



Trabajo Fin de Grado

El rol de las plataformas digitales ante infracciones marcarias cometidas por terceros vendedores

Abril Anahí Chicahuala

Grado en Derecho 2026



ANEXO 9

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA ORIGINALIDAD DEL TRABAJO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 11.3 del Reglamento del TFG de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, D/D^a...CHICAHUALA ABRIL ANAHI.....,con PASAPORTE.....AAH611234....., estudiante del Grado en.....DERECHO.....

DECLARO: que el presente trabajo, que lleva por título.....EL ROL DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES ANTE INFRACCIONES MARCARIAS COMETIDAS POR TERCEROS VENDEDORES..... es una obra original de mi autoría, habiendo utilizado en su realización las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales que se encuentran debidamente citadas en el mismo, y que no he utilizado ningún tipo de aplicación, incluida la inteligencia artificial generativa, en su realización que falsee u oculte la autoría.

Lo que declaro a los efectos de responsabilidad por plagio oportunos.

Fdo.: Abril Anahí Chicahuala

En Málaga, a 30 DE MAYO del 2025.....



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA



UNIVERSIDAD DE
Belgrano
BUENOS AIRES - ARGENTINA

Trabajo Fin de Grado

El rol de las plataformas digitales ante infracciones marcarias cometidas por terceros vendedores

Estudiante: Abril Anahí Chicahuala

Tutor: Nicolas Emanuel Olivares

FACULTAD DE DERECHO

Grado Derecho 2026



TÍTULO:

El rol de las plataformas digitales ante infracciones marcarias cometidas por terceros vendedores.

TÍTULO EN INGLÉS:

The role of digital platforms for infractions committed by third party sellers.

RESUMEN:

Las consecuencias jurídicas derivadas del uso de una marca ajena por terceros vendedores dentro de las plataformas electrónicas generan grandes controversias a la hora de determinar si la plataforma responde o no por las infracciones de marca. A priori, se analiza si el sitio web cumple un rol activo o meramente pasivo, y a su vez, si cabe una responsabilidad directa o indirecta a posteriori. No obstante, la jurisprudencia ha hecho una evolución relevante sobre la responsabilidad que puede recaer en este entorno digital, siendo parte fundamental la comunicación comercial, la estrategia comercial y el efecto que se genera en los consumidores.

PALABRAS CLAVES:

Marca – signo distintivo – nombre comercial - comercio electrónico - plataformas digitales – operadores del mercado – responsabilidad directa e indirecta- infracción marcaria – actuación pasiva o activa - comunicación comercial.

ABSTRACT:

The legal consequences derived from the use of a another's trademark by third party sellers within electronic platforms generate significant controversy when it comes to determining whether the platform is responsible for trademark infringements. First, the analysis focuses on whether the website plays an active or merely passive role, and second, whether direct or indirect responsibility. However, jurisprudence has made a relevant development on the responsibility that can fall on this digital environment, being a fundamental part of commercial communications, the commercial strategy and the effect that is generated on consumers.

KEYWORDS:

Trademark – distinctive sign – trade name – e-commerce- market operators – direct and indirect responsibility – trademark infringement – passive or active action – commercial communication.

INDICE

INTRODUCCIÓN	6
SISTEMA LEGAL DE PROTECCION MARCARIA	8
LA MARCA COMO SIGNO DISTINTIVO	8
OBJETO DE LA MARCA Y SU CLASIFICACIÓN	8
REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA MARCA	10
PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS	10
NOMBRE COMERCIAL.....	11
FACULTADES Y OBLIGACIONES PARA EL TITULAR DE LA MARCA	12
LA MARCA COMO OBJETO DE NEGOCIOS JURÍDICOS: LA LICENCIA Y LA TRANSMISIÓN	13
EXTINCIÓN DE LA MARCA: NULIDAD Y CADUCIDAD	14
LA MARCA Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO: OPERADORES DEL MERCADO- PLATAFORMAS	14
AMAZON	15
USO DE LA MARCA DENTRO DEL TRÁFICO ELECTRONICO MERCANTIL	16
RESPONSABILIDAD POR EL USO DE LA MARCA AJENA:	18
PARTES INVOLUCRADAS	18
DEBER DE DILIGENCIA	19
LA VÍA PARA QUE LA PLATAFORMA RECONOZCA ACTOS ILÍCITOS: LA NOTIFICACION	21
LA PLATAFORMA: ACCIONES.....	22
BOCA A BOCA ELECTRONICO: INFLUENCIA EN LA REPUTACIÓN DE UNA MARCA ...	23
MARCO NORMATIVO DEL DERECHO MARCARIO EN LA REPUBLICA ARGENTINA	24
RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y EL DEBER DE PREVENCION EL DAÑO.....	24
MEDIDAS JUDICIALES Y TUTELA EFECTIVA DEL DERECHO MARCARIO	25
CASOS DESTACADOS: CLAPS Y KOSTEN	25
CONCLUSIÓN	28
BIBLIOGRAFÍA	30

INTRODUCCIÓN

El comercio electrónico ha registrado un desarrollo vertiginoso en los últimos años, modificando de manera profunda las formas tradicionales de intercambios comerciales. Las plataformas digitales de compraventa han transformado el acceso de los consumidores a bienes y servicios, brindando una comodidad y una proyección internacional sin precedentes. La expansión de los medios virtuales y el origen de la comunicación multidireccional, como mecanismo de transmisión e intercambio de todo tipo de información plantea ventajas, pero a su vez responde a numerosas incertidumbres jurídicas. Esta innovación contribuye a la concepción de un cambio en la estructura y en la organización social y económica a nivel mundial, de manera tal que, los prestadores de servicios de la sociedad de la información cumplen un rol fundamental en este círculo de redes siendo no sólo destinatarios de la información, sino también proveedores del contenido que se pone a disposición del público.

Sin embargo, este crecimiento ha traído consigo importantes desafíos legales. En el ámbito de la propiedad industrial, ha surgido un intenso debate respecto a si los administradores de estas plataformas pueden ser considerados legalmente responsables por las infracciones a marcas registradas que cometen terceros al vender productos a través de los sitios virtuales. Esta cuestión genera dudas relevantes sobre hasta qué punto se extiende la responsabilidad de las plataformas digitales y cómo puede garantizarse una protección eficaz de los derecho marcario en el entorno del comercio online.

A través de estas plataformas, se comercializan frecuentemente productos que infringen derechos de marca, como imitaciones o artículos falsificados. Aunque la responsabilidad directa suele recaer sobre el vendedor que utiliza el sitio para ofrecer dichos productos, la posibilidad de que los titulares de las marcas afectadas también puedan reclamar responsabilidad a la propia plataforma plantea una incógnita de carácter jurídico un poco más compleja. Por un lado, hay que mencionar que no existe regulación sobre la utilización de las marcas en internet, pero sí un artículo plasmado en la ley de marcas que establece que el titular podrá prohibir el uso del signo en redes de comunicaciones telemáticas y como nombre de dominio (artículo 34 de la LM). Por otro lado, cabe mencionar que, inicialmente, el tribunal se negó a extender la responsabilidad directa a los intermediarios de internet, argumentando que éstos realizan un uso propio de las marcas infringidas.

Sin embargo, en el ámbito de la unión europea, la jurisprudencia del tribunal de justicia de la unión europea, precisamente la sentencia de 22 de diciembre de 2022, dictada en el asunto Louboutin vs. Amazon, representó un punto de inflexión en la jurisprudencia Europea. En dicha resolución, el tribunal reconoció, por primera vez, la posibilidad de imputar responsabilidad directa a los operadores de plataformas de comercio electrónico por infracciones marcarias, estableciendo criterios jurídicos pertinentes para determinar tal responsabilidad.

En este contexto, el presente estudio tiene por objeto examinar en profundidad el crecimiento exponencial de las actividades ilícitas realizadas por operadores en el mercado de comercio electrónico, la evolución de la doctrina jurisprudencial en esta materia, con la finalidad de precisar las circunstancias bajo las cuales los operadores de plataformas digitales pueden ser considerados responsables de forma directa por las infracciones de marcas cometidas en el marco virtual mediante la venta de productos, y asimismo, como el boca a boca de los consumidores electrónicos puede influir significativamente en la reputación y el valor de la

marca de una empresa ante la promoción realizada por un marca determinada en los soportes digitales.

SISTEMA LEGAL DE PROTECCION MARCARIA

LA MARCA COMO SIGNO DISTINTIVO

Concepto que se define como el signo distintivo que permite identificar o diferenciar productos o servicios procedentes de un empresario o grupo de empresarios de otros, dentro del tráfico mercantil. A su vez, cumple una función relevante en el mercado, la identificación de origen empresarial, así como la calidad de estos según las expectativas de los consumidores creándose así el Good Will empresarial de la persona que la utiliza. Otra de las funciones trascendentales de un signo distintivo es la citada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia del 22 de septiembre de 2011 - *interflora e interflora british unit.*, la cual establece que, además de su función de indicación del origen y de la función publicitaria, una marca también puede ser empleada por su titular para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Siguiendo con la definición de la marca, para diferenciar los productos, se requiere de cierta identidad o similitud respecto de otros existentes en el mercado, tiene un importante significado al configurarse el principio de especialidad propio del ámbito marcario. No obstante, no es un principio absoluto, las marcas renombradas ya registradas ponen un límite a la identidad o similitud de otros productos por muy diferentes que sean, de aquellos identificados por la marca renombrada, no cabiendo así registro de los mismos a posteriori. Por otro lado, cabe mencionar que tras las modificaciones del real Decreto- Ley 23/2018, el concepto de marca notoria ya no se utiliza legalmente en España, sino que se engloba bajo el termino de marca renombrada.

El artículo 2 de la ley de Marcas menciona el derecho exclusivo del uso de la marca, derecho que está subordinado al registro en la oficina española de patentes y marcas. Tal es así, que la exclusividad nace automáticamente una vez que el solicitante cumple formalmente con el registro, el cual deberá hacerse de buena fe, ya que a consecuencia de la mala fe, el registro se considerará nulo de nulidad absoluta (artículo 51.1,b).

