

En Velasco/Echebarría/Herrero, Acuerdos horizontales, mercados electrónicos y otras cuestiones actuales de competencia y distribución, Lex Nova, Valladolid 2014

# 18

## MERCADOS ELECTRÓNICOS, MARCAS Y DERECHO DE LA COMPETENCIA<sup>(1)</sup>

---

LUIS ANTONIO VELASCO SAN PEDRO

*Catedrático de Derecho Mercantil*

*Universidad de Valladolid*

CARMEN HERRERO GÓMEZ



---

SUMARIO: I. LOS MERCADOS ELECTRÓNICOS. 1. *Luces*. 2. *Sombras*. 3. *Planteamiento*. II. EL TRATAMIENTO CLÁSICO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA UE. 1. *La directiva sobre comercio electrónico: antecedentes y finalidad*. 2. *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios*. 2.1. Líneas generales. 2.2. La exclusión de responsabilidad en los casos de alojamiento o *hosting*. 3. *El estado de la cuestión en la jurisprudencia*. 3.1. Debate y problemas actuales. 3.2. Motores de búsqueda y servicios de referenciación: el caso Google Adwords. 3.3. Plataformas de subasta online. 3.3.1. Aportaciones de los tribunales nacionales. 3.3.2. Posición del TJUE: sentencia L’Oreal vs. Ebay. 3.4. Conclusiones. III. *La responsabilidad de los prestadores de servicios desde la óptica del derecho de la competencia*. 1. Planteamiento. 2. La óptica de la competencia desleal. 3. La óptica del derecho antitrust. 3.1. Antecedentes. 3.2. El caso Google. 3.3. Abuso de posición de dominio.

---

(1) Este trabajo se ha realizado en el marco de los proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación «Distribución y competencia: Nuevos escenarios y nuevos marcos legales y jurisprudenciales» (DER 2011-28722), cuyo Investigador Principal es el Prof. Dr. L. VELASCO SAN PEDRO, y de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, programa de apoyo a proyectos de investigación a iniciar en VA195A12-2, «Problemas jurídicos de los mercados electrónicos: sus efectos en el acortamiento de las cadenas de distribución», cuyo Investigador Principal es el Prof. Dr. Joseba Aitor ECHEBARRÍA SAENZ.

## I. LOS MERCADOS ELECTRÓNICOS

### 1. LUCES

La llegada de *Internet* a finales del pasado siglo de la mano de las nuevas TICs, inició una auténtica revolución en muchos aspectos de la vida social, política y económica, que ha dado origen a lo que llamamos *sociedad de la información*<sup>(2)</sup>. En el ámbito económico apareció el *comercio electrónico*, como nuevo sistema de contratación a través de la red, donde los clásicos mercados reales de bienes y servicios se ven sustituidos por mercados virtuales de carácter electrónico.

Es evidente que estos mercados electrónicos han supuesto una innovación en principio muy positiva. Se han introducido nuevos sistemas para promover la contratación sobre bienes y servicios o, lo que es lo mismo, para hacer publicidad comercial directa o indirecta, mucho más accesibles y baratos que los tradicionales, y que permiten además que ello se haga no sólo desde el lado de la oferta –como era lo habitual hasta el momento– sino también de la demanda –prácticamente cualquiera puede ofrecer o demandar cualquier cosa en la red, con un coste despreciable–.

Esto se ha visto acompañado por nuevos sistemas de contratación electrónica donde se puede *contratar a distancia* –a cualquier distancia, los mercados electrónicos son globales– con un simple clic y con cualquiera que lo desee. Lo que a su vez facilita la celebración de contratos a todos los niveles posibles: entre empresarios o profesionales (B2B); entre empresarios o profesionales y consumidores (B2C); e incluso entre no profesionales (C2C).

Estos mercados, además, han propiciado la aparición de nuevos modelos de negocio estrechamente vinculados a la red. En el ámbito de la prestación de servicios, a los iniciales de los *operadores de primera generación* (Web 1.0), de acceso a la red, de mera transmisión y agregación de datos; se han ido sumando paulatinamente los de los *operadores de segunda generación* (Web 2.0), que añaden valor a la red con nuevos servicios: buscadores referenciados (*Google AdWords...*), plataformas de subastas *on line* (*eBay...*), plataformas de intermediación (*Booking, Rastreator...*), comunidades de usuarios (*BlaBlaCar, Uber...*), etc<sup>(3)</sup>.

(2) Sobre los orígenes y caracterización de la *sociedad de la información*, véase CROVI DRUETTA, D., «Sociedad de la información y el conocimiento. Entre el optimismo y la desesperanza», en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, núm. 185, 2002, pp. 13 y ss. y SALVAT MARTINREY, G./SERRANO MARTÍN, V., *La revolución digital y la sociedad de la información*, Comunicación Social, ediciones y publicaciones, Mangleses de la Lampreana 2011. Estos últimos autores (p. 14) señalan que el término *sociedad de la información* se generalizaría a partir de la publicación de la obra del sociólogo japonés Yonei Masuda en 1981, *The Information Society as Post-Industrial Society*, quien, además, la situaba como una sucesora de la *sociedad industrial*. El término, por otro lado, se utiliza como se verá seguidamente en la normativa europea.

(3) Véase CARBAJO CASCÓN, F., «Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores de información por contribución a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en Internet», en *ADI*, vol. núm. 32, 2011-2012, pp. 52 y ss.

Desde un punto de vista económico, todo lo señalado redundaría en una *mayor competencia*, con todo lo que se asocia a ésta<sup>(4)</sup>. Los mercados electrónicos son mercados extraordinariamente amplios, prácticamente globales como se ha dicho. En ellos se eliminan o reducen enormemente las barreras de entrada<sup>(5)</sup>, hay una estructura que por definición es más competitiva (competencia atomista, desde el punto de vista de la oferta y la demanda), y se reducen drásticamente las asimetrías en la información<sup>(6)</sup>. En no pocos casos estaremos en una situación de *competencia contestable* con un funcionamiento próximo al modelo de competencia perfecta<sup>(7)</sup>. La consecuencia, en definitiva, es el incremento del bienestar de los consumidores con una mejora de los productos y servicios, una reducción de precios, etc<sup>(8)</sup>.

Por otro lado, y en relación más específicamente con la UE, esto supone también *más mercado único*. Estructuralmente, ya se ha dicho, con los modernos entornos electrónicos se globalizan mercados anteriormente nacionales e incluso locales, y las fronteras estatales pierden significación, facilitándose enormemente la circulación de mercancías y servicios. Por otro lado, doctrinas o medidas, que fueron adoptadas anteriormente en relación a los mercados clásicos para evitar su fragmentación o el aislamiento de mercados nacionales con la erección de nuevas barreras, cobran ahora nuevo significado y alcance en tales entornos. A este respecto debe destacarse, por un lado, la doctrina del *agotamiento de los derechos de propiedad industrial*, que impide alegar derechos de exclusiva derivados de derechos de propiedad intelectual (marcas, patentes, etc.) cuando los productos han sido puestos en el comercio en el espacio económico europeo con el consentimiento o la auto-

(4) Las ventajas de la competencia están relacionadas con el funcionamiento eficiente de los mercados, y son sobradamente conocidas. Justifican además una rama del Derecho como es el de defensa de la competencia o Derecho *antitrust*, y por ello se suelen evocar de manera resumida en las obras generales sobre la materia. *Ad ex.*, véase WHISH, R./BAYLEY, D., *Competition Law*, 7.<sup>a</sup> ed., Oxford University Press, Hampshire 2012, pp. 1 y ss.

(5) Sobre el concepto de barreras y el papel que juegan en relación con la competencia, nos remitimos al tratamiento de VELASCO SAN PEDRO, L.A., «Las barreras de entrada y su relevancia para el Derecho de la competencia», en *Rcd*, núm. 6, 2010, pp. 13 y ss.,

(6) Precisamente el valor añadido por los operadores Web 2.0 está en gran medida orientado a este objetivo, facilitando la obtención y comparabilidad de la información sobre todo lo que se ofrece o demanda.

(7) El concepto de mercado contestable (*contestable market*) fue establecido por BAUMOL, W./PANZAR J./WILLING, R., *Contestable Market and the Theory of Industry Structure*, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1982, quienes consideran como tales a aquellos mercados en los que el ingreso es totalmente libre y la salida carece de cualquier coste, o porque no fue preciso incurrir en ninguno para ingresar en el mercado o los que se hicieron son plenamente recuperables; esto es, sin barreras. Estos autores, además, demostraron el ya indicado funcionamiento de estos mercados próximo a la *competencia perfecta*.

(8) En relación con los consumidores, Internet facilita asimismo el llamado *consumo colaborativo* a través de las plataformas de usuarios. Véase el reciente *Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI»* (*Dictamen de iniciativa*) (2014/C 177/01), DOUE de 11-6-2014, C 177/1. No obstante, en los momentos en que se redactan estas líneas están de actualidad las reacciones de los sectores profesionales afectados por alguna de estas plataformas (*BlaBlaCar, Uber...*), como empresas de transporte y taxistas, y que ponen de relieve, cuando menos, la difícil convivencia de estas plataformas con sectores altamente regulados como los señalados. Algunos gobiernos, como el español, se han adelantado pidiendo que la UE establezca un marco normativo para estas actividades.

rización del titular<sup>(9)</sup>. Por otro, la eliminación de obstáculos al *comercio paralelo* de productos, al margen de los canales oficiales de distribución, que desde siempre las autoridades europeas ha tratado de fomentar para eliminar barreras y discriminaciones (de precios y otras condiciones de transacción)<sup>(10)</sup>.

## 2. SOMBRAS

Pero no todo son ventajas o aspectos positivos. También la llegada de Internet ha planteado nuevos problemas y ha suscitado nuevos riesgos y peligros. Ciñéndonos al comercio electrónico, estos serían básicamente los que se indican a continuación.

1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en los mercados electrónicos, como se acaba de indicar, siempre se contrata *a distancia*. Son bien conocidos los riesgos inherentes a esta forma de contratación, se haga por los sistemas más tradicionales (correo postal, teléfono, etc.)<sup>(11)</sup> o a través de las nuevas TICs (Internet, correo electrónico, etc.). Entre estos riesgos, están los asociados a la *contratación irreflexiva*, particularmente cuando hay un ofrecimiento a consumidores (relaciones B2C) de productos o servicios que no se habían planteado contratar, o sin que hayan realizado previamente una mínima comparación con ofertas competidoras<sup>(12)</sup>. Asimismo, los peligros de *fraudes y engaños*, evidentemente mucho mayores que en los mercados reales, al no estar presentes los contratantes, ni los bienes reales a la vista y no poderse consumir la mayoría de las veces el contrato en el momento de su celebración. Finalmente, el riesgo de *incumplimiento*, también por las antedichas razones, particularmente en relación con la falta de entrega o de conformidad de los bienes, o cuando menos el riesgo de *decepción*, cuando lo recibido no responde a las expectativas que se habían generado.

