

<http://idp.uoc.edu>

ARTÍCULO

Infracción de derechos de marca en las plataformas de subastas en línea y aplicación de las normas de exclusión de responsabilidad

Miquel Peguera Poch

Fecha de presentación: enero de 2009

Fecha de aceptación: febrero de 2009

Fecha de publicación: marzo de 2009

Resumen

La eventual responsabilidad de las plataformas de subastas en línea por la venta de falsificaciones de productos de marca constituye un problema caracterizado todavía por una notable falta de seguridad jurídica. En este breve artículo se analiza uno de los puntos esenciales del debate: la discusión sobre la aplicabilidad a estas plataformas de las normas que limitan la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información, prestando una atención particular a diversas resoluciones judiciales dictadas en Francia y Bélgica en asuntos que enfrentaron a titulares de derechos marcarios contra eBay.

Palabras clave

eBay, subastas, LCEN, Directiva 2000/31, comercio electrónico, responsabilidad, *safe harbors*, Christian Dior, Louis Vuitton, Lancôme

Tema

Derechos de marca

Trademark Infringement on Online Auction Platforms and the Application of Liability Limitation Rules

Abstract

The potential secondary liability of online auction platforms for counterfeit goods is still a problem marked by a large degree of legal uncertainty. This note analyzes one of the key issues in this debate: the discussion on the applicability of the rules that limit the liability of providers of information society services, paying special attention to the rulings issued in France and Belgium in cases brought by trademark rights holders against eBay.

Keywords

eBay, auctions, LCEN, Directive 2000/31, online commerce, liability, safe harbours, Christian Dior, Louis Vuitton, Lancôme

Topic

Trademark Law

La abundante oferta de falsificaciones de productos de marca en las plataformas de subastas en línea es vista con preocupación por los titulares de los correspondientes derechos marcarios. En algunos casos se trata de bienes que se venden como legítimos y que, para frustración del comprador confiado, no pasan de ser meras imitaciones. En otros casos el vendedor no oculta, o incluso declara abiertamente, que se trata de una simple réplica, y aun así el comprador está dispuesto a adquirirla, quizás con la esperanza de que ante terceros pueda pasar por auténtica. Así ocurre de hecho en las no tan tecnológicas plataformas «top manta», donde los compradores saben perfectamente, aunque sólo sea por su imposible precio, que el pañuelo, gafas, reloj, bolso, etc., que adquieren en la calle no es un producto original de la marca famosa que aparenta.

El «top-manta» de productos de marca en Internet plantea problemas de difícil solución, tanto en el plano material como en el plano jurídico. Desde un punto de vista material, el objetivo de erradicar por completo este tipo de conductas parece no sólo costoso sino probablemente inalcanzable para los operadores de los sitios de subastas, habida cuenta del enorme volumen de operaciones y de la celeridad propia de las actividades en línea. Desde el punto de vista jurídico, si bien la responsabilidad del autor directo de la oferta de bienes falsificados se halla razonablemente fuera de toda duda, la posibilidad de imputar responsabilidad al titular de la plataforma y los límites de tal responsabilidad son cuestiones en que los esfuerzos de armonización desplegados por la Unión Europea no han logrado por el momento evitar resultados jurisprudenciales contradictorios y la inseguridad jurídica consiguiente.

Es frecuente que los operadores de plataformas de subastas desarrollen sistemas que permitan a los titulares de derechos notificarles la presencia en sus sistemas de ofertas de bienes que lesionan sus derechos de marca o de otra naturaleza, al efecto de que el operador proceda a retirar las ofertas ilegítimas e incluso adopte medidas en contra del usuario infractor.¹ Su grado de éxito es difícil de medir, pero en todo caso este tipo de iniciativas nos conduce a la cuestión fundamental que subyace en el debate, que no es otra que la de quién debe asumir la carga, y por tanto el coste, de investigar y detectar la presencia de falsificaciones. ¿Es esta una responsabilidad exclusiva del titular de los derechos, a quien incumbe proteger la marca ante usos no autorizados de la misma, o bien pesa también sobre la plataforma un deber de establecer sus propios sistemas de vigilancia para evitar que sus usuarios ofrezcan mercancías ilegítimas? ¿Cabe ordenar a estos operadores que velen para impedir que determinadas ofertas, una vez ya detectadas y retiradas, vuelvan a aparecer, quizás con ciertas variaciones en su sitio web?

Íntimamente relacionado con esta cuestión, se plantea el debate sobre la responsabilidad civil, al que ya hemos hecho referencia: el problema de si la propia plataforma -que se beneficia directamente de las operaciones que vendedores y compradores conciertan a través de su sitio web- puede ser declarada responsable solidaria o subsidiariamente de los daños ocasionados a los titulares de derechos por las ventas de productos infractores que sus usuarios hayan llevado a cabo empleando sus servicios.