Por otro lado, ante la falta de registro, se ofrece protección a aquellos nombres comerciales y marcas que reúnen ciertos requisitos relativos al uso que el legislador entiende que ha de protegerse más allá del hecho registral (artículo 6.2, d y 9.1,d).

Actualmente, el derecho de propiedad industrial ha traído diversos debates respecto de las operaciones realizadas a través de plataformas electrónicas, de la actividad infractora que se comete en ellas y la responsabilidad de terceros por el uso de marcas registradas para comercializar productos y servicios. El uso de la marca a través de las plataformas de comercio electrónico puede ser realizado de la siguiente manera: la venta de productos de marca que ya han sido utilizadas; la oferta o comercialización de productos de marca sin su embalaje original; la venta de productos de marca sobre las cuales aún no se han agotados el derecho distribución; la comercialización de productos falsificados que imitan una marca registrada; y el empleo de una marca como palabra clave en motores de búsqueda para promocionar productos idénticos o similares a los que identifican dicha marca. Por consiguiente, la responsabilidad legal de estos operadores dependerá en gran medida del tipo de función que desempeñen, especialmente si van más allá del simple papel de intermediarios o si cumplen una función más activa por las operaciones realizadas.

OBJETO DE LA MARCA Y SU CLASIFICACIÓN

La marca puede aplicarse tanto a productos como a servicios. Es posible que un mismo artículo, ya sea antes de llegar al consumidor final o incluso cuando ya lo tenga en su poder y

requiera una reparación o revisión, este identificado por dos o más marcas distintas, como por ejemplo la del fabricante, la del distribuidor o la del profesional encargado de su reparación por solicitud del usuario.

En otro orden de ideas, los productos y servicios para el registro de marcas de fábrica de comercio y de las marcas de servicios se clasifican dentro del tratado multilateral denominada clasificación Niza. Esta clasificación internacional, tiene como finalidad encuadrar cada uno de los productos o servicios a los que se refiere a la marca. En la actualidad, existen 45 clases diferentes, 34 de productos y 11 de servicio. La oficina española de patentes y marcas viene aplicando la clasificación Niza, en su 12 edición, versión 2023.

Es imprescindible mencionar que, las marcas pueden ser nacionales, internacionales o de la unión europea, esto según el ámbito de protección. Cada país, por el principio de territorialidad, es soberano para determinar qué signos pueden ser marcas, los requisitos para obtener y conservar la protección, el ámbito de esta, etc. Y si bien, la internacionalidad del tráfico se rige por los correspondientes tratados, la normativa marcaria española regula contenido prioritario en materia transfronteriza (artículo 79 y ss. De la Ley de marcas, numero 17/2001). El artículo mencionado, establece que el solicitante de una marca en un país que forma parte de la Unión de París (CUP), tiene preferencia durante seis meses para reproducir su solicitud en cualquier otro país parte de dicho tratado. A su vez, también puede realizarse mediante un único expediente ante la oficina internacional en Ginebra de la organización mundial de la propiedad industrial. La resolución favorable de dicho expediente conlleva la concesión de la marca, con igual resultado al de haberlo tramitado con éxito en cada país parte del CUP.

Si se hace referencia a la condición de su titular, existen marcas individuales y colectivas. Su titular puede ser una persona natural o jurídica, española o extranjera. La ley de marcas permite la copropiedad, siempre y cuando se mantenga presente la indivisibilidad de la marca. Frente a la ordinaria, se sitúa la marca colectiva que según el artículo 62 de la ley de marcas, numero 17/2001, es el signo distintivo que sirve para diferenciar en el mercado los productos y servicios de otras en el mercado. Por tanto, la marca colectiva es aquella que sirve para distinguir productos y servicios de los miembros de una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios y el titular de esta marca es dicha asociación. En conciencia, una persona física no podrá ser titular de una marca colectiva, tal es así que los socios que integran una sociedad podrán utilizar dicha marca a los efectos identificativos del producto o servicio que dan origen al objeto social. Por otra parte, se puede mencionar la marca de garantía, denominada como signo que certifica que los productos o servicios a los que se aplica, cumplen determinadas exigencias, principalmente en cuanto a calidad, componentes, origen geográfico, modo de elaboración, todo ello bajo la autorización y control del titular (art. 68 LM). Esta última, se trata de una marca individual, cuyo titular, no puede servirse de ella, ni por sí ni por persona o entidad que de él dependa, sino autoriza o controla su uso a los empresarios de internet, siempre y cuando presenten característica que le hacen acreedores de su utilización con arreglo a un detallado reglamento de uso que, al igual que para la marca colectiva, debe ajustarse al contenido que también señala el reglamento de marcas en su artículo 38 de la ley de marcas, número 17/2001, y es objeto de publicidad registral. La marca de garantía hace referencia a un signo de calidad para orientación de usuarios o consumidores y que, en la medida en que esté provisto de prestigio, aspiran a utilizarlo los empresarios del sector. Un ejemplo de ello, es Judión de la granja, cuyo titular es el ayuntamiento del real sitio de san Ildefonso. Como titular, no puede utilizar la marca para identificar productos. Sin embargo, podrá autorizar a que cualquier empresario la utilice para identificar sus judiones, si estos reúnen los requisitos establecidos en el reglamento de uso de la marca, como la procedencia del producto y la producción frente a las normas que establece dicho reglamento. El ayuntamiento se convierte

en garante de que el producto solicitado reúna todos los requisitos que aseguren la calidad y procedencia del producto.

REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA MARCA

PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS

La legislación marcaria hace mención a la determinación de signos que no pueden registrarse como marcas, ya sea por razones de índole general (prohibiciones absolutas) o porque lesiona derechos de tercero amparados por la ley (prohibiciones relativas).

Las prohibiciones absolutas están enumeradas en el artículo 5.1 de la Ley de marcas. Entre ellas encontramos: las prohibiciones derivadas de no ser signo idóneo para su utilización como marca por no cumplir con el artículo 4, estos es que no pueden ser representados en el registro de marcas; signos que carezcan de virtud diferenciadora porque al ser utilizado no distinguen a un concreto producto o servicio, sino a una especie o clase de los mismos, a su procedencia o característica, a su naturaleza o forma, o porque el signo se ha convertido en habitual para referirse a un tipo de producto o servicio en el lenguaje común o en la costumbre.

La prohibición de protección reviste un carácter fundamental en el registro de bienes inmateriales, ya que tiene su fundamento a la hora de renovar de manera indefinida una marca, mientras que las patentes o diseños industriales terminan pasando al dominio público una vez transcurrido el plazo legal señalado en la ley de marcas. Así también, nada impide que los signos distintos puedan ser protegidos por la normativa de propiedad intelectual (al reunir los requisitos de originalidad y creatividad necesarios y sin necesidad de estar registrado) o diseño industrial (al conferir el propio signo constitutivo de la marca una apariencia tal a un producto que facilite su comercialización), y en menor medida, en la normativa de patentes.

Todo esto trae a debate si es posible registrar un color delimitado por una forma geométrica simple, como marca, esto es un signo distintivo utilizado para identificar en el mercado los productos o servicios de una empresa. No obstante, el tribunal de justicia de la unión europea en la STJCE “*SIECKMANN*” del 12 de diciembre de 2002, en el asunto C-273/00, abordó esta cuestión de si un signo que no puede ser percibido visualmente, como un olor, puede ser registrado como marca. El TJUE concluyó que, para que un signo pueda ser registrado como. marca, debe ser susceptible de representación gráfica, clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por consiguiente, el color en sí mismo, carece de exigibilidad en cualquiera signo que pretenda ser registrado como marca, pero sí que sería posible para los casos en que dicho carácter distintivo se halle en productos o servicios en el mercado, donde a priori incurran en prohibiciones absolutas, pero por su característica distinta marcan mayor trascendencia, en cuyo caso sería de aplicación la excepción establecida en el artículo 5.2 de la ley de marcas. Hecho que se invoca por quien pretenda el registro de la marca , por tratarse de una cuestión de hecho.

Por otra parte, aparecen las llamadas prohibiciones relativas, se presentan en casos en los que el signo elegido guarda relación con otra marca anterior para productos idénticos o por razones de semejanza existe un riesgo de confusión o asociación con la marca precedente. Otro caso de prohibición relativa tiene lugar en el nombre comercial y la marca, ya que la ley es minuciosa a la hora de determinar cómo debe entenderse la prioridad. También, aquellas marcas renombradas que han sido registradas con anterioridad , estas son, aquellas conocidas por todos sin que tengan que ver con los productos o servicios de la misma. Cabe mencionar que ahora sólo hace menciona las renombradas, por lo que permite a su titular marcario oponerse al registro de una marca igual o similar para productos o servicios diferentes y superar a su vez

el principio de especialidad, lo cual deberá probarse ante la autoridad y el renombre de esta. Como se ha expuesto, la protección de las marcas renombradas se produce incluso en el supuesto en que no haya sido objeto de registro.

Pero, ¿qué se entiende por renombre? Según el tribunal de justicia de la unión europea, “debe considerarse alcanzado cuando parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca la conoce” (Sentencia PAGÓ internacional, C-301/07, apartados 21 y 24). La identidad, por ejemplo, ha sido fuente de controversias por el prestigio adquirido por titulares de marca reconocidas porque pretenden idear variantes para disimular semejanzas para hacerse futuros competidores en el mercado y generar una confusión en el consumidor o usuario.

Dicha confusión puede originarse cuando se intenta registrar una marca similar a otra ya registrada con la finalidad de identificar productos diferentes. La razón no es la similitud de los signos, sino la notoriedad que se extiende más allá del público interesado por los productos para los que fue registrado.

A diferencia de las prohibiciones absolutas, las relativas se aprecian por los titulares de marcas prioritarias, quedando censurada por el tribunal de justicia de las comunidades europeas la interpretación extensiva del riesgo de asociación como factor impeditivo de la convivencia de dos marcas que pueden producirlo.

Con respecto a otros derechos anteriores, la ley de marcas resuelve un problema sobre el uso de la marca de nombres o imágenes ajenas o denominaciones correspondientes a personas jurídicas distintas del solicitante, en este caso, el titular de la marca tiene, además de instar la acción de nulidad relativa, una vía preventiva para evitar la posible colisión entre un signo distintivo, en tanto que podrá oponerse al registro del mismo.

