directa e indirecta. La primera tiene lugar cuando el tercero utiliza el signo distintivo de otro en su propia comunicación comercial,

mientras que la segunda se presenta si se ha inducido o asistido al infractor directo a ejecutar su ilícito marcario.

De forma tradicional, en el derecho comparado se sostenía que las plataformas solo debían responder por responsabilidad indirecta o accesoria, y siempre que se les pudiese atribuir algún grado de participación en

la infracción, o al menos un conocimiento específico de ella. Es así como en el derecho estadounidense se resolvió que eBay no debía responder por la comercialización en su sitio de artículos falsificados de la marca Tiffany, ya que no indujo a la comisión de tal infracción ni tenía un conocimiento particular de ella y, por el contrario, al ser notificada de tales ilícitos por la titular marcaria actuó de buena fe al identificar y remover de su plataforma la subasta de tales joyas (Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93 (2d. Cir. 2010)). De esta manera, el modelo estadounidense se cimienta en el dolo, ya que el intermediario digital solo respondería si deliberadamente permite que el tercero viole la marca de otro.

Este enfoque jurídico favorable a las plataformas no se ha seguido últimamente en el derecho continental. Así, ya sea recurriendo al derecho de la responsabilidad civil o al derecho de la competencia desleal, sistemas como el francés o el alemán de a poco han transitado desde una responsabilidad accesoria a una de carácter directa. A modo de ejemplo, en el derecho germano se ha sostenido que es posible atribuir responsabilidad a las plataformas por culpa propia basada en el conocimiento de la infracción como en la previsibilidad de esta. En este punto se ha esgrimido que las plataformas, al crear un riesgo de que un tercero viole los intereses de otros participantes del mercado, están obligadas a limitar dicho peligro en la medida de lo posible y razonable.

Un punto de inflexión de esta evolución es la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de diciembre de 2022, por el cual —ya en el ámbito exclusivamente marcario— determinó que una plataforma como Amazon puede responder de forma principal —y no secundaria o accesoria— por las infracciones marcarias ejecutadas en su sitio a través del ofrecimiento por terceros de artículos que utilizan un signo distintivo ajeno sin el consentimiento de su titular. En este extremo es llamativo que en sentencias anteriores de este tribunal se desecharon todas las acciones dirigidas a sitios web, como Google, eBay o Amazon, al indicarse que tales operadores no hacían uso en su propia comunicación comercial de la marca implicada, requisito inherente a toda infracción de esta naturaleza.

Sin embargo, en este pronunciamiento reciente este órgano jurisdiccional alteró tal criterio al sostener que por las características especiales de Amazon sí era posible afirmar que ella realizaba un uso de una marca ajena en su plataforma, a pesar de que los artículos portadores de dicho signo eran vendidos por terceros comercializadores. Para allegar a tal conclusión el tribunal se cimentó en el presupuesto normativo de cuál sería la percepción del usuario normalmente informado y razonablemente atento con relación a la comunicación comercial del sitio web de Amazon.

De este modo, a partir de una apreciación global de las circunstancias del caso, se indicó que este tipo de usuario creerá que existe un vínculo natural entre la plataforma y el signo infringido basado en las siguientes consideraciones: (i) que por la especial manera de presentar los anuncios por Amazon en su sitio no es posible distinguir con claridad cuáles son las ofertas procedentes del operador del sitio y cuáles tienen como fuente los terceros vendedores, y (ii) en la naturaleza y amplitud de los servicios prestados por un operador como Amazon, que integra en su mismo sitio a los terceros vendedores de artículos portadores de la marca implicada y los incorpora en todas las fases del negocio, como es el almacenamiento, envío y devolución de los artículos.

En base a estas consideraciones es imprescindible proyectar cómo estos desarrollos comparados pueden repercutir en el derecho chileno. En el ámbito de las marcas, no existen dudas de que sería posible imputar una responsabilidad accesoria a las plataformas basada en el conocimiento de la infracción conforme el art. 109 de la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, no es dable eliminar la posibilidad de

imputar una responsabilidad directa por culpa propia, como ya lo ha adelantado el derecho francés o el alemán. Y, además, no se debe descartar el recurso a la acción por provecho del dolo ajeno en contra de este tipo de operadores.

** Manuel Bernet Páez es profesor de Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y socio de Jara del Favero Abogados.*

0 Comentarios

 **Ivette Cuadros** ▼



Sé el primero en comentar...



Comparte

Mejores Más nuevos Más antiguos

Sé el primero en comentar.

Suscríbete

Política de Privacidad

No vendan mis datos

EL MERCURIO

Términos y condiciones de la Información © 2002 El Mercurio Online