

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Escuela de Posgrado



**FALTA DE AUTENTICIDAD DE LOS PRODUCTOS EXPENDIDOS EN LAS
MARKETPLACE: ¿MANO INVISIBLE O REGULACIÓN EN TORNO A SU
RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL COMETIDAS POR TERCEROS EN SU PLATAFORMA?**

Trabajo de investigación para optar el grado académico de Maestro en

Derecho de la Empresa que presenta:

Pierre Gonzalo Munive Talavera

Asesor:

Bruno Edoardo Debenedetti Luján

Lima, 2024


Informe de Similitud

Yo, Bruno Edoardo Debenedetti Luján, docente de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor de el trabajo de investigación titulado *Falta de autenticidad de los productos expendidos en las marketplace: ¿Mano invisible o regulación en torno a su responsabilidad por infracciones a los derechos de propiedad industrial cometidas por terceros en su plataforma?*, de el autor Pierre Gonzalo Munive Talavera, dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 17%. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el 26/11/2024.
- He revisado con detalle dicho reporte y la Tesis o Trabajo de investigación, y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha:

Lima, 10 de Diciembre de 2024.

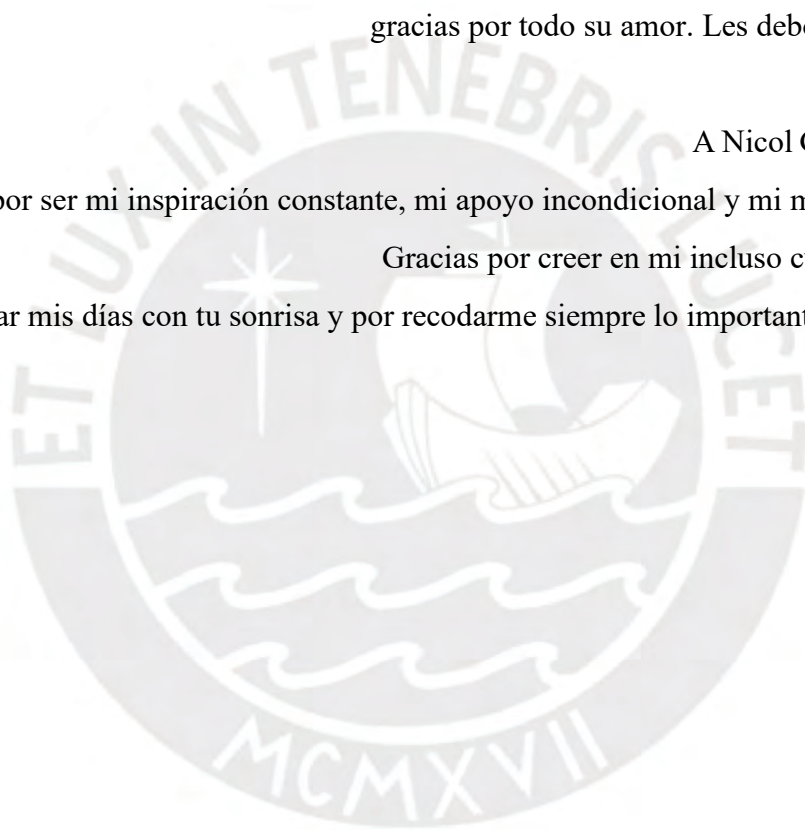
Apellidos y nombres del asesor: <u>Debenedetti Luján Bruno Edoardo</u>	
DNI: 42741621	Firma
ORCID: 0000-0002-3890-8917	

A Luz Talavera Motta y Victor Munive Lara,
gracias por todo su amor. Les debo todo lo que soy.

A Nicol García Muguerza,
por ser mi inspiración constante, mi apoyo incondicional y mi mayor motivación.

Gracias por creer en mí incluso cuando yo dudaba,
por alegrar mis días con tu sonrisa y por recordarme siempre lo importante que es soñar en grande.

Pierre Munive



RESUMEN EJECUTIVO

La propiedad intelectual comprende un amplio espectro de derechos, dentro de los cuales se encuentra la Propiedad Industrial, y a su vez, las marcas. Desde sus albores en la Italia renacentista, las marcas han servido para indicar un origen empresarial determinado y atribuir un *status* de calidad a los productos; sin embargo, ello trajo como contraparte negativa las falsificaciones y la problemática de falta de autenticidad de los productos.

Esta problemática se hizo más complicada con la irrupción del internet y su masificación. En efecto, con ello también surgieron las plataformas comercio electrónico o *marketplaces*, las cuales, actualmente intercambian millones de bienes y servicios alrededor del mundo. Algunas de ellas simplemente almacenan información, otras por el contrario han dejado de ser “meros intermediarios” para tener un papel mucho más activo, lo cual inexorablemente repercute en un beneficio económico para dichas plataformas por el tráfico de mercancía ilícita en su propio portal, no obstante los actos infractores sean cometidos por terceros.

Siendo ello así, en el presente trabajo de investigación vamos a abordar esta problemática desde el método jurisprudencial, de derecho comparado y ensayar un análisis de impacto regulatorio que permita abordar si resulta eficiente y conveniente establecer un nuevo marco normativo.

Palabras clave: Propiedad Intelectual, Comercio Electrónico, Plataformas Digitales, Marketplace, Falsificación de productos, Infracciones Marcarias, Responsabilidad de los Intermediarios, Responsabilidad Contributiva, Terceros, Análisis de Impacto Regulatorio.

Keywords: Intellectual Property, Ecommerce, Digital Platforms, Marketplace, Counterfeiting of Goods, Trademark Infringement, Liability of the Intermediarie, Contributory Infringement, Third Parties, Regulatory Impact Analysis.

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO	1
INDICE	2
INTRODUCCIÓN.....	5
CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE	9
1.1. Derecho de propiedad intelectual.....	9
1.2. Teorías y justificaciones de la Propiedad Intelectual	10
1.2.1. Teoría de la Propiedad.....	11
1.2.2. Teoría de los bienes inmateriales	11
1.2.3. Teoría de la colectividad	12
1.2.4. Teoría de la personalidad	13
1.3. Clasificación de la propiedad intelectual.....	13
1.4. Protección de la Propiedad Intelectual	15
1.5. Propiedad Intelectual, falsificación, piratería y comercio electrónico	16
1.6. Comercio electrónico	17
1.6.1. La autenticidad de los productos en el comercio electrónico.....	18
1.6.2. El comercio electrónico en la era informativa.....	19
A. Empresario (Business).....	23
.....	24
B. Consumidor (Consumer).....	24
C. Administración (Government)	24
1.7. LOS MARKETPLACES EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO.....	25
1.7.1. Los “Marketplace”	25

1.7.2.	Rasgos generales de los “Marketplace”	26
1.7.3.	Principales “Marketplace” en el mercado nacional.....	31
1.7.4.	La economía colaborativa	36
1.7.5.	Plataforma OneSide	39
1.7.6.	Plataformas de suscripción.....	39
1.7.7.	Plataformas de intermediación	39
1.7.8.	Comercio electrónico B2C.....	41
1.8.	Sobre la responsabilidad contributiva - <i>Contributory Infringement</i>	42
CAPÍTULO 2: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN		45
2.1	Uso indebido del comercio electrónico para el comercio de falsificaciones	45
2.2	Análisis casuístico de la problemática planteada.....	60
2.3	Caso C-203/8 a C-2038/08, denominado Google France vs. Louis Vuitton.....	60
2.4	Caso Ebay, C-324/09 (L’oreal vs Ebay UK,).....	62
2.5	Caso Tiffany vs Ebay	63
2.6	Caso Louis Vuitton Malletier, S.A. vs. Akanoc Solutions, Inc.....	66
2.7	Caso Louboutin vs. Amazon	67
2.8	Caso Kosten vs Mercado Libre (Caso argentino).....	70
CAPÍTULO 3: DISCUSIÓN.....		83
3.1	Responsabilidad de las Marketplace.....	83
3.2	La autorregulación su efectividad – La mano invisible.....	84
3.3	Análisis de impacto regulatorio (AIR) – Propuesta regulatoria	85
3.3.1	Definición del problema	87
3.3.2	Objetivos de la política pública	87
3.3.3	Alternativas a la regulación	88

3.3.6 Monitoreo y evaluación.....	89
3.3.7 Consulta pública.....	90
CONCLUSIONES.....	98
BIBLIOGRAFÍA.....	100



INTRODUCCIÓN

El comercio electrónico en las últimas décadas ha permitido el intercambio comercial a través de la utilización de nuevas tecnologías prescindiendo incluso de establecimientos físicos abiertos al público, lo que conlleva un abaratamiento de costos, diversificación y mejor oferta de productos y, por ende, un claro fomento a la competencia en beneficio de todos los consumidores finales.

En la región, este avance se ha visto robustecido a partir del confinamiento provocado por la aparición del Covid-19, que en alguna medida provocó, tanto en empresas como en consumidores, la utilización de medios no presenciales para continuar con sus prácticas comerciales en plataformas que no se limitan a un determinado horario de atención, encontrándose disponibles los 7 días a la semana y las 24 horas del día. (Guerrero-Cortez et al., 2022)

Si nos remitimos a la diversa literatura que podemos encontrar sobre este tema, Inés Gálvez Delgado - René Antonio Gálvez Delgado, afirman que el llamado comercio electrónico se ha consolidado en los últimos tiempos, llegando a revolucionarlo, toda vez que ha llegado a acercarse tanto a los proveedores como a los consumidores; no obstante, ello, la generación de estos nuevos canales ha generado implicancias jurídicas que necesitan ser abordadas y, de ser el caso, reguladas. (Delgado, 2020)

Uno de los desafíos relativos a esta nueva realidad es la correspondiente a la protección de los derechos de propiedad intelectual, específicamente respecto a la autenticidad en los productos expendidos a través de estas plataformas digitales, también conocidas como *Marketplace*.

La falsificación cometida por terceros en dichas plataformas digitales alcanza a todas las marcas, desde la más pequeñas hasta las más renombradas, vulnerando a todos los consumidores, entidades gubernamentales, así como a los propietarios y/o titulares de los derechos. En efecto, dicho escenario es nocivo, toda vez que coloca a los consumidores a productos que imitan a los originales, no obstante, la ausencia de autorización del titular de la marca, con la consiguiente merma en la calidad y todas las desventajas que trae consigo la piratería y falsificación de productos.

En sus inicios, dichas plataformas digitales eran consideradas como servicios de *hosting*, es decir, alegaban ser meros intermediarios, los cuales únicamente alojaban información y conectaban a los proveedores con los usuarios finales, recayendo la responsabilidad por las infracciones concernientes a los derechos de propiedad industrial exclusivamente en aquellos terceros que empleaban los portales digitales a efectos de expender los productos falsificados a los consumidores finales.

A mayor abundamiento, se aprecia que las diversas *marketplaces* que operan en la región y en el mundo, limitan su responsabilidad respecto de los actos de falsificación que se cometan en sus plataformas, trasladando la misma a los terceros inescrupulosos que utilizan esta plataforma digital para expender a los productos a los consumidores finales.

Ante ello, como respuesta autorregulatoria, las mismas *marketplaces* han implementado sus propios mecanismos contra la falsificación marcaria, estableciendo diversos filtros, los mismos que pueden llegar a los niveles de acuerdos con los titulares de derechos de propiedad industrial, así como acuerdos con las diversas agencias gubernamentales de propiedad intelectual.

No obstante, lo antes mencionado, existe una discusión muy amplia respecto a que si estas medidas son suficientes o, por el contrario, sería necesario establecer algún tipo de responsabilidad de las *Marketplace*, sobre todo cuando las mismas reciben un beneficio económico, tanto por la publicación del anuncio así como por el tráfico de ventas del producto falsificado en sus propias plataformas; es decir, indirectamente se ven beneficiadas por la comercialización de la mercadería infractora.

En ese sentido, algunos autores sostienen que existe una suerte de responsabilidad solidaria por parte de las *Marketplaces*, en lo que implican las infracciones a los derechos marcarios que se cometen en sus plataformas.

Para abordar esta problemática resulta necesario ver los diversos pronunciamientos que han existido sobre la materia a nivel mundial, centrándonos específicamente en mercados establecidos, como la Unión Europea y Estados Unidos, pasando finalmente por algunos países latinoamericanos, los cuales son más semejantes en su realidad al mercado peruano. Este análisis

jurisprudencial, legislativo y de figuras jurídicas serán esenciales para establecer un punto de partida, respecto de evaluar la conveniencia de establecer una medida regulatoria.

A nivel de derecho comparado es importante traer a colación las medidas que viene tomando la Unión Europea con relación a esta problemática, en específico con sus proyectos de ley, *Digital Service Act* (DSA) y *Digital Market Act* (DMA), o la conocida Ley de Servicios Digitales y Ley de Mercados digitales en español, respectivamente.

Ambos marcos normativos establecen nuevas obligaciones en las empresas de plataformas desde la identificación, análisis y evaluación de los contenidos ilícitos, así como el deber de detectar a los vendedores de bienes ilícitos en los mercados digitales. Asimismo, ello no se agota ahí, sino que trae como novedad una responsabilidad de rendición de cuentas, incluyendo la comprobación de la referida mercadería falsificada en alguna base de datos oficial. Finalmente, incluye mayor transparencia y políticas disuasorias como por ejemplo portales en los cuales se ofrezca la información de los intermediarios y que las Marketplace realicen controles aleatorios de la mercadería expendida en sus plataformas o, en su defecto, implementar nuevos mecanismos y/o tecnologías para poder perseguir o realizar un *tracking* de los productos.

En otras latitudes del mundo, específicamente en el derecho anglosajón se tiene desarrollado la figura de *Contributory Infringement*, la cual señala que no solo debe atribuir responsabilidad al que comete la infracción directamente, sino también a quien la facilita o hace posible la misma, es decir contribuyen indirectamente, lo cual resulta aplicable a las Marketplace. (Langinier & Marcoul, 2009)

En América Latina, el *Brand Protection Program* de Mercado Libre ha resultado bastante efectivo frente a la lucha contra la falsificación de los productos expendidos en dicha plataforma digital. Por otro lado, también se advierte la implementación de herramientas de reporte de productos infractores por parte de Facebook Marketplace e Instagram, siendo actualmente ambas empresas parte del conglomerado de Meta.

Conforme se advierte, los *Marketplaces* han pretendido contemplar mecanismos de regulación, así como también sanciones propias que lo que han conseguido es ir ayudando a mejorar un poco el problema, la realidad es que ello no resulta suficiente.

Evaluar la necesidad de autorregulación por las propias empresas o *marketplaces* implica que ellos mismos aceptan que existe una problemática la cual merece ser abordada desde una perspectiva de una intervención mínima, según su perspectiva.

Siendo ello así, el trabajo que ahora nos convoca, pretende establecer que existe una falla de mercado que necesita ser atendida, justificando una intervención gubernamental, señalando que no toda autorregulación siempre es eficiente, toda vez que la misma debe partir desde una figura de incentivos, siendo estos muy exiguos en el caso del comercio electrónico. (Darmaculleta, 2009)

Tenemos así el caso nacional, la legislación peruana no se ocupa de esta problemática actual, motivo por el cual el presente artículo pretende abordar la necesidad de regulación, teniendo en cuenta las experiencias en el Derecho Comparado y a su vez siguiendo las directrices de la OECD, que determina incluir o sustentar la necesidad de regulación (Evaluar la disyuntiva si es conveniente el establecimiento de alguna fórmula legislativa o aboga por la autorregulación de estas plataformas virtuales), una evaluación de costo – beneficio (Analizar de forma sistemática los beneficios, así como los principales costos y también los efectos potenciales de una propuesta legal), evaluación de impacto en el mercado (Una regulación agresiva puede contener o reducir la expansión de las Marketplace en el Perú) y finalmente establecer una consulta pública (Poner a disposición de la población y de los interesados, la propuesta normativa).

CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE

En este punto de nuestro trabajo, deseamos verificar la literatura académica actual acerca de la problemática a abordar que es la falta de autenticidad de los productos expendidos en las Marketplace, con relación a las principales infracciones a los derechos de propiedad intelectual cometidos por terceros en los referidos portales digitales.

1.1. Derecho de propiedad intelectual

Si bien existen diversas definiciones con referencia a la propiedad intelectual, podemos ensayar un concepto el cual se encuentra referido al conjunto de derechos que le son conferidos a los particulares por las creaciones de su mente, estos derechos son exclusivos y permiten a sus titulares excluir a terceros de usos no autorizados.

Es importante recoger un concepto que sirva de punto de partida para poder hablar sobre la Propiedad Intelectual, al respecto, Boen (2004: 137), considera que "la propiedad intelectual es una creación intangible (no puede tocarse) y única en su especie".

Como cualquier derecho de propiedad estos son sumamente importantes para el crecimiento económico, sobre todo en las sociedades que adoptan la economía social de mercado como lo adopta nuestro país.

Ahora bien, con relación a su naturaleza podemos señalar que un titular de un derecho de propiedad de un bien tangible puede excluir de su uso a terceros con la simple posesión del bien, sin embargo, ello no ocurre cuando se tratan de bienes intangibles, como los derechos de propiedad intelectual. En efecto, esta misma naturaleza de los derechos de propiedad intelectual no permite, a priori, excluir a terceros de un uso no autorizado pudiendo efectuarse un uso simultaneo. Por ejemplo, una obra artística o literaria una vez que es puesta a disposición puede fácilmente

distribuirse alrededor del mundo y terceros no autorizados acceder a la misma, sin el pago de la retribución correspondiente.

Debemos tener presente que la propiedad intelectual coadyuva al intercambio de conocimientos y tecnología y de forma paralela incrementa el crecimiento del comercio, siendo un pilar fundamental en mercados desarrollados, generando innovación y conocimiento.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a la propiedad intelectual como “aquella creación concerniente a la mente o al intelecto humano” De esta conceptualización se colige que “el concepto comprende dos perspectivas de derechos: se tiene en un extremo, la propiedad industrial, que contempla las invenciones, patentes, así como las marcas, dibujos y modelos industriales; y también se tiene el derecho de autor, que abarca además de las obras literarias y artísticas, las obras musicales y las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas o las fotografías” (OMPI, 2022). A lo que se agrega el nivel de los derechos conexos, que brindan protección a la función de las personas –intérpretes, ejecutantes o grabadores que cuentan con una particular vinculación respecto a los procesos de creación y difusión de las obras.

En ese sentido, podemos afirmar que la Propiedad Intelectual hace alusión en sentido amplio a la propiedad jurídica que resulta de la actividad intelectual en el ámbito industrial, científico y artístico. (Bochańczyk-Kupka, 2019)

1.2. Teorías y justificaciones de la Propiedad Intelectual

Desde el siglo XIX, la Propiedad Intelectual siempre ha necesitado justificaciones para fundamentar su protección normativa. Ello ocurre debido a su naturaleza incorpórea y sobre todo por las teorías negacionistas de esta, que buscaban el libre uso de estos derechos y como contrapeso existían vertientes que deseaban el otorgamiento de monopolios y derechos de exclusividad sobre las mismas por un tiempo determinado.

1.2.1. Teoría de la Propiedad

Según esta primera teoría que se da con mayor fuerza en los tiempos de la revolución francesa, se pretendía positivizar los derechos propiedad y reivindicarlos. El derecho de propiedad era el estandarte en esos tiempos de lucha contra los privilegios de la nobleza. El derecho de propiedad era entendido como como un derecho natural, con clara influencia de la percepción del derecho romano sobre la propiedad. Esta teoría se deriva de los postulados de Locke, amparándose en los derechos reales, siendo, bajo su entendimiento, equiparables un derecho de propiedad sobre un predio y derecho de algún autor sobre alguna obra, derivándose los derechos de cesión, transferencia, enajenación y disposición.

Bajo esta teoría se tiene que los derechos de propiedad intelectual son derechos sobre las cosas o equiparables a ellos, como podría ser la propiedad de un predio o de un vehículo automotor, por ejemplo. En este tipo de casos su gestión, defensa y administración les corresponde únicamente a sus titulares. En ese sentido, de infringirse alguno de los derechos que se derivan sobre los mismos en el mundo de las Marketplaces, su defensa y cuidado recaería indefectiblemente sobre los titulares de los derechos y más no en las plataformas digitales donde se alojarían estos productos falsificados, lo cual sería una mirada reduccionista a la compleja estructura que representa el comercio electrónico.

1.2.2. Teoría de los bienes inmateriales

Según esta perspectiva, no es posible equiparar a los derechos de propiedad intelectual a los derechos de propiedad como era entendido en el derecho romano, toda vez que no esta categoría de bienes inmateriales escapa a su comprensión clásica del derecho de propiedad.

En efecto, se estableció la necesidad de establecer una clasificación especial para englobar a este tipo de derechos atendiendo a su naturaleza, en específico se denominó “*jura in re intellectuali*” que comprendía a los derechos de propiedad intelectual, desde los signos distintivos hasta las obras artísticas, este uso debía ser de forma exclusivo y excluyente para con su titular y se le añadió un variable de temporalidad para la explotación de estos derechos, una vez vencido este plazo de monopolio otorgado a su titular, las creaciones pasaban a estar en dominio público. («Edmond Picard (1836-1924)», 2021)

Esta teoría representa un avance sobre el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual y se ajustan de algún modo a la complejidad de los mismos y sobre todo en la complicada defensa de los mismos en los entornos digitales, específicamente, con relación a la venta de productos falsificados en las Marketplace. En efecto, bajo esta perspectiva, los derechos al ser bienes inmateriales pueden ser objeto de posesión por cual tercero debido a su naturaleza ideal y no corpórea, siendo fundamental la autorización de uso por parte del titular de los mismos, para hacer un ejercicio regular de los mismos y no fuera de ley. En el caso de las falsificaciones o comercializaciones de productos no licenciados, pues indefectiblemente se estaría ante una comisión de una infracción que corresponde de manera directa al usuario que utiliza la plataforma para expender dicha mercadería ilícita y, según corresponda, podría esbozarse algún tipo de responsabilidad para con la plataforma o Marketplace.

1.2.3. Teoría de la colectividad

Bajo esta teoría se esgrime que los derechos de propiedad intelectual no pueden estar sujetos a derechos de exclusividad debido a que podían ser disfrutados por un número indeterminado de personas, no pudiendo el autor reservar dicho uso exclusivo para sí mismo.