Asimismo, la disposición adicional decimoséptima establece que el hecho de no rectificar la denominación social cuando existe un pronunciamiento judicial al haberse conculcado un derecho marcario, determina la disolución de pleno derecho de la persona jurídica que no acate la decisión judicial en el plazo de un año.

Todo esto se completa con las marcas de agentes o representantes. Es frecuente que el agente o representante, en el ejercicio de sus funciones, del titular de la marca actúe de manera desleal e intente registrarla con la idea de adueñarse, pero para este precepto, se establece un sistema de defensa del titular perjudicado por la infidelidad de su colaborador.

Finalmente, otro auge dotado de conflicto y punto que interesa en materia de derecho de marcas, es el comercio electrónico, particularmente sobre la responsabilidad directa de los operadores de las plataformas digitales, pero cometidas por terceros vendedores en sus sitios web. Aunque está claro que la responsabilidad por la infracción recae en el vendedor que utiliza la plataforma para comercializar esos productos, determinar si los titulares de la marca afectada puede también atribuir responsabilidad a la propia plataforma representan un asunto más complejo que se desarrollará más adelante.

NOMBRE COMERCIAL

Se entiende por nombre comercial todo aquel signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. De este mismo modo, el legislador

permite que se empleen como nombres ,signos, con representación gráfica, como anagramas, logotipos, imágenes, figuras y dibujos, aunque sean impronunciabiles.

Para precisar el tipo de actividad para el que se pretende el registro, hay que remitir a la clasificación internacional de productos o servicios, ya que está ausente dentro de la normativa marcaria. Pues se interpreta como una novedad sobresaliente de la nueva regulación del nombre comercial, tal es así que la libre cesión del nombre no requiere de la correlativa transmisión de la empresa en cuya actividad se emplea.

En cuanto a la diferencia y a su función, el nombre comercial tiene como finalidad identificar en el tráfico al propio sujeto titular de la actividad empresarial, quedando finalmente, el rótulo como signo distintivo de los locales en que la actividad se lleva a cabo. En cambio, la marca, es el signo distintivo de los productos y servicios que el empresario coloca dentro del mercado. En consecuencia, trae complicaciones. El titular de la de una organización mercantil, ya sea social o individual, posee un nombre como atributo inherente de su personalidad que lo identifica en la globalidad de sus relaciones jurídicas y no solo como ejerciente de una actividades mercantil, sino también, hay que tener en cuenta que la razón social puede a su vez coincidir tanto como el nombre comercial como con el nombre personal, por lo que se estaría ante un mismo nombre con tres regulaciones diferentes.

Cuando esto sucede, la persona o entidad que logra un gran prestigio bajo esta variedad de nombres, en consiguiente pretende evitar cuestiones perjudiciales en su uso, provenientes de otros operadores mercantiles dentro del tráfico. A raíz de lo mencionado, cuando es evidente el prestigio y la acreditación del nombre del empresario, aunque tengo su inscripción como nombre comercial, no podrá evitar, que en caso de que otro empresario tenga por nombre personal uno coincidente, no podrá aquel evitar que este lo emplee, incluso en el desarrollo del mismo género de actividad para el que ha sido registrado. Finalmente, cualquier pretensión chocará con la limitación establecida en el artículo 37.1.a de la Ley de Marcas, que forma parte del bloque de disposiciones de aplicación por remisión del artículo 87.3 de la Ley, que permite a los terceros, sin necesidad de autorización del titular del signo, la utilización en el mercado de su nombre y dirección aunque coincida con el registrado por otro persona. Es decir que, si el nombre comercial registrado incluye solo el patronímico y el apellido, si puede obligarse al homónimo a que utilice sus dos apellidos, con lo que se introduce un factor de diferenciación.

En consecuencia, es relevante mencionar que, la utilización de una marca por terceros dentro del mundo digital ha producido grandes conflictos entre los titulares de las marcas, los operadores de las plataformas y aquellos que prestan un servicio a través de ellas. Por consiguiente, no hay normativa alguna que regule expresamente como los protagonistas pueden responder ante las infracciones marcarias, pero sí una importante evolución jurisprudencial (detallada a lo largo del trabajo) que tuvo como finalidad determinar en qué situaciones los operadores pueden ser considerados responsables.

FACULTADES Y OBLIGACIONES PARA EL TITULAR DE LA MARCA

Dentro de este ámbito se encuentran vertientes positivas y negativas. La vertiente positiva se encuentra dentro de la Ley de Marcas, ella es el uso exclusivo, una vez registrada la marca, que tiene el titular de la misma dentro del tráfico económico, es decir, el derecho exclusivo. Por otro lado, se encuentra la vertiente negativa, al que se denomina Ius Prohibendi.

A tal efecto, se prevé un sistema de protección provisional cubriendo el período transitorio previo a la concesión de la marca solicitada, de tal manera que, será oponible a terceros una vez que se publique tal en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Más limitada aún es la oponibilidad inter partes, que resulta de la notificación sobre la solicitud hecha a un tercero y del agotamiento de la marca una vez dentro del tráfico mercantil sobre productos comercializados dentro del espacio común europeo, desde un punto de vista comunitario y no internacional.

Es de gran importancia mencionar, que el titular de una marca tiene una facultad relativa de controlar y de organizar como se distribuyen los productos marcados dentro del mercado, ya que una vez transmitidos, no pueden inmiscuirse en las ulteriores transmisiones hasta su llegada al consumidor, salvo cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, como su alteración respecto de la puesta inicial (artículo 36, párrafo 2 de la Ley de Marcas).

Además de los derechos conferidos que establece la normativa marcaria, se establece una obligación de suma relevancia, la necesidad de explotación de la misma dentro de los cinco años desde la publicación de la concesión, bien por el titular de la marca o por un tercero con consentimiento para el uso. Como consecuencia, es decir la interrupción de este por tiempo superior a cinco años sin causa que lo justifique, conlleva la caducidad de la marca. Dentro de este campo encontramos acciones que protegen el derecho de marca, estas pueden ser civiles o penales, de las cuales se incluye la cesación del acto lesivo: la adopción de medidas tendentes a su evitación en el futuro; la indemnización por daños y perjuicios y la publicación de la sentencia favorables como instrumento para desvirtuar cualquier equívoco que se haya podido generar en el mercado.

LA MARCA COMO OBJETO DE NEGOCIOS JURÍDICOS: LA LICENCIA Y LA TRANSMISIÓN

Una vez que se configura la titularidad sobre la marca como un derecho real de propiedad, existe la posibilidad de que se originen otros derechos reales como el de garantía o la celebración de contratos concernientes al uso por medio de una licencia. Por ende, es posible hablar de condominio o de copropiedad.

Por un lado, la transmisión por medio de licencia implica una cesión temporal en el uso en favor de un tercero o licenciataria. Tampoco requiere de la entrega total de la empresa, ni de los procesos de fabricación. ya que varía en la naturaleza y el contenido objeto de la misma.

Por otro lado, la cesión puede ser total o limitada, exclusiva o son ella, esta última, permite exclusivamente la presencia del uso de otros licenciataria. En estos casos, el legislador no ha hecho hincapié en las diferencias contractuales y extracontractuales que pueden generarse como consecuencia del incumplimiento de la marca protegida por parte del licenciataria, tendrá, las mismas acciones que el usurpador del signo distintivo y a su vez la facultad de acceder al registro para que produzcan efectos contra terceros de buena fe. Cabe mencionar, que el real decreto- ley 23/2018 incorporo dos apartados referentes a la legitimación del licenciataria para ejercer acciones por infracción marcaria, el cual se establece que, salvo pacto en contrario estarcido en el contrato, el licenciataria sólo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular. Sin embargo, quien tenga la licencia exclusiva de la marca podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación. También, podrá intervenir cualquier licenciataria en el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca, a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado. Por último, la marca puede ser objeto de cesión

de garantía, esto quiere decir que sobre la marca se puede constituir una hipoteca mobiliaria. para ello, se ordena su registro y publicación en el boletín oficial de la propiedad industrial.

EXTINCIÓN DE LA MARCA: NULIDAD Y CADUCIDAD

El decreto ley 23/2018 introdujo importantes modificaciones respecto de la normativa marcaria. Una de ellas, es la distinción entre la nulidad y la caducidad. Anteriormente, había que acudir a un procedimiento judicial, siendo los tribunales mercantiles los competentes para tal declaración a través de sentencias declarativas, pero con la nueva redacción puede ser solicitada vía judicial mediante demanda de reconvención en una acción por violación de marca, o bien ante la propia Oficina española de patentes y marcas.

LA MARCA Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO: OPERADORES DEL MERCADO-PLATAFORMAS

Las plataformas de comercio electrónico constituyen una categoría específica dentro del amplio ámbito de las plataformas digitales, orientadas a ofrecer servicios de intermediación en la venta y distribución de diversos bienes y servicios, estos entornos digitales desempeñan un papel fundamental al conectar a oferentes y demandantes dispersos, aportando un importante valor añadido a la sociedad de la información al facilitar el contacto y el intercambio entre usuarios a nivel global.

Por ende, actúan como intermediarios, las cuales permiten o facilitan transacciones entre compradores y vendedores dentro de un espacio virtual. A diferencia del comercio electrónico tradicional donde una empresa se relaciona con un proveedor o cliente, los operadores del mercado electrónico, operan con una pluralidad de compradores.

Por otra parte, el comercio electrónico es la compraventa de productos y servicios a través de sistemas electrónicos, particularmente internet. Es una actividad que se desarrolla a través de mercados virtuales, espacios destinados a facilitar el encuentro y las transacciones comerciales entre compradores y vendedores en línea. Esta nueva forma de generar valor y a su vez recuperarlos, puede llegar a ser una gran innovación.

Según la Comisión Europea, estas plataformas pueden definirse como mercados donde se realizan transacciones directas entre compradores y vendedores de bienes y/o servicios.