1. En el caso paradigmático de eBay, se trata del programa Verified Rights Owner (VeRO).

La posibilidad de imputar responsabilidad civil al operador de la plataforma debe estudiarse fundamentalmente a la luz de las normas que regulan la protección de los derechos infringidos, la regulación sobre competencia desleal y las normas generales del Código civil en materia de responsabilidad extracontractual. Ahora bien, aun en el caso de que dichas normas permitan hacer responsable, solidaria o subsidiariamente, a la plataforma de subastas, ésta podría quedar protegida por una norma especial de exclusión de responsabilidad que tiene en cuenta la llamada «excepcionalidad» de Internet. Determinados servicios prestados a través de Internet pueden, en efecto, beneficiarse de una norma de estas características. Esta regla, contenida en el artículo 16 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante LSSICE),² evita que quien aloja contenidos proporcionados por terceros pueda ser considerado responsable por la ilicitud de tales contenidos, siempre que cumpla con las condiciones de ausencia de conocimiento y de remoción del material en los términos fijados en el mismo precepto.

Si llegamos a la conclusión de que dicho artículo es aplicable a una plataforma de subastas en Internet -como entidad que aloja la información proporcionada por los usuarios- y que la misma cumple las condiciones exigidas por el precepto legal, la plataforma quedaría libre de toda responsabilidad que pudiera derivarse del hecho de que almacenar ofertas de bienes infringe derechos de marca. Como es lógico, la discusión sobre la aplicabilidad de esta regla a las plataformas de subastas en línea -así como el debate en torno a cuál sea el concreto alcance de dicha exclusión y sobre el nivel de diligencia que la plataforma debe desplegar para cumplir con las condiciones exigidas por la norma- se halla presente, como cuestión capital, en los conflictos entre titulares de derechos y plataformas de subastas.

La universalidad de Internet, y el carácter global de prestadores de servicios de subastas en línea como eBay, hacen que el mismo tipo de problemas se presente y deba

ser afrontado por parte de jurisdicciones y ordenamientos distintos, con resultados a menudo dispares. Cabría esperar que en el seno de la Unión Europea las decisiones de los tribunales de distintos Estados miembros fueran esencialmente coincidentes por lo menos en punto a la aplicabilidad de la regla de exclusión de responsabilidad por la prestación de servicios de alojamiento, puesto que se trata de una norma comunitaria de derecho derivado establecida en la Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico,³ y por tanto de obligada transposición por parte de los Estados miembros. Sin embargo, la teórica armonización legislativa derivada de la incorporación de la directiva no ha evitado que tribunales de diversos Estados lleguen a conclusiones diametralmente opuestas, como se ha puesto de manifiesto en recientes resoluciones judiciales dictadas en Francia y en Bélgica a propósito de la responsabilidad de la plataforma eBay. Estas divergencias ponen de relieve las dificultades interpretativas que plantea la norma.

La exclusión de responsabilidad a que venimos haciendo referencia se establece concretamente en el artículo 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico, el cual obliga a los Estados miembros a que «cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que: a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a [sic] la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que, b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible». El mismo precepto declara inaplicable esta exclusión de responsabilidad «cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios», y deja claro no se impide el ejercicio de acciones de cesación que estén previstas en la legisla-

2. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (BOE n.º 166, de 12 julio de 2002).
3. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio del 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), *Diario Oficial* n.º L 178 de 17/07/2000.

ción nacional o, más exactamente, «la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios de [sic] poner fin a una infracción o impedirla». Junto con la obligación de garantizar la exclusión de responsabilidad en los términos vistos, la Directiva prohíbe a los Estados miembros imponer tanto «una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen» como «una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas».⁴

Sobre la aplicabilidad de dichas normas -o, mejor, de las correspondientes normas nacionales que las transponen- al caso de las plataformas de subastas en línea, conviene decir en primer lugar que un prestador de este tipo de servicios proporciona sin lugar a dudas un «servicio de la sociedad de la información», al tratarse de un «servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios».⁵ No basta, sin embargo, con ser un servicio de la sociedad de la información: debe tratarse concretamente del servicio de intermediación al que la regla de exclusión resulta aplicable, esto es, un servicio consistente en almacenar o alojar datos facilitados por el destinatario del servicio. Puede admitirse, aunque cabe espacio para la discusión, que las plataformas de subastas en línea prestan también un servicio de esta naturaleza, en la medida en que los datos proporcionados por los usuarios -y en particular las ofertas de bienes en subasta- quedan alojados en la plataforma.⁶ Sin embargo, es claro que su actividad no se limita al mero alojamiento de tales contenidos, sino que llevan a cabo todo un complejo servicio de intermediación en las ventas, además de prestar servicios específicos a vendedores y compradores, ayudar a la preparación de las ofertas, organizar la

presentación de las mismas, facilitar mecanismos de valoración de los sujetos que intervienen, o de búsqueda de ofertas por temas, etc.