Se esgrime que los objetos que son materia de derechos de propiedad intelectual han sido creados a través de ideas que son de dominio público, es decir de toda la colectividad

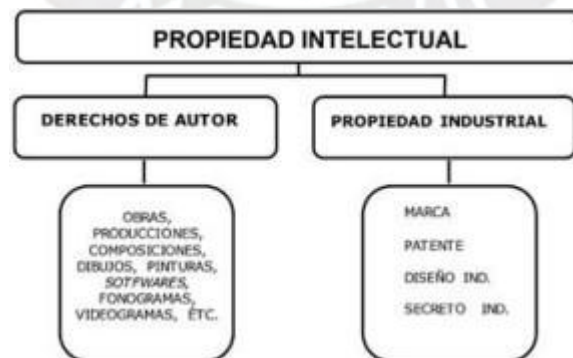
1.2.4. Teoría de la personalidad

Bajo esta teoría, los derechos de propiedad intelectual, en especial los derechos de autor están impregnados por la impronta del autor, por lo que es un derecho personal, inalienable e intransferible, haciendo referencia específicamente a los derechos morales, como el de paternidad, integridad, divulgación, entre otros.

Esta teoría se centra en el caso de las obras literarias, señalando que el libro es un discurso dirigido al público mediante un mandato del autor al editor, para comunicar lo indicado. En efecto, si bien la copia de una determinada obra otorga un derecho real sobre el ejemplar, ello no significa que le otorgue derecho sobre el contenido de esta, pues el autor se reserva como derecho personal lo esgrimido en ella. (Brandt, 1993)

En ese sentido, los derechos derivados de ella son derechos personales, entendidos como una manifestación de su propia personalidad, por lo que no debe confundirse la posesión de un ejemplar con los derechos que contiene la obra en sí misma, en consecuencia, nunca podrá ser equiparado con un derecho de propiedad puro. (Gierke, 2021)

1.3. Clasificación de la propiedad intelectual



(Arispe Alburquerque, 2019)

En la propiedad intelectual comprende, entre otros aspectos, dos grandes vertientes, una de ellas es la relativa a los derechos de autor (copyright) y la otra es la relativa a propiedad industrial. En esta oportunidad, nosotros únicamente nos vamos a enfocar en el tema de la Propiedad Industrial, específicamente en aquellas falsificaciones que afectan al derecho de marcas.

Definidos estos dos conceptos, podemos ahora analizar el tema del impacto del internet y su afectación en la lucha contra las infracciones a los derechos de propiedad industrial. Al respecto, se advierte que María Belén Sáenz Cardenal esgrime que Internet constituye una oportunidad, pero al mismo tiempo una amenaza para la difusión de los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial. (Cardenal, 2016).

En efecto, todos estos servicios y facilidades brindados por el internet se presentan de manera beneficiosa por un lado, al permitir compartir cualquier tipo de contenido, acortar distancias y reforzar la idea de aldea global, sin embargo, en su defecto supone una considerable amenaza o peligro para la custodia de los Derechos de Propiedad Industrial, en la medida que facilitan la explotación de las obras o creaciones intelectuales protegidas, copia idéntica de estas y, en definitiva la utilización fraudulenta o no autorizada de dichas creaciones.

Diversos autores señalan la complejidad de establecer los límites para la protección de estos derechos de Propiedad Industrial, en este punto por ejemplo Luis Alberto Marco Arcalá señala que uno de los más complicados y discutidos problemas referentes a la protección de las marcas en Internet, consiste en determinar lo que viene a ser exactamente un uso indebido de la marca cuando se realiza a través de la red, dadas sus nuevas utilidades. Una de ellas es la posibilidad de utilizar palabras clave en los diversos buscadores de internet para encontrar el resultado deseado, puesto que las palabras clave no son solamente un buen servicio a disposición del público en general, sino también un instrumento publicitario para las empresas (Arcalá, 2010).

1.4. Protección de la Propiedad Intelectual

La protección de la propiedad intelectual se encuentra consagrada en el artículo 2 inciso 8 de la Constitución Política del Perú, el cual consagra que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la propiedad sobre dichas creaciones. Finalmente, el Estado se resguarda la atribución de fomentar el acceso a la cultura, su desarrollo y difusión.

Cabe señalar que el origen de la protección moderna de estos derechos proviene incluso del siglo XIX, específicamente con los Convenios de Berna y el Convenio de París, mediante los cuales diversos estados acordaron la protección de los derechos de propiedad intelectual más allá de sus fronteras, es decir, es el germen de la primera protección internacional de estos derechos.

Los países desarrollados fueron los principales propulsores de esta protección, toda vez que, por un lado, con relación al tema económico, les aseguraba la explotación de estos derechos y los beneficios a su favor; por otro lado, también se protegía la innovación y el continuo avance tecnológico e incentivos para proseguir con el círculo virtuoso de desarrollo y motor de los países.

No hay que dejar de mencionar también los acuerdos de ADPIC fueron sumamente importantes para poder unificar el Convenio de Berna (en materia de derecho de autor) y el Convenio de París (en materia de Propiedad Industrial) y brinda facultades a nivel sancionador a la OMC.

Cabe señalar que, en materia de propiedad industrial, actualmente el Perú se rige por la Decisión 486 o también denominado Acuerdo de Cartagena, el cual es la normativa vigente para los países de la Comunidad Andina.

1.5. Propiedad Intelectual, falsificación, piratería y comercio electrónico

La falsificación de productos o la incursión de *free riders* e incluso la constitución de organizaciones criminales que se dedican al negocio ilegal de la piratería siempre ha sido un flagelo para la industria y la economía.

Algunos estudios demuestran que la falsificación de productos puede rondar el 7% del comercio mundial, representando pérdidas cuantificadas en millones de dólares americanos.

Es necesario señalar que, a nivel de literatura académica, la piratería se encuentra orientada a las infracciones al derecho de autor, mientras que la falsificación de productos a la propiedad industrial.

En el presente trabajo nos vamos a enfocar en la falsificación de productos, lo que es mundialmente conocido en inglés como *counterfeiting*.

En efecto, antes de la irrupción de las nuevas tecnologías como el internet, siempre han existido imitaciones burdas de productos, principalmente enfocadas en replicar productos de marcas renombradas. Dichos productos eran vendidos en las calles a un menor costo que los productos licenciados.

Los nuevos avances tecnológicos no solo han propiciado el surgimiento de múltiples beneficios sino también viene siendo mal utilizados para lograr ya no copias burdas sino casi exactas de algunos productos, teniendo detrás un entramado de ilegalidad que no solo acarrea delitos contra la propiedad intelectual sino incluso contra la salud de las personas.

Es en este nuevo escenario es que el comercio electrónico irrumpe en los últimos años y trae consigo a su vez la problemática antes señalada, pero en el entorno virtual. En efecto, el expendio de productos falsificados a través de plataformas digitales o el aprovechamiento de estos entornos por organizaciones criminales, debido a que se benefician del anonimato o encubrimiento, a priori, que brindan dichas plataformas pueden generar grandes desincentivos y es necesario que se asuma un replanteamiento de la forma clásica de regulación de este tipo de derechos y establecer nuevas responsabilidades, de ser el caso.

1.6. Comercio electrónico

Como se ha mencionado previamente, las plataformas de comercio electrónico han cobrado gran relevancia a nivel de intercambio comercial en los últimos años, gran cantidad de bienes son expendidos, incluso superando a la forma tradicional de intercambio de mercancías.

A mayor abundamiento, en el mercado global existen gigantes tecnológicos como Amazon que tienen ingresos millonarios, siendo la plataforma de comercio electrónico por excelencia.

Ahora bien, algunas plataformas dicen ser meros intermediarios, algunas otras dejan el papel presuntamente secundario para tomar protagonismo como por ejemplo la presentación de los productos de terceros de forma similar a la que ellos mismos tienen para ofertas los productos propios, sin dejar de mencionar el beneficio económico que generan por la venta total de mercancías, sean estas legales o infractoras a los derechos de propiedad industrial.

Por lo tanto, ante estos nuevos hechos y esta nueva realidad, el presente trabajo aborda la problemática existente con relación a la falta de autenticidad de los productos expendidos en los Marketplace y si es necesario o no algún tipo de regulación respecto a la responsabilidad de las Marketplace de las infracciones en materia de Propiedad Industrial cometidas por terceros.

En efecto, según la teoría tradicional, la plataforma de comercio electrónico únicamente acerca a un proveedor con un consumidor y como cualquier economía colaborativa se ampara en la exención de responsabilidad (mero intermediario), sin embargo, dentro de dicha relación se entraña una cuestión trascendental que es la siguiente, cuando dicha plataforma es responsable por las infracciones que se cometen en su propio entorno.

1.6.1. La autenticidad de los productos en el comercio electrónico

La autenticidad de los productos esta referido al concepto de legitimidad de los mismos, es decir, que reúne todas las características que los titulares de las marcas les otorgan a los productos. Por ejemplo, que un cargador de celular sea legitimo o que un determinado producto sea genuino, lo cual implica no solo que sea expendido por un distribuidor autorizado, sino también que reúna todas características de calidad, seguridad y confiabilidad que puede otorgar los titulares de los derechos, siendo ello una parte relevante a tomar en cuenta cuando un consumidor adquiere un producto en el mercado.

En efecto su contraparte de este concepto es la falsificación de los productos, lo cual siempre ha existido desde hace varios años, sin embargo, con el advenimiento de las Marketplace, este ilícito se ha visto robustecido debido a la no presencialidad y a la presunta no identificación real que brinda el internet en las plataformas digitales.

Es importante destacar el menoscabo que surge ante esta problemática, algunos señalan que la falsificación de los productos que atentan contra la autenticidad de los productos en el comercio electrónico actúa como una infección toda vez que los consumidores son llevados incluso a percibir a productos autentico o genuinos como productos falsificados. A mayor abundamiento, dicho reproche por parte de los consumidores puede degradar la eficacia de los productos que son

percibidos como falsificados, así como también incide en los productos auténticos que pueden ser percibidos como falsificaciones. (Amar et al., 2018)

1.6.2. El comercio electrónico en la era informativa

Indudablemente una de las consecuencias principales colaterales de la pandemia producida por la Covid19, fue la masificación e incremento del empleo de las tecnologías a nivel mundial y, con ello, claramente la expansión exponencial del comercio electrónico, al punto de convertirse, hoy en día, en una forma de comercio cotidiano que ve en la tecnología un medio práctico de realizar transacciones comerciales desde la comodidad del hogar, evitando largas colas y con la facilidad de un clic, trayendo ello consigo, además de la aparición o perfeccionamiento- en el caso de los ya existentes- delitos informáticos, la evolución del concepto tradicional del mismo.

Para Hiddelkel Morrison (2007) el *e-commerce* se refería, en sus inicios, puntualmente a la aceleración de tratos comerciales electrónicas en el mundo de los negocios empresariales, ello en el contexto del intercambio electrónico de datos a fines de los 70, con fines de brindar información, reparto y pago; por su parte, Patricia Nieto (2016) establece que dicho concepto está cambiando a pasos agigantados la perspectiva de los contextos en donde se desarrollan las iniciativas empresariales así como también los llamados mercados financieros, por lo que las piezas que lo ensamblan están unidos al auge de la principal tecnología de la información, que mediante el empleo del Internet y otras herramientas informáticas, da lugar al establecimiento de modernas transacciones comerciales entre los diversos agentes de la economía.

Bajo la misma línea, Mateu de Ros (2000) contempla al comercio electrónico como un fenómeno jurídico que establece como la oferta y las transacciones o contrataciones electrónicas de bienes y servicios a través ordenadores conectados empleando un canal de comunicación en el interior del contexto de red abierta que representa Internet, siendo de este modo una manifestación en plena expansión con datos de crecimiento considerables.

Es recién, desde el año 2000, que la definición de *e-commerce* amplía su aproximación conceptual debido al avance de las TIC integrando dentro de sus alcances a aquellos intercambios de tipo contables y comerciales, tiendas virtuales, transacciones entre empresas y consumidores, etc.; bajo el entendido que es factible llevar a cabo intercambios comerciales de cualquier tipo de producto de manera online, facilitando a que las empresas den un absoluto giro respecto a su modo de accionar para aprovechar adecuadamente estos cambios y nuevos canales de comercialización (Hidalgo, 1998)

Desde una mirada jurídico-legal, el comercio electrónico viene a ser la compra y venta de bienes o servicios mediante el empleo de las tecnologías de la información (TIC) que entre otros incluye las redes sociales, teléfonos, el empleo del internet, ya sea para su empleo, para su comercio o para su transformación, ello generalmente a través de una página de Internet mediante la que la persona natural o jurídica ingresa su oferta y, por medio de la cual, el usuario o comprador se encuentra en posibilidad de adquirirla mediante un negocio jurídico.

Siendo ello así y armonizando estas definiciones es factible establecer que el comercio electrónico constituye una técnica para efectuar todo tipo de transacciones y negocios bajo el empleo de las TIC que contempla y prevé la necesidad de las corporaciones, negociantes y público consumidor de aminorar costos, así como renovar y modernizar la aptitud de los bienes y servicios, así como de agilizar el tiempo de entrega de los bienes o servicios.

1.6.2.1. *Características*

Conforme hemos venido señalando en los acápites precedentes, referirnos a comercio electrónico es indudablemente situarnos ante un concepto extremadamente volátil y que, debido a la realidad actual, nunca se quedará quieto, pese a ello, es perfectamente posible identificar una serie de características comunes que son elementales para poder abordar al tema central; si bien,

para muchos, estas características son más bien situadas como virtudes y flaquezas a comparación del comercio tradicional, consideramos más factible referirnos, en cambio, a las tres características centrales en las que coincide la mayoría de la doctrina, con especial énfasis en las que resume la propuesta del catedrático Torres Álvarez (2022), mismas que detallaremos a continuación:

1.6.2.1.1. *E-commerce como actividad con trascendencia económica*

Hablar de *e-commerce* no implica estrictamente una actividad comercial con trascendencia económica, toda vez que, debemos recordar, el internet no es un medio cerrado; la mayoría de los servicios que ahí se ofrecen no exigen un pago o contraprestación pecuniaria, más bien, su rentabilidad se encuentra en la red de datos digitales personales, con un valor trascendente e inmensamente manipulables, es decir, como hemos venido indicado, *e-commerce* no es inexorablemente igual a hablar de dinero real.

Siendo ello así, resulta determinante resaltar al comercio electrónico como todas las relaciones comerciales por medio de la cual se emplea algún medio electrónico o telemático, es decir, engloba a cualquier acto que pertenece al suministro de un producto o servicio, así, es dable decir que todas las actividades que revisten contenido comercial pertenecen a la categoría de comercio electrónico.

Así, sostiene González Gallego, en el *e-commerce* siempre existe algo adicional que el medio de intercambio empleado, mismo que va entrelazado inexorablemente con la capitalización moderna, definida por la mundialización de los intercambios, el agigantado crecimiento de los productores y las insatisfechas necesidades de los clientes, introduciendo, por ende, el *e-commerce* notables cambios y avances en la relación entre la tríada empresas, cliente y trabajadores, siendo evidente, que no nos encontramos frente a una sencilla novedad o avance tecnológico, sino ante un real medio de revolución económica. (González Gallego, s.a.)

1.6.2.1.2. *Como medio internacionalizado de vocación universal*

Es sabido que el internet, por su propia naturaleza, es una red de alcance mundial y con acceso abierto, por lo cual resulta más que claro la vocación de universalidad del *e-commerce*, en vista que este no cuenta con barreras más que las económicas o culturales (Torres Álvarez, 2022b), tiene razón Perry Barlow al mencionar en la Declaración de Independencia del Ciberespacio que este se encuentra compuesto por transacciones, relaciones y pensamientos en sí mismo (Barlow, 1996)

Ello nos lleva a entender como el *e-commerce* se representa como un fenómeno económico internacional para el que no existen fronteras, siendo esta una de sus ventajas, verbigracia, un ciudadano peruano puede con toda facilidad y viabilidad comprar un producto que elabora, distribuye y comercializa una empresa china, transacción que se perfecciona con un solo *click*, por lo que esta característica es denominada por algunos autores como la territorialidad del comercio electrónico (Muñoz et al., 2023)

1.6.2.1.3. *Como medio de comercio rápido y de bajos costos*

Igualmente de las caracterizaciones dichas, otra que vale la pena mencionar es la velocidad e inmediatez con la que se puede llevar a cabo las diferentes transacciones comerciales, a todas luces, un tiempo considerablemente menor que el del comercio tradicional, por lo que es factible afirmar que ello, a su vez, va de la mano con un aumento en el flujo comercial, sin dejar de mencionar al mismo tiempo, una reducción en los costos de transacción al canalizar la oferta y demanda de los diferentes bienes y servicios, a la vez que facilita la disminución de costos tributarios y administrativos al traer consigo una reducción en el proceso de distribución e intermediación, en esencia.

1.6.2.2. *Sujetos intervinientes*

Conforme hemos dicho, el *e-commerce* representa un acto jurídico que posee un potencial contexto patrimonial, en buenas cuentas un contrato, cuya particularidad se encuentra representada

en que la comunicación existente entre las partes que intervienen en la contratación, tales como aceptante y oferente se lleva a cabo mediante el empleo de los medios electrónicos, pudiendo distinguir en su composición práctica agentes o sujetos intervinientes que participan de esta relación comercial, a estos precisamente les damos el nombre anteriormente señalado y que, brevemente, pasaremos a brindar detalles conceptuales de relevancia para el presente trabajo, precisando que, si bien en la actualidad, debido a, como se ha explicado, las reformas tecnológicas, los intervinientes de una relación comercial han producido un aumento considerable de la cantidad de combinaciones existentes en los agentes que participan en dichas relaciones, habiendo subdivisiones novedosas en torno al tema en cuestión, por lo cual, a efectos prácticos veremos unos cuantos, estos en esencia vendrían a ser, los que enmarcamos a continuación:

A. Empresario (Business)

En base a la distinta y variada doctrina, se encuentra representada por el sujeto físico o jurídico que se enmarca en el contexto de actividades económicas o de tipo profesionales tales como por ejemplo las transacciones de bienes o prestación de servicios; al respecto, Juan Font (1997) entiende que atendiendo a una óptica puramente jurídico-patrimonial, debemos advertir a la empresa como un modo de enriquecimiento productivo resultante de un bien o valor patrimonial de explotación, producto de la consolidación del proyecto innovador del empresario, motivo por el que este valor económico de explotación se afianza puntualmente en una tríade a mencionar, en el que la empresa será precisamente el resultado de la sumatoria y actuación conexas de los tres elementos, a saber:

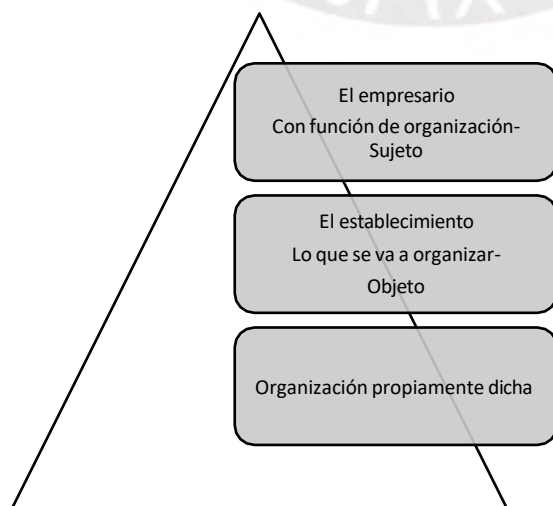


Figura N° 01

B. Consumidor (Consumer)

Los consumidores vienen a ser, como es sabido, el universo de personas físicas que logran la adquisición de bienes y servicios por canales electrónicos

Así, la noción conceptual es diversa, se puede decir que la definición general aceptada respecto a este tipo de sujeto en materia de comercio electrónico, se encuentra relacionada o equiparada al del ciudadano común, mismo al que se le confiere una serie de derechos como es, prioritariamente el de la información, no obstante la definición concreta de consumidores va a cambiar en función a la función de la norma que busca darle protección, pudiendo distinguir la noción como cliente y la del consumidor final que esbozaremos con mayor precisión más adelante.

C. Administración (Government)

Es de destacar que el agente *e-commerce* llamado también administración se encuentra representado por todos aquellos organismos, entes e instituciones del Estado, haciendo hincapié que, en lo que corresponde a este tipo de sujeto, la denominación es variable y suele emplearse de modo indistinto con otras nominaciones, tales como: Gobierno (*Government*), debiendo destacar lo señalado por Thompson (2001) quien, sobre el particular refiere que el concepto administración es más oportuno toda vez que reúne demás organismos, adicionalmente del poder ejecutivo, mismos cuya participación en el entorno electrónico es factible.

1.7. LOS MARKETPLACES EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

1.7.1. Los “Marketplace”

Al igual que lo que ocurre con el concepto de comercio electrónico, en lo que concierne a las Marketplace también podemos encontrar acepciones distintas con sus matizadas similitudes, entre estas, inexorablemente tenemos que destacar la ofrecida por Chicoma Lúcar (2021) quien define el “Marketplace” como un lugar de mediación que junta a los ofertantes y demandantes autónomos que confluyen en un mismo espacio virtual, donde ambos pagan un monto por las operaciones comerciales alcanzadas o también a través de una cuota fija mensual o anual.

Asimismo, Corcione (2020) conceptualiza los “Marketplace” como nexos de contacto con intervención activa de los intermediarios, de manera que, tales agentes, aparte del lucro que consiguen por el empleo de la plataforma mediante las comisiones, poseen una participación durante el proceso de transacción, con relación a la publicidad, data, financiamiento, entre otros.

Por su parte, Montero (2017) los delimita como “mercados electrónicos” en donde se produce un ambiente que posibilita la interrelación entre los compradores y vendedores de bienes o servicios, aunado al hecho de que dichos mercados cumplen funciones sobre el tratamiento de la data, gestión de los sistemas de reputación, canalización e interacción de los usuarios.

En ese sentido, los “Marketplace” son plataformas “online” de interconexión que adoptan un modelo que brinda un ambiente digital de integración comercial entre los ofertantes y demandantes de productos de variados sectores; o sea, tales plataformas permiten que los usuarios puedan negociar y establecer acuerdos de compraventa, donde los intermediarios participan activamente, ya sea en el acuerdo como en la realización de dichas prestaciones.

Se terminan, por ende, convirtiendo en una clase de tienda virtual o mercado electrónico, donde se brinda un ambiente digital de conexión para cualquier agente del mercado digital, ya sean empresarios, demandantes, ofertantes y/o clientes, donde se puede vender y comercializar productos o servicios entre ellos, igual que en una típica tienda comercial, los operadores del “Marketplace”, encargados del sitio “online”, deben gestionar la accesibilidad y el empleo de su plataforma, así como abocarse a favorecer la data y contacto necesario entre los agentes para materializar una transacción, aunque no solo se reducen a cumplir dicha función intermediaria.