Es importante mencionar la Reglamento (UE) 2022/1925, sobre mercados digitales y equitativos en el sector digital (Reglamento de mercados digitales). Esta normativa tiene como finalidad armonizar y obtener una seguridad jurídica, en toda la unión, el mercado interno de todas las empresas, aplicando los principios de equidad y disputabilidad en los guardianes de acceso, en beneficio de los usuarios profesionales y finales. Esta ley, tiene como objeto el control de la comisión europea y las autoridades nacionales de competencia del comportamiento de las plataformas digitales, para evitar que se impongan condiciones injustas por parte de los guardianes de acceso a las empresas usuarios y garantizar, el carácter abierto de importantes servicios digitales, como la cancelación de suscripciones, desinstalar servicios preinstalados o descargas de aplicaciones.

El reglamento de mercados digitales tienen un ámbito de aplicación limitado, ya que se aplica a las empresas designadas por la comisión europea como guardianes de acceso o gatekeepers, de las cuales por el momento solo han sido designadas como tales las siguientes: Google, Android, Amazon, Apple, Tik Tok, Instagram, Facebook, WhatsApp y Microsoft. Estas empresas prestan servicios básicos de información, como motores de búsqueda en línea, sistemas operativos, navegadores de web, asistentes virtuales, entre otras.

La normativa antes mencionada trae aparejada ciertos beneficios, pero también desventajas para las plataformas de servicios digitales. En primer lugar, las empresas que dependen de guardianes de acceso contarán con un entorno comercial más equitativo y justo, tendrán mayores posibilidades de competir y desarrollar nuevas ideas en el ecosistema de las plataformas digitales, sin enfrentarse a condiciones abusivas que frenen su crecimiento. También, los consumidores se beneficiarán de una mayor variedad y calidad de servicios, contarán con las opciones para cambiar de proveedor, y a su vez, pagar un precio razonable.

Por su parte, la única restricción es que no podrán imponer prácticas desleales para sacar provecho indebido de las empresas o usuarios que dependen de las plataformas, pero como se mencionó antes, la evolución del intercambio de productos y servicios por medio las plataformas digitales ha generado quebrantos en el derecho de la propiedad intelectual.

Sin embargo, la ley establece una serie de obligaciones y deberes para los guardianes de acceso, donde el cliente conlleva a sanciones con multas de hasta el 10% del volumen de negocios mundial total de la empresa infractora en el ejercicio anterior, pudiendo incrementar dicho límite hasta el 20% en casos de reincidencia. Para ello, cabe hacer un análisis sobre si la responsabilidad cae directa sobre los operadores de las plataformas digitales o de manera indirecta por medio de los prestadores de servicios.

No obstante, se encuentra a su vez el reglamento (UE) 2022/2065, del parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022, relativa al mercado único de servicios digitales, la cual hace una mención específica a la categoría de plataformas en línea. Así, en su artículo 3, i, la define como una proveedora de servicios de alojamiento de datos que, a solicitud de un usuario del servicio, almacenan y ponen información a disposición de ubicación, excepto cuando dicha actividad representa una función secundaria y meramente complementaria de otro servicio, o se trate de una funcionalidad accesorio del servicio principal que, por razones objetivas y técnicas, no pueda utilizarse de forma independiente, y que tampoco sea un medio para evadir la aplicación del reglamento.

AMAZON

Un ejemplo claro de ello es Amazon, empresa creada con el propósito de operar un negocio de venta al por menor, actuando como vendedora, no como intermediaria. EBay, por otro lado, ofrece un servicio de intermediación que consiste en facilitar a los vendedores la comercialización de sus productos y a los compradores su adquisición. Esta empresa catalogada como bróker, ha sido considerada un negocio C2C, esencialmente porque se constituyó con el fin de permitir a los coleccionistas intercambiar productos de su interés. Cabe recordar que el intercambio comercial puede llevarse a cabo entre empresas y consumidores (MODELO B2C), entre consumidores y consumidores (MODELO C2C) y entre empresas (MODELO B2B).

Esta clasificación no es exacta en la práctica, ya que la comunicación mercantil ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Ahora, Amazon permite que terceros vendan productos en su sitio web, cumpliendo así funciones de intermediación y facilitando las transacciones

C2C, sin dejar de comercializar sus propios productos y servicios. Se interpreta como una reducción drástica de barreras en línea, en la que cualquier persona puede entrar al mercado para comercializar productos, sin importar el volumen de las ventas o si tiene o no calidad de comerciante o empresario, debido a una baja en los costos de transacción asociados a la operación. En este contexto, facilita de cierta forma las transacciones comerciales a nivel mundial. Por esta razón se denominan agregadores de información. Tal como lo afirma LÓPEZ LUBIÁN ESTEVES “(...) *cualquiera con una conexión a internet puede participar y cambiar las viejas reglas de los negocios*”.

Con la prestación de este servicio se benefician los consumidores porque tendrán acceso a una amplia gama de productos como consecuencia del número de vendedores con presencia en la plataforma, el alcance global de los mercados virtuales y el fenómeno “Cola larga” (Long tail). En el mercado físico, de acuerdo con la regla de Pareto, el 20% de los productos representa el 80% de las ventas, por lo tanto no es rentable para una empresa tener en stock el 80% de los productos que generan únicamente el 20% de las compras. En los mercados virtuales ocurre lo contrario, ya que una gran cantidad de productos con bajas ventas unitarias, en su conjunto representan un alto porcentaje de las ventas totales. Este fenómeno dio pie a la creación de nuevas herramientas de marketing digital que permiten segmentar el mercado, dirigiendo la publicidad a los consumidores interesados en cierta clase de productos y el funcionamiento de motores de búsqueda que permiten encontrar todo tipo de productos (ARCANCHO,E). Esto le beneficia al consumidor porque podrá hallar en el mercado virtual cualquier producto que desee adquirir. Por otro lado, este sistema se favorece por una mayor competencia, y los vendedores, son quienes tendrán la seguridad de que sus ofertas de venta llegarán a una gran cantidad de potenciales compradores ubicados mundialmente y así podrán abrir nuevas secciones dentro del mercado. A su vez, esta dinámica ocasiona el efecto red (network effect), fenómeno que consiste en que el valor o utilidad de un bien o servicio que un usuario adquiere por medios electrónicos depende de un número de usuarios de productos compatibles. Otro aspecto relevante, es la mejora del desempeño operacional, al bajar los costos de operación, entregar garantías, dar mayor flexibilidad del proceso de compra, prestar servicios postventa, mejorar la logística de envío de los productos, implementar un ágil procedimiento de devoluciones, utilizar plataformas de pago seguro y proveer toda clase de servicios asociados con las transacciones. En el caso de Amazon, una parte de los ingresos proviene de las ventas de producto propios, por ende, el principal objetivo es ser una compañía con una fuerte cultura de servicio al cliente y quien en cumplimiento de esta meta ha implementado herramientas innovadoras, como los ratings y opiniones de los consumidores sobre los productos en listados de amazon.com, el sistema de cumplimiento de pedidos, entre otras. Finalmente, estos negocios perciben ingresos cobrando un porcentaje sobre el precio de la venta de un producto, cuotas de suscripción, cuotas de afiliación a servicios premium o servicios adicionales y tarifas de prestación de servicios publicitarios.

USO DE LA MARCA DENTRO DEL TRÁFICO ELECTRONICO MERCANTIL

Los anunciantes utilizan el signo idéntico o similar a la marca ajena en el marco de las actividades comerciales y no en la esfera privada, debido a que lo emplean para publicitar productos o servicios en internet. La palabra clave que contiene el signo es la que determina que los anuncios se muestran a los internautas, como lo sostuvo el TJUE en la decisión prejudicial del asunto Google france.

Los servicios de publicidad pagada en internet están dirigidos principalmente a las empresas que quieren promocionar su oferta comercial. No obstante, también pueden ser utilizados exclusivamente con el fin de que el internauta dirija su atención a un determinado sitio web que no tiene fines comerciales, en cuyo caso, el uso de un signo idéntico o similar a una marca ajena no tendría lugar en el tráfico económico. Sin embargo, en los casos donde se utilicen los servicios de publicidad pagada con finalidades no comerciales son de difícil ocurrencia porque el anunciante debe pagar al operador del motor de búsqueda cada vez que el internauta clique en el enlace patrocinado que dirige a una de sus páginas web. En consecuencia, al tercero le resultaría más rentable mejorar la posición de su sitio web en los resultados orgánicos de la búsqueda, que pagar por mostrar su sitio web en la sección publicitaria de la Pagina de resultados del motor de búsqueda si no va a percibir ingresos por la venta del producto o la prestación de un servicio. En virtud de lo anterior, el tercero no podría tener una finalidad comercial concurrente, como percibir ingresos por la venta de espacio publicitarios en sus sitio web, en este caso tal uso tendría lugar en el tráfico económico.

Ante un análisis de infracción, se deben tener en cuenta varios elementos, uno de ellos es aquel elemento subjetivo, en el cual el sujeto que realiza tal conducta debe tener la calidad de operador económico. En el caso de los usuarios-vendedores de los mercados virtuales, cumplen con esta condición aquel que trasciende el ámbito de una actividad privada como consecuencia de la venta frecuente y en un determinado volumen de bienes de consumo. De esta manera, el titular de una marca no podrá oponerse al uso del signo idéntico o similar a la marca que lleve a cabo una persona que no ostenta tal calidad, con fundamento en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) sobre la Marca de la Unión Europea y el artículo 10.2.b de la Directiva (UE) relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas de Marcas.

El ámbito de aplicación del derecho marcas se basa únicamente en criterios objetivos, como la actividad comercial, el ánimo de lucro y la esfera privada de actuación, aunque se adiciona por el TJUE, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, asunto C-236 a C-238/08-“*Google FRANCE/LOUIS VUITTON*”, el criterio subjetivo, esto es la intención y finalidad del uso. Es decir, se valorara si el uso de la. Marca se realiza con la finalidad de obtener una venta comercial y con conocimiento del efecto que puede tener sobre la función dela marca.

