

La exención de responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico por infracciones de la propiedad industrial*

The liability exemption of e-commerce marketplaces for industrial property infringements

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Santiago de Compostela

ORCID ID: 0000-0002-0349-3088

Recibido: 14.05.2024 / Aceptado: 21.06.2024

DOI: 10.20318/cdt.2024.8938

Resumen: El presente trabajo examina la exención de responsabilidad en la que pueden ampararse los titulares de plataformas de comercio por los productos que comercializan en ella terceras personas. A tal efecto, se estudia el régimen inicialmente establecido en la Directiva de comercio electrónico y su interpretación por el Tribunal de Justicia, para posteriormente exponer el proceso de intensificación de la responsabilidad de las plataformas, que ha encontrado su última manifestación en el reciente Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act).

Palabras clave: comercio electrónico, propiedad industrial, Reglamento de Servicios Digitales.

Abstract: This work focuses on liability exemption of electronic commerce platforms when third parties sell in them products that infringe industrial property rights. First, the regime initially established in the Directive on electronic commerce and its interpretation by the Court of Justice are studied, to subsequently expose the process of intensification of the responsibility of platforms, which has found its latest manifestation in the recent Digital Services Act

Keywords: electronic commerce, industrial property, Digital Services Act.

Sumario: I. Preliminar. II. El punto de partida: los puertos seguros de la directiva de comercio electrónico. 1. Las plataformas de comercio electrónico y el servicio de alojamiento de datos. 2. La neutralidad del operador del mercado electrónico y la imposibilidad de aplicar la exención en caso de adopción de un papel activo. A) La extensión a las plataformas del principio de actuación neutra o pasiva. B) La determinación de la existencia de un papel activo o pasivo por parte del operador de la plataforma. a) El servicio de optimización de la presentación de las ofertas de venta o la promoción de tales ofertas. b) El servicio de almacenamiento y envío de los productos comercializados en la plataforma. 3. El conocimiento de la infracción por parte del operador de la plataforma. III. la evolución hacia una mayor responsabilización de las plataformas en línea: el Reglamento de Servicios Digitales. 1. El fomento de la autorregulación y el régimen especial de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. 2. El Reglamento de Servicios Digitales. A) Consideraciones generales y ámbito de aplicación. B) El nuevo régimen jurídico de los puertos seguros.

*Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i PID2020-112707GB-I00, MODA Y BIENES INMATERIALES, financiado por Ministerio de Ciencia e Innovación (MCI)/Agencia Estatal de Investigación (AEI)/10.13039/501100011033, del cual es investigador principal el autor.

Este trabajo se ofrece como modesto homenaje al Prof. Dr. Alfonso Luis CALVO CARAVACA, insigne jurista y maestro internacionalmente reconocido, cuyas aportaciones doctrinales son una referencia para todos los iusprivatistas.

I. Preliminar

1. El comercio de productos infractores de derechos de propiedad industrial es un problema de primer orden al que el legislador y los tribunales llevan años intentando poner coto. Y en ese contexto, el auge exponencial del comercio electrónico al que se ha asistido en las últimas dos décadas ha incrementado de igual manera las lesiones de dichos derechos. Como ha destacado la OECD, Internet ha proporcionado a los infractores un nuevo y muy potente medio para la comercialización sus productos¹. Baste recordar, por ejemplo, que en el período 2017-2019 más del 50% de los productos infractores de propiedad industrial importados a la Unión Europea habían sido objeto de transacciones electrónicas².

2. La comercialización en línea de los productos infractores de la propiedad industrial tiene lugar en gran medida en plataformas de comercio electrónico (o *marketplaces*).

3. Cuando el titular de la plataforma de comercio electrónico es el único que comercializa productos en ella, no cabe duda de que si vende o comercializa productos infractores estaría cometiendo un acto lesivo de la propiedad industrial. No se olvide, a este respecto, que las distintas normas reguladoras de estos derechos configuran expresamente como acto infractor la comercialización, sin consentimiento, de productos incorporando el bien inmaterial protegido por el derecho de propiedad industrial³.