Se plantea entonces si el hecho de llevar a cabo ese conjunto de actividades que van más allá del mero alojamiento de datos puede dar lugar a que el prestador pierda el beneficio de la exclusión de responsabilidad. Hay dos vías de argumentación que apuntan en este sentido. La primera consiste en sostener que la norma de exclusión no es aplicable al prestador que despliega servicios que exceden del simple alojamiento. La segunda se basa en aceptar la aplicabilidad de la norma de exclusión a dicho prestador, pero delimitando claramente el alcance de la exclusión, de modo que el operador sólo se vería libre de la responsabilidad que pudiera derivarse del mero hecho de alojar las ofertas de productos infractores, pero no quedaría exento de posible responsabilidad por otras actividades relativas a tales contenidos.

La cuestión de la aplicabilidad de la norma de exclusión de responsabilidad ha sido muy debatida en la jurisprudencia, que ha tratado de distinguir entre proveedores de alojamiento y editores. La regla de exclusión sería de aplicación a los primeros, pero no a los segundos, que deberían considerarse proveedores de contenidos y no meros alojadores de materiales proporcionados por terceros. De todos modos, la línea divisoria entre una y otra categoría es muy difícil de trazar. En ocasiones se ha seguido el criterio de la «adopción» del material, considerando que el proveedor *ha hecho suyo* el material que inicialmente proporcionó un tercero, de modo que ya no puede alegar ser un intermediario neutro. En otras ocasiones se ha atendido al hecho de que el alojador haya tomado decisiones editoriales respecto de la información que almacena, o simplemente al hecho de que haya determinado la

4. Cfr. art. 15 de la Directiva sobre el comercio electrónico.

5. Vid. artículo 1.2) de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DOCE, n.º L 204, 21 julio 1998, pág. 37), modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de julio de 1998, (DOCE, n.º L 217, 5 agosto 1998, pág. 18), al que remite el artículo 2.a) de la Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico para definir los «servicios de la sociedad de la información» a los efectos de la misma.

6. No desarrollaré aquí la discusión relativa a si este tipo de alojamiento puede entenderse comprendido en el supuesto de hecho descrito en la norma, cuestión que entiendo debe resolverse en sentido afirmativo. Al respecto, así como para la discusión general sobre la aplicabilidad de la exclusión de responsabilidad por alojamiento a los servicios Web 2.0 cabe remitir entre otros al excelente trabajo de Etienne MONTERO (2008), «Les responsabilités liées au web 2.0», *Revue du Droit des Technologies de l'Information*, n.º 32, pág. 363-388.

estructura y la presentación de los materiales en el sitio web, o de que inserte publicidad asociada a la visualización de tales contenidos. Ciertamente, este tipo de consideraciones son relevantes también para averiguar si se cumple el requisito de falta de conocimiento efectivo exigido por la norma de exclusión. En ocasiones un alto nivel de implicación del operador respecto de determinados contenidos ha servido para considerarle «editor» y por tanto negar que la norma le sea aplicable, mientras que en otros casos ha servido para concluir que tenía conocimiento efectivo de la ilicitud del material y que por tanto no cumplía el requisito fundamental exigido en la norma de exclusión.⁷

El recurso de distinguir entre alojadores y editores para determinar la aplicabilidad de la norma de exclusión de responsabilidad es una constante en las sentencias francesas que tratan de la responsabilidad de los intermediarios de Internet. Tras una serie de resoluciones que calificaban de editores a los operadores de servicios web 2.0,⁸ los tribunales franceses parecen tender a reconocerles el carácter de alojadores o albergadores (*hébergeurs*),⁹ y por tanto a admitir la aplicación de transposición francesa de la norma de exclusión de responsabilidad, contenida en el artículo 6-1-2 de la *Loi pour la confiance dans l'économie numérique*, de 21 de junio de 2004 (en adelante LCEN).¹⁰ No ha sido así, sin embargo, en el caso particular de los servicios de subastas en línea, donde varias resoluciones judiciales han determinado que estos operadores no pueden invocar

la exclusión de responsabilidad del artículo 6-1-2 de la LCEN, reservada a los *hébergeurs*.

El caso más ilustrativo, por su trascendencia económica, es un conjunto de tres sentencias dictadas por el Tribunal de Comercio de París el 30 de junio del 2008, relativas a la responsabilidad de eBay por la venta en su plataforma de productos de imitación, o bien de productos auténticos pero comercializados fuera de la red de distribución selectiva legalmente reconocida para los mismos. En tres pleitos separados, las sociedades Christian Dior Couture, Louis Vuitton Malletier y cuatro sociedades filiales del grupo LVMH que distribuyen sus productos de perfumería en redes de distribución selectiva (Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy y Guerlain), demandaron a eBay Inc. y a eBay International AG. El tribunal estimó las acciones de responsabilidad y de cesación y condenó a las demandadas a indemnizar a los demandantes con cerca de 40 millones de euros entre los tres pleitos.¹¹ Las tres sentencias son prácticamente idénticas en lo relativo al punto que ahora interesa, esto es, el razonamiento para negar la aplicabilidad de la norma de exclusión de responsabilidad del artículo 6-1-2 de la LCEN. Tomaremos aquí como referencia la dictada en el caso Christian Dior Couture v. eBay Inc., eBay International AG.