Del juicio planteado, se entiende que cuando una persona vende productos en un mercado virtual de forma ocasional o en pequeñas cantidades, su conducta no queda sujeta a las leyes de derecho de marcas, aunque use una marca igual o parecida a otra ya registrada. Sin embargo, aunque una venta ocasional no parezca importante por si sola, si millones de personas hacen lo mismo en distintos mercados virtuales, eso sí podría afectar seriamente a la marca. El problema se encuentra porque es difícil para las plataformas web (como Amazon o eBay) controlar que una sola persona cree varias cuentas para vender como si fuera ocasional, pero en realidad actúa de manera activa dentro de ellas. En consecuencia, si se adopta la interpretación del tribunal, no se hará responsable por el uso de una marca registrada como palabra clave a aquellos vendedores que no se catalogan como operadores económicos. Esto trae aparejado que el derecho exclusivo del titular de la marca quede son protección real, por lo que las plataformas no serían responsables, ya que no usan la marca como parte de su propia publicidad, ni tampoco los vendedores por su desarrollar un rol ocasional y escaso.

Una solución adecuada a este planteo es realizar una interpretación del requisito de uso en el tráfico económico similar a la regulación contenida en el artículo 3 de la ley contra la competencia desleal de España, artículo que hace referencia al ámbito subjetivo de aplicación de la normativa y preceptúa que la ley de competencia desleal abarca no solo los comportamientos de las empresas y los profesionales, sino también aquellos ejecutados por cualesquiera otras personas físicas y jurídicas que participen en el mercado. Esta interpretación

que da preponderancia al criterio objetivo permite abarcar también los actos esporádicos y aislados que quedan sujetos a aplicación de la ley, pues lo determinante no es la naturaleza del sujeto sino el contenido y la finalidad del acto que se realiza en el mercado.

En suma, se menciona como una nueva etapa del derecho del mercado, incluyendo el derecho competencia y de la propiedad intelectual, caracterizada por conceptos más amplios y abstractos. En este contexto moderno, el tráfico mercantil comprende todas las operaciones económicas, tanto en el físico como virtual, por lo que los principios como la competencia leal y los derechos de propiedad intelectual deben aplicarse a todas las personas que intervienen en el mercado, sin importar si son empresarios, profesionales o particulares actuando de manera esporádica. Por tanto, incluso las actividades limitadas de personas físicas, como el intercambio de bienes realizados con ánimo de lucro, fuera del ámbito privado y utilizando signos similares a marcas registradas, pueden considerarse como actos en el tráfico económico. La clave está en el impacto de la conducta y su finalidad comercial, no en la habitualidad o profesionalidad del sujeto. Pero, resulta complejo definir cuando una venta es frecuente, cuanto tiempo debe mantenerse la oferta o que cantidad de productos comercializados se convierte a alguien en operador económico. En estos casos, los tribunales deben ponderar los intereses en juego, especialmente el equilibrio entre la protección de los derechos marcarios y el buen funcionamiento de los servicios digitales, como los previstos en la política de seguridad de los sistemas de información (PSSI). Imponer una responsabilidad marcaria demasiado amplia a los particulares podría desincentivar el uso de plataformas de comercio electrónico. No obstante, contradice la finalidad del derecho de marcas de la Unión Europea, que busca proteger el uso legítimo de los signos distintivos en el mercado.

RESPONSABILIDAD POR EL USO DE LA MARCA AJENA: PARTES INVOLUCRADAS

La infracción de una marca puede generar una responsabilidad tanto directa como indirecta. La responsabilidad directa surge cuando se utiliza una marca sin la debida autorización, es decir, cuando alguien emplea la marca sin el permiso del titular. En cambio, la responsabilidad indirecta se presenta cuando se colabora o permite que terceros hagan un uso no activo de dicha marca. La responsabilidad directa se fundamenta en la normativa sobre propiedad industrial, específicamente en la directiva de marcas y en el reglamento sobre la marca de la Unión Europea. En este contexto, uno de los principales puntos de discusión respecto a las plataformas de comercio electrónico es si estas pueden ser consideradas responsables de manera directa por las infracciones de marca cometidas por terceros a través de los sitios digitales. Para que esto sea posible, entre otros criterios, se requiere que la plataforma utilice por sí misma la marca en cuestión, tal como se establece en artículo 10 de la Directiva de marcas y en el artículo 9 del Reglamento de marcas de la Unión Europea, artículos que confieren los derechos a los titulares de la marca.

En cuanto a la responsabilidad indirecta de los intermediarios de internet, esta no ha sido unificada a nivel de la Unión Europea. Por ello, debe apoyarse en otras normativas legales, como el artículo 6 del Reglamento de Servicios Digitales o el artículo 11 de la Directiva 2004/48 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2009, sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual. El RSD, que actualiza la directiva 2000/31/CE relativa al comercio electrónico, contempla ciertas exenciones de responsabilidad para los proveedores de servicios intermediarios, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: *"Cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar información facilitada por*

un destinatario del servicio, el prestador de servicios no podrá ser considerado responsable de la información almacenada a petición del destinatario, a condición de que el prestador de servicios: a) no tenga conocimiento efectivo de una actividad ilícita o de un contenido ilícito y, en lo que se refiere a solicitudes de indemnización por daños y perjuicios, no sea consciente de hechos o circunstancias que pongan de manifiesto la actividad ilícita o el cote do ilícito, o; b) en cuanto tenga conocimiento o sea consciente de ello, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar el contenido ilícito o bloquear el acceso a este (artículo 6.1, a y b del Reglamento (UE) 2022/2065 del parlamento europea y del consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales).

A los fines de examinar cuando es de aplicación el artículo 6 antes mencionado a las plataformas en línea como prestadoras de servicio, es importante resaltar que según el citado Reglamento, las mismas no podrán responsabilizarse por las conductas ilícitas cometidas por sus usuarios, cuando no tengan conocimiento efectivo de la actividad ilícita o del contenido ilícito, o cuando tengan conocimiento o sean conscientes de ellos, actúen con prontitud para retirar el contenido ilícito o bloquear el acceso a este (*considerando 22 del Reglamento (UE) 2022/2065 del parlamento europea y del consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales*)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley de marcas, ley 7/2001, el titular de una marca registrada tiene la potestad de impedir que terceros, sin su autorización, utilicen en el ámbito comercial cualquier signo relacionado con productos o servicios, cuando tanto el signo como los productos servicios sean idénticos a los protegidos por la marca; cuando el signo sea idéntico o semejante a la marca registrada y se empleen en productos o servicios que resulten idénticos o similares, generando un posible riesgo de confusión en el público consumidor; y cuando el signo, siendo idéntico o similar, se utilice con la intención de aprovechar de manera indebida el carácter distintivo o prestigioso.

En consecuencia, este artículo deja claro que la infracción de un marca requiere, como condición previa, el uso de un signo por parte de una persona. Por lo tanto, si no se produce tal uso, no procede analizar si se cumplen los demás requisitos necesarios para que exista una infracción del derecho de marcas. Por el contrario, si se acredita dicho uso, se deberán exigir además los siguientes requisitos: la falta de autorización por parte del titular de la marca; que el uso se realice en el ámbito comercial; y que el uso esté vinculado a productos o servicios.

Sin embargo, para considerar que existe un uso de marca es necesario que se cumplan dos elementos: Primero, debe haber una intervención activa por parte de una persona, que tenga control directo o indirecto, sobre el acto que constituye dicho uso. Segundo, el signo debe utilizarse por iniciativa propia y en nombre propio, es decir, como parte de su propia estrategia o mensaje comercial. Cabe destacar que, no puede aplicarse de manera automática a los titulares de los operadores de dichas plataformas, ya que cumple con los requisitos antes mencionados (STJ de 12 de julio de 2011, L’Oreal/eBay, C-324/09, apartado 166).

DEBER DE DILIGENCIA

La exoneración de responsabilidad prevista en el artículo 14 de la Directiva sobre Comercio Electrónico (igual regulado en el artículo 6 del reglamento de servicios digitales o DSA) no se aplica cuando, aún actuando la plataforma de forma neutral, tiene conocimiento efectivo de que las actividades o los datos alojados por sus usuarios son ilegales y no adopta

medidas para eliminarlos o impedir su acceso (*STJUE del 12 de julio de 2011, L'Oreal/eBay internacional AG y otros, C-324-09, apartado 119*). Pero, cuando se considera que hay conocimiento efectivo? Parecería ser un concepto muy amplio, sin embargo, se recoge en los artículos 16 y 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico que el prestador de servicios tiene conocimiento efectivo cuando “ *un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismo, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdo voluntario y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse*” (artículo 17 de la ley de servicios de información y de comercio electrónico , numero 34/2002, apartado 1, b).

En contraposición, el concepto de conocimiento efectivo ha sido interpretado por el tribunal de justicia de la unión europea de manera menos estricta que lo establecido en la ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. En su sentencia, *en el caso L'Oreal/eBay internacional AG y otros, C-324/09, del 12 de julio de 2011*, el TJUE señala que considera que existe conocimiento efectivo cuando el proveedor del servicio es consciente de hechos o indicios que, para un operador económico razonablemente diligente, permiten concluir que el contenido es ilícito, exigiendo actuar en consecuencia. No obstante, este deber de diligencia no puede entenderse como una obligación de vigilancia constante. Por tanto, el artículo 15.1 de la Directiva 2000/ 31 , relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información , en particular el Comercio Electrónico en el mercado interior, prohíbe imponer un control general sobre los contenidos alojados en la plataforma, ya que ello supondría una carga excesiva, tanto económica como operativa.

El nivel de diligencia exigible a una plataforma debe ajustarse significativamente según el papel que desempeñe en la comercialización de los productos. Si la plataforma de comercio actúa únicamente como un almacén, no puede exigirse que conozca en detalle cada uno de los artículos que ofrecen los vendedores. En este caso, su deber de diligencia debe estar limitado a las funciones auxiliares que realiza. Por el contrario, esta obligación de diligencia debe incrementarse notablemente cuando la plataforma deja de ser un simple intermediario, pierde su neutralidad y participa de manera activa en la oferta y comercialización de los productos que recibe de sus vendedores. Otro ejemplo notorio de la situación mencionada, es la “*SJTUE del 2 de abril del 2020, Coty/Amazon, C-567/18*”. Cuando un vendedor se adhiere al programa logístico de Amazon, esta plataforma asume un rol claramente activo, ya que no solo almacena los productos, sino que también se encarga de su empaquetado, distribución y del servicio postventa. Esto no implica una crítica al modelo de negocio de la plataforma -que es legítimo-, sino que requiere una revisión proporcional de su nivel de diligencia. Si la plataforma interviene directamente en el proceso de venta, en la práctica actúa como un vendedor y, por tanto, utiliza la marca de un tercero. En este contexto, resulta razonable exigir que verifique que los productos respeten los derechos de marca. Se considera que esta obligación no es desmedida cuando la plataforma desempeña un rol activo, y no se limita a facilitar únicamente las condiciones técnicas para que terceros comercialicen sus productos. Sin embargo, el TJUE exonera de responsabilidad a la plataforma, sosteniendo que Amazon no hacía uso del signo en el marco de su propia comunicación comercial cuando almacena los productos de terceros, ya que el almacenamiento no implica un intención de ofrecer o comercializar dichos productos por sí mismo. Pero, eso no fue todo, también destacó que aunque no haya sido un uso directo podría ser responsable indirectamente bajo el artículo 14.1 de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico (en adelante DCE).

