

Comité Asesor sobre Observancia

Duodécima sesión

Ginebra, 4 a 6 de septiembre de 2017

ESTUDIO SOBRE LA MANERA DE AFRONTAR LAS INFRACCIONES DEL DERECHO DE MARCAS EN INTERNET*

*Documento preparado por el Dr. Frederick Mostert, investigador en la Universidad de Oxford, profesor invitado del King's College, Londres (Reino Unido)***

RESUMEN

El presente estudio ofrece una perspectiva general de los diversos enfoques disponibles para afrontar las infracciones del Derecho de marcas en Internet, con particular hincapié en las opciones que permitan abordar las ventas en línea de productos falsificados. En él se examinan los recursos civiles, penales y administrativos vigentes, se subrayan sus debilidades en el entorno de Internet, se presentan alternativas en relación con la responsabilidad de los intermediarios, se proponen medidas voluntarias, y se plantea la necesidad de prever directrices uniformes.

I. INTRODUCCIÓN

1. Actualmente, el comercio de mercancías falsificadas que crece con mayor rapidez en todo el mundo es el que se lleva a cabo a través de Internet. Además de perjudicar a las

* Para la realización del presente estudio se ha contado con la ayuda de fondos procedentes de la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO).

** Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros. El autor desea expresar su agradecimiento a la Sra. Metka Potocnik, candidata a doctorado de la Universidad Queen Mary y profesora visitante en el King's College, Londres, por sus investigaciones y aportaciones, que han resultado de suma utilidad para la elaboración del presente estudio.

grandes marcas, afecta también gravemente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de todos los sectores industriales, a escala internacional.

2. En prácticamente todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los propietarios de marcas¹ disponen de recursos civiles contra los infractores en Internet. No obstante, con frecuencia esos recursos carecen de utilidad por los motivos siguientes: 1) a menudo el propietario de la marca desconoce la identidad de los infractores; 2) el problema del anonimato es exacerbado por el fenómeno del "*whack-a-mole*" (el juego del topo que resurge de inmediato tras ser golpeado) – situación en la que cuando un infractor es identificado y se retira su página web, aparece otro listado casi al instante en una dirección URL o una página web diferentes; 3) el gran volumen y la velocidad de las ventas de falsificaciones por Internet hacen que sean muy sensibles al factor tiempo - las publicaciones solo se mantienen durante pocas horas o pocos días; esta fugacidad dificulta de modo considerable la detección y el seguimiento oportunos de las páginas web que ofrecen mercancías falsificadas; 4) si bien los recursos civiles se complementan con medidas penales y administrativas, suele ser necesaria la detección de un gran volumen de falsificaciones para que las autoridades competentes apliquen dichas medidas; 5) no siempre está claro cuántos son los contactos o enlaces mínimos necesarios para determinar la correspondiente jurisdicción nacional; 6) los infractores que suelen utilizar más de un sitio web en diferentes países plantean un problema a la hora de ejecutar las sentencias dictadas en el extranjero; 7) actualmente no existe un mecanismo internacional para el arbitraje voluntario de casos de falsificación en Internet.

3. En la actualidad, en los Estados miembros las opciones – siempre y cuando las haya - se limitan a la aplicación de medidas voluntarias y a la atribución de algún tipo de responsabilidad principal, subsidiaria o intermedia a los proveedores de servicios de Internet. Por otra parte, habida cuenta del carácter internacional de Internet, estas opciones precisan con urgencia la elaboración de directrices uniformes y su armonización. La aplicación de medidas eficaces solo será posible si se elaboran y aplican normas técnicas y jurídicas transfronterizas y uniformes. Este estudio examinará esas cuestiones a escala mundial.