4. No obstante, surgen más dudas cuando el titular de la plataforma no comercializa directamente los productos, siendo el *marketplace* un mero instrumento para que lo hagan terceras personas, previo acuerdo con el gestor de la plataforma. En estos casos los titulares de derechos de propiedad industrial han dirigido sus reclamaciones hacia los gestores de las plataformas, porque consideran que su papel central en el proceso de comercialización les puede hacer corresponsables de la infracción y, en todo caso, les permite adoptar medidas para evitar este tipo de conductas⁴. Sin embargo, los titulares de las plataformas pretenden su exoneración, alegando su condición de meros intermediarios que no participan directamente en los actos infractores.

5. Este es el contexto de intereses contrapuestos en el que ha intervenido el legislador europeo y, si bien se establece una exención de responsabilidad por parte de los prestadores de servicios de intermediación, se aprecia una paulatina intensificación de los controles y la responsabilidad que deben asumir los titulares de las plataformas, cuya más reciente manifestación es el vigente Reglamento (UE) 2022/2065 de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales [Reglamento de Servicios Digitales o *Digital Services Act (DSA)*]. El análisis de esta normativa (*infra* III) requiere el examen de la previa regulación de la DCE y de su interpretación por el Tribunal de Justicia (TJ) (*infra* II), porque explican su origen y los criterios que deben seguirse en su aplicación.

II. El punto de partida. Los puertos seguros de la directiva sobre comercio electrónico

6. Para fomentar el comercio electrónico, la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico (DCE)⁵ estableció en su día una serie de exenciones de responsabilidad de determinados prestadores de servicios intermediarios (conocidas como *safe harbours* o puertos seguros).

¹ OECD, *The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy*, Paris, 2008, p. 82.

² OECD/EUIPO, *Misuse of E-Commerce for Trade in Counterfeits, Illicit Trade*, Paris, 2021, p. 74.

³ Tal sucede, entre otras disposiciones, en el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la UE (art. 9.3), en el Reglamento (CE) 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (art. 19) o en la Ley 24/2015, de Patentes (art. 59).

⁴ A. OHLY, «The liability of intermediaries for trade mark infringement», en G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS (ed.) *Research Handbook on Trademark Law Reform*, Edward Elgar, 2021, p. 398.

⁵ «DOUE» L 178,17 julio 2000, p. 1 ss.

1. Las plataformas de comercio electrónico y el servicio de alojamiento de datos

7. Los referidos puertos seguros se fijaron en la DCE en relación con los intermediarios que prestan servicios de mera transmisión, que realizan copias en la memoria tampón o que prestan servicios de alojamiento de datos, sin hacer referencia a los titulares de plataformas de comercio electrónico.

8. No obstante, el TJ, en su Sentencia de 11 de julio de 2011, *L'Oreal-eBay*⁶, declaró que los gestores de mercados electrónicos son un tipo de intermediario dedicado al almacenamiento de datos facilitados por sus clientes (los datos de sus ofertas de venta), percibiendo a cambio una remuneración, normalmente consistente en un porcentaje de las operaciones realizadas. En consecuencia, el TJ declaró que a los operadores de mercados electrónicos les resultaba de aplicación el puerto seguro del art. 14 DCE, que exoneraba al prestador de servicios de alojamiento de datos de los contenidos ilícitos alojados cuando no tuviese conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tuviese conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revelase su carácter ilícito, o de que, en cuanto tuviese conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actuase con prontitud para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

9. Por lo tanto, la aplicación del puerto seguro de la DCE requería del titular de la plataforma su actuación imparcial y la falta de conocimiento de la ilicitud de los productos comercializados. Y ambas exigencias o requisitos han sido analizados por el TJ, cuya jurisprudencia ha sido tenida en cuenta en el posterior proceso de reforma legislativa.

2. La neutralidad del operador del mercado electrónico como elemento determinante para la aplicación del puerto seguro

A) La extensión a las plataformas del principio de actuación neutra o pasiva

10. La vinculación entre la exención de responsabilidad y el carácter pasivo del prestador del servicio de alojamiento de datos ajenos fue puesta de manifiesto por el TJ inicialmente a propósito de la responsabilidad de los servicios de referenciación en Internet o buscadores (en la Sentencia de 23 de marzo de 2010, *Google France*)⁷. De este modo, se extendió a los motores de búsqueda la regla prevista para los servicios de *routing* y *caching* en el considerando 42 de la DCE⁸. Y, sobre esa base, el TJ reiteró tal interpretación al hilo de los gestores de plataformas de comercio electrónico en su Sentencia de 12 de julio de 2011, *L'Oreal-eBay*⁹, declarando que la exención «se aplica al operador de un mercado electrónico cuando éste no desempeñe un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados». En consecuencia, se entiende que el papel activo de la plataforma se va a traducir, bien en conocimiento, bien en control de los datos, control o conocimiento que son los elementos determinantes en la DCE para que no opere la exención.