En su demanda, Christian Dior Couture alegó que eBay no se limita al almacenamiento de los datos sino que ejerce además una actividad de intermediación en las ventas

7. Nuestros tribunales han acudido en ocasiones a esta idea; por ejemplo la Sentencia de 6 de febrero de 2006 de la AP Madrid, Sección 19.^a, en un supuesto de alojamiento de sitio web con contenidos difamatorios consideró que el prestador del servicio de alojamiento había *hecho propios* los contenidos ilícitos y por tanto no carecía de conocimiento efectivo de los mismos (FJ. 9).
8. Como ejemplos de casos en que se entendió que el demandado era editor cabe citar las sentencias *Tiscali Media vs. Dargaud Lombard, Lucky Comics, Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section A, Arrêt du 7 juin 2006*; *Lafesse v. MySpace, Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 22 juin 2007* (finalmente revocada por defectos procesales: *vid. Cour d'appel de Paris 14ème chambre, section A, Arrêt du 29 octobre 2008*), resoluciones disponibles en <http://www.legalis.net>.
9. Entre otros ejemplos cabe citar los casos siguientes: *Nord Ouest Production v. DailyMotion, Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 13 juillet 2007*; *Zadig Productions v. Google, Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 19 octobre 2007*; *Flach Film v. Google, Tribunal de commerce de Paris 8ème chambre Jugement du 20 février 2008*; *Lafesse v. DailyMotion, Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 15 avril 2008*; *Bloobox Net v. Olivier M., Cour d'appel de Paris 14ème chambre, section B Arrêt du 21 novembre 2008*; *Olivier D. v. Eric D., Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé 28 février 2008*. Todas las resoluciones citadas pueden consultarse en <http://www.legalis.net>.
10. *Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, Journal Officiel de la République Française 22 juin 2004*.
11. *Tribunal de commerce de Paris 1ère chambre B*. Sentencias de 30 de junio de 2008, en los casos *Christian Dior Couture v. eBay Inc., eBay International AG.*; *Louis Vuitton Malletier v. eBay Inc., eBay International AG.*; y *Parfums Christian Dior et autres v. eBay Inc., eBay International AG*. Las tres sentencias pueden consultarse en www.legalis.net.

que, por constituir precisamente su actividad principal, le impide acudir al régimen de limitación de responsabilidad que el legislador reservó a los prestadores de servicios de alojamiento (*hébergeurs*). Al mismo tiempo, la actora alegaba que los usuarios del servicio actuaban bajo el control del prestador, lo que de acuerdo con lo dispuesto en la LCEN (en los mismos términos que en los ya vistos de la directiva) impide la aplicación de la exclusión de responsabilidad. La demandada, por su parte, defendía que su actividad es la propia de un *hébergeur*, y que por ello debe beneficiarse de la limitación de responsabilidad prevista por la LCEN.

El tribunal resolvió que eBay no puede acogerse al beneficio de exclusión de responsabilidad porque desarrolla una actividad remunerada de intermediación en las subastas, de modo que no se limita a prestar un servicio de alojamiento. Destaca el tribunal que la intermediación entre vendedores y compradores constituye la esencia de la prestación de eBay, que juega un papel muy activo para aumentar el volumen de transacciones, con la consiguiente percepción de las comisiones correspondientes. A pesar de que materialmente exista un alojamiento de la información proporcionada por los usuarios, sostiene el tribunal que este servicio es inseparable del servicio de intermediación en las ventas, de modo que ambas funciones son *indivisibles*, puesto que eBay ofrece un servicio de almacenamiento de los anuncios con el exclusivo fin de llevar a cabo su actividad comercial de intermediación entre vendedores y compradores.

El tribunal recuerda por lo demás que, como hemos visto, el régimen de exclusión de responsabilidad no es aplica-

ble cuando el destinatario del servicio actúa bajo la autoridad o control del prestador de servicios, y estima que así ocurre en el caso de autos, tal como habían esgrimido los demandantes. Según el tribunal, esto es así porque eBay actúa como intermediario ofreciendo un servicio que por su naturaleza no implica la ausencia de conocimiento y de control de las informaciones transmitidas sobre sus sitios; explicación que sin embargo parece ciertamente insuficiente y que en todo caso probablemente remite más a la cuestión del conocimiento que a la del control o autoridad sobre los usuarios.¹²