II. RECURSOS CIVILES CONTRA LAS INFRACCIONES COMETIDAS A TRAVÉS DE INTERNET

4. Entre los recursos civiles a disposición de los propietarios de marcas para luchar contra los falsificadores cabe mencionar los mandamientos judiciales, la reclamación por daños y las órdenes judiciales de destrucción de los productos infractores. Habida cuenta de que esos recursos están sujetos al Derecho, su eficacia es cuestionable, debido tanto a la naturaleza de los mercados en Internet, como a que las identidades de los infractores permanecen ocultas. Además, es bastante probable que se cometa de nuevo la misma infracción (a través de diferentes direcciones URL o páginas web), a un costo casi inexistente para el infractor. Por lo tanto, los titulares de derechos han trasladado su atención hacia los intermediarios, a través de programas de cumplimiento voluntario de la ley o mediante la interposición de litigios, en búsqueda de una observancia más eficaz de sus derechos de marca.

¹ El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) establece las normas civiles, administrativas y penales mínimas para la protección de la P.I., pero estas disposiciones no se ocupan de forma específica del entorno de Internet. Los Estados han recurrido a tratados regionales o bilaterales para reforzar la regulación de las cuestiones que atañen a la propiedad intelectual, incluida la protección de la P.I. en el entorno de Internet (por ejemplo, el artículo 20.11 del capítulo 20 del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG o CETA, por sus siglas en inglés); el párrafo 30 del artículo 18.10 del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Corea y los Estados Unidos de América y la Carta de confirmación sobre las limitaciones a los proveedores de servicios de Internet del 30 de junio de 2007).

A. RESPONSABILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS

5. Se podría tener por responsables de la infracción directa de la marca a los intermediarios de Internet, en razón de su participación en las ventas de falsificaciones a través de la red. Si bien esta responsabilidad está en principio contemplada en algunas jurisdicciones, sobre todo cuando los intermediarios usan marcas en su publicidad de Internet², en la mayoría de los casos estos intermediarios solo ofrecen los servicios que permiten al infractor vender productos falsificados a través de la red. Por lo tanto, en la mayor parte de las jurisdicciones, la respuesta de la ley se atiene a la responsabilidad subsidiaria, indirecta o delictual de los intermediarios de Internet por incumplir las medidas pertinentes en el marco de su actividad cuando ofrecen sus servicios.

a) Normas de conducta necesarias

6. Algunas jurisdicciones prevén disposiciones de salvaguarda que eximen de responsabilidad a los proveedores de servicios cuando demuestran su neutralidad o pasividad, no contribuyen a la creación del contenido o no tienen conocimiento del contenido infractor específico. Para quedar exentos de responsabilidad, los intermediarios de Internet están obligados a respetar unas “normas de conducta”. Los intentos por definir esas normas que rigen la actuación de los intermediarios aún carecen de concreción y uniformidad. No obstante, todas las jurisdicciones tienen en común el principio de que los intermediarios no son responsables de la infracción indirecta si no tienen conocimiento de la infracción directa. Asimismo, faltan por aclarar las medidas preventivas que ha de adoptar el intermediario, cuando el titular de los derechos notifique una infracción concreta.

7. En China, el Reglamento de Internet³ prevé disposiciones de salvaguarda, y la norma que rige la responsabilidad “indirecta” del intermediario es la de “diligencia razonable”⁴. Desde 2011, los tribunales han establecido que esta norma, que exige de responsabilidad indirecta al proveedor de servicios, no se limita al mero cumplimiento del procedimiento de “notificación y retirada”. Los proveedores de servicios han de adoptar medidas más estrictas para atajar las actividades ilegales, como “condenar públicamente las actividades ilícitas del vendedor en línea; rebajar su “calificación de fiabilidad” (información disponible en el sitio web); limitarle el uso del sitio web (prohibiéndole la venta de determinados productos) y, en última instancia, denegarle la utilización de la plataforma de Internet”. El cambio observado en los tribunales chinos llevó asimismo aparejadas otras medidas políticas. La circular distribuida por el Ministerio de Comercio impone varias obligaciones a los intermediarios de Internet y a los operadores de comercio electrónico, incluido el deber de “mejorar la accesibilidad a la información sobre los vendedores, los detalles de los pagos, la logística, el servicio postventa, la resolución de disputas, las compensaciones y el seguimiento del proceso”, y dichas obligaciones se reafirman en las Medidas administrativas para el comercio en línea publicadas por la Administración Estatal de Industria y Comercio en 2014⁵.