⁶ C324/09, EU:C:2011:474, apds.107 ss.

⁷ C236/08 a C238/08, EU:C:2010:159, apd. 120. Sobre esta sentencia: F. CARBAJO CASCÓN, «El caso Google AdWords», *Rcd*, N.º 7, 2010, pp. 321 ss; y L. A. MARCO ARCALÁ, «La infracción del derecho de marca mediante palabras clave en los motores de búsqueda en Internet en la jurisprudencia reciente del TJUE», *Actas de Derecho Industrial (ADI)* 30, 2009-2010, p. 663 ss.

⁸ *Vid.* F. CARBAJO CASCÓN, «Las plataformas digitales ante la distribución de mercancías y el suministro de contenidos digitales ilícitos», *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución (Rcd)*, N.º 30, 2022, LA LEY 6035/2022 y S. KULK, *Internet Intermediaries and Copyright Law*, Wolters Kluwer, 2019, p. 114 ss.

⁹ C-324/09, EU:C:2011:474, apd. 6 de la parte declarativa. Para un comentario de la sentencia: F. CARBAJO CASCÓN, «Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico», *Rcd*, N.º 10, 2012, p. 161 ss.

B) La determinación de la existencia de un papel activo o pasivo por parte del operador de la plataforma

11. La apreciación de la adopción de un papel activo por parte del operador del *marketplace* debe ser analizada en cada hipótesis a la luz de las circunstancias concurrentes. Pero, en todo caso, el TJ indica que «el mero hecho de que el operador de un mercado electrónico almacene en su servidor ofertas de venta, determine las condiciones de su servicio, sea remunerado por el mismo y dé información general a sus clientes no puede implicar que se le excluya de las exenciones de responsabilidad previstas por la Directiva 2000/31» (Sentencia *L'Oreal-eBay*¹⁰).

12. Desde luego, existe tal papel activo si el destinatario del servicio de alojamiento de datos (es decir, el tercero que usa la plataforma para comercializar sus productos) actúa bajo la autoridad o control del prestador del servicio. De hecho, así se recogía ya en el art. 14.2 de la DCE y ahora se reitera en el art. 6.2 de la DSA). Esta previsión ha generado discusión cuando el prestador del servicio controla, no al destinatario del servicio, sino la información que este aloja, debatiéndose si tal hipótesis encaja o no en la referida previsión normativa¹¹. No obstante, en mi opinión tal debate ha quedado zanjado por el TJ al declarar que la exención «se aplica al operador de un mercado electrónico cuando éste no desempeñe un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados» (Sentencia *L'Oreal-eBay*¹²).

a) El servicio de optimización de la presentación de las ofertas de venta o la promoción de tales ofertas

13. El Tribunal de Justicia ha considerado que el titular de una plataforma de comercio electrónico desarrolla un papel activo cuando «presta una asistencia consistente, entre otras cosas, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas». En tales situaciones «cabe considerar que no ha ocupado una posición neutra entre el cliente vendedor correspondiente y los potenciales compradores, sino que ha desempeñado un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas. De este modo y por lo que se refiere a esos datos, tal operador no puede acogerse a la excepción en materia de responsabilidad prevista por el artículo 14 de la Directiva 2000/31»¹³.

14. La aplicación de este criterio por parte de los tribunales nacionales de los Estados miembros no siempre ha sido uniforme¹⁴. Así, por ejemplo, la *Ordonnance* n. 2017/59485 del *Tribunal de grande instance* de París de 21 de noviembre de 2017¹⁵, consideró que existía un papel activo del operador de la plataforma, en la medida en que jerarquizaba las ofertas y permitía a algunos vendedores darles una mayor visibilización. Además, también valoró como una muestra del control y papel activo del responsable de la plataforma, la existencia de una política de protección de los derechos de propiedad industrial en virtud de la cual se reservaba la facultad de retirar productos infractores de derechos ajenos. A su vez,

¹⁰ Apd. 115. De manera paralela, sentencias 23 marzo 2010, *Google France y Google*, C236/08 a C238/08, EU:C:2010:159, apdo. 57, y 15 diciembre 2011, *Frisdranken*, C119/10, EU:C:2011:837, apd. 29: «crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo».