A todo esto hay que unir, en la globalización que suponen los mercados electrónicos, los problemas de persecución de tales fraudes o incumplimientos, comenzando por la localización de los infractores, y siguiendo con los problemas clásicos

(9) Véanse FÉRNANDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid 2004, pp. 462 y ss., y DE LAS HERAS, T., «El agotamiento del derecho de marca en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia», en *Homenaje a A. Bercovitz. Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y Derecho de la competencia*, Grupo español de la AIPPI, Madrid 2005, pp. 585 y ss.

(10) En la literatura más reciente que se refiere a la cuestión, véanse MUÑOZ PÉREZ, A. F., «El conflicto entre la distribución selectiva y el comercio paralelo», en ALONSO UREBA, A./VELASCO SAN PEDRO, L.A./ALONSO LEDESMA, C./ECHEBARRÍA SÁENZ, J./VIERA GONZÁLEZ, J., *Los contratos de distribución*, La Ley, Madrid 20010, pp. 689 y ss., y CARBAJO CASCÓN, F., *Sistemas de distribución selectiva. Aspectos concurrenciales, contractuales y marcarios*, La Ley, Madrid 2013, pp. 271 y ss.

(11) Un apunte de estos riesgos y peligros en SOLA TEYSSIERE, J., *La venta a distancia en el comercio minorista. Régimen jurídico y control administrativo*, Tirant lo Blanch, Valencia 2001, pp. 176 y ss. y MIRANDA SERRANO, L.M., «Contratos celebrados a distancia», en REBOLLO PUIG, M./IZQUIERDO CARRASCO, M. (dir.): *La defensa de los consumidores y usuarios*, Iustel, Madrid 2011, pp. 1143 y ss.

(12) Esta es la razón de que las técnicas de protección se hayan venido basando tradicionalmente en el reconocimiento de un derecho de desistimiento o de arrepentimiento.

de Derecho internacional privado, de legislación aplicable y de competencia judicial internacional, pero que aquí tienen una dimensión específica<sup>(13)</sup>.

Con todo, estos peligros –que en el fondo, insistimos, no son muy distintos a los de la contratación a distancia clásica– cuentan en estos momentos, al menos en el ámbito europeo, con un marco que podríamos considerar esencialmente suficiente y correcto. En relación con los *ventas a distancia*, hay que referirse principalmente a la reciente Directiva 2011/83/UE, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, que recogiendo y ampliando lo ya contenido en textos anteriores, establece un régimen especial de tutela de los consumidores en estos contratos<sup>(14)</sup>. Con un ámbito mayor, se plantea el régimen proyectado en la Propuesta de Reglamento *relativo a una normativa común de compraventa europea*, de 11 de octubre de 2011<sup>(15)</sup>, con una regulación asimismo –en este caso con pretensiones de completitud– de las ventas a distancia.

Lo mismo sucede, con los problemas de Derecho Internacional Privado, con el Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, *relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil* (Bruselas I) y el Reglamento (CE) núm. 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, *sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales* (Roma I)<sup>(16)</sup>.

2. En segundo lugar, Internet es una hábitat frecuente para *contenidos ilícitos* de la más variada laya, lo que se ve favorecido sin duda por el anonimato que, al menos *prima facie*, la red ofrece a los infractores y las dificultades de localización y persecución. En ciertos casos estos contenidos son además claramente delictivos y muy graves: piénsese, *ad. ex.*, en el tráfico con pornografía infantil, estupefacientes, armas, etc.

Dentro de estos contenidos ilícitos –delictivos o no, según los casos– seguramente los más frecuentes tienen que ver con la *vulneración de los derechos de propiedad intelectual*. La utilización de Internet en este ámbito favorece de manera especial estas vulneraciones, no sólo por lo que se acaba de señalar, sino por las facilidades que ofre-

(13) Véase CALVO CARAVACA, A./CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., «Problemas de extraterritorialidad en el comercio electrónico», en ECHEVARRÍA SÁENZ, J. (coord.): *El comercio electrónico*, Edisofer, Madrid 2001, pp. 145 y ss., y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., «Contratos internacionales (III): Contratación electrónica internacional. Contratos de Estado», en CALVO CARAVACA, A./CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. (dir.): *Derecho del comercio internacional*, Colex, Madrid 2012, pp. 869 y ss.

(14) Véase ARROYO AMAYUELAS, E., «La contratación a distancia en la directiva de protección de los derechos de los consumidores», en CÁMARA LAPUENTE, S. (dir.) y ARROYO AMAYUELAS, E. (coord.): *La revisión de las normas europeas y nacionales de protección de los consumidores: más allá de la Directiva sobre derechos de los consumidores y del Instrumento Opcional sobre un derecho europeo de la compraventa de octubre de 2011*, Civitas, Pamplona 2012, pp. 237 y ss.

(15) COM(2011) 635 final. Para una primera aproximación, véase VELASCO SAN PEDRO, L.A., «La propuesta de Reglamento de Compraventa Europea: cuestiones generales, en especial su ámbito de aplicación», en CDT (Octubre 2013), vol. 5, núm. 2, pp. 468-480 (<[www.uc3m.es/cdt](http://www.uc3m.es/cdt)>), con ulteriores referencias bibliográficas.

(16) Para una visión de conjunto, véase CALVO CARAVACA, A. /CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., «Contratos internacionales (I): Competencia judicial y Ley aplicable», en CALVO CARAVACA, A./CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. (dir.): *Derecho...*, cit., pp., 478 y ss.

ce la red para la reproducción y copia de creaciones protegidas por estos derechos, particularmente de las reconducibles a archivos digitales (música, películas, obras literarias, etc.). En el caso particular de las marcas, ofrece un escaparate que facilita todo tipo de infracciones, desde la falsificación o imitación de marcas y productos marcarios, hasta la realización de comercio paralelo cuando éste no sea lícito<sup>(17)</sup>.

3. Por último, aunque como anteriormente se señaló los mercados electrónicos aportan en principio más competencia, también en ocasiones conducen a una cierta degradación de la misma. Comencemos señalando cómo al amparo de la red y de los nuevos negocios que han ido surgiendo, se han ido estableciendo nuevas *posiciones de dominio*, en la medida en que determinados operadores Web 2.0 han adquirido un importante poder de mercado<sup>(18)</sup>: el caso de *Google*, al que más adelante nos referiremos, es paradigmático. Estas posiciones de dominio cuando menos obstaculizan o reducen el juego competitivo. Pero algunas estrategias de negocio emprendidas por algunas de estas empresas, en la medida en que carecen de justificación aparente y lesionan intereses legítimos (de competidores, de clientes, etc.), pueden ser constitutivas de un *abuso de posición dominante*, conducta prohibida por la legislación antitrust nacional y europea.

Por otro lado, la red ha propiciado la aparición de nuevas modalidades de *competencia desleal*, generalmente asociadas a infracciones de derechos de propiedad intelectual, pero con un alcance y significado propio. De nuevo aquí la red ha facilitado la comisión de conductas típicamente desleales, como actos de engaño, de confusión, de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, a la vez que ha amplificado sus consecuencias dañosas para los intereses legítimos de consumidores, empresarios competidores, etc.

### 3. PLANTEAMIENTO

Este trabajo tiene por objeto examinar la respuesta que el Derecho europeo ofrece a la infracción de los derechos de propiedad intelectual, en particular de las marcas renombradas, en línea o en red. En la medida en que la responsabilidad de los que introducen los contenidos ilícitos no es dudosa, nos vamos a centrar en la que en su caso les puede corresponder a los operadores de la Red cuyos servicios coadyuvan materialmente, en un grado u otro, a las infracciones cometidas por aquéllos.

Para ello vamos a partir del marco de tratamiento clásico que se le ha venido dando a este problema hasta la fecha, estableciendo el estado de la cuestión en la

(17) El hecho de que en el ámbito europeo se traten de eliminar las cortapisas a este comercio, como ya se señaló anteriormente, no significa que todas las prácticas a este respecto sean lícitas, y que no puedan nunca evitarse por el titular del derecho de propiedad intelectual (marca, diseño industrial, etc.). Tal sería el caso, *ad. ex.*, de que no se hubiera producido todavía el agotamiento de este derecho. Véanse a este respecto las ob. cits. en la nota 10.

(18) La adquisición de este poder de mercado, como luego se insistirá, se ve facilitada por el carácter de *pioneros* que tienen estos operadores que, a la vez que han creado nuevos modelos de negocio basados en la Red, han originado en torno a ellos nuevos mercados, por lo que no han estado sometidos al contrapeso de otros operadores incumbentes o consolidados.

legislación y la jurisprudencia europeas (apartado 2). Posteriormente vamos a abrir una nueva perspectiva, introduciendo un enfoque desde el Derecho de la competencia, que a nuestro juicio puede no sólo complementar el enfoque tradicional del problema, sino establecer nuevos caminos para una solución más satisfactoria y equilibrada de los problemas (apartado 3).

## II. EL TRATAMIENTO CLÁSICO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA UE

### 1. LA DIRECTIVA SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO: ANTECEDENTES Y FINALIDAD

Precisamente, la cuestión de si han de responder, y hasta qué punto los prestadores de servicios de la información cuando actúan como intermediarios, constituye el núcleo de la Directiva sobre comercio electrónico (DCE), aprobada en junio de 2000<sup>(19)</sup>, con la finalidad de resolver los problemas que la ausencia de un tratamiento uniforme en la materia estaba planteando en la práctica y que afectaban notablemente a la seguridad jurídica y a los propios objetivos integracionistas europeos.

En Europa, el problema de la eventual responsabilidad de los intermediarios por contenidos de terceros empieza a recibir atención legislativa y judicial en la segunda mitad de los años 90<sup>(20)</sup>. Desde una perspectiva legislativa, exceptuando el caso alemán donde se aprobó una norma de alcance general<sup>(21)</sup>, las soluciones adoptadas en otros EE. MM. tenían carácter parcial o fragmentario<sup>(22)</sup>. La jurisprudencia, por su parte, tampoco seguía una línea argumentativa uniforme y, en los casos que comenzaban a plantearse en los tribunales, se llegaba a conclusiones muy distintas sobre el alcance de la responsabilidad de los prestadores de servicios de acceso a las redes y, principalmente, de alojamiento de información<sup>(23)</sup>.

(19) Directiva 200/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8-6-2000, *relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior*.

(20) Sobre el estado de la cuestión hasta la aprobación de la Directiva, véase JULIA-ARCELO, R., «Liability for On-line Intermediaries: A European Perspective», en *EIPR*, 1998, Vol. 20, nr. 12, pp. 1-10, así como el estudio encargado por la Comisión Europea a DLA-PIPER, *New rules for a new age? Legal analysis of a Single Market for the Information Society. 6. Liability of online intermediaries*, November 2009, pp. 3 y ss.

(21) Alemania, donde Internet se había desarrollado con más rapidez que en otros Estados europeos, aprobó en 1999 la *Informations-und Kommunikationsdienste-Gesetz*, que, desde un planteamiento horizontal, establece distintas reglas de exención de responsabilidad para los prestadores de servicios en Internet.