² En los Estados Unidos de América, la responsabilidad se basa en el artículo 43 a) de la Ley Lanham; *Tiffany v eBay* 600 F.3d 93 (2.º Cir. 2010), 113-114.

³ Artículo 23 del Reglamento chino de Internet.

⁴ Artículo 36 de las normas de responsabilidad civil de la República Popular China.

⁵ M Ferrante, “E-commerce platforms: liability for trade mark infringement reflections on Chinese courts’ practice and remedies against the sale of counterfeits on the internet” (2015) 10(4) JIPPL 255, 258-259 (*E-Land International Fashion (Shanghai) Co., Ltd. v Du Guofa and Zhejiang Taobao Internet Co., Ltd.*, caso Nº. 40, Primer Tribunal Popular Intermedio de Shanghai, 25 de abril de 2011; referencia: C Jianmin “Case Comment: *Yinian (Shanghai) Garments Trading Co., LTD. v Zhejiang Taobao Network Co., LTD. and Du Guofa*” (2011-12) 4 *Tsinghua China L Rev* 283, 287; traducción inglesa facilitada en ‘Circular of Further Pushing Forward the Crackdown on Intellectual Property Right Infringement and Manufacturing and Sale of Passing-offs and Inferior Products in the

[Sigue la nota en la página siguiente]

8. En Alemania, la responsabilidad de los intermediarios de Internet se basa en la legislación anterior a la existencia de Internet, en virtud de la cual la responsabilidad civil delictual de la infracción de la P.I. se da en las siguientes condiciones: 1) el acusado no es responsable de infracción principal o subsidiaria de los derechos de P.I.; 2) debe existir una relación de causalidad admisible entre los actos u omisiones del demandado y la infracción de los derechos de P.I. (puede ser continua) que dé lugar a una "interferencia"; y 3) el demandado debe tener los medios (fácticos o jurídicos) para eliminar la causa de la infracción. En lo referente al entorno de Internet, la doctrina "Störerhaftung" contempla de modo específico los casos de "subastas en Internet". En ese contexto, se estableció que los proveedores de plataformas para la comercialización a través de Internet no son responsables de la infracción de los derechos de la marca registrada, salvo que tengan conocimiento real de esa infracción. Una vez informado de la infracción, el intermediario puede ser considerado responsable por "interferencia", procediéndose entonces a dictar las medidas cautelares y preventivas pertinentes⁶.

9. En la República de Corea, la responsabilidad subsidiaria del operador del "mercado abierto" depende del conocimiento previo de una infracción específica y de la capacidad de adoptar medidas preventivas. Aunque no exista la obligación general de controlar el contenido en Internet, una vez notificada la infracción, el intermediario tiene el deber de impedir que se vuelvan a anunciar los mismos productos infractores⁷. Lamentablemente, aún falta orientación sobre el tipo de medidas preventivas que convendría aplicar.

10. En los Estados Unidos de América (EE.UU.), la infracción indirecta de los derechos de marca quedó plasmada en el dictamen emitido en el asunto *Tiffany v eBay*, que aplicó el principio de que el demandado "sabe o tiene razones para saber" que existe la infracción (la prueba de *Inwood*). Conforme con el precedente sentado por el asunto *Inwood*, hay dos maneras de establecer la responsabilidad de los proveedores de servicios: en primer lugar, "si de forma intencionada el proveedor de servicios induce a otro a infringir los derechos de marca", y en segundo lugar si el proveedor de servicios "sigue suministrando sus [servicios] a quien sabe o tiene razones para saber que está cometiendo una infracción de los derechos de marca."⁸

11. En la Unión Europea (UE), la Directiva sobre el comercio electrónico contempla salvaguardas que atañen a todas las responsabilidades por infracciones de los derechos de P.I.⁹

b) Mandamientos judiciales para bloquear las páginas web y otras medidas cautelares