¹¹ En contra: *Recommendation CM/Rec (2018) the Committee of Ministers to member States on the roles and responsibilities of internet intermediaries*, apdos. 1.3.3, E. ARROYO AMAYUELAS, «La responsabilidad de los intermediarios en internet ¿puertos seguros a prueba de futuro?», *CDT*, Vol. 12, n.1 (2020), pp. 820-821. A favor: I. ANTÓN JUÁREZ, «Infracción de un derecho de marca en plataformas de ecommerce: la actuación de la plataforma y el impacto en su responsabilidad», *CDT* Vol. 12 n. 2 (2020), p. 68.

¹² C-324/09, EU:C:2011:474, apd. 6 de la parte declarativa. Para un comentario de la sentencia: F. CARBAJO CASCÓN, «Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico», *Rcd*, N.º 10, 2012, p. 161 ss.

¹³ STJ de 12 de julio de 2011, *L'Oreal-eBay*, C-324/09, EU:C:2011:474, apd. 116.

¹⁴ Para una exposición más detenida: C. ULLRICH, *Unlawful Content Online*, Baden-Baden, Nomos, 2021, pp. 170 ss.

¹⁵ <https://justice.pappers.fr/decision/576243174731030fd34caede0612aae2>

la sentencia del *Landgericht* de Berlín de 26 de enero de 2016 (16 O 103/14)¹⁶ entendió que el operador del *marketplace* intervenía activamente porque usaba un algoritmo que seleccionaba determinadas imágenes de los productos ofrecidos por terceros. En cambio, la Sentencia del *Landgericht* de Stuttgart de 5 de junio de 2018 (17 O 928/13)¹⁷ considera que no existe papel activo del operador del *marketplace* por el mero hecho de ofrecer distintas versiones lingüísticas de las páginas con los detalles de los productos comercializados, así como un programa de protección del comprador.

15. Por su parte, en la doctrina se han indicado como elementos que pueden implicar la participación activa del operador de la plataforma en la optimización de la presentación de las ofertas de venta de terceros, el servicio de priorización publicitaria (de tal modo que las ofertas de quienes lo contratan aparecen en los primeros puestos de las búsquedas que se hacen en la plataforma), la inclusión de un producto ajeno como producto recomendado por la plataforma, o la implementación de mecanismos de clasificación de productos según la valoración de los clientes y la utilización de los resultados para la presentación de los productos¹⁸.

b) El servicio de almacenamiento y envío de los productos comercializados en la plataforma

16. Una de las cuestiones conflictivas en relación con el papel neutral o activo de los operadores de las plataformas es determinar si constituye un papel activo la prestación del servicio de almacenamiento y envío de productos por estos operadores (directamente o por medio de empresas de su grupo) a los terceros que usan la plataforma para comercializar sus productos. El debate generado a este propósito ha dado lugar a varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia. En ellos el tribunal no se ha centrado tanto en determinar si hay o no un papel activo de la plataforma, y por lo tanto en establecer si es aplicable o no el puerto seguro, cuanto en establecer si la prestación de los servicios de almacenamiento y envío de los productos puede hacer que se considere los productos son, en realidad, comercializados por la plataforma y, en consecuencia, si esta es responsable por las vulneraciones de derechos de propiedad industrial (y más en concreto por las infracciones de marca).

17. El primer asunto en el que se planteó esta cuestión al TJ fue el resuelto por la Sentencia de 2 de abril del 2020, *Coty*¹⁹, en el que se le pidió al Tribunal que determinara si una plataforma de comercio electrónico que almacena productos de los vendedores encaja en la disposición del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea [art. 9.3.b)], según la cual el titular de una marca puede prohibir ofrecer productos infractores de marca, comercializarlos o almacenarlo con dichos fines.