En consecuencia, este deber debe ajustarse tanto a la tecnología utilizada, como al modelo específico de negocio. Algunas plataformas pueden tener incertidumbre sobre si deben

o no adoptar una mayor diligencia para prevenir infracciones contra la propiedad industrial, por temor a que las autoridades interpreten que están asumiendo un papel más activo que el de simples intermediarios. Sin embargo, la comisión europea ha señalado que el hecho de que una plataforma actúe con mayor diligencia no debe considerarse automáticamente como una conducta activa, sino más bien se debe interpretar como un factor clave para el crecimiento de estas plataformas, incluyendo la economía colaborativa, y a su vez, con el objetivo de hacerle frente al problema de publicaciones falsas o engañosas (*Comunicación de la comisión de 2 de junio de 2016 al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al comité de las regiones. Una agenda europea para la economía colaborativa, Bruselas, 256 final, página 8*). Es decir, las acciones voluntarias que tomen para prevenir o detectar actividades ilícitas no deben perjudicarse al ser interpretadas como una pérdida de su condición de intermediarios pasivos.

LA VÍA PARA QUE LA PLATAFORMA RECONOZCA ACTOS ILÍCITOS: LA NOTIFICACION

La directiva sobre comercio electrónico no especifica ni el procedimiento ni la persona responsable de notificar una infracción que se cometa a través de una plataforma. Por tanto, es importante distinguir entre los casos en los que existe una resolución judicial o administrativa que confirme la comisión de un ilícito marcario y aquellos en los que no se cuenta con tal resolución. Cuando hay una resolución que lo acredite, la notificación a la plataforma le corresponde a la autoridad competente. En cambio, si no se dispone de una resolución judicial o administrativa, será el titular de los derechos de marca quien deberá realizar la notificación. Incluso un tercero, ya sea una persona particular o una entidad, también podría notificar a la plataforma sobre la presunta infracción. Respecto a los medios disponibles para emitir notificaciones, las plataformas deben ofrecer mecanismos accesibles y eficaces que permitan a cualquier usuario reportar posibles infracciones. un punto relevante a considerar es si cualquier notificación puede generar el conocimiento efectivo al que se refiere el considerando 22 del Reglamento (UE) relativo a un mercado único de servicios digitales (en adelante RSD). En principio, esto no debería ser así. No toda comunicación implica automáticamente que la plataforma tenga conocimiento de un acto ilícito cometido en su entorno. La notificación debe ser lo suficientemente clara, específica y bien fundamentada como para permitir que la plataforma adopte una decisión informada.

De tal manera que si no se actúa conforme a lo previsto en el Considerando 22 del RSD, puede conllevar una responsabilidad por parte de la plataforma.

En este ámbito, puede observarse que las prácticas adoptadas por las autoridades de distintos países europeos varían significativamente. En el caso de España, algunos tribunales han considerado insuficiente que la plataforma reciba simplemente la notificación del inicio de acciones legales, pues se ha requerido una resolución judicial que acredite que la información facilitada por el motor de búsqueda no es veraz. En Alemania, se exige que la notificación esté redactada con claridad y detalladamente, de manera que la plataforma pueda identificar sin dificultad la normativa pertinente. La responsabilidad de la plataforma de analizar una notificación relativa a posibles actividades ilícitas en su sitio web depende en gran medida del tipo específico de infracción denunciada.

En Francia, se requiere que la persona que realiza la notificación esté debidamente identificada, que se expongan los hechos de manera categórica, que se porten pruebas y se justifique por qué el contenido debe considerarse ilícito conforme a la normativa aplicable.

LA PLATAFORMA: ACCIONES

Un punto fundamental es determinar qué acciones judiciales se pueden emprender contra las plataformas cuando se vulneran derechos de marca, independientemente de la responsabilidad que la plataforma pueda tener en el caso específico. Así, surge la pregunta de si sería posible exigirles que tomen medidas para poner fin a las infracciones de derechos de marca, como bloquear las cuentas de los usuarios, o si se les podría obligar a implementar medidas futuras que prevengan tales violaciones en sus sitios web. Una de las cuestiones a considerar es si una posible solución podría ser obligar a la plataforma a monitorear los contenidos que se publican en ella. Es decir, si se les podría exigir que realicen una supervisión general de los contenidos, buscando de manera activa actos ilícitos que se cometan a través de su plataforma. Pero no sería viable, ya que hay un aspecto clave que no se puede ignorar, y es que el artículo 15 de la DCE no impone un deber general de vigilancia a las plataformas. Por tanto, ni una legislación de un estado miembro, ni una resolución judicial podría obligar a una plataforma de comercio electrónico, ni a cualquier otro prestador de servicio en línea, a que monitoree sus contenidos. Ad ex. un sistema de filtrados.

La clave está en lograr un equilibrio entre el fomento del negocio, que es el objetivo principal de la plataforma, y el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Las plataformas deberían considerar para defender su actuación los siguientes fundamentos: la responsabilidad de identificar a los infractores recae sobre el titular de dichos derechos, ya que no es una obligación de las tiendas virtuales; y el titular debe ser específico al señalar quien está cometiendo la infracción, es decir, identificarlo y mencionar que productos comercializa y violan la marca. Por lo tanto, aunque no se pueda obligar a la plataforma a realizar una serie general de los contenidos, esto no impide que los estados miembros requieran colaboración por parte de las plataformas para identificar a los destinatarios de sus servicios (artículo 15.2 DCE). Este artículo habilita a los estados a exigir que las plataformas puedan monitorear a sus usuarios con el fin de detectar la comisión de delitos. Esta exigencia podría ser especialmente relevante cuando se trate de la percepción de delitos graves.

No obstante, a la hora de establecer qué obligaciones se pueden exigir, se deberían evitar medidas extremas, ya que enlaza mejor con el principio de libertad de empresa. En consecuencia, conforme al artículo 15.1 de la DCE, no es legalmente viable imponer a las plataformas una obligación general de vigilancia. Sin embargo, sí es posible exigirles la adopción de medidas específicas frente a un infractor concreto con el objetivo de evitar la repetición de la conducta ilícita. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se enfoca tanto en las medidas individuales, sino en la necesidad de que estas respondan a ciertos principios, entre ellos: que se ajusten a los recursos y capacidades de la plataforma; que sean compatibles con las demás obligaciones que la plataforma debe cumplir en el ejercicio de su actividad; y que sean previsibles, es decir, que se trate de medidas que razonablemente la plataforma puede anticipar para prevenir la infracción. En el caso *L’Oreal contra eBay* antes mencionado, una de las medidas subrayadas fue la obligación de eBay de identificar a los infractores de derechos de propiedad industrial que actúan en su plataforma. Dado que estos usuarios participan en actividades económicas, deben ser claramente identificables conforme al artículo 6 de la DCE, que establece que cualquier persona física o jurídica que realice ofertas comerciales a través de internet debe poder ser identificada. Por ello, cuando eBay facilita los datos de los usuarios que operan en su plataforma, no infringe las normas de protección de datos personales.

De acuerdo con el artículo 41.3 de Ley de Marcas, los tribunales, independientemente de la responsabilidad que pueda recaer sobre los intermediarios, están facultados para imponerles medidas destinadas a poner fin a las infracciones de derechos de marca y otras orientadas a prevenir futuras vulneraciones similares. Este mismo precepto establece que dichas medidas deberán tener un carácter objetivo, proporcional y no discriminatorio. En definitiva, la posibilidad de que los tribunales adopten este tipo de medidas genera una mayor diligencia por parte del operador de comercio electrónico, quien es consciente de que su actividad está siendo observada, especialmente por los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual. Así, el operador sabe que, aunque no sea directamente responsable, si en su plataforma se cometen infracciones, deberá cumplir con las medidas que los tribunales puedan dictar para impedir que estas continúen.

BOCA A BOCA ELECTRONICO: INFLUENCIA EN LA REPUTACIÓN DE UNA MARCA

El boca a boca virtual es el intercambio de información oral o escrita entre un receptor y un comunicador, respecto de un producto, servicio u organización. Sin embargo, muchas veces las opiniones que se difunden mediante la expansión de esta herramienta llevan consigo tintes negativos, generando así reducciones en las ventas, la fidelidad e influyendo desfavorablemente en la reputación de una marca. A estas valoraciones se las denomina como boca a boca adverso.

A raíz del intercambio de opiniones negativas generadas por el boca a boca dentro de las plataformas, producidas por los usuarios que intervienen en ellas, por productos de marcas notorias en mal estado o por usuarios insatisfechos, trae como consecuencia la relevancia que tiene la percepción del consumidor en las infracciones marcarias. No obstante, el tribunal de justicia de la unión europea sostuvo en la sentencia de 22 de diciembre de 2022, relativa al caso Louboutin/Amazon, que no se establece que la percepción del usuario de la plataforma deba considerarse como una norma general aplicable en todas las situaciones. Tal es así que, se determinó que la necesidad de realizar dicho análisis depende del contexto particular de cada caso. En el fallo mencionado, se hace referencia al caso Audi y Volkswagen contra Fruugo. Respecto a los hechos del caso, las compañías automotrices afirmaron que Fruugo, plataforma de comercio electrónico, había infringido sus derechos de marca al permitir que vendedores minoristas ofrecieran productos falsificados en su Marketplace. Según las empresas, al facilitar la comercialización de dichos artículos, Fruugo debía ser considerada responsable por la violación de sus marcas registradas. A diferencia de Amazon, Fruugo no vende productos bajo su propio nombre ni gestiona el envío de los artículos, su función se limita a actuar como intermediario proporcionando un espacio donde los comerciantes y los consumidores pueden interactuar. Finalmente, el tribunal consideró que Fruugo no hace uso de la marca bajo su propia comunicación comercial, por lo que no resultó directamente responsable por la infracción marcaria y siendo entonces de aplicabilidad la excepción del artículo 14 de la directiva sobre comercio electrónico.