12. En algunas jurisdicciones es difícil establecer la infracción de los derechos de marca por parte de un intermediario de Internet, en particular en los casos de venta de falsificaciones en línea, cuando los intermediarios no "utilizan una marca", ni "durante la transacción" ni "como marca". Sin embargo, algunas jurisdicciones han reconocido la posibilidad de dictar una

[Continuación de la nota de la página anterior]

Online Shopping Sector' and Administrative Measures for Online Trading (Administración Estatal de Industria y Comercio, 2014).

⁶ A Kur, "Secondary Liability for Trademark Infringement on the Internet: The Situation in Germany and Throughout the EU" (2013-2014) *The Columbia Journal of Law & the Arts* 37, págs. 525, 532-535

⁷ *Adidas*, Decisión del Tribunal Supremo 2010Ma817, 4 de diciembre de 2012

⁸ *Tiffany v eBay* 600 F.3d 93 (2nd Cir. 2010) 104-106; *Inwood Laboratories, Inc. v Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

⁹ Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), artículos 12-15.

medida cautelar (un mandamiento de bloqueo) contra los proveedores de servicios de Internet (ISP) que, aunque no han cometido infracción de los derechos de marca, tienen la obligación de ayudar al propietario de la marca a evitar nuevas infracciones. Los casos más notables se han presenciado recientemente en el Reino Unido¹⁰.

13. En el Reino Unido, no existe ninguna disposición legislativa específica, como el artículo 97.A) de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes relativa a los derechos de autor, que estipule el dictamen de un mandamiento de bloqueo en caso de infracción de los derechos de marca. Sin embargo, los amplios poderes concedidos en el artículo 37 de la Ley de 1981 de Tribunales Superiores confieren a los tribunales la facultad de dictar mandamientos de bloqueo en casos de falsificación de marcas en Internet.

14. En el asunto *Cartier*¹¹, el tribunal estableció las condiciones requeridas para tener la facultad discrecional de dictar un mandamiento de bloqueo contra un proveedor de servicios de Internet, sobre la base de que sus servicios se utilizaron para infringir derechos de marca, definió los principios rectores para dictar mandamientos de bloqueo de sitios web y examinó las circunstancias que se habrían de considerar en el análisis de la proporcionalidad. El tribunal decidió que si el mandamiento de bloqueo es proporcional, el costo de su aplicación ha de recaer en el proveedor de servicios de Internet¹² y no en el titular de los derechos. Esto dimana de la opción de política adoptada en la Directiva sobre la sociedad de la información¹³ y en la Directiva relativa a la observancia¹⁴, y el razonamiento que conduce a obligar a los proveedores de servicios de Internet a asumir los costos se basa en considerar que son la parte que hubiera podido evitar la infracción a un costo más bajo. En ciertos casos, puede ocurrir que esos costos se impongan al titular de los derechos, si bien en este caso concreto no fue así.

c) Medidas voluntarias – cooperación con los intermediarios de Internet

15. A raíz del aumento de las ventas en línea de productos falsificados, los titulares de derechos solicitaron a los intermediarios de Internet su cooperación voluntaria, solución exitosa hasta cierto punto, si bien no ha resultado plenamente eficaz para poner fin a las ventas de falsificaciones en la red.

16. En primer lugar, los intermediarios de Internet han desarrollado sus propias políticas de “notificación y retirada” (por ejemplo, Alibaba, Subasta, eBay, Gmarket, Interpark, Rakuten o 11th Street), que permiten a los titulares de derechos notificar una infracción de sus derechos de P.I. y al intermediario retirar el contenido infractor o las listas de los productos falsificados. Además, las autoridades administrativas de Dinamarca, Francia, los Países Bajos y la UE, han alentado la aplicación de medidas complementarias, mediante la adopción de “prácticas de colaboración voluntaria”.¹⁵ Se han propuesto asimismo otros procedimientos, como el “notice

¹⁰ Véase el documento WIPO/ACE/12/10: “Infracciones de la propiedad intelectual en Internet y el mandamiento judicial de bloqueo de sitios web en el Reino Unido”.