(22) En Reino Unido la *Defamation Act* de 1996 incluye una previsión en relación a la responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información por contenidos difamatorios ajenos. En Suecia, también se aprobó una norma que regulaba la responsabilidad de diversos operadores por ilícitos de terceros, en relación a diversas conductas delictivas (pornografía infantil, incitación a la violencia, etc.) y a infracciones de derechos de autor y conexos. Véase WIPO, *Workshop on Service Provider Liability, Online Service Provider Liability for Copyright Infringement*, 1999, pp. 19 y ss.

(23) Véase especialmente el caso francés, donde en aplicación de las normas generales sobre responsabilidad extracontractual y responsabilidad de los editores y distribuidores de prensa, se llegó a



Para hacer frente a esta situación, y fundamentalmente con la finalidad de proporcionar una mayor seguridad jurídica a los proveedores y garantizarles de algún modo la ausencia de responsabilidad para sus actividades meramente pasivas o técnicas, empiezan a sucederse una serie de actuaciones a nivel europeo, hasta que finalmente, y con una clara inspiración en el modelo estadounidense dibujado en la *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA), se aprueba en junio de 2000, la DCE, que dedica su sección 4 a la regulación de la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación. A esta norma principal pueden añadirse también, otras normas que, de manera fragmentaria o parcial, pueden tener incidencia en la posición de los intermediarios en relación a las vulneraciones de derecho producidas en la utilización de sus servicios<sup>(24)</sup>.

La DCE, de clara finalidad armonizadora, tiene, no obstante un alcance parcial, desde el momento en que no establece un régimen general de responsabilidad a nivel europeo. Las bases de la imputación de responsabilidad y los criterios para su concreción continúan siendo competencia de los EE. MM. y sus normativas internas. La Directiva se limita a establecer una serie de criterios de exención o exclusión de la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación por los daños derivados de contenidos ajenos, siempre y cuando actúen efectivamente como tales intermediarios.

La DCE nace así con el objetivo principal de establecer un espacio sin fronteras interiores en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información. El propósito de la norma es evitar que las divergencias entre los Derechos internos de los EE.MM. obstaculicen el objetivo del mercado interior, en la medida en que estas divergencias puedan provocar distorsiones de la libre competencia y dificultar los servicios transfronterizos. Igualmente, y ya con un carácter más concreto, la DCE persigue facilitar la autorregulación de conflictos entre las partes implicadas, fomentando que éstas lleguen a acuerdos voluntarios sobre retirada o bloqueo del acceso a contenidos ilícitos, así como la elaboración de *códigos de conducta* (considerando 49).

La solución armonizadora ha sido idéntica a la estadounidense: el establecimiento de unas reglas especiales de responsabilidad para determinados operadores de la sociedad de la información, concretamente para los prestadores de servicios de intermediación. Estas reglas especiales, se concretan, no en el diseño de un régimen

---

soluciones abiertamente contradictorias sobre la posición de los intermediarios *online* y los estándares de conducta a ellos exigibles. CLEMENTE MEORO, M.E./CAVANILLAS MÚGICA, S., *Responsabilidad civil y contratos en Internet: su regulación en la ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico*, Comares, Granada 2003, pp. 63 y ss. y PEGUERA POCH, M., *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, Comares, Granada 2007, pp. 186 y ss.

(24) En este sentido, la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, *relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual* (Directiva antipiratería) reconoce en su artículo 11, la posibilidad de interposición de acciones de cesación contra los intermediarios para que retiren de sus plataformas informaciones que infrinjan derechos de propiedad intelectual. En el ámbito concreto de los derechos de autor, la Directiva 2001/29/CE de 22 de mayo, introduce un nuevo elemento armonizador al establecer la obligación de los EE. MM. de asegurar la posibilidad de que los titulares de un derecho de propiedad intelectual vulnerado, puedan solicitar medidas cautelares contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual.



general de responsabilidad para los intermediarios, sino en un sistema de exenciones (o exclusiones) de responsabilidad en determinados supuestos y con determinadas condiciones (*safe harbours*). La filosofía que late en la Directiva es impedir que los intermediarios, cuando llevan a cabo labores puramente técnicas, pasivas o neutrales en relación a las informaciones suministradas por terceros, puedan ser declarados responsables de los daños derivados de dichas informaciones. En este sentido, la aprobación y obligada incorporación de la Directiva en los ordenamientos de los EE. MM., lo que viene a hacer en la práctica es tutelar la posición de los intermediarios de Internet, interponiendo un muro entre éstos y las normas nacionales en materia de responsabilidad, o, expresado en otros términos, bloqueando la eventual aplicación de las normas internas a los intermediarios, siempre que la actividad de éstos pueda encontrar cabida en los puertos seguros o *safe harbours* tipificados en la norma.

## 2. LA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS

### 2.1. Líneas generales

Las normas de exclusión de responsabilidad de los intermediarios se desarrollan en cuatro artículos (artículos 12 a 15). Éstas se articulan en función, no de los sujetos que realizan actividades de intermediación *online*, sino de la naturaleza de la actividad de intermediación llevada a cabo. Así, siguiendo de cerca el modelo americano, se establecen exenciones para las actividades de mera transmisión de datos (*conduit*), y provisión de acceso a una red de comunicaciones; memoria tampón (*caching*) y alojamiento de datos (*hosting*)<sup>(25)</sup>.

Ahora bien, los criterios de exención no son los mismos en todos los casos. En relación con las actividades de mera transmisión y provisión de acceso se configura una exención de carácter objetivo. Se trata por tanto, de una exclusión *a priori* y con carácter general de determinadas actividades, puramente técnicas, en las que no entra en juego para su operatividad el cumplimiento de ningún deber de conducta o diligencia por parte del intermediario<sup>(26)</sup>.

Por el contrario, en el caso del *caching*<sup>(27)</sup> y, muy especialmente, del *hosting*, la aplicabilidad de la exención depende de si el agente, además de ajustarse a los re-

(25) A diferencia de la DMCA, en la Directiva no se incluye una regla de exclusión de responsabilidad para los enlaces y herramientas de búsqueda, posibilidad que se dejaba pendiente para una futura revisión de la norma y, que, no obstante sí ha sido prevista en algunas de las legislaciones de los EE.MM. que han incorporado la Directiva, como, por ejemplo, en el caso español [artículo 17 de la Ley de la sociedad de servicios de la información y de comercio electrónico (LSSICE)].

(26) En el artículo 12 de la DCE se regulan, bajo la rúbrica «mera transmisión», dos actividades diversas: la transmisión de datos y el servicio de provisión de acceso a una red de comunicaciones. Los requisitos de exención son comunes a ambos servicios e idénticos a los recogidos en la DMCA. Así, es necesario que el prestador: a) no haya originado el mismo la transmisión, b) no seleccione al destinatario de la transmisión y c) no seleccione ni modifique los datos transmitidos.

(27) El *caching* o «memoria tampón», es definido como el servicio consistente en el almacenamiento automático, provisional y temporal de la información con la finalidad de hacer más eficaz la

quisitos objetivos (artículo 12), ha cubierto o no determinados requisitos de diligencia en la prestación del servicio.

La Directiva, basándose en la legislación alemana, a diferencia de la DMCA, que limita, desde una orientación vertical su aplicación a las lesiones de derechos de autor o análogos (*copyright*), ha optado por un enfoque horizontal, abarcando todo tipo de contenidos ilícitos, y posibilitando la exclusión de cualquier tipo de responsabilidad, de naturaleza civil o penal.

Finalmente, como nota característica del régimen de exclusión de responsabilidad previsto en la Directiva, es preciso indicar que la aplicación del puerto seguro excluye la obligación de indemnizar (*monetary relief*), pero no afecta en ningún caso a la obligación de cesación de la conducta si ésta es considerada ilícita. El intermediario puede verse obligado a cesar en su conducta o actividad, ya sea denegando el acceso o retirando los contenidos considerados ilícitos, por la vía de las acciones de cesación<sup>(28)</sup>. En cualquier caso, la disponibilidad de acciones para obligar a poner fin o para impedir una infracción, excepto en algún supuesto específico, no ha sido objeto de armonización, dejándose la cuestión a la voluntad de los Estados, que podrán prever en sus normativas internas en qué casos cabría ejercitar este tipo de acciones.

## 2.2. La exclusión de responsabilidad en los casos de alojamiento o *hosting*

En este apartado se examinan con mayor detenimiento los criterios de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento. Diversas razones justifican esta atención. El servicio de *hosting* es definido en términos muy amplios por el legislador comunitario, como aquél consistente en «el almacenamiento de datos facilitados por el destinatario del servicio», lo que ha determinado que en la práctica, a esta categoría pensada inicialmente para actividades como el alojamiento de páginas web, con mayores o menores dificultades, hayan ido adscribiéndose las actividades realizadas por los nuevos operadores Web 2.0. En segundo lugar, de las tres actividades o servicios sujetos a este régimen es-

---

transmisión ulterior de la información a otros destinatarios a petición de éstos. Las condiciones de exención, aunque con algunas diferencias de redacción, también son las mismas que las previstas en la norma estadounidense. Ésta opera siempre que el prestador del servicio: a) no modifique la información—éste es el requisito principal para no ser considerado responsable, en cuanto implica que el operador no ejercita ningún control sobre los contenidos, limitándose a respetar en su integridad los provistos por sus usuarios—; b) cumpla las condiciones de acceso a la información; c) cumpla las normas relativas a la actualización de la información, especificadas de manera ampliamente reconocida y utilizada por el sector; d) no interfiera en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilidad de la información y e) actúe con prontitud para retirar los datos que haya almacenado o haga que el acceso a ellos sea imposible, cuando tenga conocimiento efectivo del hecho de que la información ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, de que se ha imposibilitado el acceso a dicha información o de que un tribunal o autoridad competente ha ordenado retirarla o impedir el acceso a ella (artículo 13 DCE).

(28) En las tres actividades exentas, se hace referencia expresa a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los EE.MM., exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida.

pecial de limitación de responsabilidad, el *hosting* es el que plantea mayores dificultades en su interpretación y aplicación, tal y como pone de relieve el número de casos judiciales en que se contempla y, fundamentalmente, la ausencia de una valoración uniforme por los tribunales sobre su alcance y condiciones de aplicación de la exención.

En la prestación de un servicio de alojamiento (máxime si partimos de un concepto amplio del mismo y de su aplicabilidad a los agregadores de información) existe una mayor implicación potencial del operador en relación a los contenidos suministrados por terceros, que en las otras actividades exentas, de ahí que la exclusión de su responsabilidad exija el cumplimiento de requisitos más estrictos, que permitan garantizar su neutralidad y su carácter de mero intermediario. Por ello, para poder beneficiarse del puerto seguro, no bastaría con que la actividad prestada reúna unos determinados requisitos objetivos, sino que, desde una perspectiva subjetiva, se exige al operador el cumplimiento de una serie de deberes de diligencia o de conducta.