1.7.2. Rasgos generales de los “Marketplace”

Se tratan diversas características atribuibles a gran parte de los “Marketplace”, ya sea a nivel local, nacional como internacional; es decir, se abordan los diversos rasgos propios de cualquier plataforma “online” de intermediación, como la participación de diferentes agentes, el manejo de la información, etc.

1.7.2.1. *Tratamiento de la data*

Resulta evidente que las plataformas “Marketplace” manipulan la información individual de los usuarios que comercian al interior de un entorno digital, ya que, constituye la fundamental contraprestación, no económica, que aceptan los usuarios de cualquier plataforma “online” para contratar tales servicios, como los deberes de las partes contractuales que acceden a tal sitio web.

Pese a que todo contrato de accesibilidad posee singularidades ligadas al servicio prestado, la forman de manejar y guardar la información individual de los usuarios siempre se estructura bajo un modelo reconocido; en tanto que, el almacenamiento de información representa una praxis comercial tradicional, que se repotencia con el arribo de las plataformas electrónicas y el almacenamiento de información a gran escala, lo que se conoce como “big data”.

1.7.2.2. *Simplificación de las vías de comunicación*

Los “Marketplace” operan como ambientes de intermediación donde se conectan ofertantes y demandantes para comercializar y contratar, es común que dichos agentes necesiten comunicarse de forma veloz y eficaz; por lo que, dichas plataformas cumplen el rol de promover las vías de comunicación pertinentes para los usuarios.

Si bien es posible advertir que el rol del “Marketplace” se reduce a exponer una oferta frente a un demandante interesado en aceptar tal proposición, el propósito de la plataforma no solo es conectar a dichos agentes al interior de un mismo mercado, sino que pretende que se garantice la transacción comercial, dado que ello produce un ingreso económico en virtud de la comisión correspondiente como resultado de tal transacción y por la ventaja que ofrecen los intercambios prósperos para la credibilidad de la plataforma, lo que favorece las vías para que tales usuarios logren comunicarse y acordar en término mínimos de la oferta, las pocas estipulaciones negociables entre las partes.

Por tal motivo, dichos canales brindan su espacio “online” no solamente para materializar el ofrecimiento de productos y servicios, sino también para garantizar la interrelación de los usuarios, lo que lleva a favorecer un mecanismo de comunicación para que ellos logren contactarse, ya sea previa, durante y/o posteriormente a la concretización del pacto comercial.

1.7.2.3. *Sistema de prestigio de los agentes*

De la misma manera como toda plataforma de economía colaborativa funciona a través del permanente ingreso de inéditos usuarios, los “Marketplace” necesitan de dispositivos de seguridad que faciliten identificar a los usuarios que intervienen en tal plataforma con quienes se contrata. Así, la auto calificación entre pares que distingue a las plataformas de la economía colaborativa

supone un papel básico al interior de los “Marketplace”, debido a que constituyen plataformas donde, por su propia condición variada de comercio, existe un número mayor de usuarios activos con relación a las plataformas donde se comercia un mismo servicio o producto ya establecido.

Es decir, dichos sistemas de reputación pretenden brindar la esencialmente mayor data posible a los usuarios respecto a sus pares con quienes se comercializa en aras de tomar decisiones racionales, ya se traten de ofertantes o demandantes; adicionalmente, dichos sistemas permiten reconocer a los usuarios que perpetran estafas o que efectúan praxis ilícitas al interior de la plataforma, lo que implica un dispositivo de tutela y prevención para los usuarios que participan activamente dentro de tal sitio web.

1.7.2.4. Seguridad para los usuarios

Conviene remarcar que la credibilidad representa un aspecto trascendental para el óptimo funcionamiento de los espacios digitales y los Marketplace no son la excepción a la regla, debido a que, este tipo de espacios digitales funcionan básicamente gracias a la confianza que transmiten hacia los usuarios. Por ejemplo, un inédito “Marketplace” con pocos días de estreno que no posee numerosos usuarios, que no contempla comentarios favorables sobre las transacciones alcanzadas y que, contrariamente, posee pésimas referencias de los pocos ofertantes y demandantes que emplean su infraestructura, no es posible que tenga éxito en el mercado digital y, probablemente, esté encaminado hacia su desaparición al no producir la rentabilidad pertinente para subsistir.

A saber, no se logra la credibilidad debida para que los usuarios participen activamente en la plataforma y comercien sus productos o servicios; inclusive, resulta factible que no existan usuarios activos, lo que representa un problema difícil para los “Marketplace”, en virtud de que este tipo de usuarios son el pilar de este tipo de negocio.

Hong & Cho (2011) advierten que “la credibilidad de los Marketplace resulta totalmente difícil y, en ciertos casos puede llegar a confundir, debido a que tal tipo de negocio adhiere dos clases de

agentes: el intermediario y la comunidad de usuarios, lo que supone que los usuarios demandantes promuevan dos diversas relaciones de confianza, ya sea con la comunidad de usuarios y la plataforma propia”.

1.7.2.5. La practicidad comercial como producto de lo externo en la red

Otro rasgo es el beneficio que produce la externalidad de red, lo que resulta vital para el funcionamiento de dicha plataforma “online”, ya que, sin esta externalidad positiva no se producen ingresos; en otras palabras, la externalidad de la red constituye la utilidad que emana cuando distintos usuarios emplean una misma tecnología o servicio (Montero Pascual, 2017)

A manera de corolario, en el caso de los celulares, cuando un mayor número de individuos los utilicen para comunicarse, ello supondrá un incremento de la utilidad para contar con dicho dispositivo móvil, lo cual representa una forma externa de red directa, dado que el beneficio se reduce al incremento de un mismo sector de usuarios.

No obstante, también se presenta la forma externa de red indirecta o cruzada, si el aumento del beneficio supone el aumento de usuarios de otro sector; a modo de ejemplo, la utilidad para los anunciantes de publicidad en un periódico específico incrementa en conformidad con el incremento de los lectores de tal medio de comunicación.

Así que, los mercados multilaterales, como los “Marketplace”, poseen una forma externa de red indirecta, ya que representan a todos los agentes que intervienen en la plataforma, ya sean ofertantes, demandantes y operadores de la plataforma, lo que resulta en un incremento del beneficio al emplear tal servicio, así como el aumento de la cantidad de usuarios activos (Montero Pascual, 2017)

Cabe mencionar que las externalidades constituyen un factor relevante para los “Marketplace”, dado que, mientras un mayor número de usuarios utilicen dicha plataforma “online”, hay mayores posibilidades de que se materialicen acuerdos comerciales y existe una mayor credibilidad hacia la plataforma, lo cual resulta más atractivo para los futuros usuarios que piensen en unirse a la plataforma y ello implica una mayor rentabilidad económica para el sitio web.

1.7.2.6. Conocimiento efectivo y exención de responsabilidad por parte de las marketplace

Las Marketplace en su actividad comercial relaciona a los consumidores con los proveedores, es decir, funge como un intermediario.

En la medida que sea un simple intermediario, es decir que la plataforma únicamente aloje datos, sin mediar otros elementos que permitan evidenciar un manejo de la misma y conocimiento, le podrá ser atribuida la exención de responsabilidad por las infracciones a los derechos de propiedad intelectual que se comentan en la misma. Es a partir que sobre esta exención de responsabilidad se desarrolla la teoría de los *safe harbor* o puertos seguros.

Diversas legislaciones tanto en Europa como Estados Unidos coinciden en requerir determinadas condiciones para favorecer a las plataformas digitales con la exención de responsabilidad, tales como:

- i. Neutralidad, en la medida que la Marketplace no debe incidir en la consumación de la transacción ni en la publicidad de la oferta, es decir no debe cumplir un rol activo.
- ii. Ausencia de conocimiento efectivo, es decir que el propio entorno y dinámica de la plataforma no permita establecer de forma certera el conocimiento sobre las transacciones que ocurren en su plataforma.
- iii. *Notice and takedown* (notificar y dar de baja), la plataforma debe implementar este mecanismo que de ser informada sobre cualquier infracción a los derechos de propiedad

industrial debe necesariamente actuar dando de baja a la publicación e incluso considerar imponer sanciones al proveedor.

Siempre y cuando se cumpla estas condiciones, la plataforma digital puede ser beneficiada por la exención de responsabilidad.

En un inicio, ello era la tendencia mundial en los albores e inicios del comercio electrónico al inicio de este siglo, no obstante ello, mas adelante con los cambios que vino implementando las plataformas digitales, las cuales poseían mayor control sobre las actividades que se realizaban en su propia plataforma, se establece la denominación conocimiento efectivo, que no es otra cosa que cuando una plataforma se entera de las actividades que ocurren en su propia plataforma y no tomo las medidas adecuada para menguar o parar este accionar infractor.

En efecto, el día de hoy las plataformas digitales asumen un papel protagónico en el comercio electrónico, toda vez que promocionan los productos, establecen una determinada publicidad sobre los mismos lo cual origina un manejo de los precios otorgando descuentos exclusivos e incluso promocionando servicios de postventa aparejados a la venta del producto, lo cual indefectiblemente no será visto como un intermediario neutral sino sumamente activo en la transacción comercial.

1.7.3. Principales “Marketplace” en el mercado nacional

Ahora bien, se aborda la evaluación real de los prioritarios “Marketplace” que funcionan con usuarios a nivel nacional, esto es, los que han tenido éxito en el mercado peruano al garantizar un elevado tráfico de usuarios; dado que, el “e-commerce” se distingue por su naturaleza transfronteriza, lo que significa que no se restringe por las fronteras territoriales como el comercio tradicional.

Por ello, no resulta curioso que los cibernautas nacionales exploren en “Marketplace” foráneos, aunado al hecho de que los mercados electrónicos de mayor prestigio para nuestros compatriotas son los generados en el extranjero; sin embargo, también hay “Marketplace” diseñados a nivel nacional, o que cuentan con sucursales peruanas, que se abocan a la administración de la plataforma “online”, solo en Perú.

Es preciso agregar que el espacio de creación del “Marketplace” adquiere poca relevancia al momento de establecer las reglas adjudicables a las relaciones brindadas por dichas plataformas “online”, identificando en tal sentido las “Marketplace” de mayor relevancia a nivel nacional, en función a la data de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE, 2021), el 52% de cualquier compra “online” a nivel nacional se efectúa mediante “Marketplace”, lo que evidencia una relevante preferencia de los cibernautas nacionales por el empleo de plataformas propias del “e-commerce”.

1.7.3.1. *Mercado libre*

De procedencia argentina, esta plataforma se distingue por ser la líder en el “e-commerce” de la región latinoamericana con operaciones centradas en casi veinte países de habla hispana, sobre todo en países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Brasil, Chile, Ecuador, México, Uruguay, Venezuela y propiamente en Perú, ejerce la autoridad y la originalidad en el sector, ya que es el primer “Marketplace” de la región y dentro de los pioneros a nivel mundial, cuya fundación se da en 1999 en Buenos Aires, justo cuando se funda el portal chino “Alibaba” y cinco años posteriores a la creación de Amazon, así como cuatro de “eBay”.

Conforme a la UNCTAD (2021) en su informe acerca de la asociación entre el Covid-19 y el desarrollo del “e-commerce”, ML presenta un aumento del cuarenta por ciento en el promedio de búsquedas efectuadas por sus usuarios en cualquier plataforma latinoamericana, lo que implica un

incremento en el índice de los productos vendidos y enviados diariamente de más del doble sobre los últimos trimestres del 2019 y 2020.

Dicho aumento en el tráfico de usuarios se evidencia a nivel nacional, pues ML constituye el “Marketplace” con más usuarios en cualquier mercado con un número mayor a 15 millones de visitas referenciales cada mes y con más de 25 mil usuarios ofertantes activos; curiosamente, pese a presentar una exposición en casi toda la región, ML representa una plataforma que controla mercados locales, o sea, sus plataformas se encuentran abocadas a cada país con dominios web específicos (CAPECE, 2021)

1.7.3.2. *Falabella*

No se sabe exactamente la fecha de fundación y operación de dicha plataforma a nivel nacional, en tanto que, desde hace mucho tiempo funciona como tal; además, se conoce que el titular de tal plataforma, la representa la próspera sociedad comercial de Chile, integrante del holding ‘Grupo Falabella’, abocada al sector de las tiendas comerciales por regiones y miembro.

Dicha empresa empieza sus actividades comerciales en nuestro país en 1995, cuando se fusiona con una famosa empresa nacional de tiendas departamentales, lo que da origen a la marca “Saga Falabella”; empero, recién en 2001 logran extenderse a lo largo del país, gracias a la apertura de nuevas tiendas en Piura, Trujillo y Chiclayo.

Más adelante, llega a Arequipa, Cajamarca e Ica, lo que supone que dicha expansión comercial de tantos años representa uno de los motivos fundamentales de su exitosa transición: en primer lugar, del tradicional comercio al “e-commerce”; y, luego, de las plataformas de intermediación al “Marketplace”.

Se constituye como una empresa con vasta experiencia en el mercado nacional minorista, por lo que posee una clientela leal que identifica la calidad de sus productos, a la vez que se garantiza una consolidada imagen institucional sólida que cuenta con vasta fama comercial y con relaciones comerciales directas con diferentes proveedores, lo que explica la decisión de Falabella de canalizar su capacidad comercial física hacia una tienda virtual.

Así, el modelo que adopta la empresa es de carácter mixto, puesto que, en un inicio, se emplea la plataforma “online” para expandir el margen de sus principales servicios tales como tienda departamental, al brindar a nombre de la empresa un amplio catálogo en su sitio web como una plataforma “Oneside”, al mismo tiempo que al extender la empresa su modelo de negocio al de una “Marketplace”, se posibilita que otros ofertantes no afiliados en un principio.

1.7.3.3. *Mercado Ripley*

Tal como sucede con Falabella, Ripley también representa un caso atípico, dado que es una sociedad comercial chilena abocada al rubro de las tiendas departamentales que se consolidan a nivel nacional desde hace muchos años; de allí que, es impreciso establecer certeramente la fecha de ingreso al mercado digital peruano como plataforma “online”, propia del ámbito del e-commerce.

A fines del siglo pasado, Ripley inicia sus operaciones en nuestro país con la inauguración de una tienda departamental y, más adelante, un banco; de manera que, de la misma forma como su fundamental competidora compatriota, Ripley posee una relevante participación en el mercado minorista nacional, lo que le garantiza una base sólida de clientes, una imagen institucional segura y una reconocida reputación comercial.

Todo lo mencionado anteriormente evidencia las razones pertinentes para formar parte del sector del “e-commerce” a fin de dichas operaciones resulten más factibles, en tanto que el modelo

comercial de Ripley es idéntico al de su competencia: un esquema mixto que brinda tanto la accesibilidad a la tienda “online” oficial con productos que se puede localizar en sus tiendas presenciales, como un “Marketplace” para que los usuarios, ofertantes y demandantes, logren acuerdos comerciales a través de su plataforma.

Por consiguiente, no se reduce a la comercialización productos o servicios brindados en sus tiendas físicas, lo que se concibe como una actividad propia del “e-commerce” de una plataforma “one side”; y, del mismo que su competidor directo, Ripley constituye una “Marketplace” focalizada particularmente al público nacional mediante un sitio web especial para los usuarios residentes en Perú, así como posee con una versión de su “Marketplace” para los usuarios chilenos.

Y, pese a su relevante presencia en el mercado más pequeño nacional, recientemente con las limitaciones comerciales fijadas como parte de las políticas sanitarias en el contexto del Covid-19, Ripley se ha convertido en el tercer “Marketplace” preferido por los peruanos, con alrededor de 7 millones de visitas por mes y con más de ochocientas tiendas oficiales y registradas legal y oportunamente sobre las autoridades correspondientes (CAPECE, 2021) Y, pese a su relevante presencia en el mercado más pequeño nacional, recientemente con las limitaciones comerciales fijadas como parte de las políticas sanitarias en el contexto del Covid-19, Ripley se ha convertido en el tercer “Marketplace” preferido por los peruanos, con alrededor de siete millones de visitas por mes y con más de ochocientas tiendas oficiales y registradas legal y oportunamente sobre las autoridades correspondientes (CAPECE, 2021)

1.7.3.4. *Linio*

Fundado en 2012, esta plataforma mexicana forma parte de la empresa “Rocket-Internet” con una relevante financiación de capitales tanto europeos como mexicanos y, dado su relativo tiempo de fundación, su modelo de negocio se abocaba en un inicio en el “e-commerce” transfronterizo

en la región sudamericana; de allí que, a raíz del lanzamiento de sus actividades comerciales, se cuenta con la presencia en tres países: Perú, Colombia y México (El Tiempo, 2013).

Tras unos años, acorde con su rápido desarrollo al interior del mercado de Latinoamérica y luego de alcanzar una mayor financiación, Linio logra extender sus operaciones sobre mercados como Chile y Argentina; a la vez que, el modelo que se adopta, aparte de tomar en cuenta el tradicional enfoque de “Marketplace” con usuarios locales que se interrelacionan y, de vez en cuando, firman acuerdos comerciales, se distingue por colocar un mercado internacional en el que es posible efectuar intercambios transfronterizos entre los usuarios de la región.

Por citar un caso, un usuario ofertante chileno, que se encuentra registrado en Linio, puede ofertar sus productos a los consumidores de cualquier país donde funciona la plataforma; es así como es factible que un usuario consumidor peruano acepte dicha oferta y compre tal producto gracias a la facilitación de la plataforma (CAPECE, 2021)

A mediados de 2018, como consecuencia de su notable éxito, el holding del país chileno “Grupo Falabella” compra Linio por un número que bordeaba los 150 millones de dólares; en tanto que, por esas fechas, la plataforma virtual producía rentas anuales mayores a los 135 millones de dólares, sin embargo, a raíz del Covid-19 y las políticas restrictivas adoptadas por la región y el mundo, la cantidad de visitas y de usuarios activos en Linio se incrementó de forma exponencial; y, en la actualidad, se sitúa en el cuarto lugar en cuanto al índice de usuarios a nivel nacional, con alrededor de cuatro millones de visitas referenciales mensuales y con más de ocho mil ofertantes profesionales certificados por la plataforma (CAPECE, 2021)

1.7.4. La economía colaborativa

Es complicado conceptualizar a la economía colaborativa, ya que representa un término de mucha vigencia y en permanente variación, aunado al hecho de que la academia solo ha alcanzado

a acordar algunos componentes básicos de la economía colaborativa, como el que corresponde a la oferta y posterior empleo de bienes o servicios inacabables de forma temporal sin obviar la naturaleza de estos, lo que implica literalmente una economía donde se exponen bienes y servicios.

Al respecto, Tomillo (2021) plantea que lo concerniente a economía colaborativa, o de “consumo colaborativo”, constituye la realización propia de un sinfín de sistemas de circulación de elementos que facilitan a los consumidores conseguir y brindar, temporal o constantemente, productos o servicios de gran valor mediante la interrelación con otros consumidores o gracias a un intermediario.

Cueña (2020a) define la economía colaborativa, conocida como economía baja demanda, como un conjunto diverso y de veloz variación de las formas de producción y también de modos de consumo por el que los agentes poseen, de manera novedosa, activos, bienes o servicios de poca incidencia; todo ello, en contraprestación o no de un valor monetario, donde se emplea una plataformas social y digital.

En torno a ello, INDECOPI (2018) advierte en su Agenda Digital que, si bien la economía colaborativa no posee una sola conceptualización, resulta factible comprenderla en consonancia con sus rasgos, los cuales se enumeran a continuación:

- Se distingue por desarrollar oportunidades en el aprovechamiento de bienes que, por lo común, se encuentran guiadas para el empleo individual, que también pueden sub utilizarse; al mismo tiempo que, se brinda un tiempo propio y habilidades mediante las plataformas “online”.
- El diseño de los llamados mercados digitales intermediarios en el que se interrelacionan diferentes ofertantes y demandantes que facilitan la competencia y la especialidad comercial.
- La disminución de los costos de transacción, lo que favorece la eficacia para la prestación de servicios y ello supone mejores precios para los consumidores.

- El establecimiento de diversos sistemas de calificación del servicio y reputación de los vendedores y compradores que pretende disminuir la disfunción informativa.
- La ampliación de los mercados más ajustados por la regulación para inéditas competencias.

Se suele atribuir a la economía colaborativa como un nuevo sistema fundamentada en las tecnologías de la información, las nuevas formas de comunicación y la irrupción de nuevas tecnologías que permiten a los usuarios no solo el intercambio de información, sino a su vez la solución de problemas en específico.

Se suele atribuir a la economía colaborativa por ejemplo la aparición de Uber y de Airbnb, siendo que ambas son gestionadas por una empresa que simplemente acerca a los usuarios, por una parte, esta quien desea prestar el servicio y por otro lado quien desea recibirlo. En su momento dicha irrupción revolucionó el ámbito económico, social, cultural e incluso legal, suscitando en este último diversas discusiones y en algunas latitudes del mundo se prohibió su utilización, por presuntos actos de competencia desleal.

Actualmente, la economía colaborativa está inmersa en cada ámbito de la vida diaria, tanto para adquisición de bienes y la prestación de servicios, como por ejemplo desde cambiar divisas de dinero o arrendar casas o autos.

Una de estas manifestaciones de la economía colaborativa se ve plasmada en la irrupción de las Marketplace o del e-commerce, toda vez que es la consagración de una plataforma colaborativa que tiene por objeto vincular al ofertante con el posible consumidor y a su vez añaden la característica de la contratación en tiempo real y el negocio entre pares, lo cual conlleva una reducción considerable de los costes de transacción, allanando el camino de los ofertantes para ofrecer sus productos o servicios a consumidores que no llegarían de no ser por el uso de las plataformas digitales. (Sastre-Centeno & Inglada Galiana, 2019)

1.7.5. Plataforma OneSide

Por plataforma Oneside debe comprenderse a todas aquellas empresas digitales que funcionan en mercados bilaterales o multilaterales, empleando el internet a efectos de alcanzar la interrelación entre dos o más colectivos de diferentes usuarios, con lo cual se pretende producir valor para uno de estos grupos cuando menos; estas pueden ser catalogadas como proveedores de servicio de intermediación en contraposición de otras (Cueña Casas, 2020b).

Mientras que, la UNCTAD (2021) en su Informe sobre la Economía Digital afirma que estas plataformas son actores que ungen como intermediarios o como infraestructuras, actuando en el primer supuesto en la medida que se destinen a establecer conexión con los distintos grupos de personas; y, en el segundo supuesto, cuando únicamente empleen la red para ofertar el servicio subyacente.