¹¹ *Cartier International AG & Ors v British Sky Broadcasting Ltd & Ors* – Desestimación de todas las apelaciones y ratificación de la sentencia de Arnold J [2014] EWHC 3354 (Ch); [2015] Bus LR 298; [2015] 1 All ER 949; [2015] 1 All ER (Comm) 641; y la sentencia de Arnold J [2014] EWHC 3915 (Ch); [2015] 1 All ER 1027; [2015] 1 All ER (Comm) 718; y la sentencia de Arnold J [2014] EWHC 3794 (Ch).CA (Tribunal de Apelaciones) en *Cartier* [80].

¹² Mayoría del tribunal de apelaciones en *Cartier* [145], [150] (Kitchin LJ y Jackson LJ), conforme con la sentencia de Arnold J., el juez Briggs disintió y sostuvo que el costo de la aplicación de un mandamiento de bloqueo en particular, debe siempre recaer sobre el titular de los derechos que lo solicitó.

¹³ Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (Directiva sobre la sociedad de la información).

¹⁴ Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (Directiva relativa a la observancia).

¹⁵ La Carta francesa sobre la lucha contra la venta de productos falsificados en Internet firmada entre titulares de derechos de P.I. y plataformas de comercio electrónico; el Código de conducta holandés de notificación y

and staydown" (notificación y eliminación definitiva) o el *"notice and trackdown"* (notificación y seguimiento).¹⁶ La medida de notificación y seguimiento, en particular, permitiría la divulgación de los datos de los eventuales falsificadores (por ejemplo, usuarios de los nombres de dominio bajo los cuales se venden las falsificaciones), lo que ayudaría a los titulares de derechos a defender sus intereses. Estas medidas ya se han adoptado en China, y el Reino Unido ha anunciado que las empezará a aplicar con carácter de política exploratoria.

17. En segundo lugar, se han preparado códigos de prácticas publicitarias destinados a desalentar la publicación de contenido ilegal en Internet, mediante la reducción de los ingresos publicitarios que aportan los titulares de los derechos a las plataformas en línea permisivas con el contenido ilegal o las ventas de productos falsificados.¹⁷ En tercer lugar, algunas medidas y prácticas voluntarias se centran en los intermediarios que procesan los pagos en el comercio electrónico.¹⁸

18. Si bien uno de los principales objetivos de las medidas voluntarias, códigos de prácticas u otros mecanismos no vinculantes es aumentar la eficacia de la observancia de los derechos de P.I. en Internet, es esencial hallar un equilibrio entre estas disposiciones y otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la protección de datos.

B. JURISDICCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS

19. Los recursos civiles contra los infractores en Internet plantean otros dos problemas que, pese a que afectan sustancialmente la observancia de los derechos de P.I. en la red, por ahora solo se han identificado de un modo somero. El primer problema atañe a la jurisdicción. En la actualidad no existen normas claras en cuanto a cuál es el grado necesario de vinculación con una jurisdicción determinada para que un tribunal acepte asumir la competencia de un asunto. Los casos de falsificación en línea presentarán diversos grados de "vinculación" con la jurisdicción en la que el titular de los derechos trata de hacerlos valer (por ejemplo, ¿el sitio web está dirigido a los consumidores en esa jurisdicción?). En segundo lugar, las cuestiones relativas a la ejecución de las resoluciones judiciales no se regulan internacionalmente como correspondería a la naturaleza mundial del medio de infracción. No es fácil que los titulares de derechos con sentencias favorables emitidas en una jurisdicción hagan valer estos derechos en una jurisdicción extranjera, por lo que deberán emprender procedimientos de reconocimiento y ejecución que conllevarán demoras y costos adicionales.