Así, se exige de responsabilidad al prestador de servicios de alojamiento siempre que:

1. No tuviera conocimiento efectivo del carácter ilícito de la actividad o información alojada, o, en relación a las acciones resarcitorias, no tuviera conocimiento de hechos o circunstancias por las que la actividad o la información revelasen su carácter ilícito.
2. Si, en cuanto tuviera conocimiento de la ilicitud de la información o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización actúa con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

Por tanto, al prestador no se le hace responsable por el riesgo de que la información que almacene sea ilícita, sino únicamente por la culpa o negligencia en que hayan incurrido al conocer y no retirar prontamente la información ilícita. En relación con el requisito de conocimiento, es necesario señalar que la valoración de su cumplimiento, especialmente en los supuestos de conocimiento indiciario o presuntivo, tiene que ponerse en relación con la prohibición que establece la Directiva en su artículo 15, de que se imponga a los intermediarios, con carácter general, un deber de control o supervisión (*monitoring*) de los datos que transmitan o almacenen.

Del examen de los requisitos del artículo 14 de la DCE cabe deducir el alcance o contenido del canon de conducta impuesto normativamente a los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos. El incumplimiento de estos deberes de conducta dará lugar a la inaplicabilidad de la exención y puede tener trascendencia además en la valoración de la existencia o no de responsabilidad conforme a las normativas nacionales. A estos deberes pueden sumárseles otros derivados del ejercicio de **acciones de cesación**. Como ya hemos señalado, las exclusiones de responsabilidad de los intermediarios alcanzan sólo a la indemnización por daños y perjuicios, pero no afectan al posible ejercicio de acciones de cesación, ni

de solicitud de adopción de medidas cautelares. Por tanto, incluso si un intermediario no es considerado responsable por almacenar o transmitir contenido ilícito de terceros, puede verse compelido a retirar esos contenidos y a impedir que estas infracciones puedan volver a producirse en un futuro. Estas acciones pueden dar lugar, igualmente, a la exigencia de adopción de medidas preventivas; es decir, no se trataría sólo de garantizar la terminación de una infracción, sino de impedir la realización de infracciones futuras<sup>(29)</sup>.

### 3. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA JURISPRUDENCIA

#### 3.1. Debate y problemas actuales

El desarrollo imparable de Internet y la sobreabundancia de información en las redes ha facilitado, como ya se indicó, el surgimiento de nuevos modelos de negocios en los mercados electrónicos y la aparición de operadores que llevan a cabo una labor de agregación y ordenación de todas estas informaciones dispersas. En relación a informaciones comerciales (anuncios y ofertas de venta de productos o servicios), es especialmente relevante en el tráfico la actividad de operadores que prestan servicios de búsqueda y enlaces con publicidad asociada, así como la de agentes económicos que organizan o gestionan plataformas de comercio electrónico *online*, facilitando el encuentro entre ofertas y demandas a nivel global y la conclusión de transacciones. Esta labor facilita enormemente las transacciones globales, pero al mismo tiempo, también incrementan exponencialmente el riesgo de infracciones de derechos de propiedad intelectual, particularmente de marcas notorias o renombradas. Las plataformas *online* de encuentro entre la oferta y la demanda de prestaciones plurales y de intercambio masivo de contenidos, contribuyen a la formación e imparable desarrollo de un espacio global para el comercio paralelo de productos de marca y para el mercado negro o pirata de falsificaciones, réplicas o copias ilícitas. Plataformas, que obtienen un lucro de estas actividades, ya sea directamente mediante el cobro de una comisión por cada transacción realizada, ya indirectamente, mediante ingresos por publicidad y comercio de datos personales proporcionados por los usuarios de su sitio.

Esta violación masiva y generalizada de derechos de marca, ha llevado a los titulares de los derechos vulnerados, a buscar la responsabilidad de los operadores que facilitan o posibilitan la realización de conductas infractoras por parte de los usuarios de sus servicios, y a intentar conseguir una mayor implicación de estos operadores en la lucha contra la utilización ilegítima de los derechos de marca en las redes. Los tribunales de las distintas jurisdicciones se han visto enfrentados a la resolución de complejas cuestiones, tanto estrictamente marcarias, como de naturaleza más general sobre imputación de responsabilidad civil, en relación a estos nuevos operadores del tráfico económico. Concretamente, se han planteado numerosas dudas sobre la aplicabilidad del régimen de exención de responsabilidad de

(29) Véase STJUE de 12.7.2011, asunto C- 324/09 *L'Oréal v. eBay*.

los intermediarios de Internet previsto en la DCE, y pensado en sus orígenes para intermediarios puramente técnicos característicos de la Web 1.0 a estos operadores.

El examen de la jurisprudencia de los distintos Estados, especialmente en el caso de las plataformas de subastas *online*, pone de manifiesto la ausencia de una línea de actuación o razonamiento uniforme, ni tan siquiera en cuestiones formalmente armonizadas, como el régimen especial de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación en Internet. El alcance limitado de la Directiva, unido a la ambigüedad e indeterminación con las que está concebido el régimen especial de responsabilidad, explican estos resultados discrepantes y la necesidad de una labor interpretativa unificadora que ha sido llevada a cabo –en parte– por el TJUE en dos importantísimas sentencias que, si bien referidas a dos tipos de operadores concretos –motores de búsqueda y organizadores de plataformas de subasta *online*–, permitan establecer una serie de conclusiones de carácter general, de aplicación a todos los operadores de la denominada Web 2.0.

### 3.2. Motores de búsqueda y servicios de referenciación: el caso Google Adwords<sup>(30)</sup>

La sentencia del TJUE en el caso *Google AdWords*<sup>(31)</sup>, es resultado de una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por la *Cour de Cassation* francesa en diversos asuntos acumulados<sup>(32)</sup>, que tienen todos como trasfondo infracciones marcarias realizadas a través del servicio de referenciación *Google AdWords*. En esta sentencia se tratan cuestiones relacionadas con la prestación de servicios de la información desde una doble perspectiva: Derecho marcario y aplicación del régimen de exenciones de responsabilidad de los intermediarios a actividades o prestaciones que no son, en principio, estrictamente encuadrables en ninguna de las categorías excluidas.

Dentro de los servicios ofrecidos por la empresa *Google*, es posible distinguir el motor de búsqueda (*Google Search*) que ofrece una serie de enlaces a sitios en línea cuando el usuario introduce uno o varios términos o palabras clave (*keywords*). Los enlaces (resultados naturales de la búsqueda) se muestran, debajo del espacio de búsqueda por orden decreciente de relación con la información introducida. Además de este servicio, *Google* también ofrece un servicio remunerado, *Google AdWords*, que permite a sus usuarios «arrendar» una o varias palabras clave, que si son introducidas por los internautas en el *Google Search*, muestran una serie de enlaces promocionales o patrocinados a los sitios en línea de los adquirentes de esas palabras clave (normalmente en la parte superior de la pantalla, encima de los resultados naturales de búsqueda y en un color destacado). El servicio consiste, por

(30) Sobre el caso, véase, *in extenso*, el comentario de CARBAJO CASCÓN, F., «El caso Google AdWords: sobre la infracción de marcas y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados», en *Rcd*, 7, 2010, pp. 321 y ss.

(31) STJUE de 23.3.2010, asuntos ac. C-236/2008 a C-238/2008 *Google AdWords*.

(32) Asuntos C-236/2008, *Vuitton S.A.*; C-237/2008, *Viaticum S.A.* y C-238/2008, *Eurochallenges*.

tanto, en el arrendamiento de palabras clave que pueden ser seleccionadas por varios anunciantes y en la prestación posterior de un servicio de alojamiento y puesta a disposición (*servicio de referenciación*) de enlaces patrocinados, acompañados por un breve mensaje comercial elaborado e insertado en el sistema por el anunciante que adquiere las palabras clave. El anunciante debe pagar una cantidad por este servicio cada vez que un usuario pulse en su enlace patrocinado. El precio es establecido por *Google* en función del precio máximo por clic que el anunciante se compromete a pagar al contratar el servicio y del número de veces que los internautas pulsan en su enlace promocional. Todo este sistema funciona de manera automática, los anunciantes interesados seleccionan las palabras clave, elaboran el texto comercial e insertan el enlace a su sitio web. *Google* concede, sin ningún tipo de límite el uso de esas palabras clave a todos los anunciantes interesados. El orden de aparición de los mensajes promocionales dependerá de varios factores, como el número de veces que es pulsado el enlace, el precio máximo que el anunciante asume pagar por clic y la calidad que *Google* atribuya al anuncio.

La utilización de este servicio ha planteado determinados problemas jurídicos en el ámbito de la propiedad intelectual, y especialmente, en el marco de los derechos de marca, ya que, los anunciantes, en muchas ocasiones, han venido adquiriendo como palabras claves marcas u otros signos distintivos de terceros (en ocasiones, incluso acompañado de términos como copia, réplica o imitación) sin contar con la autorización de dichos titulares. Términos que al ser introducidos como palabras clave en el motor de búsqueda, determinan la aparición de esos enlaces patrocinados a sitios en línea o páginas web de los anunciantes que pueden ser de muy diversa naturaleza. Así, el internauta puede ser dirigido a páginas web de venta de productos de marca de segunda mano, de competidores del titular de la marca utilizada como *keyword*, en los que la marca aparece utilizada con una finalidad comparativa, o en los que no existe ninguna referencia ulterior a dicha marca, o incluso puede dirigir a páginas de comercialización de imitaciones o falsificaciones de productos del titular de la marca.

El tribunal examina el caso desde dos perspectivas. La primera centrada en los principios del Derecho de marca, analiza si la conducta, tanto de los anunciantes como del propio motor de búsqueda puede considerarse una utilización ilícita de la marca de terceros.

Respecto a la responsabilidad marcaria de *Google* en relación con el servicio *AdWords*, el Tribunal considera que no cabe apreciar una infracción de marca por parte de *Google*, ya que no se cumple el requisito de utilización de la marca en el tráfico económico, que exigiría la utilización del signo de tercero en el marco de la propia comunicación comercial<sup>(33)</sup>.

En relación a la infracción de marcas por parte de los clientes del servicio *AdWords* (anunciantes), el Tribunal considera que la compra como palabras clave de

(33) Véase un desarrollo del razonamiento del tribunal y de las conclusiones del Abogado General en CARBAJO CASCÓN, F., «El caso Google...», *cit.*, pp. 325 y ss.



un signo idéntico a una marca de un tercero para hacer aparecer en la pantalla un enlace promocional a un sitio en el que se comercializan productos o servicios competidores, constituye un uso de la marca en el tráfico económico con fines distintivos de productos o servicios. La existencia de una infracción o no del derecho de marca dependerá del cumplimiento del tercer requisito: este uso ha de ser susceptible de menoscabar las funciones de la marca, lo que se hace depender particularmente del modo en que se presente el anuncio.

Así, en el caso de marcas notorias o renombradas es más fácil apreciar una infracción del derecho de marca, ya que la protección reforzada que éstas poseen, permite concluir que la mera utilización de estas marcas como palabras clave sin autorización, supone una lesión de la función de condensación del *goodwill* o prestigio de la marca.