Negada la posibilidad de aplicar la norma de exclusión de responsabilidad, el tribunal acude al régimen común de responsabilidad civil y concluye que eBay cometió faltas graves de abstención y negligencia que dan lugar al deber de reparar de conformidad con los artículos 1382 y 1383 del *Code civil*.¹³ El tribunal reprocha a eBay haber tomado parte en la comercialización de productos de marca falsificados; en particular le imputa haber faltado a su obligación de asegurarse de que su actividad no dé lugar a actos ilícitos en perjuicio de un actor económico como la sociedad Christian Dior Couture, y a su obligación de verificar que los vendedores que llevan a cabo a título habitual numerosas transacciones en su sitio web estén debidamente registrados en las administraciones competentes. A ello se añade el hecho de que, según el tribunal, la ilicitud de los anuncios de subastas relativos a los productos ilegítimos resultaba evidente, ya fuera por su descripción indicativa de que se trataba de imitaciones o réplicas (p. ej., «*superbes lunettes imitation Dior*» o incluso «*Christian Dior faux Butterfly clutch bag*»), ya fuera por el precio o por la cantidad de objetos ofrecidos.

12. Como ha destacado Julien Taïeb, el control al que se refiere tanto la LCEN como la directiva es el control sobre el destinatario y no un simple control sobre los contenidos. Vid. Julien TAÏEB (mayo, 2008), «*Prestataires techniques de l'Internet: le ses des responsabilités*», *Juriscor.net.*, 3 disponible en <http://www.juriscor.net/pro/visu.php?ID=1066>. El autor distingue entre el control que un prestador de servicios pueda realizar sobre la calidad general de los contenidos, por ejemplo vetando cierto tipo de materiales, lo que llama control «débil», y un control fuerte o intelectual, consistente en controlar al destinatario del servicio, lo que implica necesariamente la determinación del tenor de los contenidos que el destinatario proporciona. Sólo este último tipo de control daría lugar a la inaplicabilidad de la norma de exclusión de responsabilidad. Desde otro punto de vista, la inaplicabilidad de la exclusión de responsabilidad en los casos en que el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador halla su justificación en la quiebra del requisito de alteridad, esto es, del requisito de que los materiales alojados hayan sido proporcionados por verdaderos terceros, que dejan de serlo si en realidad actúan bajo el control o autoridad del prestador. Al respecto vid. M. PEGUERA (2007), *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet* (pág. 282), Comares. En el mismo sentido Etienne MONTERO (2008), «*Les responsabilités liées au web 2.0*», *Revue du Droit des Technologies de l'Information*, 32, 363-388 (esp. pág. 376).

13. Artículos en los que por otra parte se inspira nuestro 1902 Cc. El tenor de dichos preceptos es el siguiente: *Article 1382: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.»*; *Art. 1383: «Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»*

Con esta línea de argumentación, el tribunal determinó la responsabilidad de la plataforma de subastas, condenando a eBay a indemnizar a los actores de los diversos procedimientos en la elevada cantidad ya referida.

En otro caso relativo a un sitio de subastas, la Corte de Casación francesa ha corroborado la tesis de que el prestador del servicio no puede acogerse a la norma de exclusión de responsabilidad. El caso se refiere al operador Sedo, una plataforma de subastas de nombres de dominio en la que se ofrecieron nombres de dominio coincidentes total o parcialmente con la conocida marca de la cadena de hoteles *Le Méridien*.¹⁴ El tribunal de apelación, confirmando la sentencia de instancia, argumentó que la demandada «no puede beneficiarse de la calidad de intermediario técnico en el sentido del artículo 6 de la Ley nº 2004-575 de 21 de junio de 2004 relativa a la Confianza en la Economía Digital, toda vez que de los elementos del proceso resulta que la sociedad Sedo desarrolla una actividad que en todo caso no se limita a la de alojador de sitios de Internet o de proveedor de acceso a Internet», y que, en efecto, «por una parte edita un sitio de Internet dedicado a nombres de dominio», proponiendo la venta de los mismos, y por otra parte, incluye enlaces publicitarios, explotando comercialmente el sitio web. La sentencia añade que aun en la hipótesis de que dicha ley resultara aplicable, Sedo sería igualmente responsable habida cuenta de su conocimiento de que los nombres de dominio podían resultar infractores de la conocida marca de hoteles. Sedo recurrió y la Corte de Casación confirmó la sentencia, y por tanto el criterio de la no aplicabilidad al caso de la norma de exclusión de responsabilidad.¹⁵

En Bélgica se llegó sin embargo a un resultado completamente contrario, en el caso *Lancôme vs. eBay*.¹⁶ El Tribunal de Comercio de Bruselas consideró que la regla de exclusión de responsabilidad sí es aplicable a eBay, y desestimó la acción entablada por la firma de perfumes Lan-

côme contra la plataforma de subastas. La divergencia entre este caso y las sentencias francesas no puede explicarse por un diverso tenor de las normas de transposición en los distintos Estados, ya que tanto la ley francesa como la belga recogen en términos sustancialmente idénticos la exclusión de responsabilidad por alojamiento prevista en la directiva sobre el comercio electrónico.¹⁷ La discrepancia surge, pues, a la hora de interpretar tales preceptos.