18. El Abogado General en sus conclusiones²⁰ propuso al TJ que declarase que una persona no almacena para un tercero (vendedor) productos que infringen un derecho de marca con el fin de ofrecerlos o comercializarlos, cuando, sin tener conocimiento de dicha infracción, no es ella misma, sino solo el tercero, el que pretende ofrecer o comercializar los productos. Pero «si esa persona se involucra activamente en la distribución de dichos productos en el marco de un programa con las características del denominado “Logística de Amazon”, al que se acoge el vendedor, puede entenderse que almacena esos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos»²¹.

19. No obstante, el TJ no siguió este planteamiento y en el fallo de su Sentencia declara que «una persona que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin

¹⁶ *Multimedia und Recht* 2016, 624.

¹⁷ *GRUR-RS* 2018, 20582.

¹⁸ G. MINERO ALEJANDRE, «¿Responsabilidad de Amazon por las ventas concertadas por terceros en su marketplace?», *Revista CESCO*, N.º37/2021, p. 39.

¹⁹ C-567/18, EU:C:2020:267.

²⁰ EU:C:2019:1031.

²¹ Parte final de las conclusiones.

tener conocimiento de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos (...) cuando no persigue ella misma estos fines». Esta lectura más restrictiva del TJ se justifica porque la cuestión prejudicial que se le formuló se refería únicamente a casos en que el operador no tiene conocimiento de que los productos infringen el derecho de marca y, además, no es el operador sino el tercero el que pretende ofrecer o comercializar los productos. Y aunque el Abogado General tiene en cuenta también los supuestos en que el operador principal de la plataforma y el prestador de servicios de almacenamiento de las mercancías se involucran activamente en la comercialización, el TJ se ciñe estrictamente a los presupuestos presentados por el tribunal alemán remitente y no entra a analizar si la implicación activa de los operadores de la plataforma implica actividad propia de comercialización y en qué casos.

20. El problema del almacenamiento y envío de los productos por parte del operador de la plataforma de comercio electrónico volvió a plantearse al Tribunal de Justicia en el asunto resuelto por su Sentencia de la Gran Sala de 22 de diciembre de 2022, *Christian Louboutin- Amazon*²².

21. Lo que se le pregunta al TJ en este asunto es si una plataforma de comercio electrónico en la que un tercero vende productos infractores de marca, realiza un uso de dichas marcas, cuando los anuncios de los terceros que incluyen la marca ajena se publican de manera uniforme y simultánea a las propias ofertas de la plataforma, sin distinguirlas en función de su procedencia, incluyendo la plataforma en estos anuncios su propio logotipo de distribuidor de renombre y, además, cuando la plataforma ofrece a los terceros vendedores servicios complementarios de almacenamiento y envío de los productos puestos en venta en su plataforma, informando a los potenciales adquirentes de que se encargará de tales actividades.

22. Pues bien, así como en el anterior caso el Abogado General adoptó una interpretación amplia favorable a la responsabilidad de la plataforma y el Tribunal de Justicia siguió una tesis más restrictiva, en este nuevo asunto sucede exactamente lo contrario. En efecto, en sus Conclusiones²³ el Abogado General consideró que debía aplicarse la doctrina de la Sentencia de 2 de abril del 2020, *Coty*. No obstante, el TJ declaró que puede considerarse que el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra, además de sus propias ofertas de venta, un mercado electrónico utiliza él mismo un signo idéntico a una marca de la Unión ajena, para productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, cuando terceros vendedores ofrecen para su venta en dicho mercado, sin el consentimiento del titular de la marca, tales productos provistos de ese signo, si un usuario normalmente informado y razonablemente atento de ese sitio establece un vínculo entre los servicios de ese operador y el signo en cuestión.

23. Según el TJ, esto ocurre, «en particular, cuando, habida cuenta de todos los elementos que caracterizan la situación, ese usuario podría tener la impresión de que es ese operador quien comercializa, él mismo, en su propio nombre y por cuenta propia, los productos provistos de ese signo»²⁴. Y es pertinente a este respecto que dicho operador: a) utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo los anuncios de los productos que vende en su nombre y por cuenta propia y los de los productos ofrecidos por terceros vendedores en dicho mercado; b) incluya su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios y c) ofrezca a los terceros vendedores, en el marco de la comercialización de los productos provistos del signo en cuestión, servicios complementarios consistentes, en particular, en el almacenamiento y el envío de dichos productos.