En segundo lugar, se valora en la sentencia la posición del operador del servicio de referenciación desde la óptica de la DCE, considerándose la eventual aplicabilidad del régimen europeo de limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación. Una vez determinado que la conducta de *Google* no constituye una infracción de derechos de marca y que la de los anunciantes sí puede ser constitutiva de lesión, es preciso valorar la posición y eventual responsabilidad de *Google*, en cuanto prestador de un servicio de la sociedad de la información, en relación a esas infracciones cometidas por terceros.

La resolución de esta cuestión es de enorme importancia y, sin menoscabar la relevancia de otras conclusiones del Tribunal en relación al Derecho marcario, constituye el núcleo del caso, en cuanto ofrece un criterio clarificador en relación a la aplicabilidad de la DCE (y leyes nacionales de transposición) a nuevas actividades de intermediación en el tráfico *online* que no estaban inicialmente contempladas en la norma comunitaria.

La postura del Tribunal se articula a través de una doble consideración. En primer lugar, partiéndose de una interpretación amplia del ámbito de aplicación de la Directiva, considera que el servicio de referenciación prestado por *Google* sí es encuadrable dentro del concepto de alojamiento o *hosting*.

Ahora bien, acto seguido el Tribunal introduce una importante limitación que viene a restar trascendencia práctica al concepto amplio de *hosting* defendido. Sobre la base del considerando 42 de la Directiva, añade como requisito necesario de la aplicabilidad de la exención, un elemento de neutralidad. Concretamente señala, que para que el prestador del servicio de referenciación quede incluido dentro del artículo 14 de la DCE, es necesario que su comportamiento se ciña al de un «prestador intermediario», lo que implica que su actividad tiene que ser «meramente técnica, automática y pasiva», de tal modo que no «tenga conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada». Por tanto, lo que se concede por un lado –encuadre formal dentro del concepto de *hosting* de actividades diversas de las tradicionales de los operadores Web 1.0–, puede quedar sin efecto por otro, si esas actividades implican una mayor involucración de los prestadores en los contenidos

alojados o almacenados que permiten deducir la ausencia de neutralidad. Si el operador del servicio de referenciación mediante palabras clave ha desempeñado este papel activo, no existirá la posibilidad de recurrir a esta defensa. Corresponderá a los tribunales dirimir si el prestador de servicios de Internet se ha comportado de un modo neutral a este respecto.

Sólo si se cumple este requisito de neutralidad, entraría en juego el artículo 14, que exigiría al prestador de servicios, si quiere beneficiarse de la exención, acreditar que actuó con rapidez para retirar el anuncio infractor o impedir el acceso al mismo tras tener conocimiento de la naturaleza ilegal de dicho anuncio.

### 3.3. Plataformas de subasta online

#### 3.3.1. Aportaciones de los tribunales nacionales<sup>(34)</sup>

En los últimos años se ha venido observando un incremento muy significativo de los conflictos entre prestadores de servicios de subastas en línea, como *eBay*, *Ricardo.de*, etc., y titulares de derechos de propiedad industrial, principalmente de marcas notorias o renombradas asociadas a productos de lujo o alta gama. La venta masiva de productos falsificados en estos mercados electrónicos, y la posibilidad que ofrecen de comercializar productos al margen de los canales de distribución arbitrados por los titulares de las marcas, ha impulsado a éstos a buscar la responsabilidad de los organizadores de este tipo de mercados, en cuanto su actividad contribuye o facilita la realización de estas infracciones marcarias.

El carácter global de Internet ha determinado que idénticos conflictos se hayan reproducido en las distintas jurisdicciones, con resultados dispares. Así, el examen de diversas demandas entabladas por titulares de derechos de marca contra la empresa americana *eBay*, pone de manifiesto la ausencia de una línea judicial uniforme, no sólo a cada lado del Atlántico<sup>(35)</sup>, sino incluso dentro de la propia Unión Eu-

(34) Véanse PEGUERA POCH, M., «Infracción de derechos de marca en las plataformas de subastas en línea y aplicación de las normas de exclusión de responsabilidad», en *Revista de Internet, Derecho y Política*, 8, 2009; CHEUNG, A., «Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers», en *European Intellectual Property Review*, v. 31, n.11, 2009, pp. 559 y ss.; documento *Las marcas e Internet* del Comité Permanente de la OMPI sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, SCT/24/4, de 31-8-2010.

(35) En el ámbito estadounidense, la empresa *Tiffany* demandó a *eBay* por infracción directa e indirecta de sus derechos de marca, competencia desleal y publicidad engañosa, sobre la base de que *eBay* permitía y facilitaba la venta de productos falsificados en su web [*Tiffany Inc., vs. eBay, Inc.* 600 F.3d 93 (2010)]. Todas estas acusaciones fueron rechazadas. En relación a la contribución de *eBay* a la infracción de un derecho de marca, el Tribunal considera que no podía apreciarse ya que ésta exigía un conocimiento contemporáneo y específico de qué productos puestos a la venta infringían o podían infringir el derecho de marca, no bastando un conocimiento general de que el servicio estaba siendo utilizado para vender productos falsificados. El Tribunal consideró además que no podía achacarse a *eBay* un desconocimiento intencionado ya que, en el momento en que había sido notificado de la existencia de infracciones había procedido a la retirada de la información infractora, y que, en general, estaba implicado en la prevención de venta de artículos falsificados o piratas como evidenciaba su programa de detección de infracciones.

ropea, sobre el alcance de la responsabilidad exigible al operador de subastas por infracciones marcarias cometidas por sus usuarios.

En el marco europeo, *eBay* ha sido demandado en diversas jurisdicciones sobre la base de pretensiones muy similares, pero con resultados muy diversos –incluso dentro de una misma jurisdicción–. En Europa, a diferencia del caso estadounidense, sí opera la exclusión de responsabilidad de los prestadores de servicios de la información por infracciones marcarias de terceros, por lo tanto, en los casos planteados el núcleo de la discusión se ha centrado en valorar la aplicabilidad o no de las reglas de exclusión de responsabilidad a las actividades de la plataforma de subastas.

El trasfondo del problema consiste en determinar si estos operadores actúan como un mero punto de encuentro entre oferentes y demandantes y simple canal de contratación y distribución de bienes y servicios, manteniéndose por completo al margen de las infracciones de derechos cometidas por los usuarios de su sistema o si, por el contrario, contribuyen o ponen los medios para que esas infracciones se produzcan, con conocimiento de causa, obteniendo un lucro o beneficio por ello y desplegando un papel activo, al menos en determinadas circunstancias.

Así, por ejemplo, en **Bélgica**, se consideró aplicable a las actividades desarrolladas por *eBay* la exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento<sup>(36)</sup>. La justicia belga realizará una interpretación tremendamente protectora de los operadores de Internet, garantizándoles una situación de práctica impunidad, y ningún papel relevante que asumir en la lucha contra la piratería en las redes.

La **jurisprudencia francesa**, por el contrario, se ha caracterizado –al menos, hasta fechas muy recientes–, por la postura contraria. En diversas ocasiones en las que ha tenido que valorar la conducta de *eBay* ha seguido una interpretación muy restrictiva del régimen general de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (especialmente, en el caso del *hosting*). Así, el Tribunal de Comercio de París en un conjunto de tres sentencias dictadas el 30 de junio de 2008, relativas a la responsabilidad de *eBay* por la venta en su plataforma de productos falsificados o, de productos auténticos comercializados fuera de la red de distribución selectiva legal, ha estimado las acciones de cesación y resarcitorias interpuestas, y condenado a la demandada a la indemnización de daños y perjuicios por valor, entre todos los pleitos, de cerca 40 millones de euros<sup>(37)</sup>. En todos estos casos, el Tribunal rechazó la posibilidad de aplicar la exención de responsabilidad prevista en la *Loi pour la confiance dans l'économie numérique* (trasposición de la DCE) al considerar que *eBay*, como operador de un punto de encuentro en línea de oferta y demanda de subastas electrónicas, no actúa, por lo general como un mero prestador de servicios de intermediación en el almacenamiento de

(36) *Parfums et Beauté & Cie vs. eBay International AG, eBay Europe s.a.r.l, et s.p.r.l. eBay Belgium*, Tribunal de Commerce de Bruxelles, 7ème chambre, salle B, 31-7-2008.

(37) Sentencias del Tribunal de Commerce de Paris, 1.º Chambre B, de 30.6.2008 (*Parfums Christian Dior et autres vs. eBay Inc, eBay International AG; Parfums Christian Dior et autres vs. eBay Inc., eBay International AG; Louis Vuitton Malletier vs. eBay Inc., eBay International AG*).

datos, sino también como editor o responsable de un sitio de corretaje en línea. Con arreglo a las reglas generales de responsabilidad civil, el Tribunal consideró que *eBay* había cometido graves faltas de abstención y negligencia que daban lugar al deber de reparación.

Tras la publicación de la sentencia del TJUE en el caso *Google AdWords* (supra), los tribunales van a amoldar su razonamiento para negar la aplicabilidad de la exención a la argumentación del Tribunal europeo. Así, en el caso *Hermes International vs. eBay International AG y eBay France*<sup>(38)</sup>, la Corte de Apelación de Reims, determinó que la actividad de *eBay* no es la de un mero prestador de servicios de alojamiento de datos, ya que utiliza la notoriedad de las marcas para atraer la atención de los usuarios del sitio hacia los espacios donde se ponen a la venta por terceros productos falsificados, lo que demuestra que *eBay* ejerce un control sobre el contenido de las informaciones (ofertas comerciales) almacenadas en su sitio en línea que va más allá de la prestación de un servicio puramente técnico, automático y pasivo. Igualmente, en el caso *eBay Inc. vs. Burberry Ltd*, tampoco se reconoce a *eBay* la condición de alojador a los efectos de aplicar la exención de responsabilidad de los intermediarios de la sociedad de la información, alegando al efecto que no juega un papel neutro entre sus clientes vendedores y los compradores potenciales, al proponer a los primeros servicios complementarios y ventajas particulares para mejorar la promoción y el seguimiento de sus ventas, obteniendo así beneficio no sólo del almacenamiento de datos, sino también de sus actividades complementarias, aprovechándose de las informaciones que almacena en su sitio<sup>(39)</sup>.

Ahora bien, en la jurisdicción francesa, también encontramos fallos que mantienen tesis contrarias a las expuestas y que consideran aplicable a las plataformas de subasta *online* las exenciones de responsabilidad por actividades de alojamiento<sup>(40)</sup>.

### 3.3.2. Posición del TJUE: sentencia *L’Oreal vs. Ebay*

El TJUE tendrá ocasión de pronunciarse sobre la responsabilidad de los organizadores de plataformas de subastas electrónicas por las infracciones de derechos de propiedad industrial cometidas por los usuarios de sus servicios en su Sentencia de 12 de julio de 2011, asunto C-324/09, *L’Oreal vs. eBay*, motivada por una petición de decisión prejudicial planteada por la *High Court of Justice* de Reino Unido<sup>(41)</sup>. El TJUE

(38) Sentencia de la Cour d’appel de Reims de 20.7.2010, Chambre civile 1.<sup>a</sup>

(39) Estos mismos criterios han sido utilizados para confirmar en apelación las sentencias del Tribunal de Comercio de París anteriormente comentadas (sentencias de la Cour d’appel de Paris. Pôle 5, Chambre 2, de 3.9.2010, asuntos *eBay vs. Louis Vuitton Malletier*, *eBay vs. Christian Dior Couture*, y *eBay vs. Parfums Christian Dior et autres*).

