

## **Asignan responsabilidad por infracción marcaria a plataforma virtual intermediaria en compra-venta de productos**

Fuente: <http://www.abogados.com.ar/asignan-responsabilidad-por-infraccion-marcaria-a-plataforma-virtual-intermediaria-en-compra-venta-de-productos/16859>

Por Laura Plavnick

FRTB Ferrer Reyes, Tellechea y Bouche

En los autos caratulados "Nike International Ltd. c/Compañía de Medios Digitales CMD (antes Clarín Global S.A.) s/Cese de Uso de la marca NIKE, daños y perjuicios" (Expte. N° 3239/07), el 21 de mayo de 2015 la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dictó sentencia definitiva sentando así un novedoso precedente en materia de comercio electrónico.

El Tribunal hizo responsable a la accionada, administradora del sitio web [www.masoportunidades.com.ar](http://www.masoportunidades.com.ar), en la medida que participó activamente en conductas ilícitas llevadas a cabo a través de operaciones realizadas por los usuarios de su plataforma. Dichas operaciones involucraban el uso ilegítimo de la marca NIKE y la comercialización de productos identificados con la misma; hizo hincapié en la responsabilidad civil derivada de la prevención y la reparación del daño, señalando que la demandada no tomó las medidas necesarias y posibles, para evitar la violación a los derechos marcarios. En tal sentido, este pronunciamiento estableció que "...el principio de buena fe y lealtad comercial le imponía a la Compañía de Medios Digitales S.A., en su carácter de organizadora de un sistema virtual de encuentro entre compradores y vendedores por vía electrónica que le

proporciona un beneficio económico, una gran diligencia (art. 902 del Cod. Civil) (confr. Sala I causa 980/13.11.08) para evitar las violaciones marcarias y los daños que ellas producen al titular de una marca notoria. Lo dicho anteriormente tiene su razón de ser en el deber de prevención que surge del artículo 19 de la Constitución Nacional y del principio de buena fe que obliga no solo a reparar el daño sino a prevenirlo...".

Asimismo, es importante señalar que la sentencia en análisis especificó que "...el hecho de no ser ni propietario ni poseedor de los productos que se comercializan en su espacio virtual, no exime a la demandada de su responsabilidad, de la misma manera que tampoco son eximidos los distribuidores comerciales que venden productos que previamente adquieren, sin importar si son o no propietarios de los mismos...".

Consecuentemente condenó a la demandada a:

- Comunicar a la actora los datos completos de identificación (esto es, nombre completo, inscripción registral en caso de ser persona jurídica, domicilio y dirección electrónica, número telefónico y de identificación fiscal, cuit o cuil del presunto infractor) que el sitio deberá registrar al tiempo de la inscripción del usuario/vendedor.

En este sentido, recordó dos precedentes de la Cámara Civil y Comercial Federal en donde trató un tema similar: Sala, I causa 980/08 del 13.11.2008 y de Sala II, causa 6463/08 marzo 2009.

- Utilizar medios tecnológicos eficientes a los fines filtrar y eliminar anuncios u ofertas de productos en ostensible violación de los derechos del titular de la marca notoria, debiendo la actora notificar a la accionada la alerta de infracción respectiva.

- Dar de baja del sitio que administra, dentro de las 24 horas de recibida la notificación indicada, aquellos anuncios u ofertas de productos presuntamente en infracción de los derechos de la actora.

- Comunicar a la actora, de manera inmediata a la comunicación de "alerta de infracción" los datos completos de identificación (esto es, nombre completo, inscripción registral en caso de ser persona jurídica, domicilio y dirección electrónica, número telefónico y de identificación fiscal, cuit o cuil del presunto infractor) del vendedor del producto en cuestión.

- Informar a quien pone un anuncio de un producto NIKE que sus datos pueden ser comunicados al titular de la marca y eventualmente ser pasible de sanciones.

- Mantener un registro con los datos identificatorios completos de los usuarios que ofrezcan productos NIKE por el plazo de tres años a partir de la aparición del anuncio.

- A abonar a la actora la suma \$ 180.000, más intereses (tasa activa vencida Bco. Nación Argentina) desde la notificación de la demanda, esto es el 17.04.2008.

- Publicar la parte dispositiva de esta sentencia en el diario Ambito Financiero a costa de la demandada; y en forma completa en la página web de la demandada.

Para concluir de esta forma evaluó:

- que es de aplicación el art. 1° de la resolución 104/2005 de la Secretaría de Coordinación Técnica, Defensa del Consumidor, que incorpora al ordenamiento jurídico Nacional la resolución n° 21 del Grupo Mercado Común del Sur del 8 de octubre de 2004, relativa al derecho de información al consumidor de las transacciones comerciales efectuadas por Internet, de fecha 24 de mayo 2005. Dicha norma establece: "En las relaciones de consumo realizadas por comercio electrónico a través de Internet, debe garantizarse a los consumidores durante todo el proceso de la transacción comercial, el derecho a la información clara, precisa, y de fácil acceso sobre el proveedor del producto o servicio, sobre el producto o servicio ofertado; y respecto de las transacciones involucradas".

- que quedó probado que en el sitio web de la demandada se comercializó mercadería en infracción a las marcas NIKE de la actora, remarcando que el sitio de la demandada funciona como una plataforma virtual que hace las veces de mercado electrónico y que los usuarios comercializan allí mercadería.

- que el sistema de comercio a través de medios electrónicos, no atenúa la responsabilidad de los proveedores, sino que más bien potencia sus obligaciones porque presupone el uso de una tecnología que exige un mayor conocimiento de su parte, en consecuencia debe recaer sobre la demandada la obligación de

utilizar medios tecnológicos eficientes a los fines filtrar y eliminar anuncios u ofertas de productos en ostensible violación de los derechos del titular de la marca notoria.

- que la accionada percibe un porcentaje sobre dichas transacciones, e interviene de una manera activa en las operaciones que se llevan a cabo en su plataforma. Así, como intermediario que provee servicios e integra una cadena comercial, resulta tan responsable como el resto de los integrantes de esa cadena.

- que la demandada contaba con un sistema de filtros que no resultaron eficientes y que le cabe responsabilidad por no haber tomado las medidas idóneas que evitaran que en su sitio se vendieran productos que infringieran los derechos marcarios de la actora, cuando tales medios existen y son posibles de implementar sin obstaculizar la comercialización por medios electrónicos, con cuya realización se beneficia económicamente. La accionada revisaba los avisos de lunes a viernes de 9 a 21hs.. Es decir que mientras que se beneficiaba cobrando comisiones por las transacciones que se realizaban los 365 días del año las 24 horas, solo controlaba 12 horas durante cinco días en lugar de durante 24 horas siete días por semana.

Vale señalar que la Sala I del mismo fuero, ha dictado recientemente una sentencia de similares características a la indicada precedentemente, en la causa caratulada "Nike International Ltd. c/DeRemate de Argentina S.A. s/Cese de Uso de la marca NIKE, daños y perjuicios" (Expte. N° 2060/08). Tal pronunciamiento no ha quedado firme en tanto está pendiente de resolución la procedencia de un Recurso

Extraordinario Federal y de una Revocatoria In Extremis que fueran interpuestos por la accionada contra el mismo.