Por lo tanto, para establecer si un anuncio publicitado en un sitio web de ventas en línea que incluye un mercado electrónico, y que ha sido difundido por un vendedor externo, puede considerarse parte de la comunicación comercial del titular del sitio, debe analizarse si dicho

anuncio crea una conexión entre los servicios del operador y el signo utilizado. Esto aplica cuando un usuario promedio, con un nivel razonable de atención e información, podría interpretar que es el propio operador quien vende el producto bajo su nombre y por cuenta propia.

MARCO NORMATIVO DEL DERECHO MARCARIO EN LA REPUBLICA ARGENTINA

En el ordenamiento jurídico argentino, la protección en materia de marcas, se encuentra regulada principalmente por La Ley de marcas y Designaciones N. 22.362, la cual consagra un sistema de protección de carácter registral y constitutivo, en virtud del cual el derecho exclusivo sobre la marca nace con su inscripción ante la autoridad competente. En este sentido, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) actúa como organismo de aplicación, encargado del examen, registro y publicidad de los signos distintivos.

La normativa argentina se rige por el principio de territorialidad, de modo que la protección de la marca se limita al ámbito del territorio nacional, sin perjuicio de los tratados internacionales suscriptos por la Republica Argentina, como el convenio de París para la protección de la propiedad industrial, que reconoce el derecho de prioridad internacional.

La ley 22.362 otorga al titular de la marca registrada el derecho exclusivo de uso, así como la facultad de impedir que terceros utilicen signos idénticos o confundibles para distinguir productos o servicios iguales o similares, cuando dicho uso pueda generar riesgo de confusión, asociación indebida o aprovechamiento del prestigio ajeno. Asimismo, el régimen legal contempla acciones civiles tendientes al cese de la infracción, la indemnización de daños y perjuicios y la adopción de medidas preventivas. Si bien la ley 22.362 no contiene una regulación sistemática y detallada sobre las marcas notorias o renombradas, su protección ha sido ampliamente reconocida por la doctrina y la jurisprudencia nacional, en consonancia con los estándares internacionales establecidos en el acuerdo sobre los ADPIC y por el Convenio de París. En este sentido, se admite que las marcas que gozan de un alto grado de notoriedad en el mercado merecen una protección ampliada, aun cuando los productos o servicios involucrados no sean estrictamente idénticos o similares, en tanto exista un riesgo de dilución del carácter distintivo, aprovechamiento indebido de su prestigio o menoscabo de su reputación. Este criterio resulta especialmente relevante en el contexto del comercio electrónico, donde la difusión masiva de productos falsificados o no autorizados pueda generar un impacto significativo en la imagen y el valor económico de la marca.

RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y EL DEBER DE PREVENCIÓN DEL DAÑO

Ante la ausencia de una regulación específica en materia de comercio electrónico y responsabilidad de intermediarios digitales, el análisis jurídico en el derecho argentino se ve complementado por las disposiciones generales del código civil y comercial de la nación. En particular, cobra relevancia el artículo 1710, que impone a toda persona el deber de adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar la producción de daños. Desde esta perspectiva, la eventual responsabilidad de las plataformas digitales no se limita exclusivamente al encuadre marcario, sino que puede analizarse y también a la luz del deber general de prevención y del grado de diligencia exigible según el rol que desempeñe en la operatoria comercial. Cuando la plataforma adopta un rol meramente pasivo, limitado al

alojamiento de contenidos de terceros, la imputación de responsabilidad resulta excepcional. No obstante, cuando asume un rol activo, interviniendo en la promoción, visibilidad, logística o cobro de los productos comercializados, se incrementa su nivel de control y conocimiento, lo que puede dar lugar a una responsabilidad más intensa. Asimismo, los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial permiten analizar ciertos supuestos bajo prisma de la responsabilidad objetiva, cuando la actividad desarrollada por la plataforma genere riesgos particulares o beneficios económicos directos derivados de la comercialización de productos infractores.

En la república argentina, estos sujetos particulares que ponen a disposición de los usuarios el intercambio mercantil de productos o servicios con la finalidad de comercializarlos, desafortunadamente, cometen habitualmente múltiples infracciones a la propiedad intelectual en sus diversos aspectos. Para ello, los tribunales hacen grandes análisis dándole relevancia al rol activo o pasivo que llevan a cabo las plataformas para determinar finalmente si son o no responsables de las infracciones. De este modo, resulta saber si son solo intermediarios que almacena datos de los bienes o servicios, o si, por el contrario, ejercen un rol activo participando de las operaciones y potenciándolas a través de la publicidad. A raíz de lo expuesto, la diferencia expuesta es fundamental porque el control y conocimiento de los datos que almacena está en directa relación con la capacidad evitar el uso indebido y por consiguiente la responsabilidad por los daños.

MEDIDAS JUDICIALES Y TUTELA EFECTIVA DEL DERECHO MARCARIO

La tutela del derecho marcario en el entorno digital exigen la adopción de medidas judiciales efectivas y oportunas, orientadas no solo a la reparación del daño ya producido, sino también a la prevención de nuevas infracciones. En este sentido, los tribunales argentinos han reconocido la procedencia de medidas cautelares, tales como la suspensión de publicaciones, el bloqueo de cuentas infractoras y la identificación de los vendedores responsables, especialmente cuando existen indicios suficientes de infracción reiterada.

Este enfoque se alinea con la necesidad de garantizar una protección efectiva de los derechos de propiedad industrial, sin imponer a las plataformas digitales una obligación de vigilancia general, pero si exigiendo una actuación diligente frente a notificaciones claras y específicas de ilicitud.

Por último, suelen mencionarse tres acciones civiles en materia de marcas que pueden iniciarse ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial: cese de uso indebido demarca; nulidad; y levantamiento de oposición; como así también medidas cautelares: embargo, inventario y secuestro. Estas medidas, podrán ser solicitadas por el propietario de la marca registrada antes de iniciar la acción judicial o juntamente con ella.

CASOS DESTACADOS: CLAPS Y KOSTEN

La determinación del alcance de la responsabilidad es una de las controversias en relación a las consecuencias jurídicas que se derivan del rol de los intermediarios que ejercen las plataformas de comercio electrónico. A causa de lo mencionado, existen dos posturas doctrinarias y jurisprudenciales con trascendencia a nivel nacional: por un lado, se encuentra la postura objetiva y por otro lado, la postura subjetiva, identificándose la postura objetiva con el

fallo Claps, Enrique Martín y otro c/ MercadoLibre S.A s/ daños y perjuicios (fallo dictado por la sala K de la cámara nacional de apelación en lo civil en el año 2012) - y que ha quedado firme por un fallo de la corte al año siguiente-, y la segunda postura con el fallo Kosten, Esteban c/ Mercado Libre S.R.L s/ordinario, resuelto por la sala D de la cámara nacional de apelaciones en lo comercial en el año 2018. Cabe mencionar que los fallos mencionados versan en un contexto donde resulta de aplicación el régimen de consumo, por lo que los magistrados se han abocado a analizar la responsabilidad en las plataformas digitales por la venta de productos/ servicios viciosos o riesgos en CLAPS, y por la falta de entrega del bien en KOSTEN, ambos en el marco de distintas relaciones de consumo, donde se ha considerado que las decisiones a tomar partieron de la base de principios, normas y presupuestos propios de dicho sistema, como la especial vulnerabilidad del consumidor electrónico, la teoría del riesgo provecho, los deberes de información y seguridad y el principio in dubio pro consumatore.

En primer lugar, la postura objetiva se apoya en que la responsabilidad de la plataformas se funda en *“un factor objetivo de atribución -la actividad riesgosa que efectúa el intermediario-, que dicha responsabilidad debe ser proporcional a su profesionalidad y que al lucrar con la actividad, del mismo modo que percibe beneficios, debe soportar los riesgos derivados de dicha actividad, respondiendo objetiva y solidariamente con el vendedor/proveedor directo por los daños causados en el ámbito de control”*.

En segundo lugar, la postura subjetiva (fallo KOSTEN) sostiene que *“las plataformas digitales que prestan un servicio de hosting o alojamiento de datos facilitados por el propio destinatario del servicio sólo son responsables en caso de que, habiendo sido notificado de la existencia de un vicio, irregularidad o ilegalidad en la información que alojan o en los productos que allí se ofrecen, aquellas omitieron actuar con diligencia frente a tal denuncia, suprimido de manera preventiva el contenido potencialmente dañoso”*. Es decir, cuando toman un conocimiento a priori de un potencial evento dañoso.

No obstante, en un caso más reciente del año 2022, los magistrados integrantes de la sala M de la cámara nacional de apelaciones en lo civil se pronunciaron sobre una sentencia apelada que había sido dictada en el año 2019 en autos *“iglesia mesiánica mundial sekai kyusei kyo en la Argentina c/MercadoLibre S.A y otros s/propiedad intelectual”*.

La sentencia dictada en primera instancia admitió demanda por plagio promovida por la iglesia mesiánica contra Luis Ernesto Ferrari, quien vulneró el derecho de propiedad intelectual sobre el libro Cimientos del Paraíso. Sin embargo, la parte actora había considerado que tanto Mercado Libre S.A como MYM Distribuidora eran también responsables por la infracción, la demanda contra ellos fue rechazada, lo cual el juez citó el precedente KOSTEN, sosteniendo que en ambos casos el operador de la plataforma había desempeñado un rol neutro, lo cual impedía exigir un conocimiento previo y efectivo de hecho ilícito, sumado a que Mercado Libre ni siquiera conocía que se constituía un plagio sobre libro de la actora. En consecuencia, la actora apeló la sentencia invocando el precedente CLAPS y refiriendo que KOSTEN no era más que un caso aislado que no se relacionaba con la situación fáctica tratada en la sentencia recurrida.