Como vimos, el Tribunal de Comercio de París optó por entender que la función de alojamiento de la información proporcionada por los usuarios y la función de intermediación entre vendedores y compradores eran «indivisibles», de tal modo que eBay no podía en ningún caso beneficiarse de la exclusión de responsabilidad, que sería aplicable exclusivamente a quien realice una pura función de alojamiento. El Tribunal de Comercio de Bruselas, por el contrario, considera que hay que atender por separado a la naturaleza de cada una de las actividades desarrolladas por eBay. Así, las actividades de eBay que consistan en alojar contenidos de terceros podrán beneficiarse del régimen de exclusión de responsabilidad, mientras que las restantes actividades que el mismo prestador lleve a cabo se regirán por las normas generales sobre responsabilidad. En lo esencial esta tesis es correcta puesto que, en efecto, las reglas de exclusión fijan como supuesto de hecho una determinada actividad y no atienden a cuál sea el resto de funciones llevadas a cabo por el mismo sujeto.

Ahora bien, ¿cabría entonces atribuir responsabilidad a eBay por realizar, en relación con las ofertas de bienes que infringen derechos de marca, acciones distintas de la del mero alojamiento que es la única claramente cubiertas por la norma de exclusión? El tribunal evita abordar esta cuestión, afirmando que la actora sólo atacaba el alojamiento de los anuncios de subasta, esto es, la estricta actividad de *hosting* o alojamiento. Esta forma de

14. *Hôtels Méridien vs. Sedo*, Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 7 mars 2007, disponible en www.legalis.net.

15. *Sedo GmbH vs. Hôtels Méridien*, Cour de cassation Chambre commerciale, financière et économique Arrêt du 21 octobre 2008, disponible en www.legalis.net.

16. *Parfums et Beauté & Cie v. eBay International AG, eBay Europe s.a.r.l., et s.p.r.l. eBay Belgium*, Tribunal de Commerce de Bruxelles, 7ème chambre, salle B, 31 Juillet 2008.

17. En Francia, artículo 6-1-2 de la ya citada *Loi pour la confiance dans l'économie numérique*, de 21 de junio de 2004; en Bélgica, artículo 20 de la *Loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information* (*Moniteur Belge* 17.03.2003, pág. 12963).

orillar la cuestión por parte del tribunal no deja de sorprender, puesto que si bien Lancôme solicitaba fundamentalmente que se ordenara a eBay dejar de mostrar en su sitio web anuncios de subastas que infringieran sus derechos de marca, lo cierto es que también reclamaba la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, y que su argumentación englobaba claramente el resto de actividades de eBay. En efecto, Lancôme argüía, a título subsidiario, «que suponiendo que el tribunal atribuya a eBay la calidad de alojador en cuanto a algunas de sus actividades dicho régimen no se aplicaría más que a las actividades de almacenamiento de información y que, por tanto, todas las actividades distintas del simple almacenamiento de información deben quedar sujetas al derecho común de responsabilidad». El tribunal objetó sin embargo que la actora no había invocado ninguna causa de responsabilidad en relación con las actividades desarrolladas por eBay distintas de la de mero alojamiento y por tanto no entró a valorar si las normas generales permiten atribuir responsabilidad a eBay por razón de tales actividades.

Por otra parte, el tribunal belga rechazó también la alegación de que eBay no habría cumplido con la condición exigida por la regla de exclusión de responsabilidad consistente en retirar los materiales ilícitos una vez adquirido conocimiento de su ilicitud. La sentencia considera que eBay sí actuó con diligencia para retirar los contenidos que le fueron notificados por Lancôme, y rechaza la pretensión de la actora de que eBay, una vez notificada de la presencia de un contenido ilícito, estaría obligada no sólo a retirarlo, sino también a poner los medios para que dicho contenido no volviera a aparecer en el sitio web. Recuerda el tribunal que el artículo 20 de la ley belga, al igual que el art. 14 de la directiva, no obliga más que a retirar o bloquear el contenido una vez se tiene conocimiento de su ilicitud, y nada dice de impedir la futura reaparición del mismo.

Además de negar que eBay hubiera incurrido en responsabilidad, la sentencia desestimó también la acción de cesación ejercitada, dirigida a prohibir a eBay mostrar determinados tipos de ofertas en su sitio web. Conviene decir que la regla de exclusión de responsabilidad no impide que se dicten órdenes de cesación de acuerdo con la legislación nacional.¹⁸ Ahora bien, la sentencia justifica la denegación de la medida

solicitada argumentando que implicaría imponer un deber de monitorización que sería contrario al artículo 15 de la Directiva, el cual, como ya vimos, prohíbe a los Estados miembros imponer a los prestadores de servicios «una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen» o «una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas».¹⁹ Señala así la sentencia que las demandas de Lancôme tendentes a prohibir a eBay mostrar en su sitio web diversos tipos de ofertas de venta exigirían por parte de eBay una supervisión y una búsqueda activa sobre su sitio y por tanto resultan contrarias a los principios de la Directiva sobre el comercio electrónico y a las disposiciones de la ley belga que la transpone.