(40) En este sentido, vid. las Sentencias del Tribunal de Grande Instance de París, 3ème chambre, 3ème section, de 13.5.2009, *L’Oréal et autres vs. eBay France et autres* y de 13.3.2012 en el caso *Maceo vs. eBay Int.*

(41) *L’Oréal* demandó a la plataforma *eBay* y a algunos usuarios de su sistema por la venta de productos de determinadas marcas de la empresa, algunos de ellos meras falsificaciones, otros, simples pruebas o *testers* de cosméticos y perfumes, otros productos originales desprovistos de su embalaje y finalmente, una serie de productos originales destinados a la venta fuera del EEE. La empresa sostenía

insistirá en la línea argumentativa abierta con el caso *Google AdWords*, examinando, de nuevo a la luz de los principios del Derecho de marcas y de la DCE, la posición de la plataforma de subastas en relación a las infracciones marcarias cometidas a través de su sitio Web<sup>(42)</sup>.

La Sentencia reviste una gran complejidad y resulta de enorme interés desde una doble perspectiva. En primer lugar, profundiza en la interpretación y aplicación de los principios y reglas del Derecho de marcas en los mercados electrónicos, abarcando cuestiones clásicas como el agotamiento comunitario de la marca y la comercialización de artículos de demostración o de productos de marca sin embalajes.

En segundo lugar, intenta clarificar la posición de los intermediarios no exclusivamente técnicos en relación a la infracción de derechos de propiedad intelectual, atendiendo tanto a su eventual responsabilidad por contribuir a la causación de tales infracciones, como –y esto resulta de enorme importancia práctica–, a la conducta que les ha de ser exigible en caso de recibir acciones de cesación en la prestación de servicios. Por tanto, se va a discutir no sólo si el operador –en este caso *eBay*, pero trasladable a otros operadores Web 2.0–, debe responder, sino además lo que puede y debe hacer para evitar las violaciones de derechos de marca en su plataforma.

El Tribunal valorará, en primer lugar, la aplicabilidad a las actividades desarrolladas por *eBay* de los criterios de exclusión de responsabilidad previstos en la DCE. Ratificando los argumentos establecidos en su sentencia de 2010 en el caso *Google AdWords*, concluye que:

a) El intermediario o agregador no podrá gozar del beneficio de exención de responsabilidad en aquellos casos en los que no ocupe una posición neutral entre los vendedores y los potenciales compradores, mediante un tratamiento puramente técnico, automático y pasivo de los datos facilitados por sus clientes, sino que desempeñe un papel activo que le permita adquirir un conocimiento efectivo o control de los datos relativos a las mismas. Este conocimiento podrá presumirse cuando la labor del intermediario no se limite al mero alojamiento y puesta a disposición de anuncios u ofertas de venta de bienes o servicios, sino que además preste servicios accesorios de organización y publicidad de las ofertas (*ad ex.* mediante la prestación de servicios consistentes en crear una tienda o boutique para la venta de varios productos de un mismo cliente, o mediante actividades promocionales, como la

---

que se habían producido infracciones directas e indirectas de sus derechos de marca por parte de *eBay*, pretendiendo además que, al margen de la responsabilidad que le pudiera ser imputable a la plataforma, debería ser aplicable al caso concreto las acciones previstas en la Directiva antipiratería, que posibilitan a los titulares de derechos de propiedad intelectual solicitar un requerimiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual. Ante las dudas que se le planteaban, el tribunal inglés decide plantear una extensa cuestión prejudicial al TJUE, abarcando tanto cuestiones estrictamente marcarias como atinentes a la conducta exigible y posible imputación de responsabilidad a la plataforma de subastas, en cuanto prestador de un servicio de la sociedad de la información.

(42) Véase el comentario a esta sentencia de CARBAJO CASCÓN, F., «Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico (Caso L'Oréal c. eBay)», en *Rcd*, núm. 10, 2012, pp. 161 y ss.

adquisición de palabras claves idénticas a marcas de terceros, que vincula a enlaces promocionales de las ofertas de ventas de sus clientes en páginas interiores del sitio). La exclusión de responsabilidad de las actividades de alojamiento no resultaría aplicable, por tanto, en estos supuestos.

b) Si la conducta es puramente neutral, se aplicaría la exención, pero ésta exige un determinado deber de conducta: la pronta retirada de los contenidos infractores en el momento en que el operador tenga conocimiento, efectivo o indiciario de su ilicitud. El tribunal establece que bastará para entender presente el conocimiento que desata el deber de actuación, con que el *«intermediario haya tenido noticia de hechos o circunstancias a partir de las cuales unoperador económico diligente hubiera debido deducir ese carácter ilícito»*.

El Tribunal va a valorar también si, con independencia de la existencia o no de responsabilidad del intermediario, es posible al amparo del ejercicio de acciones de cesación, imponer al operador un determinado deber de conducta, consistente en la adopción de medidas para evitar que en el futuro se lesionen nuevamente los derechos marcarios infringidos. El Tribunal responderá afirmativamente a esta cuestión, manifestando así una intención clara de involucrar más activamente a los operadores de Internet en la lucha contra la vulneración masiva de derechos de marca y análogos en la red. Así, considera que es posible dirigir requerimientos efectivos y proporcionados a los operadores de mercados electrónicos para que, si estos no deciden por su propia iniciativa, suspender la cuenta de quien vulneró los derechos de propiedad intelectual reclamados para evitar que éste vuelva a cometer infracciones de esta naturaleza, puedan ser obligados mediante una orden judicial. Del mismo modo, es posible requerir al operador para que adopte medidas que faciliten la identificación de sus clientes vendedores. A estas medidas señaladas por el Tribunal, podría añadirse la implementación de filtros o controles manuales que impidan que las ofertas retiradas no puedan ser subidas nuevamente al sistema y que los infractores no reincidan en su comportamiento.

### 3.4. Conclusiones

Del examen de estos pronunciamientos judiciales podemos extraer dos conclusiones fundamentales.

En primer lugar, es difícil, a la vista de las interpretaciones mantenidas, que los prestadores de servicios de la sociedad de la información y, fundamentalmente, los operadores Web 2.0, puedan ser considerados responsables por infracciones de las normas en materia de propiedad industrial, al facilitar o posibilitar con su conducta la vulneración de derechos de propiedad industrial, principalmente marcas, por parte de sus clientes.

En segundo lugar, se observa una tendencia a debilitar el muro que frente a la exigencia de responsabilidad civil o penal representan los umbrales de exención recogidos en la DCE y en las leyes nacionales que la incorporan. Asentado el comercio electrónico en nuestra realidad económica, el parapeto erigido en protección de los



operadores que lo hacen posible, deviene menos necesario y, en cualquier caso, ha de ser interpretado conforme a las nuevas circunstancias en las que se desenvuelve la actividad comercial en red y al papel que juegan en ella los nuevos operadores.

En conclusión, si la conducta de estos operadores no puede ser valorada –o, a día de hoy, es compleja su valoración– conforme al Derecho de marcas, es preciso buscar otro fundamento o base de imputación de responsabilidad, que permita enjuiciar la contribución de estos operadores a la infracción masiva de derechos de marca en red. Todo ello teniendo en cuenta, que si se reconoce el fundamento de la acción, va a ser más difícil impedir que ésta prospere mediante el recurso a los criterios de exención de responsabilidad de la DCE. Al margen de la posibilidad, siempre abierta, de acudir a las reglas generales en materia de responsabilidad civil extracontractual *ex* artículo 1902 del Código Civil, consideramos que existe un sector del ordenamiento jurídico más específico conforme al cual valorar la conducta de los operadores: el Derecho de la competencia. Si bien, a nuestro juicio, es el Derecho de la competencia desleal el que más posibilidades de actuación ofrece, no hay que descuidar, fundamentalmente, a la luz de recientes investigaciones de la Comisión europea sobre *Google*, el papel –si bien ciertamente, más incierto y dudoso– que podría desempeñar en la valoración de las conductas de los prestadores de servicios el Derecho de defensa de la competencia o Derecho *antitrust*.

### III. LA RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DESDE LA ÓPTICA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

#### 1. Planteamiento

Como acaba de indicarse las dificultades de examinar la responsabilidad de los prestadores de servicios desde la protección de las marcas, conduce inevitablemente a plantearse si la cuestión puede abordarse desde otras perspectivas, particularmente la del Derecho de la competencia, en su doble vertiente de Derecho de la competencia desleal y Derecho de defensa de la competencia. La jurisprudencia del TJUE lejos de cerrar esta vía, indica que la exención de responsabilidad de los prestadores de servicios no es ilimitada y, por tanto, la protección que otorga tampoco es absoluta. Además, esta jurisprudencia únicamente ha examinado la cuestión desde la infracción de las marcas, que era lo que se planteaba en las cuestiones prejudiciales, y no en relación con otros ámbitos, como es el de las normas de competencia. Por otro lado, las recientes investigaciones de la Comisión sobre abuso de posición de dominio por parte *Google* ofrecen, como acaba de decirse, un asidero para explorar esta nueva vía. Es lo que pretendemos hacer a continuación.

#### 2. La óptica de la competencia desleal

Es sobradamente sabido que el Derecho de la competencia desleal ejerce un cierto papel complementario del Derecho de la propiedad industrial, permitiendo con-

seguir una protección de determinados aspectos que, siendo característicos de la oferta de un empresario, no están protegidos por derechos de exclusiva<sup>(43)</sup>.

Es en este marco donde procede plantearse si la conducta de *Google* analizada en la sentencia del TJUE *Google AdWords*, aunque a juicio del Tribunal no mereciera la consideración de una infracción del derecho de marca, podría ser constitutiva de un *acto de competencia desleal*. Así lo ha planteado algún autor al comentar esta sentencia<sup>(44)</sup>, y no podemos dejar de compartir esta idea en la medida en que la conducta facilitadora de *Google* puede considerarse que objetivamente es contraria a la *buena fe* o *diligencia profesional* que debe presidir el comportamiento de todo empresario o profesional en el mercado. Debe tenerse en cuenta que estos criterios se utilizan para determinar la deslealtad de un acto, tanto en el Derecho europeo<sup>(45)</sup> como en buena parte de los nacionales (entre ellos el español<sup>(46)</sup>). En este sentido, *buena fe* o *diligencia profesional* se emplean aquí como parámetros de la conducta que observaría un empresario honesto o diligente, como sinónimo de buenas prácticas o *fair play* en el mercado<sup>(47)</sup>. Es claro que basar buena parte del propio negocio en facilitar la infracción masiva de derechos ajenos, aunque uno mismo no los infrinja, no es lo propio de los empresarios honestos o diligentes.