1.7.6. Plataformas de suscripción

Indudablemente, este constituye uno de los modelos que cuentan con mayor prestigio y éxito en el mercado digital, se definen como modelos de negocio de utilidad para el comercio electrónico asentados en la suscripción, la que, a su vez permite la accesibilidad a bienes y servicios a través de una dotación constante online, siendo que, de este modo, los usuarios consumidores podrán entrar a un servicio de forma continua agregándose a un contrato de suscripción temporal en el que tendrá ciertas prestaciones por un tiempo concreto.

1.7.7. Plataformas de intermediación

En lo que a este apartado respecta, es menester precisar que, cuando hacemos alusión a una plataforma de intermediación, también llamada multilateral o multi-side, estamos refiriéndonos a aquellas estructuras digitales en las que convergen el prestador de servicio, el consumidor y el

intermediario entre ambos, aquí precisamente podemos situar a los Marketplace, mismos que ya han sido abordados en el acápite anterior.

La característica común de las plataformas de intermediación radica en ser mercados multilaterales, cuya naturaleza facilita que haya todo tipo de combinación mediante los usuarios participantes, además es de precisar que cuentan con carácter instrumental, al actuar como una vía que emplean los usuarios para lograr sus fines económicos, pudiendo, en concordancia con lo identificado por la Comisión Europea (2016), establecer tres principales modelos de negocio multi-side:

- 1) Plataformas de alojamiento de anuncios: Su distintivo central consiste en el emparejamiento pasivo de la demanda y la oferta mediante pares a través de la publicación de anuncios y facilitando el contacto vía publicación de información de estos, cuya principal fuente de ingresos resulta de ofrecer alternativas de anuncios sobresalientes, agregando imágenes a los mismos (pág. 11).
- 2) Plataformas que ejecutan activamente las transacciones: su principal distintivo radica en agilizar y organizar de manera activa el emparejamiento de demandantes y ofertantes, a través de la creación de valor mediando la confianza entre pares y logrando activamente el emparejamiento mencionado, agilizando y gestionando las transacciones, destacando que en este modelo es la plataforma la que ejerce influencia en la transacción subyacente, pero no la controla (pág. 12)
- 3) Plataformas que controlan la transacción entre pares: se encuentra referido esencialmente a las plataformas de mayor escala, contemplan de modo unilateral las cláusulas contractuales de la transacción entre pares y dominan el control respecto al desenvolvimiento del control subyacente, términos que puede traer consigo patrones para la interacción de los usuarios y tarifas para las cancelaciones y reembolsos; (opcional) fijación propia de precios o precios máximos (pág. 12)

1.7.8. Comercio electrónico B2C:

Al respecto, el *Business-to-Consumer*, o mejor llamado como B2C, representa una de las formas de comercio electrónico más comunes. Conforme lo señala su propio nombre, este modelo de comercio electrónico establece una transacción entre empresas e individuo, mejor dicho, su concentración son las personas naturales.

Comercio electrónico B2B:

Esto se encuentra representado por el tipo de comercio electrónico en la que los intercambios de bienes o prestación de servicios se llevan a cabo entre dos empresas, es decir, una empresa busca ofrecer productos y / o servicios a otra.

C2C:

El comercio electrónico C2C (Consumer-to-consumer) se produce cuando las dos partes en cuestión son consumidores que llevan a cabo relaciones entre sí. Particularmente, este tipo de comercio ha atravesado un considerable aumento de popularidad en la última década, teniendo como principales ejemplos a eBay y Craigslist (Enterate Digital, 2020)

En ese sentido y conforme ha sido explicado en los párrafos precedentes, los tipos de intermediarios tiene como un común denominador, que es que estos agregan o recolectan información para sus plataformas, de modo tal que fortalecen la distribución de los productos y/o servicios en canales paralelos a los canales de distribución oficiales de los titulares derecho. Sin embargo, por su contraparte, estos canales de distribución alternos son el campo ideal para que inescrupulosos utilicen estas plataformas y distribuyan productos piratas. Hasta ahí la responsabilidad, en gran medida recaería en estos inescrupulosos ocultos en las sombras que brindan la red; sin embargo, existe una comisión (beneficio económico) que perciben las

plataformas por el uso de estas y ello hace discutible, en principio, el grado de responsabilidad de los intermediarios por las afectaciones a los derechos de propiedad industrial, este es el meollo del trabajo de investigación, por lo que dicho punto será retomado más adelante con mayor amplitud.

En esa misma línea, existe una discusión si la simple plataforma es un intermediario o también si la misma debe implementar algún tipo de filtro para la aceptación de los vendedores y si debe tener algún carácter fiscalizador, por así decirlo. Obviamente ello encarecería los costos y sobre todo los tiempos de las transacciones comerciales, sin embargo, debe priorizarse el dinamismo económico o la defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

1.8. Sobre la responsabilidad contributiva - *Contributory Infringement*

El tema de la responsabilidad ha sido analizado y discutido desde el derecho romano, pasando por diferentes vertientes, según la naturaleza de los hechos acontecidos y del bien jurídico protegido.

Si bien el derecho romano sentó las bases del denominado derecho continental, también se debe analizar su contraparte conocido como derecho anglosajón o también denominado como *common law*. Es en el *common law* donde se desarrolló la idea de la responsabilidad secundaria, también conocida como *secondary liability*, mediante la cual una persona puede ser considerada como responsable de un hecho, independientemente de su participación directa en el mismo, pudiendo ser perfectamente considerado como persona imputable y merecedora de sanción y reproche legal.

La evolución de la responsabilidad secundaria en el *common law* se da a partir de la jurisprudencia como es propio en este sistema, desprendiéndose de la misma muchas variantes tales como la *vicarious liability* (responsabilidad indirecta) y la *contributory liability* (responsabilidad contributiva), bajo nuestra perspectiva mas son las semejanzas que las diferencias

entre estas dos variantes, por lo que para efectos de este artículo de investigación vamos a tratar ambas variantes como una sola, para efectos didácticos.

Sin perjuicio de ellos expresaremos que la responsabilidad secundaria puede evidenciarse desde el grado de participación (responsabilidad contributiva) o sobre la relación que se tiene con el infractor inmediato (responsabilidad vicaria), siendo esta última comúnmente utilizado para establecer el grado de responsabilidad por ejemplo en relación laborales de subordinación.

En esta línea argumentativa se tiene que la responsabilidad secundaria fue por primera vez establecida en los tribunales de Estados Unidos de América, en la década de los años 80, específicamente cuando se ventiló el caso de *Inwood Laboratories Inc. do. Ives Laboratories Inc.*, dicho caso fue fundamental para desarrollar posterior los casos que más adelante estudiaremos.

A manera de resumen, en dicho caso se denunciaba la venta de medicamentos genéricos que venían siendo expendidos como medicamentos de marca, por tal motivo el fabricante de los referidos medicamentos de marca, la empresa *Laboratorios Inwood Inc.* demandó al fabricante de los medicamentos genéricos, la empresa *Laboratorios Ives Inc.* En dicho caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos adoptó la posición de que si un fabricante o distribuidor induce intencionalmente (mediante la elaboración de un medicamento de apariencia similar a la de un competidor) a alguien a infringir una marca, o si continúa suministrando sus productos a alguien que sabe o tiene motivos para saber que está involucrado en una infracción de marca, el fabricante o distribuidor está responsable indirectamente de cualquier daño causado por fraude. (*Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844 (1982), 1982)

Luego de precisar el contexto del desarrollo jurisprudencial, se tiene que la responsabilidad contributiva se fundamenta en estricto en el grado de participación, es decir en como el imputado indirecto contribuyó a la comisión de la infracción por parte del imputado directo. Para ello se

evaluará, entre otros aspectos, el nivel de conocimiento, la facilitación de la comisión de la infracción o el beneficio que se obtiene a partir de ella.(Ćeranić-Perišić, 2020)



CAPÍTULO 2: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1 Uso indebido del comercio electrónico para el comercio de falsificaciones

La falta de autenticidad de los productos expendidos en el comercio electrónico, es decir la venta de productos falsificados es un problema que no solo afecta a los consumidores, sino también a los titulares de los derechos y sobre todo la credibilidad de las plataformas de comercio electrónico.

Las grandes plataformas de comercio electrónico, tales como Amazon, eBay, entre otras tienen que lidiar con que terceros expendan a través de sus plataformas productos falsificados que no guardan las características de calidad ni seguridad que tendría un producto original.

Algunos autores señalan que las infracciones a los derechos de propiedad industrial en estos entornos digitales implican mayores desafíos en comparación a las falsificaciones que operan en el mundo físico, toda vez que estos terceros inescrupulosos tienen a su favor el internet y con ello la utilización de falsas identidades, direcciones y se amparan en la cortina de invisibilidad que puede brindar el entorno digital. Incluso, a la fecha, las medidas tomadas por las plataformas de comercio electrónico han resultado insuficientes para menguar o luchar contra esta amenaza actual. Por otro lado, se considera que las plataformas de forma indirecta obtienen ingresos económicos por todas las ventas que se generan en su propio portal, incluyéndose en dicha operación de ganancias a la comercialización de productos falsificados. (Chow, 2020)

Se considera que el impacto de la problemática de los productos falsificados en las plataformas digitales es un terreno inexplorado a profundidad, en gran medida a la complejidad que lleva identificar a todos los productos falsificados que existen en las plataformas y que son vendidos como realmente genuinos. (Cao et al., 2023)

En efecto, existe una gran cantidad de proveedores que utilizan las plataformas de comercio electrónico, lo que conlleva que los mismos se introduzcan en la plataforma sin la posibilidad de ser detectados a priori. Por otro lado, las Marketplaces en su gran mayoría no poseen grandes mecanismos para filtrar los anuncios de terceros, por lo que no pueden ser oportunamente detectados y finalmente los proveedores de productos falsificados han desarrollado herramientas que permiten cuasi imitar a los productos genuinos, lo que se denomina la “profesionalización de la falsificación”, lo cual aumenta la probabilidad de que la misma no sea oportunamente detectada.

Como se mencionó en el inicio de este capítulo, la problemática afecta directamente a los consumidores, toda vez que se ven expuestos a adquirir productos falsificados, lo cual conlleva a adquirir productos de baja calidad, ausencia de garantía e incluso afectar a su propia seguridad e implicar riesgos a la salud sobre todo el mercado farmacéutico o cosmético. Asimismo, afecta a los titulares de los derechos, al mermar su reputación sobre todo con aquellos consumidores que se han visto sorprendidos al adquirir un producto falsificado, aludiendo algún desperfecto o falta de calidad al propio titular del derecho, lo cual genera desconfianza no solo en él sino en el propio entorno que se utilizó para concretar la transacción, es decir en la plataforma de comercio electrónico.

El comercio ilegal de productos falsificados resulta ser una creciente preocupación y significativa amenaza en las economías globalizadas e impulsada por la innovación, poseyendo efectos nocivos a nivel gubernativo, detiene la innovación y finalmente merma el crecimiento económico.

En efecto, el comercio electrónico está a nada de convertirse en la principal plataforma de escaparate de la mercadería ilícita. Las diferentes redes criminales realizan un mal uso del comercio electrónico, y sacan provecho de las lagunas existentes en el mercado, toda vez que existe una ausencia normativa.

El problema suscitado respecto al papel que desempeñan los titulares de las plataformas digitales en los últimos lustros ha dado lugar a que no se permita claramente establecer cuál es el grado de responsabilidad por las infracciones a los derechos de Propiedad Industrial cometidas por terceros en su propia plataforma. En efecto, teniendo en consideración el contexto actual de las relaciones comerciales que se presentan en una *ecommerce*, podemos señalar que ya no resulta posible generalizar que las Marketplace únicamente sean “meros intermediarios”, es decir, no es posible sostener que, a la fecha, las mismas sean únicamente plataformas que alojan datos (servicio de *hosting*).

Según la *U.S. Customs and Border Protection*, los consumidores estadounidenses gastan más de 100 mil millones de dólares cada año en productos que infringen derechos de propiedad intelectual siendo víctimas de aproximadamente el 20% de las falsificaciones que se venden ilegalmente en todo el mundo.

Agrega que las falsificaciones son un problema global: casi el 66 % de todas las incautaciones de derechos de propiedad intelectual de la *Customs and Border Protection* provinieron de China en el año fiscal del 2023.

**FY 2023 IPR Seizure Statistics by
Manufacturer's Suggested Retail Price
(MSRP)**



FY 2023 Totals

Total MSRP: Over \$2.7 Billion

Number of Seizure Lines: 102,712

All Other Countries: 10.6%

Fuente: (U.S. Customs and Border Protection, s. f.)

Según la EUIPO, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en España se pierde casi 5 700 millones de euros anuales por la comercialización de productos falsificados en las plataformas de Marketplace, lo cual puede llegar incluso a los 50 000 millones de euros si se considera a todo el espacio Schengen (Unión Europea).

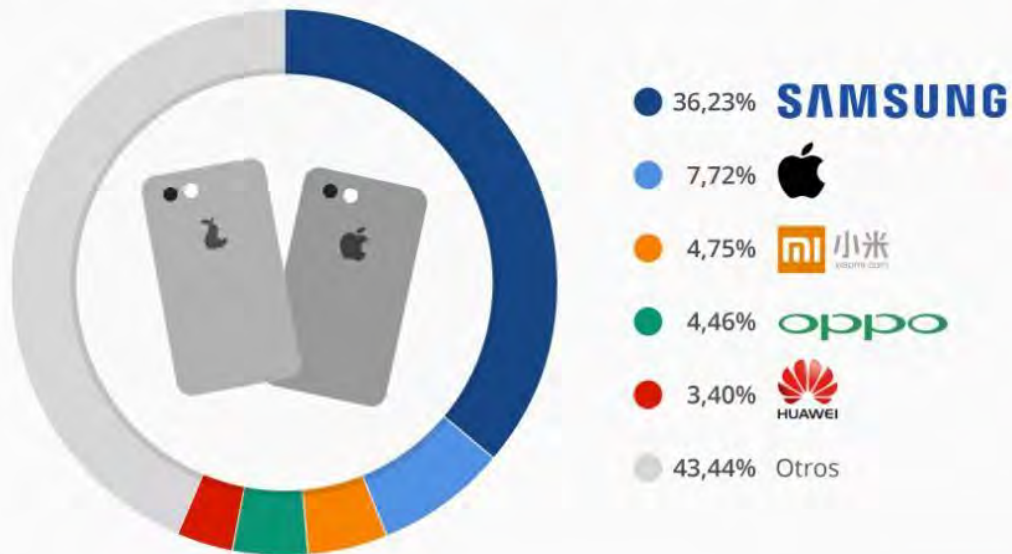


Fuente: (Belén Trincado)

Asimismo, consideramos pertinente señalar a manera de ejemplo que los aparatos electrónicos son de los más falsificados a nivel mundial, en efecto los celulares de la marca Samsung encabezan la siguiente lista:

Los smartphones Samsung, los más falsificados

Porcentaje de smartphones falsificados a nivel mundial en 2017, por marca*



* Estimación. Datos procedentes de un análisis realizado entre más de 17 millones de smartphones en 2017.

Fuente: AnTuTu Officer

statista

Fuente: (Abigail Sharon Orus Gallego, 2018)

En ese sentido, para dimensionar toda esta problemática, resulta necesario tener como punta de partida los diferentes estudios realizados por la OCDE, con relación a la falsificación de productos en las plataformas de comercio electrónico, así como la data y estadísticas de este.

Table 2.1. World e-commerce in 2019

Billions of USD and percent

Economy	Total e-commerce sales	Share of world total (%)	Share of GDP (%)	B2B e-commerce		B2C e-commerce	
				Sales	% of total sales	Sales	% of total sales
United States	9,580	36	45	8,319	87	1,261	13
Japan	3,416	13	67	3,238	95	178	5
China	2,604	10	18	1,065	41	1,539	59
Korea	1,302	5	79	1,187	91	115	9
United Kingdom	885	3	31	633	72	251	28
France	785	3	29	669	85	116	15
Germany	524	2	14	493	94	111	21
Italy	431	2	22	396	92	35	8
Australia	347	1	25	325	94	21	6
Spain	344	1	25	280	81	64	19
Subtotal	20,218	76	36	16,526	82	3,691	18
Other	6,455	24	20	5,277	82	1,179	18
Grand total	26,673	100	30	21,803	82	4,870	18

Fuente: (UNCTAD, 2021)

Table 2.3. Cross-border B2C e-commerce sales of the top 10 merchandise exporters, 2019

(Billions of USD and percent)

Economy	Sales (USD bn)	Share of total merchandise exports (%)	Share of total B2C (%)
China	105	4.2	6.8
United States	90	5.5	7.1
United Kingdom	38	8.2	15.2
Hong Kong, China	35	6.2	94.3
Japan	23	3.3	13.2
Germany	16	1.1	14.7
France	12	2.2	10.6
Korea	5	0.9	4.4
Italy	5	0.9	13.9
Netherlands	1	0.2	4.3
Total of above	332	3.4	9
World	440	2.3	9

Fuente: (UNCTAD, 2021)

Conforme de los cuadros adjuntados, se advierte que el comercio B2C representa el 2,3% de las exportaciones mundiales de mercancías en el 2019. En algunos países se advierten incrementos significativos.

La facilidad que brinda el comercio electrónico para poder fácilmente armar simples fachadas y así poder expender sus productos, sin incurrir en excesivos costes, resulta sumamente importante al momento de comprender la actual problemática.

En efecto, alrededor del mundo existen millones de plataformas de comercio electrónico y cada una de ellas alberga una infinidad de proveedores de productos.

A manera de listado, resulta conveniente observar cuáles son las principales plataformas de comercio electrónico alrededor del mundo y cuál es el nivel de ganancia que obtiene por su presencia en el mercado.

Table 2.4. Largest B2C e-commerce companies, 2020

(Billions of USD)

Company	Headquarters	Gross merchandise volume		
		2018	2019	2020
Alibaba	China	866	954	1,145
Amazon	United States	344	417	575
JD.com	China	253	302	379
Pinduoduo	China	71	146	242
Shopify	Canada	41	61	120
eBay	United States	90	86	100
Meituan	China	43	57	71
Walmart	United States	25	37	64
Uber	United States	50	65	58
Rakuten	Japan	30	34	42
Expedia	United States	100	108	37
Booking Holdings	United States	93	96	35
Airbnb	United States	29	38	24
Total	--	2,035	2,401	2,892

Fuente: (UNCTAD, 2021)

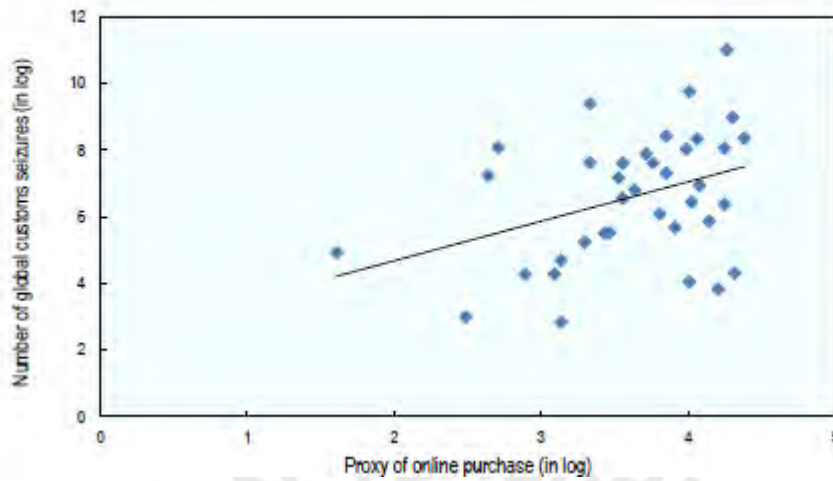
Se aprecian diversas plataformas de comercio electrónico B2C, tales como Amazon y eBay en USA, Alibaba en China, las cuales asumen la responsabilidad de captar a los clientes potenciales, generar ganancias a través de la publicidad, y asimismo asumen la responsabilidad del despacho de las mercancías a los compradores. Es decir, no solo pueden expender productos propios sino también ofrecer productos de terceros.

El aprovechamiento del comercio electrónico para poder expender productos falsificados ha generado diversas preocupaciones, sobre todo en el tema de la confianza por parte de los consumidores para con la fiabilidad de dichas plataformas.

Cabe señalar que en dichos entornos existen productos que son expendidos a precios muy bajos y descritos como “productos semejantes” y el consumidor a sabiendas adquiere un producto que no es original y, por otro lado, también existen productos que pretenden timar a los consumidores, toda vez que son descritos como poseedores de excelente calidad y necesariamente no son económicos, sino mas bien similares a los productos oficiales o legítimos. En ambos supuestos y mercados se infringen los derechos de propiedad industrial de los titulares de los derechos.

En los siguientes cuadros se observará la correlación entre el comercio electrónico y el comercio de productos falsificados, a través de las incautaciones realizadas por aduanas alrededor del mundo.

Figure 3.1. Proxy of online purchases (in log) and number of customs seizures (in log), 2019

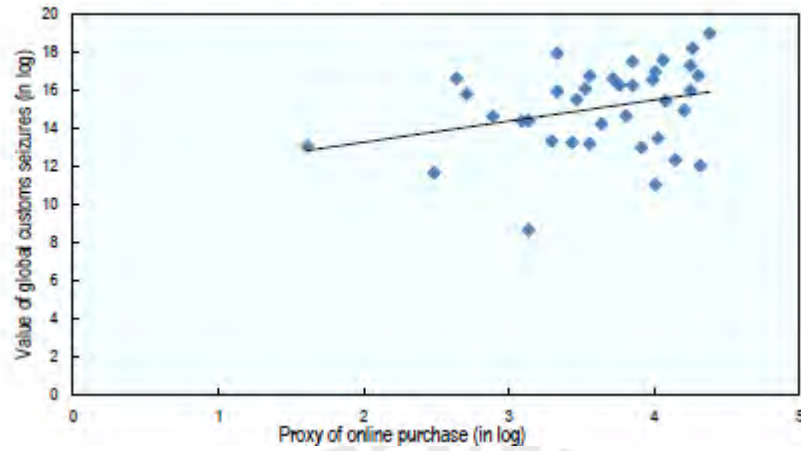


Fuente: (OECD, 2021)

Del cuadro anexo se advierte la relación entre las compras realizadas en las plataformas de comercio electrónico y el número de incautaciones aduaneras que son visibles.

Ello demuestra que existe una evidente correlación entre el comercio electrónico y las importaciones de mercancía falsificadas.