[Continuación de la nota de la página anterior]

retirada destinado a los proveedores de servicios de Internet que proporcionan un servicio público de telecomunicaciones en los Países Bajos; el Código de conducta danés para los proveedores de servicios de Internet relativo a la gestión de los mandamientos judiciales de bloqueo del DNS a consecuencia de infracciones de los derechos de P.I.: véase el Estudio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE sobre las prácticas voluntarias de colaboración para tratar las infracciones en línea de los derechos de marca, derechos sobre diseños, derechos de autor y derechos relacionados con el derecho de autor (Estudio EUIPO 2016), 14, 19 – 23; el artículo 16 de la Directiva sobre comercio electrónico y el artículo 17 de la Directiva relativa a la observancia.

¹⁶ F Mostert y M Schwimmer, "Notice and Trackdown" (junio de 2011) *IP Magazine* 19.

¹⁷ Código de Ética Austriaco para la Industria de la Publicidad (2014); Principios de buenas prácticas del Reino Unido en materia de comercio de publicidad digital de pantalla - Estudio EUIPO 2016, 14, 19-23. El documento WIPO/ACE/10/21 sobre las iniciativas del Interactive Advertising Bureau (IAB) de Polonia. En la UE se han iniciado prácticas similares en Austria, Dinamarca, Francia, Italia, los Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y el Reino Unido.

¹⁸ La iniciativa de la Coalición Internacional de Lucha contra las Falsificaciones (IACC), que se encarga de transmitir a los intermediarios de pagos y a los programas de portales las denuncias de los titulares, que más tarde se llamó RogueBlock – El Estudio EUIPO 2016, 14, 23-24. Véase en el documento WIPO/ACE/11/8 la contribución preparada por el Canadá "El proyecto de reembolso a las víctimas impulsado por el Centro de lucha contra el fraude del Canadá: liderar la respuesta a las falsificaciones".

III. PROCEDIMIENTOS PENALES

20. Los titulares de derechos han tratado de defenderse buscando además el apoyo de procedimientos penales con el fin de atajar las ventas de falsificaciones por Internet. Así, los organismos responsables del cumplimiento de la ley ayudarán a procesar al infractor y a poner fin a esas operaciones ilegales. En algunas jurisdicciones, estos organismos disponen de unidades especializadas que se ocupan de los productos falsificados, en particular en el ámbito comercial. En el Reino Unido, por ejemplo, los organismos encargados de hacer cumplir la ley actúan con arreglo a la *UK IP Crime Strategy 2011* (Metodología sobre delitos contra la P.I. del Reino Unido de 2011). Las ventas de productos falsificados son investigadas por la Unidad de Delitos contra la Propiedad Intelectual adscrita a la Policía Municipal de Londres. En China, la cooperación con las autoridades policiales es posible, aunque probablemente mejoren los resultados cuando los titulares de la P.I. colaboren con los investigadores, les faciliten información y muestren interés por los avances realizados. Se sigue progresando con los intentos de brindar una ayuda eficaz mediante la aplicación de medidas penales en aras del cumplimiento de la ley, como lo demuestra la interpretación judicial de los procedimientos penales para los delitos cometidos a través de Internet, publicada en 2014 por la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública. En la República de Corea, la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual creó la Policía Especial de Investigación para reforzar la observancia de la ley en materia de falsificaciones¹⁹.

21. Las preocupaciones suscitadas por el comercio ilícito revisten particular importancia en ámbitos como los productos farmacéuticos, que suponen un peligro para la vida humana. Tanto a nivel mundial como transnacional, organismos como la INTERPOL y la EUROPOL²⁰ han emprendido actividades específicas y organizado grupos de trabajo para combatir el tráfico de mercancías ilícitas.

IV. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ADUANEROS

22. Además de los regímenes de procedimientos civiles y penales, muchas jurisdicciones ofrecen a los titulares de derechos una serie de recursos administrativos y aduaneros que les permiten poner fin a la infracción de sus derechos de P.I.