²² C148/21 y C184/21, EU:C:2022:1016. Para un comentario y juicio crítico positivo sobre la sentencia: I. ANTÓN JUÁREZ, «Amazon. ¿Un litigio más sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el uso de una marca?», *CDT* 2023, Vol. 15, n. 2, pp.1016-1027.

²³ EU:C:2022:422.

²⁴ Apd. 54.

24. De este modo, aunque es verdad que el TJ deja en manos de los tribunales nacionales la determinación de la existencia o no de un acto de infracción por parte del operador de la plataforma, no es menos cierto que el Tribunal admite que el ofrecimiento de servicios complementarios como el almacenamiento y envío de los productos, sin ser determinante por sí solo, sí es un elemento que puede tenerse en cuenta.

25. Por lo demás, aunque la interpretación del TJ se sienta en relación con un caso de marcas, es perfectamente aplicable a supuestos en que se produce la infracción de otros derechos de propiedad industrial²⁵.

3. El conocimiento de la infracción por parte del operador de la plataforma

26. La aplicación del puerto seguro de la DCE no solo se basa en la necesidad de que el intermediario adopte un papel pasivo o neutral. Es necesario además que no tenga conocimiento de que los productos que se comercializan en la plataforma sean ilícitos (en nuestro caso, infractores de derechos de propiedad industrial). Como ha declarado el TJ²⁶, «el prestador de tal servicio no puede ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a menos que, tras llegar a su conocimiento, gracias a la información recibida de un perjudicado o de otro modo, la ilicitud de estos datos o de las actividades del destinatario, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible». En consecuencia, aplicando estos principios a los operadores de mercados electrónicos -como ha hecho el TJ en la posterior Sentencia de 12 de julio de 2011, *L'Oreal-eBay*-, aunque el operador del mercado electrónico haya tenido un papel neutral, no será de aplicación la exención de responsabilidad «cuando haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar el carácter ilícito de las ofertas de venta en cuestión y, en caso de adquirir tal conocimiento, no haya actuado con prontitud»²⁷.

27. El conocimiento por parte del operador del *marketplace* del carácter ilícito de la información alojada puede adquirirse de cualquier modo, lo que engloba «tanto la hipótesis de que el operador de un mercado electrónico descubra la existencia de una actividad o información ilícitas como consecuencia de una investigación realizada por su propia iniciativa como la hipótesis de que le sea notificada la existencia de este tipo de actividad o información»²⁸.

28. En todo caso, en relación con las investigaciones realizadas por propia iniciativa del operador del *marketplace* debe tenerse en cuenta que la DCE -al igual que hace ahora la DSA- prohibía a los Estados miembros imponer a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos transmitidos o almacenados, así como una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas (art 15 DCE). Y a propósito de las notificaciones de terceros en la DCE el TJ aclaró que el mero hecho de recibir una notificación no debe dar lugar, de modo automático a la no aplicación del puerto seguro, porque la notificación «puede resultar excesivamente imprecisa o no encontrarse suficientemente fundamentada». Por eso, las notificaciones han de ser valoradas por los tribunales nacionales «para apreciar, habida cuenta de la información que se ha comunicado de este modo al operador, si éste tenía realmente conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar ese carácter ilícito»²⁹.

²⁵ Es muy significativa, por ejemplo, la sentencia del *Landgericht* Düsseldorf de 22.8.2023 (14C O 67/23, DE:LGD:2023:0822.14C.O67.23.00) en la que se hizo responsable a la plataforma Amazon por la comercialización en ella por parte de tercero de unas lámparas que incorporaban un diseño industrial que se entendió lesivo de un derecho previo.

²⁶ Sentencia de 23 de marzo de 2010, *Google France*, C-236/08, apd. 109.

²⁷ Apd. 124.

²⁸ STJ 12 julio 2011, *L'Oreal-eBay*, apd. 122.

²⁹ STJ 12 julio 2011, *L'Oreal-eBay*, apd. 122.

III. La evolución hacia una mayor responsabilización de las plataformas en línea: el reglamento de servicios digitales

1. El fomento de la autorregulación y el régimen especial de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea

29. La Unión Europea ha insistido en los últimos años en el fomento de una implicación cada vez mayor de los intermediarios en la lucha contra el comercio de productos ilícitos.