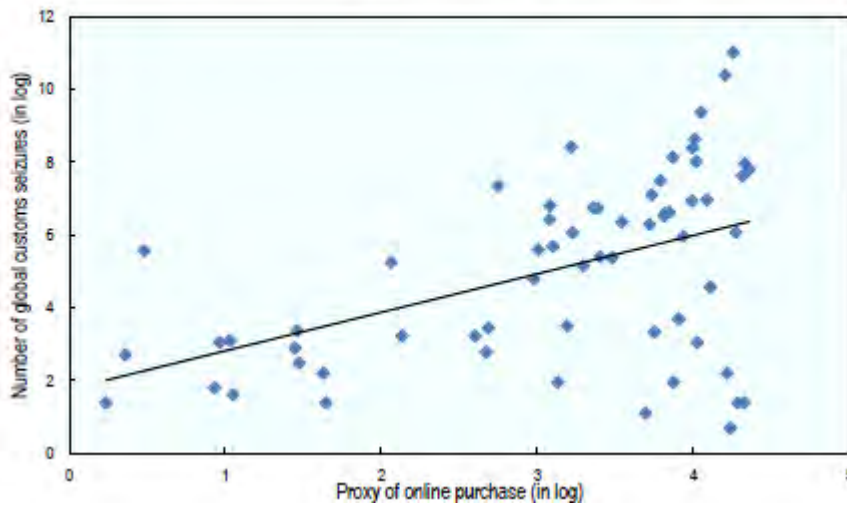
Figure 3.2. Proxy of online purchases (in log) and value of customs seizures (in log), 2019



Fuente: (OECD, 2021)

En este nuevo cuadro, similar al anterior, se equipará el comercio electrónico y el valor de los productos falsificados, llegando a la conclusión que existe correlación entre las compras en las plataformas de comercio electrónico y el comercio de mercadería falsificada.

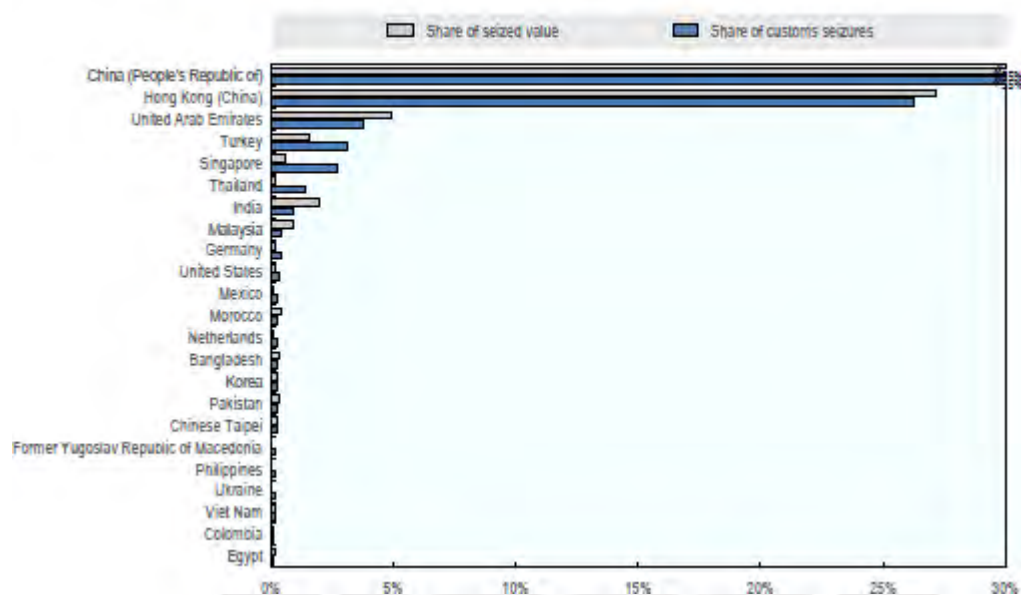
Figure 3.3. Proxy of online purchase (in log) and number of global customs seizures (in log), 2017



Fuente: (OECD, 2021)

En este nuevo cuadro se evidencia que el comercio electrónico puede ser un agente relevante para la falsificación de productos. Este indicador se ve reforzado a su vez debido a que en los países donde no se ha desarrollado en gran medida el comercio electrónico tampoco arroja grandes niveles de incautaciones con relación a productos falsificados.

Figure 4.1. Top 25 provenance economies for counterfeit and pirated goods, 2014-16



Fuente: (OCDE, 2019)



Table 4.1. Top 25 provenance economies in terms of their propensity to export counterfeit products

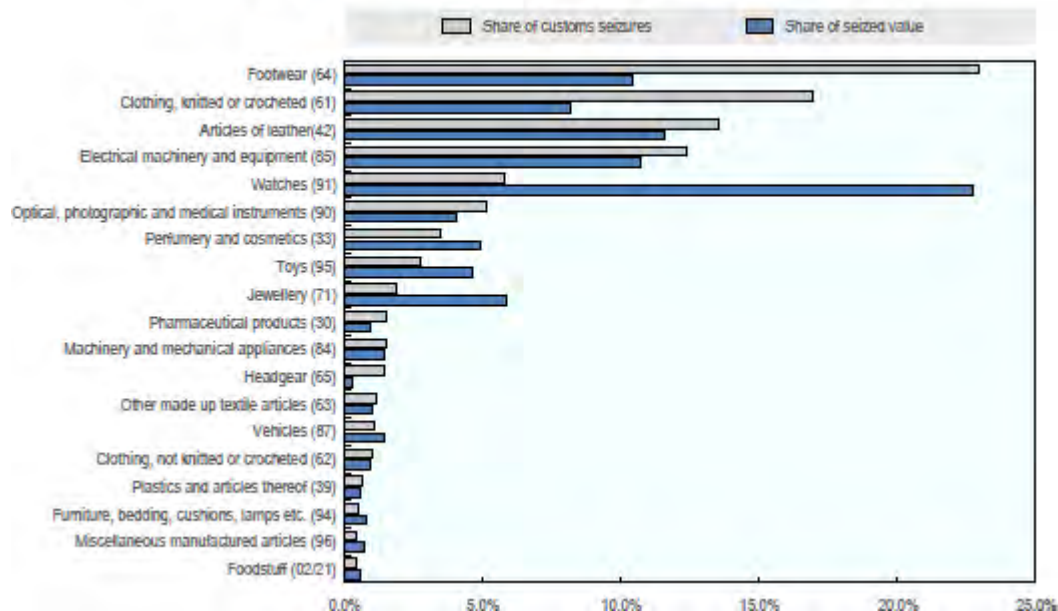
GTRIC-e, average 2014-16

Provenance economy	Grand total
Hong Kong (China)	1.000
China (People's Republic of)	1.000
United Arab Emirates	0.995
Morocco	0.989
Pakistan	0.955
Turkey	0.946
Panama	0.901
Uruguay	0.859
Bangladesh	0.821
Mauritania	0.753
Djibouti	0.742
India	0.718
Lebanon	0.709
Egypt	0.675
Cambodia	0.567
Syrian Arab Republic	0.561
Bahrain	0.553
Dominican Republic	0.529
Honduras	0.450
Qatar	0.441
Benin	0.424
Jordan	0.413
Sri Lanka	0.410
Malaysia	0.402
Singapore	0.393

Fuente: (OCDE, 2019)

En dicho cuadro se advierte la procedencia de los productos falsificados, liderando la lista el país de China, eso quiere decir que la gran parte de productos importados de estos países, son potencialmente falsificados.

Figure 4.2. Top 20 product categories counterfeit and pirated, 2014-16



Fuente: (OCDE, 2019)

Table 4.2. Top 20 industries with respect to their propensities to suffer from counterfeiting

GTRIC-p, average, 2014-16

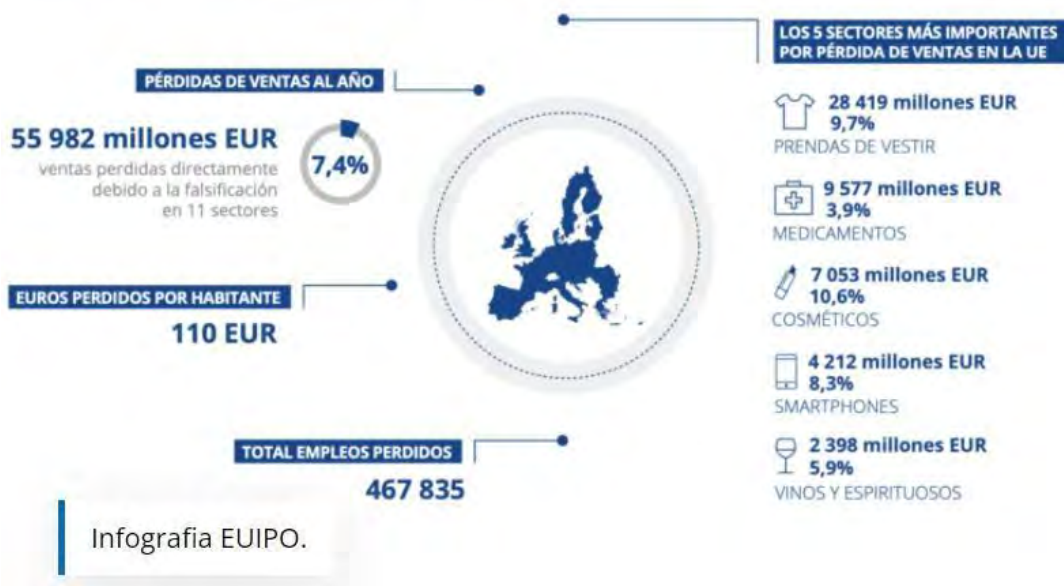
Harmonised System (HS) category	GTRIC-p
Perfumery and cosmetics (33)	1.000
Articles of leather; handbags (42)	1.000
Clothing, knitted or crocheted (61)	1.000
Footwear (64)	1.000
Watches (91)	1.000
Toys and games (95)	1.000
Other made-up textile articles (63)	0.992
Tobacco (24)	0.977
Headgear (65)	0.977
Miscellaneous manufactured articles (96)	0.964
Jewellery (71)	0.936
Optical, photographic and medical apparatus (90)	0.856
Musical instruments (92)	0.811
Knitted or crocheted fabrics (60)	0.645
Umbrellas (66)	0.641
Electrical machinery and electronics (85)	0.635
Clothing and accessories, not knitted or crocheted (62/65)	0.592
Furniture (94)	0.500
Tools and cutlery of base metal (82)	0.474
Ceramic products (69)	0.422

Fuente: (OCDE, 2019)

De dicho cuadro se aprecia que las industrias que se han visto afectadas por la falsificación de productos por medio del comercio electrónico, son la del calzado y prendas de vestir, seguida por los artículos de cuero, maquinaria y equipo eléctrico, relojes, así como perfumería y cosméticos.



Fuente: (EUIPO)



Fuente: (EUIPO)

2.2 Análisis casuístico de la problemática planteada

A manera de recopilación histórica sobre esta discusión, si bien no se trata del mismo asunto, es posible equiparar en alguna medida, cuál era el tratamiento que se brindaba en la década pasada a los agregadores de información.

2.3 Caso C-203/8 a C-2038/08, denominado Google France vs. Louis Vuitton

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en adelante TJUE, ha señalado cuales son los alcances de esta exención de responsabilidad para con los intermediarios, en ese sentido en el Caso C-203/8 a C-2038/08, denominado Google France, determinó el 13 de marzo de 2010, que un prestador de servicios de intermediación, que incluido en la exención de responsabilidad, resultando prioritario que el comportamiento que adopte se ajuste al de un ente meramente técnico,

automático y pasivo, es decir, que no posea conocimiento ni control de la información que se almacene o se transmitida. (Google France, 2010).

Dicha sentencia establece una interpretación del artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre Comercio Electrónico), en el sentido de que dicha norma debe aplicarse a un proveedor de servicios de internet en el supuesto de que el mencionado proveedor no haya cumplido una función activa que lo coloque en una posición de conocer o controlar los datos almacenados en su plataforma. Es decir, si no posee esas dos condiciones, como el conocimiento y el control, no podrá ser considerado responsable.(Volkman, 2011)

En efecto, en este caso se aprecia la responsabilidad del proveedor del servicio de internet que este caso es Google sobre el uso de palabras publicitarias que infringen los derechos de Propiedad Industrial, que más tarde serán conocidas como *google ads*.

Por ello el TJUE concluyó que la utilización de una marca registrada como parte del servicio de Google denominado *adwords* podría infringir los derechos de Propiedad Industrial si el anuncio no permite identificar de donde proviene el anuncio, causando riesgo de confusión sobre su origen empresarial del mismo. En ese sentido concluyó que el solo hecho que la palabra utilizada como *adwords* sea una marca registrada no constituye necesariamente la comisión de una infracción, sino que se exige como fundamento de esta la generación de confusión de su origen empresarial.

En efecto, en este caso, el TJUE absolvió a Google siempre y cuando dicha empresa no participara de manera directa de la creación de los anuncios y que no tuviera un conocimiento efectivo de las infracciones que podrían derivar del uso de las *adwords*. Asimismo, se le impone un deber de *notice and takedown* (*notificar y dar de baja*). Si se cumplían estos requisitos, era perfectamente posible que se acogiera a la exención de responsabilidad.

2.4 Caso Ebay, C-324/09 (L'oreal vs Ebay UK,)

Esta tendencia comenzó a girar cuando el TJUE falló en el caso Ebay, C-324/09, del 12 de julio del 2011 en dicha oportunidad se enfrentaban la empresa francesa L'Oreal contra la reconocida Marketplace americana, Ebay ante el Tribunal de Justicia Superior de Inglaterra y Gales.

En dicha oportunidad la controversia se originó cuando terceros ofrecían los productos de la reconocida empresa de belleza francesa en la plataforma de Ebay, relativa a la Unión Europea. L'Oreal argumentaba, entre otros aspectos, que dichos actos vulneraban sus derechos de Propiedad Industrial, toda vez que los productos expendidos no eran originales, es decir carecían de autenticidad y eran en su gran mayoría productos falsificados.

El principal argumento de Ebay era que se encontraba inmersa en la exención de responsabilidad, toda vez que su empresa solamente presta su espacio para que terceros alojen e intercambien información con fines comerciales, es decir ellos simplemente ofrecía el servicio de *hosting*.

El razonamiento del TJCE en el presente fue novedoso y un avance significativo al momento de evaluar la responsabilidad de los intermediarios, en este caso particular de las Marketplace. En efecto, el falló señaló que no basta que el servicio comprenda el servicio de alojamiento para que le sea aplicable la exención de responsabilidad, sino que exige que este prestador intermedio únicamente se limite a cumplir una función neutral, es decir, que de manera mecánica se limite a trasladar de manera automática de un tercero a un consumidor final. En efecto, no se puede solicitar el eximente de responsabilidad cuando el intermediario sobrepasa esta neutralidad en caso de que desarrolle un papel esencialmente activo, tendiente en optimizar los anuncios, publicitando las ventas de su canal. Asimismo, agregó que una conducta tendiente a la reacción tardía del intermediario y el conocimiento de manera previa de una actividad ilícita en la plataforma acarreará que no le sea aplicable el mencionado eximente. (L'Oreal vs. eBay, 2011)

En esta misma Sentencia del año 2011 en el caso Ebay, el TJUE manifestó que es posible la exigencia al intermediario de un mercado electrónico como Ebay, la posibilidad de que le sea exigible la adopción de medidas eficaces que no se agote en la cesación de los actos infractores, sino que evite que se produzca en su portal nuevas lesiones de los derechos de propiedad industrial. Es decir, a nivel jurisprudencial en la Comunidad Europea, existe un desarrollo y tratativa de esta problemática y que, con el pasar de los años ha intentado intervenir y solucionar, a través de una mayor participación de los intermediarios, que no se limiten al retiro de los anuncios infractores sino a evitar su reincidencia, e incluso brindar algún tipo de responsabilidad en caso no se cumpla con lo señalado, respecto a la carga agregada recientemente. En esta última sentencia del caso Ebay, donde el TJCE deja entrever algún tipo de responsabilidad de los intermediarios.

En su momento diversos juristas como Jeremy Phillips señalaron que Ebay no estaba tomando todas las medidas que tenía a su alcance para evitar este tipo de conductas infractoras contra los derechos de propiedad industrial dentro de su propia plataforma. (Phillips, 2011)

Dicha sentencia del TJCE representa un punto de quiebre en nuestra investigación, toda vez que clarifica y vislumbra el contexto actual de los Marketplace dentro de los servicios de intermediación a la fecha, teniendo como referencia que su participación no se agota en ser un mero *hosting*, sino por el contrario, tienen un nivel mayor de participación en todos los niveles de negocio que ocurren en su plataforma, prestando asistencia en la formulación de las ofertas, impulsando las mismas, es decir no son entes neutrales.

2.5 Caso Tiffany vs Ebay

Al otro lado del Atlántico, específicamente en EE. UU, se aprecia también que la Corte de Apelación del Segundo Circuito, mediante Sentencia de fecha 1 de abril de 2010, resolvió un caso entre Tiffany contra Ebay, por la venta de mercadería (joyas) falsificada, acusando de responsabilidad directa e indirecta al intermediario. La denunciante señaló que más del 70% de las

joyas expandidas en dicho portal era falsificado. Por su parte Ebay esgrimió que no era responsable de manera directa ni indirecta de las infracciones, toda vez que adoptó las implicancias tecnológicas pertinentes, para evitar la comercialización de los productos falsificados y/o infractores, mediante la utilización de un software especializado, llamado VERO (que es un acrónimo, por sus siglas en inglés significa *Verified Rights Owner*), dicho programa utiliza su conocida función *Notice and Takedown*, que significa notificación y posterior remoción, con la finalidad de cese la posible infracción a los derechos marcarios. (Tiffany (NJ) Inc. vs. eBay Inc., 2010)

Lo rescatable en esta sentencia es que la Corte establece la posibilidad de que un intermediario sea responsable de la infracción de productos falsificados en sus plataformas, en la medida de que siga permitiendo, a sabiendas, que usuarios persistan en sus infracciones, no de manera general sino de manera particular. Asimismo, acuña un término interesante que es “ignorancia premeditada”, la cual consiste en que el intermediario se haga de la vista gorda, con la finalidad de no retirar los anuncios ilícitos. Dicha figura jurídica nueva, en la práctica puede equipararse a un conocimiento efectivo del ilícito. Cabe mencionar que en dicho caso se habló del término “responsabilidad contributiva” y estableció que para que un intermediario (tipo Ebay, sea responsable contributivamente, es necesario que se cumpla el presupuesto del conocimiento específico de la infracción. En consecuencia, se puede concluir que un conocimiento generalizado de una infracción no es susceptible de ser utilizado para declarar responsable al intermediario.

Asimismo, es necesario resaltar que en la dicha sentencia fundamenta el sentido de la figura de la responsabilidad secundaria, establecido jurisprudencialmente en el derecho anglosajón. En efecto, dicha figura se basa en el conocimiento, es decir, el análisis que va a determinar el resultado del fallo será si el intermediario conocía o estaba en la posibilidad de haberlo sabido. (Ćeranić-Perišić, 2020)

En efecto, la decisión del Tribunal rescata varias ideas que podemos tomar en cuenta en el presente trabajo, tales como eBay no le sería atribuible la responsabilidad de la infracción siempre y cuando tomara las medidas del caso para eliminar los listados de los productos falsificados ni bien se le hacía conocer de su existencia, otra vez vemos la figura del *notice and takedown*. Asimismo, se establece que eBay no está obligado a revisar todas las publicaciones sino simplemente su actuar tenía que limitarse a actuar cuando el titular de los derechos le notifique de la venta de un producto falsificado.

En este caso es interesante como se aprecia la diferenciación entre “conocimiento general” y “conocimiento específico”, mediante el cual no basta que la plataforma tenga conocimiento de que se están expendiendo productos falsificados de manera general, sino que únicamente le será atribuible responsabilidad cuando tenga un conocimiento específico de una venta particular y omitía su función de *takedown* (dar de baja).

Asimismo, cabe agregar que este caso eBay esgrimió la utilización de su propio programa VeRO que por sus siglas en inglés hace referencia a *Verified Rights Owner Program*, el cual permite a los titulares de los derechos reportar comisión de infracciones a derechos de propiedad intelectual que son cometidas en su plataforma. Ello fue tomado en consideración por el Tribunal.

Dicho caso es importante porque se establece que las Marketplace no son automáticamente responsables por las infracciones a los derechos de propiedad intelectual que se comenten en su entorno, sino que estableció una serie de medidas que evidencien que no participaron activamente de la misma, bastando la política de *notice and takedown*, así como la implementación de programas que permitan los titulares de los derechos, la defensa de sus derechos de propiedad intelectual, es decir, se les trasladaba la carga a estos últimos de hacer las verificaciones y monitoreos correspondientes y que alerten de posibles afectaciones a la propia Marketplace.

2.6 Caso Louis Vuitton Malletier, S.A. vs. Akanoc Solutions, Inc.

Otra sentencia que es necesario también conocer es la relativa a Louis Vuitton Malletier, S.A. vs. Akanoc Solutions, Inc., emitida por la Corte de Apelación del Noveno Circuito, en el año 2011. En dicho caso, Akanoc Solutions, Inc. ofrece servicio de alojamiento o también denominado *hosting*, que almacena y mantiene contenidos, por otro lado, Louis Vuitton Malletier, S. A. es una famosa y lujosa empresa dedicada a la marroquinería. En el presente caso, dicha empresa acusó a Akanoc Solutions, Inc. de alojar sitios web en donde se trasgrede sus derechos de Propiedad Industrial, agregó que la venta de estos productos infractores no era directa, sino que el servicio de hosting requería la consignación de un correo electrónico. Cabe agregar que, en dicho caso, la empresa afectada envió diversos comunicados a Akanoc Solutions, Inc., con la finalidad de que dé de baja a dichos sitios web alojados en su plataforma. (Louis Vuitton Malletier, S. A. vs. Akanoc Solutions, Inc., 2011)

En dicho caso, la Corte en primera instancia tendría que evaluar nuevamente el concepto de responsabilidad contributiva y el tema se entrampaba por el hecho de que, si se puede considerar infractor a un intermediario, por la sola situación de contemplar sitios web infractores en su plataforma. Finalmente, la Corte declaró que Akanoc Solutions, Inc. sí era responsable, en la medida de que Louis Vuitton Malletier, S.A. informó a los *hosts* (titular de la plataforma de alojamiento) la existencia de los sitios web infractores, sin embargo, nunca dieron una respuesta satisfactoria.