23. En China, la supervisión y la gestión del comercio de mercancías en Internet son competencia de los departamentos administrativos de la industria y el comercio. Las plataformas de comercio electrónico de terceros tienen la obligación no solo de vigilar sus sitios web para detectar infracciones de la P.I., sino también de denunciar las eventuales violaciones a las autoridades y ayudarlas a “investigar y sancionar las operaciones ilegales de negocios en Internet” proporcionando información de registro o cualquier otro dato sobre el infractor.²¹ Si se descubre una violación de dicha obligación, las autoridades administrativas tienen facultades para además de indagar e investigar, incautar los objetos y los activos empresariales infractores, cerrar los locales comerciales o solicitar el cierre del sitio web infractor.

24. Otro recurso utilizado con regularidad por algunos titulares de derechos es el procedimiento de incautación de nombres de dominio (específicamente disponible en la UE y

¹⁹ Véase en el documento WIPO/ACE/12/10 el texto sobre “Arreglos institucionales establecidos en la República de Corea para afrontar la proliferación en línea de productos falsificados.

²⁰ Véase en el documento WIPO/ACE/12/10 el texto sobre “Acuerdos institucionales para hacer frente a las infracciones de la propiedad intelectual cometidas en Internet: la experiencia de EUROPOL”.

²¹ Artículo 34 de las Medidas Administrativas para el Comercio Electrónico (Administración Estatal de Industria y Comercio, 2014); el incumplimiento de esta obligación, puede suponer la imposición de una multa financiera (artículo 50).

los EE.UU.).²² Por lo general, una vez incautados, los nombres de dominio se utilizan en aras de la educación y concienciación de los consumidores respecto de los delitos contra la P.I. Esta práctica, cuando existe, resulta de particular utilidad en los casos en que las marcas registradas no aparecen en el mismo nombre de dominio. Cuando las marcas registradas aparecen en el mismo nombre de dominio, la forma más fácil de hacer valer los derechos de marca es el procedimiento de solución de controversias previsto en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme).²³

25. Por último, los propietarios de marcas también cooperarán con las autoridades aduaneras para poner fin al comercio de falsificaciones. En la UE, un titular de derechos puede paralizar las ventas de falsificaciones incluso cuando el producto infractor es adquirido por el consumidor a través de una plataforma electrónica basada fuera de la UE.²⁴

V. CONCLUSIÓN

26. La observancia de los derechos de marca en Internet aún carece de medidas eficaces para su aplicación. En una serie de jurisdicciones, los titulares de derechos pueden recurrir a los recursos civiles, administrativos y penales, pero su eficacia en el futuro dependerá de un enfoque más armonizado. Las infracciones de los derechos de marca en Internet son transfronterizas por naturaleza. En consecuencia, los mecanismos de cooperación internacional existentes, como la colaboración mediante acuerdos de asistencia judicial mutua, las órdenes internacionales de detención o de obtención de pruebas, son procesos dilatados e inadecuados para combatir las actividades delictivas en Internet caracterizadas por su gran volumen, alta velocidad y anonimato.

27. Habida cuenta de la situación actual, las mejores opciones consisten en que los intermediarios asuman la responsabilidad pertinente y se apliquen medidas voluntarias. Estas opciones precisan con urgencia de directrices y armonización uniformes porque el entorno de Internet tiene alcance mundial de por sí. Igualmente, la *World Wide Web* necesita un enfoque internacional de la observancia de los derechos de marca. La aplicación de medidas eficaces solo se logrará mediante la elaboración y la puesta en práctica de normas técnicas y jurídicas uniformes y transfronterizas.

[Fin del documento]

²² En los EE.UU. es responsabilidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y en la UE de la Europol. Véanse los documentos WIPO/ACE/11/8 “La función del centro nacional de coordinación de derechos de propiedad intelectual con respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos” y WIPO/ACE/12/10, sobre la experiencia de la Europol.

²³ <http://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/>.

²⁴ *Blomqvist y Rolex SA y otro*, Asunto C-98/13, ECLI:EU:C:2014:55.