La radical divergencia de resultados entre los tribunales de comercio francés y belga pone de relieve la todavía escasa seguridad jurídica en la aplicación de las normas de exclusión de responsabilidad a los servicios de subastas en línea, y de modo más general a los servicios web 2.0. Ambos tribunales difieren en un punto esencial: la aplicabilidad del régimen de exclusión de responsabilidad a este tipo de servicios. Pero aun en el caso de que las sentencias hubieran coincidido en este punto, el resultado podría haber sido también muy diverso. En efecto, si ambos tribunales hubiesen admitido la aplicación de la exclusión de responsabilidad por alojamiento, quedaría aun por determinar si en el caso concreto el prestador cumplió debidamente con sus obligaciones de retirar el material una vez adquirido conocimiento efectivo de su ilicitud, o constancia de hechos o circunstancias reveladoras de tal ilicitud. Esta apreciación podría haber variado en los diversos Estados, ya que afecta a otro punto rodeado de gran indeterminación, a saber, qué debe entenderse por conocimiento efectivo o por constancia de hechos o circunstancias indicativas de la ilicitud. Aquí las transposiciones nacionales han sido poco homogéneas. En Francia, si bien el texto legal se ajusta razonablemente a la Directiva, el Consejo Constitucional declaró que la obligación de retirar materiales para beneficiarse de la exclusión de responsabilidad sólo podía alcanzar a aquellos que fueran *manifiestamente* ilícitos.²⁰ Aun más alejada de la Directiva se halla la transposición española que, para empezar, prescinde del conocimiento indirecto

18. Vid. art. 14.3 de la Directiva sobre el comercio electrónico.

19. Vid. art. 15 de la Directiva sobre el comercio electrónico.

20. Vid. *Conseil Constitutionnel, Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004*, disponible en <http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004496/2004496dc.pdf>, últ. vis. 10.03.2007.

por hechos o circunstancias, y que describe el conocimiento efectivo en términos tan restrictivos que resultan difícilmente compatibles con la directiva, a no ser que se interpreten como meras ejemplificaciones o presunciones de concurrencia de conocimiento efectivo.

En caso de que, por el contrario, ambos tribunales hubieran coincidido en considerar no aplicable la norma de exclusión de responsabilidad, el resultado final tampoco hubiera sido necesariamente equivalente. Cada tribunal debería valorar, de conformidad con las reglas generales sobre responsabilidad civil, si la actividad desarrollada por la plataforma se ajusta a la diligencia que cabe esperar de un operador de sus características.²¹ Aquí la discreción del tribunal es amplísima, en parte porque habida cuenta de la relativa novedad de este tipo de servicios no

se ha consolidado todavía una doctrina clara sobre el grado de diligencia exigible, ni sobre cómo debe valorarse en este contexto la «excepcionalidad» de Internet.

La inseguridad jurídica que preside todavía este tipo de conflictos es perjudicial tanto para el desarrollo del comercio electrónico como para la adecuada protección de los derechos de marca. Se hace necesario avanzar hacia una armonización de criterios a nivel europeo, a lo que esperamos que contribuyan las futuras resoluciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ante el que ya se han presentado algunas cuestiones prejudiciales que, aunque planteadas en contextos distintos del de las subastas online, afectan a la interpretación de la exclusión de responsabilidad establecida por el artículo 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico.²²