Posteriormente la Corte confirmó lo resuelto por la Primera Instancia, sin embargo, agregó un argumento legal adicional, que consistía que el *host* ejercía un control directo sobre los medios que hacían posible la infracción, esto es debido a que monitoreaban los referidos sitios web, con la finalidad de verificar que los mismos se encuentren disponibles.

Este caso en particular se destaca por traer a colación la *contributory infringement*, en efecto, la plataforma digital al haber sido notificada de la comisión de la infracción y hacer caso omiso, al tomar medidas para detener la misma, lo cual constituye un deber de omisión del *notice and takedown* indefectiblemente será considerada como contribuidora a la infracción, al haber permitido que los anuncios sigan vigentes en su plataforma. Por lo tanto, una plataforma puede ser considerada válidamente como responsable indirecta si no asume su rol ni actuaba de manera diligente ante las alertas recibidas por los titulares de los derechos.

Asimismo, es necesario señalar que este caso se evidencia la figura del conocimiento efectivo, que se concreta con las notificaciones enviadas por el titular de los derechos a la propia plataforma, por lo que la sola alerta efectuada es suficiente para considerar el conocimiento efectivo y si no se toman las medidas necesarias como dar de baja a la publicación, pues los intermediarios serán considerados como responsables de la infracción, bajo la teoría del *contributory infringement*.

Este fallo originó que los intermediarios y las plataformas digitales tomen medidas efectivas para el manejo de las alertas de posibles infracciones a los derechos de la propiedad industrial que se da en sus entornos, sentando un precedente, estableciendo la obligación que tienen los intermediarios para tomar acciones ni bien sean notificados de un hecho infractor. Con este caso se evidenció que la responsabilidad no es automática, sin embargo, se deben tomar medidas diligentes para evitar la continuación de la infracción y el deber de *notice and takedown* por parte de las plataformas digitales.

2.7 Caso Louboutin vs. Amazon

Regresando al viejo continente y revisando recientes pronunciamientos nos encontramos con la jurisprudencia del TJUE de 22 de diciembre de 2022, asuntos C-148/21 y C-184/21.

En el mencionado caso se enfrentan por un lado la empresa francesa de calzados Louboutin contra la empresa norteamericana, la principal Marketplace en el mundo, Amazon. El argumento principal de la empresa francesa es que en la plataforma de Amazon se estaban expendiendo calzados falsificados (específicamente los conocidos como *stilettos* cuya característica principal distintiva de la marca francesa es poseer una suela roja característica).

La novedad del caso es que el tribunal analiza el modelo de negocio propio de Amazon, conocido como plataforma de Marketplace híbrida, es decir que no solo es un operador puro (*pure play Marketplace*) sino que también la propia *marketplace* también actúa como vendedor y si ello implicaría algún tipo de responsabilidad directa. En consecuencia, en este caso el análisis no está encaminado por el tradicional examen de responsabilidad por la actuación de terceros que usan la plataforma, sino por el contrario, por el modelo mismo de la plataforma antes explicado.

La posición de Amazon es que únicamente brinda su portal a un tercero para ejecutar su actividad comercial, siendo que la prestación por la propia plataforma, tales como la publicidad de los anuncios en su portal, almacenar los productos falsificados y encargarse de la entrega de estos a los consumidores finales no implica la utilización de la marca francesa que derive en una imputación de responsabilidad por infracciones a los derechos de Propiedad Industrial.

El TJUE analizó por primera vez el tema de la responsabilidad directa de las plataformas, señalando que se puede considerar como uso de una marca por parte de la Marketplace, en los casos en que el usuario medio pueda vincular la oferta de un tercero (que expende un producto falsificado) con el de la propia plataforma, en los siguientes supuestos:

- La manera en que los productos son publicitados y/u ofertados, es decir si contienen las mismas características que los expendidos por la propia plataforma, sin hacer ningún tipo de diferenciación.

- Si el tercero que expende productos falsificados también posee los servicios complementarios que la propia Marketplace ofrece para sus propios productos, es decir si comparten todos los servicios complementarios (encuestas de satisfacción, la gestión de las consultas de los consumidores finales, servicio de delivery, almacenaje, política de devoluciones, etc.).

En conclusión, para el TJUE es importante el papel que cumple la plataforma en el desenvolvimiento de su negocio, teniendo en consideración la manera de la presentación de las ofertas en su propio portal y la función que cumple con relación a las ofertas de los productos de terceros. En ese sentido, si se cumple tales condiciones, según el razonamiento del TJCE, el papel de las Marketplace no sería de mero intermediario, sino que le sería imputable la responsabilidad por el referido de la marca.(Antón Juárez, 2023)

El referido caso puede ser tomado en consideración como punto de partida para nuestro problema de investigación toda vez que Louboutin afirmó que Amazon no actuó como intermediario pasivo, sino por el contrario tomo un papel activo promocionando los productos e incluso señaló que los anuncios no poseían mayor diferenciación entre los realizados por terceros y los realizados por la propia plataforma de Amazon, dicho hechos fueron preponderantes para que el TJUE estableciera que Amazon podría ser considerado responsable de la infracción, enfatizando que no es posible argumentar ser un mero intermediario si su accionar da entender al consumidor que esta directamente involucrado en la comercialización del producto fraudulento. Es decir, con este fallo se atribuye una novedad, la de endosar mayores responsabilidades a las Marketplace, por lo que la mismas deben seguir el deber de diligencia y de actuar antes las infracciones que se comenten en su entorno.

2.8 Caso Kosten vs Mercado Libre (Caso argentino)

El presente caso originado en un país de la región analiza la responsabilidad de las *marketplaces*, con especial atención a una de las partes involucradas que es Mercado Libre, que tiene una amplia presencia en diversos países de Latinoamérica.

En este caso en particular, el señor Kosten accedió a la plataforma digital de Mercado Libre en búsqueda de un auto. El señor Kosten halló una oferta y se puso en contacto con el vendedor, por medio de la referida plataforma digital.

Una vez ambos usuarios se brindan la conformidad de la transacción de manera virtual y a través del portal de Mercado Libre, dicha plataforma procede a brindar los accesos a los datos personales, tanto del comprador como del vendedor, motivo por el cual, posteriormente, los usuarios deciden concretar la compraventa, es decir, el señor Kosten procede a pagar por el auto a pesar de no verlo previamente, solo limitarse a confiar en la seguridad que brindaba una transacción a través de la mencionada Marketplace.

Cabe mencionar que el pago realizado por el señor Kosten incluyó tarifa adicional, la cual se remitía a “gastos de entrega y documentación” todo ello a favor de Mercado Libre.

El problema en el presente caso es que nunca se concretó la entrega del auto al señor Kosten.

El señor Kosten demandaría a Mercado Libre. En Primera Instancia, el juzgado no pudo pronunciarse sobre el fondo, toda vez que admitió una excepción de falta de legitimidad pasiva interpuesta por Mercado Libre, declarando infundada la demanda.

El señor Kosten apela la decisión de la Primera Instancia, siendo la misma resuelta por la Sala D.

La argumentación de Mercado Libre se fundamentó que su postura en este caso era neutral, “mero intermediario” conforme se advierte en sus propios términos y condiciones que son de aceptación de manera previa por todos los usuarios que acceden y utilizan a su plataforma, por lo que la responsabilidad debía recaer en el tercero que utilizó de forma fraudulenta su plataforma y no sobre la plataforma de intermediación.

El presente caso es particular, porque dentro de la motivación de la resolución final, la Sala D se apoyó en los diversos pronunciamientos previos emitidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, fundamentos en su marco normativo que es la Directiva 2000/31/CE, relativa a determinadas delimitaciones jurídicas de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) y asimismo en jurisprudencia anglosajona, en específico se apoyó en el pronunciamiento de Tiffany contra Ebay (venta de joyas falsificadas en la mencionada plataforma)

Con la jurisprudencia antes señalada, el ente jurisdiccional argentino concluyó que la liberación de responsabilidad con relación a las *marketplaces* se dará siempre y cuando estas no hayan desempeñado una función activa en las relaciones, es decir, cuando actúe como un ‘mero canal’ con una “posición neutral, técnica, automática y pasiva”, siendo su única función la de ofrecer un espacio para las transacciones pero sin tener conocimiento o control de dichas transacciones” (Martínez & Porcelli, 2018)

En el caso particular peruano y de su régimen comunitario, no existe algún acercamiento al tratamiento de esta problemática, motivo por el cual vamos a establecer cuál es la problemática en

el escenario nacional y sustentar algún tipo de abordaje legal y solución, que amerite, de ser el caso.

Es necesario establecer en este punto, como se puede abordar esta problemática, si solo es necesaria una regulación en el *soft law* o desde el *hard law*.

Previamente, debemos señalar el caso de Amazon, considerada una de las *e-commerce* más grandes a nivel internacional. Dicha plataforma tiene una política que únicamente aplica a la venta de productos expendidos en los Estados Unidos de América, la cual señala que los productos ofrecidos a la venta en Amazon deben ser auténticos. Asimismo, manifiesta que la venta de productos falsificados se encuentra tajantemente prohibida. El incumplimiento de dicha política puede resultar en la pérdida de los privilegios de venta, la retención de fondos y la eliminación del inventario en nuestro poder. Finalmente indica que, todo vendedor que use la plataforma de Amazon se compromete, entre otras cosas, a proporcionar registros sobre la autenticidad de sus productos si Amazon solicita esa documentación. (Amazon, 2022).

Por otro lado, en la plataforma de Ebay, se aprecia que no se acepta la comercialización de copias no autorizadas o artículos falsificados. Asimismo, en dicha política se aprecia que expresamente señala que no permitirá anuncios con fotos que oculten o difuminen marcas comerciales. Finalmente, en dicha política incluye como sanción, por ejemplo: finalizar o cancelar de forma administrativa los anuncios, ocultar o degradar todos los anuncios de los resultados de búsqueda, reducir la calificación del vendedor, las restricciones de compra o venta, la pérdida de la protección del comprador o vendedor y suspensión de la cuenta. (Ebay, 2022)

Con relación a las políticas adoptadas por los *Marketplace* peruanos se tiene que ni Linio Perú no posee una política expresa que luche contra la comercialización de productos falsificados en su

plataforma, sino tan solo menciona las políticas de protección al cliente, ofreciendo el servicio de devolución gratuita de los productos, en caso de que el consumidor se encuentre insatisfecho.

Todo lo contrario, se circunscribe en el caso de Mercado Libre Perú, que señala expresamente la prohibición de las publicaciones que violen las leyes sobre derecho de autor, patentes, marcas y modelos y diseños industriales. Asimismo, señala que:

“Dará de baja todas las publicaciones que no se enmarquen en el respeto de sus Políticas de Publicación o cualquier ley vigente, que incluso podría dar lugar a la inhabilitación de la cuenta. Agrega que ha desarrollado un Programa de Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante "PPPI") que tiene el objeto de impedir que sean listados u ofrecidos a través de MercadoLibre elementos que vulneren algún Derecho de Propiedad Intelectual, sea derecho de autor, de patentes, de marcas, modelos y/o diseños industriales u otros derechos de terceros. Las personas que se encuentren adheridas al Programa, quienes sean titulares de derechos o cualquier Usuario podrán identificar y solicitar la remoción de aquellos artículos que a su criterio infrinjan o violen lo establecido en los Términos y Condiciones Generales. Finalmente, deja en claro que los vendedores son exclusivos responsables de la legalidad y legitimidad de los artículos que ofrecen. Su empresa no va a asumir responsabilidad alguna debido a la existencia en el sitio de productos o servicios que violen las políticas o cualquier ley o resolución judicial vigente”(Mercado Libre Perú, 2022)

Ahora bien, teniendo un panorama claro de las políticas de dichas empresas, es necesario señalar que el ordenamiento jurídico actual no contempla algún tipo de responsabilidad para con las *ecommerce*, en las cuales se comercialicen productos falsificados.

De acuerdo con lo señalado por Ricardo Gaitán, en su artículo Falsificación de las marcas, menciona que la naturaleza de dicho fenómeno se debe al hecho irrefutable de que nos hallamos en una sociedad en la cual el comportamiento social gira en torno al consumismo y en especial al consumo de productos y marcas con buena reputación. En resumen, todo producto o servicio que tenga una buena calidad y que su marca sea conocida, será el blanco de los falsificadores. (Gaitán, 2019)

La Legislación Peruana en materia de Propiedad Intelectual se encuentra regida por:

- La Norma Comunitaria, la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial
- Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decreto Legislativo N° 1075.
- Código Penal Peruano: Tipifica como delito la falsificación de productos en los artículos 222 y 223, donde se establecen penas privativas de libertad y multas para quienes produzcan, distribuyan o comercialicen productos falsificados.

De una revisión de nuestra norma Comunitaria se puede apreciar que el artículo 238 de la Decisión 486¹ contempla que el titular de un derecho protegido en función de dicha Decisión podrá establecer e iniciar acción ante la autoridad nacional competente frente a cualquier persona que

¹ Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Por su parte, el artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de evitar que cualquier tercero realice, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(..)

- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(...)

En ese sentido, el artículo citado en el párrafo anterior faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso de que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados, conforme lo establece la Decisión 486. (Decisión 486, 2000)

Esta legislación comunitaria es la que rige los países de la Comunidad Andina, tales como Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.

Por otro lado, el Decreto Legislativo N° 1075, tampoco contempla este panorama y únicamente hace referencia a las falsificaciones, en el siguiente artículo:

“Artículo 130.- Ganancias no consideradas adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 243 de la Decisión 486, en el supuesto de falsificación de marcas, se tomará en cuenta, de ser el caso, las ganancias obtenidas por el infractor y que fueran imputables a la infracción, siempre que no hayan sido consideradas al momento de calcular el monto de la indemnización”. (Decreto Legislativo N° 1075, 2008)

Como se advierte, no existe una legislación nacional o supranacional con relación al *Anti-Counterfeiting* (contra la falsificación de productos) en el Perú, por lo que se hace necesario discutir sobre la posibilidad de una regulación respecto a la autenticidad de los productos expendidos en los *Marketplace*.

Debemos asimismo considerar que las plataformas digitales y Marketplace que operan en el Perú no están sujetas a regulaciones específicas que les exijan la prevención o eliminación del listado de los productos falsificados, es decir no está establecida la política de *notice and takedown* a nivel jurisprudencial ni a nivel legislativo.

En materia internacional, el INTA (International Trademark Association) señala:

Una nueva encuesta realizada por el Subcomité de América Latina contra la Falsificación (ACC) del INTA reveló una necesidad sustancial de una mayor conciencia sobre el problema de los productos para el cuidado de la salud contra la falsificación. La *encuesta Análisis de brechas de los esfuerzos contra la falsificación en la industria farmacéutica en América Latina* analizó el marco estructural de este tema crucial, así como las autoridades legislativas y de aplicación, las sanciones aplicables y la conciencia actual del consumidor, por país.

(...)

Como siguiente paso, los hallazgos de este estudio pueden ayudar a proporcionar a los países que no cuentan con legislaciones efectivas y / o autoridades activas la base para ayudarlos a luchar contra los productos falsificados que amenazan la salud y seguridad de las personas, así como a desarrollar la Mecanismos y herramientas apropiados que se han implementado en otros países donde los mismos han funcionado eficientemente. Es necesario alentar a las autoridades de estos países a adoptar las medidas efectivas sugeridas para disminuir o erradicar drásticamente el problema de la falsificación de medicamentos y productos de seguridad en América Latina. (ITA, 2019)

Por otro lado, la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Comunidad Europea), señala en un artículo académico denominado, *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods*, que:

- En 2016, el volumen del comercio internacional de productos falsificados y pirateados pudo ascender a EUR 509 000 millones de dólares estadounidenses (EUR 460 000 millones). Esto representa hasta un 3,3 % del comercio mundial.
- El estudio anterior de la OCDE-EUIPO, que se basó en la misma metodología, estimaba que hasta un 2,5 % del comercio mundial en 2013 lo fue de productos falsificados y pirateados, lo que equivale a un máximo de 461 000 millones de dólares (EUR 338 000 millones).
- Los resultados muestran que, en 2016, las importaciones de productos falsificados y pirateados en la UE ascendieron a un total de 121 000 millones de euros (134 000 millones de dólares), lo que representa el 6,8 % de las importaciones de la UE, en comparación con el 5 % de importaciones de la UE de 2013.
- Las empresas y los negocios más afectados por la falsificación y la piratería siguen teniendo su sede principalmente en países de la OCDE como EE. UU., Francia, Italia, Suiza, Alemania, Japón, Corea y el Reino Unido.

- Sin embargo, un número creciente de empresas registradas en economías de altos ingresos no miembros de la OCDE, como Singapur y Hong Kong (China), están convirtiéndose en objetivo.
- El informe emplea datos de casi medio millón de incautaciones en aduanas llevadas a cabo por autoridades internacionales competentes, como la Organización Mundial de Aduanas, la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea y el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos. Los conjuntos de datos se componen de información recogida y tratada por el personal de aduanas. (OECD/European Union Intellectual Property Office, 2019, 2019)

Cabe señalar que existen algunos autores que abordan la problemática desde una perspectiva civilista, como por ejemplo Daniel Peña Valenzuela, quien manifiesta que los prestadores de servicios en el Internet no pueden ser ni deben ser responsables por las conductas que realizan sus clientes, al ser simplemente unos intermediarios pasivos. (Valenzuela, 2013)

Asimismo, Christian Archambeau, Director Ejecutivo de la EUIPO manifiesta que “la falsificación y la piratería representan una constante amenaza capital a la innovación y el crecimiento económico, ya sea a escala de la UE como mundial. El aumento del porcentaje de productos falsificados y pirateados en el comercio mundial resulta siendo muy alarmante, contexto que evidentemente amerita la aplicación completa de medidas coordinadas en todos los niveles.” (Archambeau, s.f.)

Finalmente, es conveniente revisar la experiencia en la Comunidad Europea, que plantea dos propuestas normativas que regulará los derechos y obligaciones de los distintos actores en el comercio electrónico, la Digital Service Act (DSA) o Ley de Servicios Digitales y la Digital Markets Act (DMA) o Ley de Mercados Digitales.

Según José Antonio Moreno Campos es Director general de Andema señala que:

“La Digital Services Act (DSA)–, actualizará, entre otras, la directiva de comercio electrónico de 2000 y se aplicará en toda la Unión Europea sin necesidad de incorporarla a las normativas nacionales. Agrega que la DSA quiere, entre otras cosas, dar respuesta a la creciente preocupación por la falta de responsabilidad de las plataformas de comercio online en la persecución de falsificaciones en sus páginas, introduciendo reglas y obligaciones sobre la eliminación de contenido ilegal. Asimismo, manifiesta que desde su organización contribuirá en su día, como así lo hicieron también las grandes asociaciones europeas de defensa de la marca como la European Brands Association (AIM), en la consulta pública de borrador de la nueva normativa europea (...)”

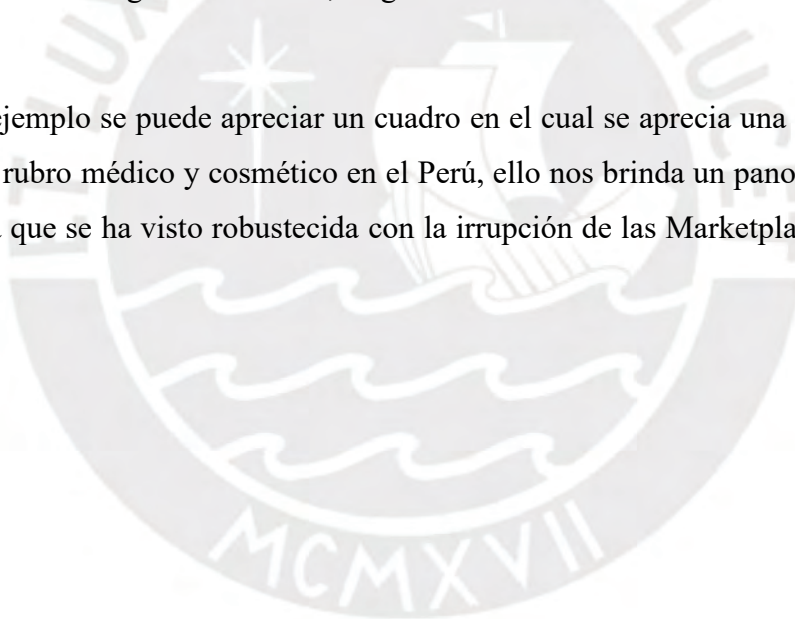
Finaliza señalando que “la Digital Services Act es una gran oportunidad para crear un entorno de comercio online responsable, seguro y justo para todos que garantice los derechos de los consumidores y proteja también a las marcas y las empresas. Por lo que solo queda esperar para ver si, efectivamente, la nueva normativa europea de comercio electrónico cumple con este objetivo prioritario que nos beneficia a todos”. (Campos, 2020)

Finalmente, Marta Becerra que es Acting Director General en Adigital manifiesta que para las grandes plataformas online la DSA establecerá requisitos específicos en ámbitos como el control o la transparencia. Además, en dicha entrevista señala que para estas grandes compañías se establece adicionalmente la DMA, que exigirá medidas como su interoperabilidad. Agrega que estas normativas establecerán sanciones de entre el 6% y el 10% del volumen de negocio mundial de estas compañías en caso de no cumplir con algunas de las medidas adoptadas. Culmina señalando que una regulación desproporcionada lastraría el desarrollo y el negocio de estas compañías y repercutiría negativamente en todo el ecosistema digital europeo. (Becerra, 2021)

En efecto, en el derecho comparado, específicamente en la Comunidad Europea, se está discutiendo en estos días algún tipo de regulación para evitar las falsificaciones de productos en el *e-commerce*, asignando un tipo de responsabilidad o medidas adicionales a las grandes plataformas digitales, lo cual nos lleva a pensar también en la necesidad de replicar algún tipo de regulación a nuestro país, no siendo suficiente una *soft-law*.

La falta de legislación en nuestro país sobre este tema genera una significativa merma en los consumidores que se ven expuestos a adquirir productos falsificados, así como también se evidencia una afectación a los titulares de los derechos, lo cual puede originar un retroceso en el crecimiento de las Marketplace en nuestro país, al ser apreciado como un lugar donde existe impunidad para afectar los derechos de propiedad industrial, disuadiendo su entrada o expansión en el mercado peruano de grandes marcas, al generarse desconfianza en los mercados digitales peruanos.