Pero incluso este tipo de conductas podría tener un juicio de deslealtad de ajuste más fino, a la luz de las disposiciones más concretas de los diferentes Derechos nacionales (en nuestro caso en el español). En este sentido, aun sin entrar en un análisis más detallado para el que este trabajo no es lugar adecuado, *prima facie* estas conductas podrían encuadrarse, según los casos, como *actos de engaño*, *de confusión* o *de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno*. Probablemente esta última sea el encaje más preciso, ya que lo que hacía económicamente interesante el alquiler de *palabras clave* que hacía *Google* en el caso de la sentencia del TJUE *Google AdWords*, era precisamente su coincidencia con unas marcas renombradas (titularidad de *Louis Vuitton*), cuyo prestigio se ha conseguido única y exclusiva-

(43) Un apunte sobre estas relaciones en VELASCO SAN PEDRO, L.A., «Derecho de la competencia (aspectos generales)», en VELASCO SAN PEDRO, L.A. (dir.): *Diccionario de Derecho de la Competencia*, Iustel, Madrid 2006pp. 282 y ss. Un excelente caso de aplicación del Derecho de la competencia desleal, más allá del Derecho de marcas –que no se consideró infringido– lo vemos en la reciente sentencia del TS español de 19-6-2013.

(44) CARBAJO CASCÓN, F., «Sobre la responsabilidad...», *cit.*, pp. 62 y s.

(45) Art. 5.2 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11-5-2005, *relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica las Directivas 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE, y el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales)*.

(46) Artículo 4.1 de la Ley de competencia desleal española.

(47) En relación con el alcance de la *buena fe* y la *diligencia profesional* en este ámbito de la competencia desleal, véanse, entre otros, OTERO LASTRES, J.M., «La nueva Ley sobre competencia desleal», en *ADI* núm. 14, 1991-1992, pp. 25 y ss.; MASSAGUER, J., *El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*, Civitas, Cizur Menor 2006, pp. 75 y ss.; MARTÍNEZ SANZ, F./PUETZ, A., «Ámbito de aplicación y cláusula general de competencia desleal», en *Rcd*, núm. 7, 2010, pp. 17 y ss.

mente por el esfuerzo del titular y no obviamente de *Google* o de los usuarios del servicio<sup>(48)</sup>.

### 3. La óptica del derecho antitrust

#### 3.1. Antecedentes

Cuando hablamos de prestadores de servicios en Internet, estamos también hablando de las TICs. Las TICs, como ya se ha dicho y es sobradamente sabido, han originado nuevos y pujantes modelos de negocio; han creado, en definitiva, nuevos mercados de productos y servicios.

En esos nuevos mercados se han ido generando nuevas *posiciones de dominio*, pues algunas de estas empresas han acabado obteniendo en ellos poder de mercado<sup>(49)</sup>. La obtención de este poder de mercado, cuando se ha debido a una mayor eficiencia, no es objetable<sup>(50)</sup>. En el caso de las TICs ello se ha debido principalmente a la capacidad de innovación de las empresas en cuestión creando nuevos productos o servicios, lo cual ha sido muy positivo para el avance tecnológico de la sociedad y para el bienestar de los consumidores. Pero el establecimiento de situaciones de posición de dominio implica el riesgo de que las empresas acaben abusando de su poder de mercado; que es lo que prohíbe precisamente el Derecho de la competencia en relación con el llamado *abuso de posición dominante*.

En Europa, son varios los casos en los que se ha apreciado que una empresa en el ámbito de las TICs estaba abusando de su posición dominante, todos ellos bastante conocidos, habida cuenta del papel central de estas empresas en la nueva sociedad de la información. En los años 1980, fue el caso *IBM* (PCs), que se cerró con un acuer-

(48) El artículo 12 de la Ley española de competencia desleal relativo a la *explotación de la reputación ajena* señala lo siguiente: «Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares».

(49) La jurisprudencia del TJCE ha establecido una correspondencia entre la noción de *posición de dominio*, que maneja el actual artículo 102 del Tratado de funcionamiento de la UE, con la noción más económica de *poder de mercado*, que suele identificarse con la capacidad de una empresa de obtener precios (y otras condiciones de transacción) supracompetitivos sin una pérdida correlativa de su volumen de negocio (véase ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *Market Power Handbook*, American Bar Association, Chicago 2005, pp. 1 y ss.). En este sentido la sentencia del TJUE de 14.2.1978, asunto 27/76 *United Brands*, seguida luego por otros pronunciamientos, consideró como tal a «una posición de poder económico de la que disfruta una empresa que le permite impedir el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado relevante al posibilitarle en medida apreciable comportamientos independientes respecto a sus competidores y clientes y, en definitiva, de los consumidores».

(50) Sí lo sería, en cambio, llegar por otros expedientes, particularmente mediante operaciones de concentración de empresas (fusiones, adquisiciones, etc.). Sobre esta cuestión, véase PELLISÉ CAPELL, J., *La explotación «abusiva» de una posición dominante* (Arts. 82 TCE y 6 LEDC), Civitas, Madrid 2002, pp. 128 y ss.

do con la Comisión<sup>(51)</sup>; en los 2000, los casos *Microsoft* (sistemas operativos)<sup>(52)</sup> e *Intel* (procesadores)<sup>(53)</sup>, que condujeron a la imposición de importantes multas a estas empresas (de las mayores de la historia). Pero el caso que guarda más relación con lo que aquí nos interesa, es el de *Google* (buscadores), que se está sustanciando en estos momentos, y al que nos referimos de manera más específica a continuación.

### 3.2. El caso Google

En la implantación y generalización de Internet, ha tenido un papel muy descolante *Google*. Este prestador de servicios de búsqueda en la red, ha sido una empresa muy exitosa, que además ha sabido introducir nuevos servicios como los relativos a las búsquedas referenciadas (*Google AdWords*) y el servicio de noticias (*Google News*), que le configuran como un operador Web 2.0.

Como vimos anteriormente, el funcionamiento de alguno de estos servicios ha sido objetado desde el punto de vista de la infracción de derechos de propiedad intelectual. Pero también, por lo que ahora interesa, como infracciones del Derecho de la competencia.

En este sentido, en el año 2010 la Comisión Europea informó de que diversos prestadores de servicios de búsqueda en línea competidores de *Google*, habían presentado quejas ante la Comisión Europea denunciando, por un lado, que estaban penalizados en los resultados de búsqueda (gratuitos y pagados) de *Google*, y, por otro, que *Google* favorecía sus propios servicios. Asimismo informó que en relación con esas reclamaciones, iba a iniciar una investigación sobre la operativa de *Google*, al objeto de determinar si estaba abusando de su posición de dominio<sup>(54)</sup>. Concretamente sobre los siguientes aspectos:

1. Si estaba postergando en sus resultados de búsqueda gratuita el rango de los servicios concurrentes que se especializan en el suministro a los usuarios de ciertos tipos de contenidos específicos como los comparadores de precios.

(51) *IBM* fue la creadora en 1981 del concepto del actual PC (*personal computer*), que tuvo un éxito fulgurante y es una de las tecnologías fundamentales que ha hecho posible la actual *sociedad de la información*. La compañía comenzó a ser investigada poco después por la Comisión Europea por determinadas prácticas en este mercado emergente que podrían ser constitutivas de un abuso de posición dominante. El procedimiento concluyó con la aceptación por esta empresa de determinados compromisos en 1984. Véase COMISIÓN EUROPEA, *Décimo Informe sobre la Política de la Competencia*, 1985, aps. 94 y ss.

(52) En relación con este caso, nos permitimos remitirnos a nuestro trabajo VELASCO SAN PEDRO, L.A./HERRERO SUÁREZ, C., «Vinculación y negativa a contratar. Reflexiones en torno al caso *Microsoft* (sentencia del TPI de 17 de septiembre de 2007)», en *Rcd*, núm. 2, 2008, págs. 193 y ss. Este caso también tuvo su reflejo en EE. UU., aunque allí acabase descartándose: véase HERRERO SUÁREZ, C., *Los contratos vinculados* (tying agreements) en *el Derecho de la competencia*, La Ley, Madrid 2006, pp. 297 y ss.

(53) Véase DÍEZ ESTELLA, F., «¿Qué queda del nuevo enfoque de la prohibición del abuso de posición dominante en la UE?: Comentario a la Decisión INTEL, de 13 de mayo de 2009», en *Rcd*, núm. 7, 2010, pp. 285 y ss. La decisión sancionadora de la Comisión, ha sido recientemente confirmada por la sentencia del TG de 12-6-2014, asunto T-286/09, *Intel*.

(54) Véase la nota de prensa oficial de 30-11-2010, IP/10/1624.

2. Si había degradado la búsqueda de calidad (*Quality Score*) de servicios de búsqueda verticales competidores con los resultados de búsqueda patrocinados.
3. Si imponía cláusulas de exclusividad a los patrocinadores publicitarios, prohibiéndoles disponer de determinado tipo de publicidad suministrados por los competidores en su página Web, así como a los suministradores de ordenadores y programas, con la finalidad de excluir a las herramientas de búsqueda competidoras.

En 2013 la Comisión Europea informó que había trasladado a *Google* las conclusiones preliminares de esta información<sup>(55)</sup>, expresando su criterio de que cuatro de sus prácticas podrían estar infringiendo las reglas que prohíben el abuso de posición de dominio:

1. El tratamiento preferencial del que se benefician los *links* que reenvían a servicios especializados de *Google*, en relación con los servicios especializados competidores.
2. La utilización por *Google* en sus propios servicios de búsqueda especializada, del contenido original de sitios Web pertenecientes a terceros, sin su consentimiento<sup>(56)</sup>.
3. La existencia de acuerdos obligando a los sitios web de terceros (editores) a obtener la totalidad o la mayoría de sus anuncios publicitarios contextuales en línea de *Google*.
4. Las restricciones contractuales relativas a la portabilidad de campañas de publicidad contextual en línea hacia las plataformas publicitarias de motores de búsqueda competidoras y a la gestión de esas campañas simultáneamente sobre la plataforma *AdWords* de *Google* y sobre las plataformas competidoras.

Asimismo, la Comisión daba cuenta de que *Google* había propuesto, durante un periodo de cinco años, determinados compromisos.

Finalmente, en 2014 la Comisión ha ofrecido una propuesta de compromiso a *Google*<sup>(57)</sup>, que permitiría cerrar convencionalmente el procedimiento<sup>(58)</sup>, evitando esta compañía las cuantiosas multas que presumiblemente se le impondrían.

El alcance de los compromisos propuestos son los siguientes:

(55) Véase la nota de prensa oficial de 25-4-2013, IP/13/371, y la intervención ante el Parlamento Europeo del Vicepresidente de la Comisión, J. ALMUNIA, *The Google antitrust case: what is at stake?*, 1-10-2013, Speech/13/768.

(56) Esta conducta parece referida principalmente al servicio *Google News* basado en las noticias publicadas en las ediciones de Internet de los periódicos.

(57) Véase la nota de prensa oficial de 5-2-2014, IP/14/115.

(58) Sobre la terminación convencional de los procedimientos, véase VELASCO SAN PEDRO, L.A., «La terminación convencional del procedimiento sancionador en materia de defensa de la competencia», en *Rcd*, núm. 4, 2009, pp. 169 y ss.