En consecuencia, los jueces de la cámara de apelaciones delimitaron el litigio en un marco de responsabilidad extracontractual y concluyeron citando doctrina extranjera, la cual menciona que las plataformas no pueden ser obligadas a supervisar sus contenidos, ya que esa obligación recae sobre el titular de tales derechos. En tal caso, se expone que la responsabilidad extracontractual configura un supuesto de responsabilidad subjetiva por hecho del intermediario, contribuyendo activamente a la infracción contra el titular de los derechos de propiedad intelectual, promocionando información alojada en su sitio, con pleno conocimiento de la ilicitud, o pasivamente frente al contenido publicado por el usuario, de tal

manera que le impide controlar a priori la licitud del contenido por tratarse de un accionar automático. Conforme a lo sostenido por la cámara y de la casuística reconocida en el procedimiento resulta que mercado libre llevó a cabo una actividad meramente intermediaria neutra y pasiva. Por tal motivo, el tribunal sentenció exigirle a MercadoLibre contar con un conocimiento efectivo previo del plagio de la obra publicada y que no era posible conocer la ilicitud hasta tanto no recibiera denuncia o notificación de una medida cautelar.

En vista de ello, el rol activo y pasivo de las plataformas son conceptos insuficientes a la hora de resolver litigios por infracciones marcarias, ya que el avance del intercambio de productos y servicios por medios digitales es cada vez más ligero. En este caso, sería más específico hablar de distintos niveles de control o conocimiento efectivo de la plataforma. A su vez, se destaca la posibilidad técnica y tecnológica que brinda la inteligencia artificial a los operadores de sistemas electrónicos de alojamiento de datos, la cual, permitirá detectar mediante algoritmos a través de metadatos, contenidos ilícitos dentro de la información que terceros publican en el sitio web. No obstante, no quiere decir que las plataformas de comercio electrónico participen de manera activa en las operaciones internas, y que por tal motivo deba presumirse su conocimiento sobre cualquier eventual contenido ilícito o que se juzgue la responsabilidad, ya que independientemente del deber de diligencia, se podría traducir en un perjuicio para la plataforma.

CONCLUSIÓN

El estudio del derecho de marcas pone de manifiesto su carácter central como herramienta jurídica destinada a garantizar la protección de los signos distintivos en un contexto económico cada vez más dinámico, globalizado y digitalizado. La marca no solo cumple funciones tradicionales, como la identificación del origen empresarial o la garantía de calidad, sino que se ha consolidado como un activo estratégico fundamental en la construcción de la reputación, la confianza y la fidelización del consumidor.

En este marco, la creciente relevancia de la reputación digital, incluido el impacto del denominado boca a boca electrónico, demuestra que el valor de una marca ya no depende exclusivamente de su registro legal, sino también de su proyección, uso y percepción en el entorno digital. Esta realidad exige que el derecho marcario continúe evolucionando para ofrecer respuestas eficaces frente a los desafíos propios de un mercado híbrido, tecnológicamente mediado y caracterizado por la expansión del comercio electrónico.

La evolución jurisprudencial ha desempeñado un rol determinante en la adaptación del derecho marcario a esta nueva realidad. En particular, la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea ha marcado un punto de inflexión al interpretar de manera flexible y funciona; conceptos clave como el uso en el tráfico económico, la función distintiva y la función publicitaria de la marca. Sentencias emblemáticas como *Google France, Interflora, L’Oreal vs. EBay y Coty vs. Amazon* han contribuido a delimitar el alcance de la protección marcaria en el entorno digital, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad de los intermediarios frente a infracciones cometidas por terceros vendedores. Paralelamente, en el derecho argentino, la jurisprudencia también ha comenzado a delinear criterios propios frente a las infracciones marcarias cometidas en entornos digitales, aun en ausencia de una regulación específica. En este sentido, los precedentes “Claps C/ Mercado Libre S.A” y “Kosten C/ Mercado libre S.A.” constituyen hitos relevantes en la jurisprudencia Argentina y se alinean a su vez con el enfoque funcional desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual ha desarrollado una distinción entre el rol pasivo y el rol activo de las plataformas digitales.

Durante un largo periodo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostuvo que los operadores de plataformas digitales no realizaban un uso directo de los signos distintivos, conforme a lo previsto en el artículo 9.2 del reglamento de marca de la Unión europea y el artículo 10.2 de la Directiva 2015/2436, quedando su eventual responsabilidad limitada al incumplimiento de los requisitos de conocimiento efectivo y diligencia razonable establecidos en la directiva sobre comercio electrónico. Sin embargo, la sentencia del 22 de diciembre de 2022, dictada en el caso *Christian Louboutin vs. Amazon*, introdujo un cambio sustancial en este enfoque al reconocer, por primera vez, que un operador de plataforma puede realizar un uso directo del signo y, en consecuencia, ser considerado autor de la infracción marcaria.

Para arribar a esta conclusión, el Tribunal recurrió a la noción de comunicación comercial, entendiendo que existe uso del signo por cuenta propia cuando el usuario medio de la plataforma puede interpretar que es el propio operador quien comercializa el producto en su nombre y beneficio. En tal supuesto, el signo distintivo se integra en la estrategia comercial del operador, aun de manera indirecta, lo que justifica la atribución de responsabilidad directa. A tal efecto, el TJUE estableció una serie de criterios orientadores, como la presentación de las ofertas, la promoción de productos de terceros, el uso del logotipo del operador y la prestación

de servicios complementarios, que permiten a los tribunales evaluar la percepción del usuario respecto de la identidad del verdadero oferente.

Este nuevo enfoque resulta particularmente frente a la ausencia, en muchas legislaciones nacionales, de una figura expresa de infracción indirecta del derecho marcario. En tales contextos, la responsabilidad de las plataformas puede analizarse a partir de otras vías jurídicas, como la responsabilidad extracontractual o las acciones por competencia desleal, cuando la conducta del intermediario contribuye de manera significativa a la vulneración de los derechos de marca.

Desde una perspectiva comparada, mientras que el ordenamiento jurídico de la unión europea ha avanzado hacia la construcción de un marco normativo específico para los servicios digitales, orientado a delimitar con mayor precisión la responsabilidad de las plataformas, el derecho argentino continua apoyándose en soluciones jurisprudenciales y en normas generales del derecho privado y del consumidor. Esta situación otorga flexibilidad interpretativa, pero también mayores márgenes de incertidumbre, reforzando el rol activo de los jueces en la ponderación de intereses entre la protección el derecho marcario y el correcto funcionamiento del comercio electrónico.

En este escenario, si bien no puede imponerse a las plataformas digitales una obligación de vigilancia general, si resulta legítimo exigirles una actuación diligente frente a notificaciones claras y específicas de infracción, así como la adopción de medidas razonables y proporcionales destinadas a evitar la reiteración de conductas ilícitas. Este equilibrio permite, por un lado garantizar una tutela efectiva de los derechos de los titulares de marcas y, por otro, preservar la innovación, la competitividad y el desarrollo de los servicios digitales, sentando las bases para una regulación que promueva un entorno de comercio electrónico más justo, transparente y seguro.

BIBLIOGRAFÍA

Álvaro Seijo Bar y Olatz Robredo Arnedo, (2023): "Responsabilidad de los operadores de mercados electrónicos por infracciones marcarias cometidas por terceros vendedores a través de su plataforma", *actualidad jurídica Uría Menéndez*, 62, página 195-204.

Directiva 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, artículo 10.2.

Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

Isabel Antón Juárez, (2020): "Infracción de un derecho de marca en plataformas de e-commerce: la actualidad de la plataforma y el impacto en su responsabilidad", *Universidad Carlos III de Madrid*, página 54-59.

Juárez Antón, Isabel (2023): "Louboutin vs. Amazon", en *Cuaderno de Derecho Transnacional*, volumen 15, N 2, página 1027.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, artículo 43.1.

Menéndez, Aurelio; Rojo Ángel (2024): *Lecciones de Derecho Mercantil*, volumen I, 22 edición. Ciudad: C/Collado Mediano, 9. Editorial, Aranzadi la ley.

Zuccherino, Daniel R.; Mitelman, Carlos O.(2000): *Derecho económico empresarial*. Ciudad de Buenos aires. Editorial, Errapar.

Peinado García, Juan Ignacio, (2024): "Derecho industrial II. La marca como signo distintivo de los productos o servicios. El nombre comercial como distinción del empresario en el mercado", en Menéndez, Aurelio, Rojo Ángel. *Lecciones de Derecho Mercantil*, volumen II, 22 edición. Ciudad: C/Collado Mediano, 9. Editorial, Aranzadi la ley, página 315-350.

Reglamento 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un Mercado único de servicios digitales.

ROSATI, E, (2022) "The louboutin/Amazon cases", C-148/21 and C-184/21 and primary liability under EU trade mark law", *European intellectual property review*, volumen 44, numero 7, paginas 435-440, disponible en

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4078987

Sentencia del TJUE (2010), Google France SARL y Google Inc./Louis Vuitton Malletier, C-236/08 a 238/08.

Sentencia del TJUE (2011), Interflora e interflora british unit, C-323/09, apartado 39.

Sentencia del TJUE (2011), L'Oreal SA y otros/ EBay y otros, C-324/09, apartado 102.

Sentencia de la Cámara de apelaciones (2012) dictada en autos "Claps, Enrique Martín y otro/mercado libre S.A s/ danos perjuicios".

Sentencia de la cámara de apelaciones (2018) dictada en autos “Kosten, esteban c/mercado libre S.R.L s/ ordinario”.

Sentencia del TJUE (2020), Coty/Amazon, C-567/18, apartados 50- 51.

Sentencia del TJUE (2022): “Christian Louboutin y Amazon Europe Core sarl y otros”, C-148/21 y C-184/21 en *EUR- Lex*.

Sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo civil (2022) dictada en autos “*Iglesia Mesiánica Mundial Quise Kyo en la Argentina c/Mercado libre S.A y otros s/propiedad intelectual*”, considerando N 1.