A manera de ejemplo se puede apreciar un cuadro en el cual se aprecia una lista de productos falsificados en el rubro médico y cosmético en el Perú, ello nos brinda un panorama actual sobre esta problemática que se ha visto robustecida con la irrupción de las Marketplace, lo cual agrava la situación:



DESCRIPCIÓN	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Total de informes de ensayos emitidos por CNCC	2791	2341	1773	1497	1135	9537
Total de informes de ensayos emitidos a DIGEMID	2661	2244	1595	1336	910	8476
Total de informes de ensayos emitidos a DIGEMID	151 (5,4%)	257 (11,0%)	129 (8,9%)	191 (12,8%)	113 (10,0%)	835 (8,8%)
Productos farmacéuticos falsificados	138	158	83	186	106	671 (80,4 %)
Medicamentos	113	112	59	178	85	547
Especialidades farmacéuticas	113	112	59	178	84	546
Otros (Agentes diagnóstico, Radiofármacos, Gases medicinales)	0	0	0	0	1	1
Medicamentos herbarios	3	20	13	1	3	40
Productos dietéticos y edulcorantes	16	24	4	7	13	64
Productos biológicos	0	0	0	0	0	0
Productos galénicos	0	2	4	0	1	7
Otros (homeopáticos, opoterápicos)	6	0	3	0	4	13
SITUACIÓN DE PRODUCTOS	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Dispositivos médicos falsificados	2	1	2	2	0	7 (0,8%)
De bajo riesgo	0	0	0	0	0	0
De moderado riesgo	1	1	0	2	0	4
De alto riesgo	0	0	2	0	0	2
Críticos en materia de riesgo	1	0	0	0	0	1
Productos sanitarios falsificados	11	98	38	3	7	157 (18,8%)
Productos cosméticos	11	98	38	3	7	157
Otros (Artículos sanitarios, Artículos de limpieza doméstica)	0	0	0	0	0	0

Fuente: (Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Control de Calidad)

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS FALSIFICADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN									
	CONFORMIDAD		OBTENCIÓN		VIGENCIA			PROCEDENCIA		
	Conforme	No Conforme	Pesquisa	Incautación	Vigente	Vencido	No Indica	Nacional	Extranjero	No Indica
TOTAL DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	378 (45,3%)	457 (54,7)	36 (4,3)	799 (95,7%)	541 (64,8%)	218 (26,1%)	76 (9,1%)	226 (27,1%)	270 (32,3%)	339 (40,6%)
Productos Farmaceuticos	279 (41,6%)	392 (58,45)	28 (4,25)	643 (95,8%)	441 (65,7%)	200 (29,8%)	30 (4,5%)	200 (29,8%)	168 (25,0%)	303 (45,2%)
Medicamentos	202 (41,6%)	345 (63,1%)	28 (5,1%)	519 (94,9%)	340 (62,2%)	188 (34,3%)	19 (3,5%)	156 (28,5%)	152 (27,8%)	239 (43,7%)
Medicamentos herbarios	27 (41,6%)	13 (32,5%)	0 (0,0%)	40 (100,0%)	33 (82,5%)	4 (10,0%)	3 (7,5%)	11 (27,5%)	2 (5,0%)	27 (67,5%)
Productos dietéticos y edulcorantes	40 (62,5%)	24 (37,5%)	0 (0,0%)	64 (100,0%)	53 (82,8%)	8 (12,5%)	3 (4,7%)	18 (28,1%)	14 (21,9%)	32 (50,0%)
Productos biológicos	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Productos galénicos	5 (71,4%)	2 (28,6%)	0 (0,0%)	7 (100,0%)	4 (57,1%)	0 (0,0%)	3 (42,9%)	5 (71,4%)	0 (0,0%)	2 (28,6%)
Otros (homeopáticos, opoterápicos)	5 (38,5%)	8 (61,5%)	0 (0,0%)	13 (100,0%)	11 (84,6%)	0 (0,0%)	2 (15,4%)	10 (76,9%)	0 (0,0%)	3 (23,1%)
Dispositivos medicos falsificados	4 (57,1%)	3 (42,9%)	3 (42,9%)	4 (57,1%)	4 (57,1%)	3 (42,9%)	0 (0,0%)	3 (42,9%)	4 (57,1%)	0 (0,0%)
De bajo riesgo	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
De moderado riesgo	3 (75,0%)	1 (25,0%)	2 (50,0%)	2 (50,0%)	2 (50,0%)	2 (50,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	4 (100,0%)	0 (0,0%)
De alto riesgo	0 (0,0%)	2 (100,0%)	0 (0,0%)	2 (100,0%)	1 (50,0%)	1 (50,0%)	0 (0,0%)	2 (100,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Criticos en materia de riesgo	1 (100,0%)	0 (0,0%)	1 (100,0%)	0 (0,0%)	1 (100,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	1 (100,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Produtos Sanitarios Falsificados	95 (60,5%)	62 (39,5%)	5 (3,2%)	152 (96,8%)	96 (61,1%)	15 (9,6%)	46 (29,3%)	23 (14,6%)	98 (62,4%)	36 (22,9%)
Productos cosméticos	95 (,%)	62 (39,5%)	5 (0,2%)	152 (96,8%)	96 (61,1%)	15 (9,6%)	46 (29,3%)	23 (14,6%)	98 (62,4%)	36 (22,9%)
Otros (Articulos de limpieza doméstica, Criticos en materia de riesgo)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Fuente: (Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Control de Calidad)



CAPÍTULO 3: DISCUSIÓN

En este capítulo se deberá evaluar si el propio mercado puede autorregularse, conforme a los clásicos fundamentos de la mano invisible o por el contrario resulta conveniente y se hace necesaria la regulación, es decir, se hace necesaria políticas de intervención gubernamental, con relación a la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico por las infracciones que se cometen en su entorno.

3.1 Responsabilidad de las Marketplace

A la fecha, ninguna de las plataformas de comercio electrónico señaladas puede argüir que son meros intermediarios y por ende no poseen responsabilidad alguna, sino por el contrario se ha evidenciado que su actuación no es neutral, sino por el contrario asume una posición activa, pudiendo ser merecedora de responsabilidad, atribuyéndole un deber, el denominado deber de diligencia, ensayando un tipo de responsabilidad solidaria.

Como hemos podido advertir en la casuística, la tendencia mundial es atribuir algún tipo de responsabilidad a las Marketplace, sobre todo el deber de diligencia de dar de baja ni bien sean alertados por los titulares de los derechos de la ocurrencia de una acción por infracción en su propia plataforma, lo que se conoce como *notice and takedown*; a su vez traslada la responsabilidad a los titulares de los derechos de alertar oportunamente a las Marketplace de dichas ocurrencias, es decir, los titulares de los derechos son responsables del monitoreo y vigilancia de los posibles productos falsificados que son expendidos en las referidas plataformas digitales. Dicho criterio puede ser tomado como un punto de partida a fin de tomar algún tipo de acción para enfrentar esta problemática en el Perú.

No se encuentra regulado en la legislación peruana la responsabilidad de las plataformas digitales en cuando al expendio de productos falsificados en dicho entorno, es decir no existe un marco normativo que aborde este tema de actualidad de forma explícita.

3.2 La autorregulación su efectividad – La mano invisible

La autorregulación se puede definir como un sistema voluntariamente establecido por entidades privadas y públicas, con la finalidad de que las situaciones de contratación en el comercio electrónico se realicen de buena fe, que beneficiaría a los consumidores, proveedores, del mercado y de la sociedad en general. (D., 2011)

Como sistema, la autorregulación va depender de la voluntad de las empresas, la transparencia con la que actúan, así como la existencia de incentivos o el poder coercitivo que exista por parte de las entidades gubernamentales.

Dentro de las ventajas a la que puede llegar la autorregulación es la rapidez con la que las empresas de Marketplace se pueden adaptar a un mercado que día a día es cambiante, en comparación a un tipo de regulación estatal que por lo general siempre llega a destiempo y tarde a regular situaciones de hecho. Asimismo, la autorregulación permitiría la reducción de costos, tanto para las empresas como para las entidades gubernamentales, que verán recortada su burocracia ante fiscalizaciones o procesos legales que se verían inmersos de ocurrir algún conflicto.

Sin embargo, consideramos que para efectos de un tipo de regulación propia de las Marketplace no ha funcionado, toda vez que ante la ausencia de un supervisor externo, la poca transparencia que existe en internet y en especial en estos modelos de negocio, sumado a que es más económicamente rentable no intervenir en asuntos que se piensan que se circunscriben a acuerdos entre privados, no genera un contexto ideal que pueda ser aprovechado, por lo que a nuestro criterio, la salida a esta problemática es a partir de la intervención legislativa, es decir una propuesta regulatoria.

Debemos tener en consideración que el Perú, al igual que los países de la región, la presencia gubernamental, en su aspecto coercitivo no resulta suficiente para incentivar a las empresas de Marketplace a regularse por si mismas, evidenciándose varias fallas del mercado que necesitan ser atendidas a través de un marco legal especial que fortalezca el propio mercado de las Marketplace y otorgue confianza en el mismo.

3.3 Análisis de impacto regulatorio (AIR) – Propuesta regulatoria

Con la finalidad de establecer la viabilidad de algún tipo de regulación, su aplicación o no en el mercado comunitario andino, es necesario establecer, además de un análisis de derecho comparado, un análisis de impacto regulatorio.

El análisis de impacto regulatorio nos lleva a la disyuntiva de evaluar si es conveniente el establecimiento de alguna fórmula legislativa o, por el contrario, debemos tratar de abordar la problemática, a través de formas menos duras o sancionadoras y abogar más bien por una intervención que aboga por la autorregulación de estas plataformas virtuales y Marketplace.

Al respecto, con la información que poseemos, procederemos a ensayar una breve RIA (siglas en inglés de Análisis de Impacto Regulatorio).

Al respecto, la OECD señala que “la regulación representa el conglomerado de normas jurídicas de diferentes niveles jerárquicos que contempla la participación de las personas o las empresas en un mercado, en un sector o en alguna actividad económica o social. El procedimiento a través del que se establecen e implementan estas reglas puede definir su pertinencia, importancia y efecto sobre el sujeto y el objeto de la normativa. Esto significa que el proceso de emisión de la normativa determina la calidad de esta y tiene un efecto directo sobre los resultados o consecuencias de la política pública” (OECD, 2019)

Asimismo, en las diversas vertientes que analiza una AIR, podemos apreciar que dicho artículo de la OECD señala que el análisis de impacto regulatorio es una manera que “sirve para examinar de manera sistemática los beneficios, costos y efectos potenciales de una propuesta normativa (o alternativa no regulatoria), ya sea nueva o la modificación de una preexistente” (OECD, 2019)

Para ello, es necesaria una evaluación *ex ante* que contempla la AIR, especialmente debe incluir un análisis respecto a la propia necesidad de regular, o incluso sobre la intervención del gobierno, a través de la identificación de un problema específico, como las deficiencias del mercado, la asimetría en la información, la necesidad de proteger derechos ciudadanos, etcétera (definición del problema). “De este análisis se desprende no solamente la identificación clara y concisa de un problema sino la mejor opción de intervención del gobierno si es justificable (objetivo de la política pública), que puede ser un instrumento regulatorio u otro de distinta naturaleza (alternativas de la regulación)” (OECD, 2019)

En ese sentido, podemos definir a AIR como un análisis sistemático *ex-ante* de los efectos positivos y negativos de posibles alternativas (regulatorias y no) para lograr objetivos de política pública, que permite examinar y medir beneficios probables, costos y efectos de una medida.

Asimismo, el mismo Estado Peruano ha visto la necesidad de abordar el tema del Análisis de Impacto Regulatorio y en una reciente norma que ya rige en nuestro ordenamiento peruano, el Ejecutivo a través del Decreto Supremo N°063-2021-PCM, Reglamento mejora de calidad regulatoria y lineamientos para análisis de impacto regulatorio *ex ante*, ensayo una definición del asunto y señaló que el AIR es un “proceso que permite el análisis previo, sistemático e integral para identificar, evaluar y medir los probables resultados beneficios y costos de distintas alternativas de solución (regulatorias y no regulatorias) de un problema público, considerando la identificación y el análisis de riesgos, con el fin de adoptar la mejor alternativa de intervención en base a evidencia” (Gobierno del Perú - PCM, 2021)

En ese sentido, teniendo en cuenta el problema de investigación, apostamos por una salida regulatoria, tomando el criterio de análisis de costo – beneficio (ACB), toda vez que las etapas previas a esta, como la no intervención (conocida como opción cero) y la autorregulación, no han surtido los resultados esperados.

En ese sentido, teniendo en cuenta la opción regulatoria, debemos establecer de manera previa los siguientes puntos:

3.3.1 Definición del problema

El problema se suscita debido a las diferentes transacciones comerciales que se celebran en medios virtuales a través de los *marketplaces*, siendo uno de ellos la afectación a los derechos de Propiedad Industrial de los legítimos titulares de estos derechos.

En ese sentido, los consumidores pueden adquirir productos falsificados que no solo puede generar inconvenientes en la calidad, sino también afectar su propia seguridad.

3.3.2 Objetivos de la política pública

El objetivo principal sería disminuir estas afectaciones a los Derechos de Propiedad Industrial, para el desarrollo de las inversiones y crecimiento económico, a través del respeto de estos derechos, lo que conlleva a un beneficio en los consumidores finales, que obtendrán productos no falsificados, reforzando la confianza en estas nuevas tecnologías.

En efecto, lo que se pretende es la reducción de la comercialización de productos falsificados, la protección efectiva de los derechos de propiedad industrial y por ende la protección a los consumidores de productos que tenga inconvenientes de calidad y que afecten su propia salud. Finalmente, con todo ello, lo que se pretende es el acercamiento de las plataformas con los

consumidores y los titulares de los derechos, es decir una mayor transparencia en el intercambio de información entre las mismas.

3.3.3 Alternativas a la regulación

Una alternativa sería los acuerdos que pueden llegar las mismas empresas que poseen los portales virtuales o los Marketplace, con la finalidad de reducir estas afectaciones. Es decir, una autorregulación que conlleva necesariamente a que dichas empresas en la red asuman algún tipo de responsabilidad y establezcan mecanismos para la ejecución de estas políticas de empresa.

Otra alternativa es la modificación de cuerpos normativos, es decir, actualizar la legislación en la materia para que se comprenda la problemática de la falsificación de los productos en los entornos digitales.

3.3.4 Evaluación de impactos

Habría que evaluar si una regulación agresiva puede contener o reducir la expansión de las Marketplace en el Perú.

En el caso en particular, se tendría como impacto beneficioso que una nueva regulación específica puede reducir en gran medida la comercialización de productos falsificados, generando mayor confianza en estas nuevas tecnologías, ampliando y creciendo dichos mercados, por la autenticidad de los productos que allí se comercializarían. Asimismo, los titulares de los derechos se verían beneficiados ya que se establecería una mayor vigilancia sobre las falsificaciones de los productos que se expenden en dicha plataforma.

Por otro lado, como impacto desventajoso, se tendría que un tipo de regulación draconiana podría aumentar los costos de transacción, específicamente los costos de cumplimiento de dicha

normativa a crearse, lo cual impactaría indefectiblemente en los consumidores que tendrían que pagar precios más elevados.

3.3.5 Cumplimiento de la regulación

Evaluar el nivel de cumplimiento de dichas empresas, con relación a la Propiedad Industrial.

Implementar nuevos sistemas de vigilancia y monitoreo podría acarrear que los costos sean sumamente altos.

Por otro lado, los proveedores que utilizan las plataformas de comercio electrónico tendrían que sustentar con la documentación necesaria que los productos que ofrecen proceden de un origen lícito.

Por el lado gubernamental, se deberán destinar mayores presupuestos para fortalecer a las agencias de propiedad intelectual, con la finalidad de hacer efectivo el cumplimiento de esta nueva regulación.

3.3.6 Monitoreo y evaluación

Realizar un estudio estadístico de las afectaciones de las falsificaciones de productos en las Marketplace, a nivel mundial, regional y nacional.

3.3.7 Consulta pública

Poner a disposición de la población y de los interesados, la propuesta normativa, que no necesariamente puede ser regulatoria, sino también una no regulatoria o más conocida como *soft law*.

Todo lo anteriormente mencionado, debe salvaguardar necesariamente los siguientes criterios, tales como la legalidad (Asegurar que las autoridades ejercen actuación con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas); la necesidad (Asegurar que se cumpla con el objetivo de solucionar un problema relevante, así como analizar si existen o no otras mejores alternativas); la efectividad (Verificar que cada una de la opción elegida es relevante para contribuir de manera efectiva a alcanzar el objetivo) y la proporcionalidad (Asegurar la correcta proporción entre el objetivo y lo exigido).

A manera ejemplificativa, consideramos adecuado la utilización de un *check list* de un AIR de un proyecto regulatorio, dicho cuadro ha sido extraído del Manual (operativo) para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, publicada por la PCM el 16 de julio de 2021.

Checklist de un AIR de proyecto regulatorio

Checklist de un AIR de proyecto regulatorio			
Este <i>checklist</i> se presenta en caso pueda ser de utilidad para las entidades una vez que hayan completado el documento que sistematiza el AIR (Informe AIR).			
Tema	Preguntas de chequeo de AIR completo	¿Se consideraron las preguntas?	
Agenda Temprana	¿Se incluyó el problema público del proyecto regulatorio en la Agenda Temprana?	Sí	No
Análisis, diseño y desarrollo de la propuesta regulatoria	¿Se realizó el análisis, delimitó y definió del problema? ¿Se evaluaron sus causas, efectos y magnitud? ¿se analizaron el contexto y actores interesados?	Sí	No
	¿Se determinó el objetivo o los objetivos generales y específicos?	Sí	No
	¿Se consideraron otras opciones a la regulación? (incluyendo alternativas no regulatorias e incluso la opción de "no hacer nada")	Sí	No
	¿Se analizaron y explicaron las razones para decidir por el diseño y adopción del proyecto regulatorio?	Sí	No
	¿Se hizo una evaluación preliminar de riesgos de cumplimiento de la regulación? ¿Se evaluó como contrarrestar dichos riesgos?	Sí	No
Impactos de la regulación	¿Se eligió la regulación como consecuencia de ser la mejor opción entre otras alternativas de solución?	Sí	No
	¿Se estableció los impactos y quiénes serán afectados? Por ejemplo, considerando los siguientes: ¿Cuál es el impacto en el mercado laboral? ¿Cuál es el impacto en la competitividad y el emprendimiento o iniciativa empresarial? ¿Cuál es el impacto en las MYPE?	Sí	No

(Presidencia de Consejos de Ministros del Perú, 2021)

	<p>¿Cuál es el impacto en el desarrollo sostenible?</p> <p>¿Cuál es el impacto en el medio ambiente?</p> <p>¿Cuál es la carga administrativa que se prevé con la nueva regulación?</p> <p>¿Cuál es el impacto en la simplificación administrativa?</p> <p>¿Cuál es el impacto de género?</p> <p>¿Cuál es el impacto en poblaciones vulnerables?</p> <p>¿Cuál es el impacto en Derechos Humanos?</p>		
Cumplimiento, monitoreo y evaluación de la regulación	¿Se ha elaborado una estrategia (plan) para lograr el cumplimiento de la regulación?	Si	No
	¿Se ha desarrollado un plan de fiscalizaciones, sanciones u otras medidas no sancionadoras para lograr el cumplimiento de la regulación?	Si	No
	¿El sistema de sanciones considera los principios de proporcionalidad y efectividad?	Si	No
	¿Se evaluaron los riesgos de cumplimiento de la regulación y los mecanismos para contrarrestarlos?	Si	No
	¿Se han establecido mecanismos de monitoreo y evaluación, considerando la periodicidad y una estrategia de desarrollo de indicadores?	Si	No
Consulta pública	¿Se consideró la consulta pública en fases tempranas de la producción regulatoria?	Si	No
	¿Se definió clara y precisamente el objetivo de la consulta pública?	Si	No
	¿Se planificó el proceso de consulta adecuadamente?	Si	No
	¿Se llevó a cabo la consulta pública con los estándares y en el marco previsto en los Lineamientos de Agenda Temprana y Consulta Pública y Guía de Consulta Pública?	Si	No
	¿Se llevó a cabo la Consulta Pública promoviendo la participación activa de los respectivos actores interesados?	Si	No
	¿Se tuvieron en cuenta los resultados de la consulta pública al diseñar y desarrollar la regulación y evaluarla en el marco del AIR?	Si	No
	¿Se hizo la recomendación de una opción y su selección fue justificada debidamente?	Si	No

Preparación del Expediente AIR	¿Se trasladó todo el análisis de los componentes del AIR al Informe AIR y el Resumen Ejecutivo, de acuerdo con la información solicitada por los formatos de este Manual?	Si	No
---------------------------------------	---	----	----

De acuerdo con nuestra hipótesis, la regulación es sumamente importante para abordar esta problemática que surgió a raíz de la incursión del comercio electrónico y su manifestación en la falsificación.

El ensayo de una propuesta regulatoria, fundamentada en los beneficios que la misma generaría debe contemplar que la misma no debe mermar el incentivo para que nuevas empresas de Marketplace puedan incursionar en el mercado, toda vez que si las mismas son muy estrictas estas pueden desincentivar la entrada de nuevos actores y a la larga, mermar la competencia.

Como hemos podido observar, no han sido suficiente las diversas políticas de los grandes intermediarios en la web, tales como Amazon o Ebay a nivel mundial, ni mucho menos se aprecia una diferencia sustancial a nivel de América Latina y en consecuencia de su aplicación en el Perú.

E incluso hemos observado que la reacción de la Comunidad Europea y que a la fecha se sigue discutiendo, es una salida normativa, de regulación, que en el mejor de los casos podrá ordenar un poco el estado de las cosas.

La propuesta de la regulación se da partir del razonamiento de que existe un reto complejo para perseguir a los usuarios que infringen masivamente esos derechos de Propiedad Intelectual, motivo por el cual ha originado que los titulares de derechos a encaminar sus reclamaciones contra los agregadores por el medio indirecto de la responsabilidad por contribución a la infracción. (Cascón, 2011)

Como puede apreciarse, Fernando Carbajo Cascón nos menciona su postura respecto a la necesidad de establecer algún tipo de responsabilidad, la más adecuada sería la indirecta. Asimismo, nos señala de manera acertada que, si bien estas plataformas facilitan el consumo de bienes y servicios, también lo hacen para con las mercancías piratas, lucrando de forma directa, a través de una comisión por la venta de dichos productos ilegales, es decir, se utiliza la plataforma o en su defecto, también a su vez, a través de la publicidad que se genera por la exposición de estos artículos piratas. (Cascón, 2011)

Sin embargo, una respuesta defensora de los derechos y las libertades en la web no puede decir que dichas plataformas no son las responsables de estas anomalías o infracciones a los Derechos de Propiedad Industrial, sino que los únicos responsables son los usuarios de estas plataformas que ofrecen y ponen a disposición dichos bienes que no cuentan con la autorización necesaria de los titulares de los derechos.