21. Como acertadamente indica Juan José Marín López, «el hecho de que eBay no pueda beneficiarse del «puerto seguro» [...] no significa que, de manera automática, ha de ser tenido por responsable de los daños causados [...]. Lo será, en su caso, sólo en la medida en que su conducta concurren los requisitos que la normativa aplicable exige para desencadenar su responsabilidad civil» *Vid.* Juan José MARÍN LÓPEZ: «Responsabilidad civil de eBAY por infracción de marcas. (Nota sobre la Sentencia del Tribunal de Commerce de París de 30 de junio de 2008; Louis Vuitton Malletier c. eBay Inc. y eBay International AG)», *Diario La Ley*, n.º 7011, 12 sep. 2008. De modo general sobre esta cuestión, *vid.* M. PEGUERA (2007), *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet* (pág. 320-345), Comares.
22. No podemos concluir sin hacer una breve referencia a una última sentencia francesa, dictada cuando este artículo se hallaba ya en fase de pruebas de edición, que se aparta de la línea jurisprudencial dominante en el país galo respecto de la responsabilidad de las plataformas de subastas *on-line*. Se trata de la sentencia del Tribunal de grande instance de París, 3ème chambre, 3ème section, de 13 de mayo de 2009 (disponible en www.legalis.net) dictada por un procedimiento entablado por el grupo L'Oréal contra el sitio de eBay Francia por infracción de marcas, violación de sus redes de distribución selectiva y responsabilidad civil por negligencia. El tribunal desestima todas las peticiones de la demandante. A diferencia de lo que concluyó el Tribunal de Comercio de París en los casos que enfrentaron al grupo LVMH contra eBay, y a semejanza de lo resuelto en el caso L'Oréal belga, la reciente sentencia determina que la exclusión de responsabilidad prevista para el supuesto de alojamiento de datos es aplicable a eBay. Como vimos, el Tribunal de Comercio de París entendió que, a pesar de que eBay aloja contenidos de terceros, esta actividad no puede deslindarse de la de intermediación entre compradores y vendedores, por lo que no cabría aplicarle la exclusión de responsabilidad prevista para el mero alojamiento. El TGI de París, en cambio, considera que la actividad de intermediación no desvirtúa la naturaleza de la actividad de alojamiento, y que, en consecuencia, la exclusión de responsabilidad sí que resulta aplicable. El TGI considera que deben analizarse separadamente las actividades de la plataforma que dan lugar a la demanda, para así determinar el régimen aplicable a cada una de ellas. De este modo concluye que la actividad de puesta a disposición, mediante remuneración, de anuncios de subastas relativos a perfumes o productos cosméticos infractores constituye una actividad de alojamiento a la que es aplicable la norma de exclusión de responsabilidad. Señala la sentencia que a pesar de que la plataforma preste además una serie de servicios (para facilitar la redacción de los anuncios o para el tratamiento informático de las fotografías) es en definitiva el vendedor quien decide qué objeto pone a la venta, así como el título del anuncio, el precio, la descripción y la fotografía, o la propia puesta en línea del anuncio, que puede retirar en cualquier momento; asimismo, todo el proceso de venta (el acuerdo de las partes, el pago del precio y la entrega del producto), señala la sentencia, se lleva a cabo sin la intervención de eBay. La sentencia reconoce que eBay actúa como intermediario para acercar a vendedores y compradores, pero destaca que lo hace a través de la puesta a disposición de medios técnicos, sin intervenir sobre el contenido de las ofertas, las negociaciones entre los contratantes ni la ejecución del contrato, y sin realizar un control de los anuncios ni garantizar el buen fin de las transacciones. Apunta igualmente que la prestación de eBay es remunerada, y percibe una parte del precio de la transacción, pero señala que esto es algo consentido por el vendedor, que no resulta ilícito y que además no entraña ningún control sobre el proceso de venta. El problema de toda esta argumentación es que el tribunal parte de la premisa de que no hay actividades principales y accesorias, sino que cada una debe analizarse de forma independiente, y sin embargo, acaba en la práctica por considerar toda la actividad de eBay como accesoria de la función principal de alojamiento de contenidos de terceros (a excepción de las actividades específicas de venta de espacios publicitarios y la provisión de medios de promoción y comercialización de los productos en venta, actividades que, según la sentencia, no son indispensables para la actividad de alojamiento y no pueden beneficiarse de la exención). Una vez afirmada la aplicabilidad de la regla de exclusión, la sentencia razona que eBay no tuvo conocimiento suficiente de los anuncios infractores, ya que las comunicaciones de L'Oréal se limitaron a denunciar el fenómeno de la infracción de marcas, sin identificar anuncios infractores en particular. El tribunal considera por lo demás que eBay no ha sido negligente a la hora de poner los medios para evitar las infracciones. En cualquier caso, un análisis detallado tanto de esta resolución como de la aún más reciente dictada en Gran Bretaña [*L'Oréal SA & Ors v eBay International AG & Ors* [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 May 2009)], excede de las posibilidades de esta nota de actualización y deberá esperar a una próxima ocasión.

Cita recomendada

PEGUERA, Miquel (2009). «Infracción de derechos de marca en las plataformas de subastas en línea y aplicación de las normas de exclusión de responsabilidad» [artículo en línea]. *IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*. N.º 8. UOC. [Fecha de consulta: dd/mm/aa].

<Dirección electrónica del PDF>

ISSN 1699-8154



Esta obra está bajo la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España de Creative Commons. Así pues, se permite la copia, distribución y comunicación pública siempre y cuando se cite el autor de esta obra y la fuente (*IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*) y el uso concreto no tenga finalidad comercial. No se pueden hacer usos comerciales ni obras derivadas. La licencia completa se puede consultar en: <<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es>>

Sobre el autor

Miquel Peguera Poch
 mpeguera@uoc.edu

Doctor en Derecho. Profesor de Derecho mercantil y de Derecho y nuevas tecnologías de la UOC

Universitat Oberta de Catalunya
 Estudios de Derecho y Ciencia Política
 Av. Tibidabo 39-43
 08035 Barcelona, España