1. En primer lugar, el ofrecimiento a los suministradores de contenido, de rehusar su utilización en los servicios de búsqueda especializada<sup>(59)</sup>.
2. En segundo lugar, la supresión de exigencias de exclusiva en los contratos con los editores respecto a la publicidad vinculada a las búsquedas.
3. Finalmente, la supresión de restricciones a la publicidad de plataformas competidoras

Estos compromisos, deberán además ser verificados por un mandatario independiente.

De manera paralela a este proceso, en diversos países se han introducido reformas legales, para paliar algunas de las consecuencias del poder de dominio de *Google*. Particularmente ha sucedido esto en relación con el servicio de *Google News*, estableciendo mecanismos para pagar a los diarios por las noticias publicadas en los mismos, que son referenciadas por este servicio. Así ha sucedido en Alemania y Francia en 2013<sup>(60)</sup>, y está previsto en el Proyecto español de reforma de la Ley de propiedad intelectual, en estos momentos en tramitación parlamentaria, aunque en referencia genérica a los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos<sup>(61)</sup>.

(59) Este compromiso parece referirse de nuevo fundamentalmente a los editores de periódicos, abriendo la puerta a que impidan la utilización de sus noticias por *Google* (*Google News*), o a que pacten para ello una compensación económica.

(60) Una referencia a la situación en Alemania y Francia en CNMC, PRO/CNMC/000214 *Propuesta de modificación del artículo 32.2 del Proyecto de Ley que modifica el Texto Refundido de la Ley der Propiedad Intelectual*, 16.5.2014, pp. 4 y 5 (<[http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes\\_sobre\\_normativa/2014/140516\\_PRO\\_CNMC\\_0002\\_14\\_tasa\\_google.pdf](http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_sobre_normativa/2014/140516_PRO_CNMC_0002_14_tasa_google.pdf)>).

(61) *Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil* (BOCG, Congreso de los Diputados, serie A, núm. 81-1, de 21-02-2014), que prevé introducir un nuevo artículo 32.2 en la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente tenor: «2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos». La reforma propuesta ha sido informada negativamente por la CNMC (CNMC, PRO/CNMC/000214 *Propuesta de modificación...* cit.), que ha cuestionado que los servicios de agregación deban ofrecer una compensación equitativa a los editores, al entender que crearía una barrera al acceso para otras empresas que quieran entrar en el mercado de agregadores, por lo que propone la eliminación de su carácter irrenunciable y modificar el derecho de las sociedades de gestión de la propiedad intelectual a recaudar dichas compensaciones.



### 3.3. *Abuso de posición de dominio*

Llegados a este punto, procede ya plantearse si la organización por un operador en posición de dominio –léase *Google*– de una plataforma de servicios de la sociedad de la información de manera que facilite comportamientos de los usuarios que infrinjan derechos de propiedad intelectual –léase alquiler de *keywords* coincidentes con marcas renombradas–, podría suponer, además de una conducta constitutiva de competencia desleal, un abuso de posición dominante y, por tanto, también un ilícito *antitrust*.

Para responder esta cuestión, conviene comenzar recordando las relaciones mutuas entre el Derecho de la competencia desleal y el Derecho de defensa de la competencia. No ofrece dudas hoy en día que ambos sectores forman parte de una misma realidad que es la del *Derecho de la competencia*, y que su finalidad última es coincidente: el mantenimiento de un correcto orden concurrencial en el mercado. Pero la delimitación de sus respectivos ámbitos de actuación no es siempre sencilla, existiendo en todo caso importantes zonas de contacto o fronteras entre ambos<sup>(62)</sup>.

Una de esas zonas fronteras o de contacto, se presenta a nuestro juicio en relación con los comportamientos desleales realizados por empresas en posición de dominio. La doctrina ha venido utilizando precisamente el término de *abusos desleales* o *explotativos* para referirse a estas conductas, distinguiéndolas de los *abusos restrictivos* o *abusos de exclusión*. Aunque no se parte para delimitar a los *abusos desleales* de los mismos parámetros que se utilizan para definir la deslealtad de un acto en el Derecho de la competencia desleal, los planteamientos de fondo no dejan de guardar gran semejanza: *conductas injustas* contrarias a la *buena fe*, que *perjudican* indebidamente a clientes o proveedores (en el caso de monopsonio), etc<sup>(63)</sup>.

Así las cosas, no debiera ofrecer especiales dificultades reconducir una conducta facilitadora de infracciones masivas de propiedad industrial, de operadores en posición de dominio –que anteriormente calificamos de posible acto de competencia desleal–, a un abuso de posición dominante de carácter explotativo o desleal. La circunstancia de que la conducta cuestionada no repercuta sobre el mercado donde actúa el prestador de los servicios dominante (el de los agregadores) sino sobre otro distinto (los mercados de bienes o servicios donde operen los titulares de las marcas y los que infringen sus derechos<sup>(64)</sup>), no es obstáculo para considerar abusiva la conducta. Hay reiterada jurisprudencia europea que señala que la posición de dominio

(62) Un sintético aunque interesante análisis de estas cuestiones en ALONSO SOTO, R. en URÍA, R./MENÉNDEZ, A., *Curso de Derecho Mercantil*, I, 2.ª ed., Civitas, Cizur Menor 2006, pp. 273 y ss.

(63) Véase, *ad ex.*, BELLAMY, CH./CHILD, G., *Derecho de la competencia en el Mercado Común*, trad. E. Picañol, Civitas, Madrid 1992, p. 531 y ss.; YANES YANES, P., «Abusos explotativos», en VELASCO SAN PEDRO, L.A. (dir.), *Diccionario...*, *cit.*, pp. 31 y ss.

(64) La infracción de derechos de marca de los que usan indebidamente como *keywords* denominaciones coincidentes, no es dudosa. Además de afirmarlo la sentencia del TJUE, hay numerosos casos de sentencias de jurisdicciones nacionales, donde así se ha estimado. Recientemente, en España *ad. ex.* la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, de 11.2.2014, *NOVASAN S.A. vs. PD VERTRIEBS GMBH*.

puede tenerse en un mercado (mercado principal) y los efectos experimentarse en otro distinto (mercado secundario o conexo)<sup>(65)</sup>, como sería el caso.

Este planteamiento podría encontrar encaje en el objetivo fundamental del Derecho de defensa de la competencia, que es el mantenimiento de un marco de *competencia no falseada*, basada en méritos empresariales<sup>(66)</sup>. Las empresas en posición de dominio tienen a este respecto una especial responsabilidad. Como señaló la sentencia del TJCE de 9-11-1983, asunto *Michelin*, «[l]a acreditación de la existencia de una posición dominante no implica, en sí misma, ningún reproche a la empresa de que se trate, suponiendo tan sólo que incumbe a ésta, independientemente de las causas que expliquen tal posición, una responsabilidad especial de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado común». Y es obvio que la conducta facilitadora del prestador de servicios contribuye a falsear la competencia, permitiendo una competencia que, además de desleal, como antes se señaló, no está basada en los méritos empresariales.

Ahora bien, creemos que es necesario, a fin de una adecuada y coherente aplicación del Derecho antitrust y pese a las dificultades de deslinde entre deslealtad y anticompetitividad señaladas, no olvidar que el juicio *antitrust* requiere, al menos actualmente, de una valoración del impacto efectivo de las prácticas o conductas en el mercado, ya sea en la estructura (visión más europeísta) ya en los niveles inmediatos de producción o precio (visión estadounidense)<sup>(67)</sup>. Esto significa que conductas susceptibles de falsear la competencia, impidiendo que el proceso competitivo se desarrolle sobre la base de los méritos o cualidades de las empresas que en él participan quedan fuera del ámbito de aplicación del Derecho de defensa de la competencia, si no tienen además una traducción o reflejo significativo en el mercado<sup>(68)</sup>.

(65) Véase CALVO CARAVACA, A./CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Mercado único...*, cit., pp. 1114 y ss. Sentencias del TJCE de 6.3.194, asuntos 6/73 y 7/73 *Commercial Solvents*; 3.10.1985, asunto 311/84 *CBEM/CLT e IPB*; 3.6.1991, asunto C-62/83 *Azko*, etc.

(66) En este punto nos permitimos remitirnos a las consideraciones realizadas en HERRERO SUÁREZ, C., *Los contratos...*, cit., pp. 94 y ss.

(67) El análisis de la evolución, tanto del Derecho *antitrust* estadounidense como del Derecho comunitario europeo, ponen de manifiesto como la lealtad en el ejercicio de las transacciones comerciales ha ido perdiendo paulatinamente relevancia como objetivo específico de las normas de competencia. Si bien, en determinados momentos históricos, ésta constituyó un objetivo digno de protección en sí mismo, al margen de la existencia de lesiones ulteriores en la estructura o resultados del mercado afectado, progresivamente el Derecho *antitrust* va ir limitando su campo de actuación a conductas desleales sólo si éstas permiten a la empresa el refuerzo o extensión de su poder económico. Véase HERRERO SUÁREZ, C., *ob. y lug. últ. cit.*

(68) Podemos descubrir planteamientos semejantes en el artículo 3 de la Ley de defensa de la competencia española, que concede relevancia *antitrust* a los actos *desleales*, cuando falsean la libre competencia por afectar al interés público (este precepto señala que «[l]a Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público»). Véase TRONCOSO REIGADA, M., «El marco normativo de los ilícitos desleales de relevancia antitrust (Reflexiones en torno al art. 7 LCD)», en *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, Civitas, Madrid 1996, I, pp. 1035 y ss.

Ciertamente podría argüirse frente al ejercicio de una acción *antitrust* la excepción de responsabilidad que se establece en el artículo 14 de la DCE, y que fue utilizada a fondo por la sentencia del TJUE en el caso *Google AdWords*. Pero el tribunal circunscribió su análisis a la infracción de derechos de marca, y no a los aspectos competitivos que estamos ahora considerando, que han quedado por tanto imprejuizados. Por otra parte, en una interpretación adecuada de la exención de responsabilidad, no parece que ésta pueda llevarse a tanto como para permitir la vulneración de las normas de competencia, que tienen el carácter de reglas de *orden público económico*<sup>(69)</sup>, con independencia de que los perjudicados puedan ejercitar asimismo acciones de daños (es la llamada *aplicación privada* del Derecho de la competencia<sup>(70)</sup>). La actuación de las autoridades europeas en el asunto antes reseñado de *Google*, pone de relieve en todo caso que así se presupone en la praxis de la Comisión, puesto que en ningún momento se ha puesto en cuestión la aplicabilidad de la referida excepción.

---

(69) Pone de relieve este carácter VICIANO PASTOR, J., *Libre competencia e intervención pública en la economía*, Tirant lo Blanch, Valencia 1995, esp. pp. 57 y ss.

(70) Sobre este tema nos remitimos a ALONSO LEDESMA, C./ECHEBARRÍA SÁENZ, J./HERRERO SUÁREZ, C./, GUTIÉRREZ GILSANZ, J. (coord.), *La aplicación privada del Derecho de la competencia*, Lex Nova, Valladolid 2011.