Ante ello, tenemos que tomar una postura e incluso señalar que evidentemente, incluso los titulares de los derechos tienen diversas herramientas legales para luchar contra estos usuarios de estas plataformas que infringen sus derechos. No obstante, ello, surge otro tema que es trascendental para entender la complejidad del problema y que será el fundamento de nuestra postura: El anonimato en el web.

Este anonimato, entendido como todos estos inconvenientes que existen para identificar a los proveedores en estas plataformas, evidentemente generan que los titulares de los derechos reconsideren la situación y se dirijan con quien maneja o se encuentra en mejor posición de controlar o prevenir estas afectaciones, que no es nada más que las mismas plataformas digitales o *marketplace*.

No solo nuestra posición se agota en el fundamento del anonimato, sino como bien ha sido señalado líneas arriba, en la posición del “facilitador de la infracción”, conocida en el derecho anglosajón como “*contributory infringement*”, por el cual se hace responsable de forma indirecta aquel que por medio del intercambio de sus bienes o servicios y que además obtenga un beneficio económico por ello, es responsable de forma indirecta de las infracciones a la ley que se cometan con ocasión de dicho tráfico económico. Hay que resaltar que dicho intercambio económico debe repercutir en un beneficio económico tangible para la plataforma, que en el caso que nos ocupa, es la comisión que recibe por dicha transacción.

Por lo tanto, la propuesta de solución a este conveniente se debe abordar, según nuestra perspectiva, a través de una intervención regulatoria.

Esto no signifique que se desechemos otras alternativas menos intrusivas, sin embargo, a nuestro parecer, dichas propuestas no regulatorias no han servido para la mitigación del problema y muy por el contrario simplemente se están generando vacíos que a nuestro entender deben ser suplidos por una alternativa regulatoria.

Asimismo, debemos dejar en claro que nuestra intención no es dejar una fórmula legal, sino simplemente a partir de unos criterios básicos, dejar entrever el rumbo o por donde iría la propuesta regulatoria, como fijando un norte, mas no imponer una solución taxativa y menos aún una fórmula legal explícita. Si bien ya se está ensayando formulas legislativas en otras latitudes, como en la Comunidad Europea, creemos necesario que la salida legislativa se acomode a las necesidades del mercado local y de la región, teniendo sobre todo en consideración el nivel de acceso a la red y la formalidad de nuestra economía.

Si bien en el mercado peruano aún es incipiente el desarrollo de los Marketplace, es también necesario recalcar que en los últimos años esto se ha venido incrementando y reforzando con la idea de virtualidad y no presencialidad que trajo consigo la pandemia.

En ese sentido, si bien las infracciones a los derechos de Propiedad Industrial en dichas plataformas suelen imputarse a quien infringe y que en muchos casos se oculta en los beneficios perversos del internet que es básicamente la posibilidad de interactuar en las sombras, advertimos que la tendencia a nivel internacional, sobre todo a nivel europeo y en EE. UU. es otra y es la relativa a la responsabilidad contributiva de los *Marketplace*.

Los titulares de los derechos que son vulnerados en estas plataformas digitales denominadas Marketplace, deben de verse amparados a través de la intervención regulatoria que se propone; sin embargo, ello debe ser evaluado a la luz del concepto anglosajón, “*contributory infringement*”, es decir, si estos *e-commerce* contribuyen o facilitan en alguna medida la comisión de una infracción.

Si bien con ello no queremos dejar desamparados a los titulares de los derechos, es también justo mencionar que el tipo de responsabilidad, para efectos de la graduación de una posible sanción, no va a ser pacífica a nivel jurisprudencial, por lo tanto nuestra propuesta debe acercarse a una infracción de esta naturaleza que amerite una sanción en caso de reincidencia, toda vez que en un primer momento proponemos la sanción en la modalidad de amonestación y posteriormente de multa, según los criterios que resulten aplicables con la emisión de la reciente directiva de graduación de multa emitida por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, cuya aplicación aún se encuentra pendiente.

Por otro lado, el hecho de establecer una formula legislativa, que bajo nuestra perspectiva no consideramos intervencionista, ello no enerva la posibilidad de que los Marketplace, implementen

diversas medidas tecnológicas, con la finalidad de evitar los ilícitos, en materia de Propiedad Industrial en sus plataformas.

Esto último también puede ser materia de controversia a efectos de analizar la responsabilidad en los *e-commerce*, sin embargo, consideramos que el órgano resolutorio competente verifique de manera debida caso por caso y establezca de ser así, algún tipo de atenuante y en algunos casos, por qué no, el eximente de responsabilidad.

En ese sentido, la fórmula legal a establecerse no será la solución inmediata de la problemática detallada, sino que deben ser los órganos competentes, a nivel jurisprudencial, quienes establezcan los parámetros y alcance de dichas medidas regulatorias, mediante la evaluación de cada caso particular, atendiendo el principio de razonabilidad.

Finalmente, el presente trabajo no desea zanjar la discusión sobre la responsabilidad de los intermediarios, sino más bien, incentivar a la discusión de este novedoso asunto que ya es tratado en otras latitudes del mundo y que inexorablemente tendrá que llegar a América Latina, para lo cual debemos estar a la altura de dicha discusión, toda vez que el respeto a los Derechos de Propiedad Industrial es la base del progreso de las principales economías del mundo, a los cuales el Perú debe aspirar, lo cual también a su vez contribuye a la formalización de nuestro país y el consecuente impulso a su economía.

CONCLUSIONES

La adulteración, falsificación y plagio de productos es un problema de antaño y que afecta un gran número de países, no solo a los que se encuentran en vías de desarrollo sino incluso dicha problemática también se puede evidenciar en los países desarrollados, es decir, su expansión y tentáculos ha comprometido al mercado global en general; sin embargo, al día de hoy, su mayor afluencia se presenta en las transacciones virtuales, cobrando dicho entorno digital una importancia y despliegue considerable. Estas plataformas digitales no podían verse exentas de las malas prácticas cometidas por terceros inescrupulosos que ofertan productos falsificados en distintas plataformas, muchas de ellas incluso "confiables"; frente a ello, el mundo globalizado obliga a adoptar medidas oportunas para hacer frente a estas situaciones y encontrarnos atentos a combatir tales infracciones y delitos, no solo en el universo físico, sino y hacemos énfasis, sobre todo, en el mundo virtual, donde prima la astucia y *"no todo es lo que parece"*.

En los últimos tiempos, la responsabilidad del dueño del comercio es un tema que debe abordarse con pinzas, siendo que Perú debe trabajar activa y proactivamente para aplicar con una estrategia empresarial adecuada, acorde con las teorías anglosajonas de *landlord liability* y *vicarious liability*, existiendo al respecto jurisprudencia internacional sobre ello que, aún incipiente, puede servir de una base interesante para, inicialmente, una aproximación teórica y, posteriormente, una aplicación práctica más concienzuda a la realidad nacional.

En efecto, existe una tendencia mundial acerca de limitar la exención de responsabilidad de los intermediarios, toda vez que se busca corregir fallas de mercado, atribuyendo algún tipo de responsabilidad a los intermediarios, siempre y cuando estos se encuentren en plena capacidad de conocer lo que acontece en su plataforma y por otro lado participen activamente en la misma.

A la fecha no puede negarse que los principales conglomerados, como por ejemplo Amazon, tienen conocimiento efectivo de la información que se almacena en su propia plataforma y sobre

todo la apariencia es sumamente importante, toda vez que una tratativa similar de sus propias publicaciones como las de terceros, sin realizar ningún tipo de diferenciación es fundamental para asignarle responsabilidad indirecta por las infracciones en materia de propiedad industrial que se cometen en su propia plataforma.

Ello aunado a los servicios adicionales que ofrece Amazon, podrían inducir a los consumidores finales que se trata de la misma plataforma quien ejecuta la venta. En este tipo de supuestos, ni siquiera nos encontraríamos en una responsabilidad indirecta, sino directa, como se discutió en el caso de *Louboutin*.

Conviene señalar que la responsabilidad indirecta por infracciones los derechos de marca en nuestro país no se encuentran contempladas en ningún cuerpo normativo ni existe jurisprudencia al respecto, motivo por el cual el abordaje y estudio de esta problemática requiere un amplio análisis, al tratarse de temas complejos.

Bajo nuestra perspectiva, asumir una medida regulatoria siempre tendrá que ir aparejada con acuerdos con las Marketplace internacionales tales como Amazon o eBay, siendo que esta simbiosis logre reducir significativamente la problemática de la falsificación de productos en dicho entorno. Con ello se tendría mayor flexibilidad y no se menguaría la incursión de nuevos actores en este nuevo mercado que llevo para quedarse por muchos años más.

BIBLIOGRAFÍA

- (s.f.). Obtenido de <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods>
- Amazon. (23 de 01 de 2022). *Amazon Anti-Counterfeiting Policy*. Obtenido de Amazon Seller Central: <https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201165970>
- Antón Juárez, I. (2023). Louboutin vs. Amazon. ¿Un litigio más sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el uso de una marca? Comentario de la sentencia del TJUE de 22 de diciembre de 2022, asuntos C-148/21 y C-184/21. *CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL*, 15(2), 1016-1027. <https://doi.org/10.20318/cdt.2023.8090>
- Arcalá, L. A. (2010). LA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE MARCA MEDIANTE PALABRAS CLAVE EN LOS MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET EN LA JURISPRUDENCIA RECIENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXX (2009-2010)*, 663-689.
- Archambeau, C. (s.f.). *EUIPO*. Obtenido de <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods>
- Barlow, P. (08 de febrero de 1996). *A declaration of the independence of cyberspace*. Obtenido de <https://www.eff.org/cyberspace-independence>
- Becerra, M. (4 de marzo de 2021). Dos nuevas propuestas de ley europeas para el sector digital: la Digital Service Act y la Digital Markets Act. (N. Bergareche, Entrevistador)
- Campos, J. A. (23 de octubre de 2020). *Cinco Dias*. Obtenido de https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/22/opinion/1603367018_588615.html

- CAPECE. (2021). *Reporte oficial de la industria ecommerce en Perú. Crecimiento de Perú y Latinoamérica 2009-2019*. Obtenido de <https://www.capeco.org.pe/wp-content/uploads/2021/03/Observatorio-Ecommerce-Peru-2020-2021.pdf>
- Cardenal, M. B. (2016). El lugar del daño en el caso de infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual en internet. *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, 441-470.
- Cascón, F. C. (2011). Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores de información por contribución a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en internet. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXXII*, 51-77.
- Čeranić-Perišić, J. (2020). Evolution of case law regarding the interpretation of the secondary liability standard in U.S. trademark law. *Pravo i privreda*, 58(3). <https://doi.org/10.5937/pip2003141c>
- Chicoma Lúcar, D. (2021). *El comercio electrónico en Perú. Una guía para emprendedores*. Lima: Crisol.
- Comercio, O. M. (2005). *El comercio electrónico y el papel de la OMC*. Obtenido de https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/special_study_s.pdf
- Comisión Europea. (2016). *Una agenda europea para la economía colaborativa*. Obtenido de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0356>
- Corcione, M. (05 de agosto de 2020). *Blog de Derecho económico*. Obtenido de ¿Qué es legalmente un marketplace?: <https://derechoeconomico.uexternado.edu.co/economia-digital/que-es-legalmente-un-marketplace/>
- Cuenca Casas, M. (2020a). La contratación a través de plataformas intermediarias en línea. *CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL*, 12(2). <https://doi.org/10.20318/cdt.2020.5612>
- Darmacullea, M. M. (2009). LA AUTORREGULACIÓN Y SUS FÓRMULAS COMO INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA. *Revista General de Derecho Administrativo*, 20.

- Decisión 486 (Comunidad Andina 2000).
- Decreto Legislativo N° 1075 (Presidencia del Consejo de Ministros del Perú - Poder Ejecutivo 2008).
- Delgado, I. G.-R. (2020). Nuevos retos del Derecho de Competencia frente el auge del Comercio Electrónico. *Revista Facultad de Jurisprudencia*, 73-94.
- Delgado, I. G.-R. (2020). Nuevos retos del Derecho de Competencia frente el auge del Comercio Electrónico. *Revista Facultad de Jurisprudencia Núm. 8-II*, 73-94.
- Ebay. (2022). *Counterfeit item policy | eBay*. Obtenido de <https://www.ebay.com/help/policies/prohibited-restricted-items/fake-items-policy?id=4276>
- Enterate Digital. (29 de setiembre de 2020). *Enterate Digital*. Obtenido de Enterate Digital: <https://enteratedigital.pe/ecommerce/que-es-ecommerce-como-funciona/>
- Font, J. (1997). *Lecciones de Derecho Mercantil*. Obtenido de http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedetec/articulos/el_comercio_electronico.pdf
- Gaitán, R. (2019). FALSIFICACIÓN DE LAS MARCAS. *Consumo & Legal*, 49.
- Gobierno del Perú - PCM. (3 de abril de 2021). *Decreto Supremo N 063 2021 PCM, Reglamento mejora de calidad regulatoria y lineamientos para análisis de impacto*. Obtenido de <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1782830-063-2021-pcm>
- Gonzáles Galleo, F. (s.a.). *Comercio electrónico: aspectos técnicos: privacidad y firma electrónica*. Obtenido de <http://www.tel.uva.es/~fgongal/ce/trabajo/tecnic.htm>
- Google France, Caso C-203/8 a C-2038/08 (Tribunal de Justicia de la Unión Europea 2010).
- Hidalgo, O. (1998). *El comercio electrónico. Fundamentos y situación en España. Estudios institucionales*. Madrid.

- INDECOPI. (2018). *Agenda digital*. Obtenido de www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/735312-agenda-digital
- ITA. (15 de noviembre de 2019). *International Trademark Association*. Obtenido de <https://www.inta.org/anticounterfeiting-committee-update-survey-sheds-light-on-health-care-counterfeits-in-latin-america-and-the-caribbean/>
- Langinier, C., & Marcoul, P. (2009). Contributory infringement rule and patents. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 70(1-2), 296-310. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.10.012>
- L'Oreal vs. eBay, C-324/09 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 12 de 07 de 2011).
- Lipszyc, D. (2004). *Nuevos temas de derechos de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: Unesco – Zavalía.
- Louis Vuitton Malletier, S. A. vs. Akanoc Solutions, Inc., 658 F.3d 936 (9th Circuito 2011).
- Mateu De Ros, R. (2000). *El consentimiento y el proceso de contratación electrónica*. Pamplona.
- Mercado Libre Perú. (2022). *Publicaciones que violen la propiedad intelectual*. Obtenido de https://www.mercadolibre.com.pe/seguro_violppi.html
- Montero Pascual. (2017). *El régimen jurídico de las plataformas colaborativas*. Tirant Lo Blanch.
- Morrison, H. (16 de octubre de 2007). *T & T Tecnología y telecomunicaciones*. Obtenido de <https://hiddekelmorrison.blogspot.com/2007/10/qu-es-el-comercio-electrnico.html>
- Nieto Melgarejo, P. (2016). *El comercio electrónico y la contratación electrónica: Bases del mercado virtual*. Lima: Foro Jurídico USMP.
- OECD. (2019). *El análisis de impacto regulatorio en el ciclo de gobernanza regulatoria*. Obtenido de <https://doi.org/10.1787/9789264305809-4-es>

- OECD/European Union Intellectual Property Office, 2019. (2019). OECD/EUIPO (2019), Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en>. *OECD Publishing*.
- OMPI. (2022). ¿Qué es la Propiedad Intelectual?
- Presidencia de Consejos de Ministros del Perú. (16 de julio de 2021). *Manual para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR)*. Obtenido de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2018745/Manual%20operativo20versi%C3%B3n%20final%20para%20publicaci%C3%B3n.pdf>
- Reuters. (2021). Amazon y Ferragamo demandan a personas y empresas por presunta venta de productos falsificados.
- Telecinco con Youtube (Juzgado de lo Mercantil N° 7 de Madrid 2010).
- Thompson, A. &. (2001). *Comercio electrónico*.
- Tiffany (NJ) Inc. vs. eBay Inc., 600 F.3d 93 (Segundo Circuito 2010).
- UNCTAD. (2021). *Covid19 and E-commerce a global review*. Obtenido de <https://unctad.org/es/node/32378#:~:text=The%20COVID%2D19%20pandemic%20has,in%20times%20of%20physical%20distancing>
- Valenzuela, D. P. (2013). *Responsabilidad de los proveedores de servicio de Internet en relación con la propiedad intelectual*. Colombia: Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Vargas, V. (30 de abril de 2020). *El Comercio*. Obtenido de Grupo El Comercio: <https://elcomercio.pe/economia/negocios/coronavirus-peru-que-es-un-marketplace-conoce-algunas-plataformas-que-permiten-a-empresas-vender-sus-productos-online-economia-peruana-negocios-linio-lumingo-juntoz-mercado-ripley-noticia/?ref=ecr>

- Abigail Sharon Orus Gallego. (2018, enero 23). *Samsung, la mayor víctima de los falsificadores de smartphones en 2017*.
- Amar, M., Ariely, D., Carmon, Z., & Yang, H. (2018). How Counterfeits Infect Genuine Products: The Role of Moral Disgust. *Journal of Consumer Psychology*, 28(2). <https://doi.org/10.1002/jcpy.1036>
- Antón Juárez, I. (2023). Louboutin vs. Amazon. ¿Un litigio más sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el uso de una marca? Comentario de la sentencia del TJUE de 22 de diciembre de 2022, asuntos C-148/21 y C-184/21. *CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL*, 15(2), 1016-1027. <https://doi.org/10.20318/cdt.2023.8090>
- Arispe Alburqueque, S. G. (2019). Apuntes sobre la protección de la propiedad intelectual. *Revista de Investigación de la Universidad Norbert Wiener*, 3(1). <https://doi.org/10.37768/unw.rinv.03.01.001>
- Bochańczyk-Kupka, D. (2019). Intellectual property as intangible good. *Ekonomia i Prawo*, 18(2). <https://doi.org/10.12775/eip.2019.010>
- Brandt, R. (1993). La justicia en Kant. *Revista de Filosofía (Daimon)*.
- Cao, Z., Dewan, S., & Lin, J. (2023). Identification and Impact of Online Deceptive Counterfeit Products: Evidence from Amazon. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4398423>
- Čeranić-Perišić, J. (2020). Evolution of case law regarding the interpretation of the secondary liability standard in U.S. trademark law. *Pravo i privreda*, 58(3). <https://doi.org/10.5937/pip2003141c>
- Chow, D. C. K. (2020). Alibaba, amazon, and counterfeiting in the age of the internet. *Northwestern Journal of International Law and Business*, 40(2). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3441110>
- Cuenca Casas, M. (2020a). La contratación a través de plataformas intermediarias en línea. *CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL*, 12(2). <https://doi.org/10.20318/cdt.2020.5612>
- Cuenca Casas, M. (2020b). La contratación a través de plataformas intermediarias en línea. *CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL*, 12(2). <https://doi.org/10.20318/cdt.2020.5612>

- Darmacullea, M. M. (2009). LA AUTORREGULACIÓN Y SUS FÓRMULAS COMO INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA. *Revista General de Derecho Administrativo*, 20.
- Edmond Picard (1836-1924). (2021). *Droit et société*, N° 109(3). <https://doi.org/10.3917/drs1.109.0659>
- Gierke, O. von. (2021). Deutsches Privatrecht. En *Deutsches Privatrecht*. <https://doi.org/10.3790/978-3-428-52950-6>
- Guerrero-Cortez, V., Tingo-Herrera, J., Gallegos-Vargas, M., & Carrión-Aguilar, R. (2022). El comercio electrónico ventajas y desventajas. *593 Digital Publisher CEIT*, 7(5-1). <https://doi.org/10.33386/593dp.2022.5-1.1356>
- Hong, I. B., & Cho, H. (2011). The impact of consumer trust on attitudinal loyalty and purchase intentions in B2C e-marketplaces: Intermediary trust vs. seller trust. *International Journal of Information Management*, 31(5). <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2011.02.001>
- Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982) (1 de junio de 1982).
- Langinier, C., & Marcoul, P. (2009). Contributory infringement rule and patents. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 70(1-2), 296-310. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.10.012>
- Martínez, A. N., & Porcelli, A. M. (2018). Estudio sobre la economía circular como una alternativa sustentable frente al ocaso de la economía tradicional (primera parte). *LEX*, 16(22). <https://doi.org/10.21503/lex.v16i22.1659>
- Munoz, F., Holsapple, C. W., & Sasidharan, S. (2023). E-commerce. En *Springer Handbooks: Vol. Part F674*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96729-1_67
- OCDE. (2019). *Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Value, Scope and Trends*. OECD. <https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en>
- OECD. (2021). *Misuse of E-Commerce for Trade in Counterfeits*. OECD. <https://doi.org/10.1787/1c04a64e-en>
- Phillips, J. (2011). L'Oréal, eBay and tyranny of the unknown. En *Journal of Intellectual Property Law and Practice* (Vol. 6, Número 10). <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpr130>

- Sastre-Centeno, J. M., & Inglada Galiana, E. (2019). La economía colaborativa: un nuevo modelo económico. *CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa*, 94. <https://doi.org/10.7203/ciriec-e.94.12109>
- Tomillo Urbina, J. (2021). Los consumidores ante las plataformas de intermediación Online: algunas reflexiones. *LEX - REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS*, 19(27). <https://doi.org/10.21503/lex.v19i27.2252>
- Torres Álvarez, H. M. (2022a). El sistema de seguridad jurídica en el comercio electrónico. En *El sistema de seguridad jurídica en el comercio electrónico*. <https://doi.org/10.18800/9972426777>
- Torres Álvarez, H. M. (2022b). El sistema de seguridad jurídica en el comercio electrónico. En *El sistema de seguridad jurídica en el comercio electrónico*. <https://doi.org/10.18800/9972426777>
- UNCTAD. (2021). *Estimates of global e-commerce 2019 and preliminary assessment of COVID-19 impact on online retail 2020*, United Nations Conference on Trade and Development, Geneva,. <https://unctad.org/webflyer/covid-19-and-e->
- U.S. Customs and Border Protection. (s. f.). *The Truth Behind Counterfeits*.
- Volkmann, C. (2011). Trademark use and liability of referencing service in keyword advertising - Google adwords and trademark law. *European Journal of Risk Regulation*, 2(3). <https://doi.org/10.1017/S1867299X00006887>