30. Este fenómeno se ha materializado, en primer lugar, en el fomento de la autorregulación, de modo que los operadores de las plataformas asuman voluntariamente mayores obligaciones de control y monitorización. Destaca a este respecto el *Memorandum of Understanding on the sale of counterfeit goods*, cuya versión actual es de 2016, memorando impulsado por la Comisión Europea.

31. Además de este fomento de la autorregulación, la tendencia hacia una mayor responsabilización de las plataformas en línea se ha ido apreciando en diferentes comunicaciones³⁰ y recomendaciones de la UE³¹ y ha acabado dando lugar a dos importantes reformas legislativas, la primera de ámbito sectorial y referida únicamente a la propiedad intelectual, y la segunda, de ámbito general, aplicable ya a los derechos de propiedad industrial.

32. En efecto, la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital ha creado un nuevo tipo de prestadores de servicios de la sociedad de la información, los denominados «prestadores de servicios para compartir contenidos en línea», a los que ha excluido del puerto seguro por los contenidos ajenos alojados (previsto inicialmente en la DCE y ahora en la *DSA*) en relación con los actos de comunicación o de puesta a disposición del público de obras protegidas por derechos de autor u otras prestaciones protegidas que hayan sido cargadas por sus usuarios. Por el contrario, estos prestadores solo podrán ampararse en un nuevo puerto seguro, mucho más débil, introducido por la propia Directiva (UE) 2019/790 (art. 17.4) según el cual, no responderán por dichos actos cuando: a) hayan hecho los mayores esfuerzos por obtener una autorización, b) hayan hecho, de acuerdo con normas sectoriales estrictas de diligencia profesional, los mayores esfuerzos por garantizar la indisponibilidad de obras y otras prestaciones específicas respecto de las cuales los titulares de derechos les hayan facilitado la información pertinente y necesaria, y en cualquier caso c) hayan actuado de modo expeditivo al recibir una notificación suficientemente motivada de los titulares de derechos, para inhabilitar el acceso a las obras u otras prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web, y hayan hecho los mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro. Se pone de manifiesto, así, la mayor responsabilidad que asumen este tipo de operadores, sin que proceda en este momento un estudio más detenido de este régimen³², toda vez que no se aplica a los operadores de mercados electrónicos, que no son considerados «prestadores de servicios para compartir contenidos en línea», como expresamente dispone el art. 2.6 de la Directiva (UE) 2019/790.

³⁰ Es el caso de la Comunicaciones de la Comisión «Un sistema equilibrado de garantía de cumplimiento en materia de propiedad intelectual en respuesta a los retos sociales actuales» 29.11.2017 [COM(2017) 707 final]; «Las plataformas en línea y el mercado único digital», 25.5.2016 [COM (2016) 288], «Un mercado único digital conectado para todos», 10.5.2017 [COM (2017) 228] y «Lucha contra el contenido ilícito en línea Hacia una mayor responsabilización de las plataformas en línea» [COM/2017/0555 final, 28.9.2017].

³¹ Recomendación sobre las medidas destinadas a luchar, de manera eficaz, contra los contenidos ilícitos en línea, 1.3.2018 [C(2018) 1177 final].

³² Para un análisis de esta normativa: M. PEGUERA POCH, «La exoneración de responsabilidad por infracción directa en la Directiva de Derechos de autor en el mercado único digital», *ADI*, 39, 2018-2019, pp. 229-249.

2. El Reglamento de Servicios Digitales

A) Consideraciones generales y ámbito de aplicación

33. Frente al carácter sectorial de la Directiva (UE) 2019/790, la normativa del Reglamento de Servicios Digitales o *DSA*), tiene carácter general, aplicándose también a los operadores de mercados en línea y refiriéndose a todo tipo de responsabilidad (y, por lo tanto, también a la derivada de la infracción de derechos de propiedad industrial)³³.

34. La *DSA* establece una regulación en distintas capas. Así, junto a una serie de obligaciones para todos los prestadores de servicios intermediarios, sienta otras obligaciones específicas para los prestadores de servicios de alojamiento de datos, y otras aún más concretas para los prestadores de plataforma en línea. Y, finalmente, presta especial atención a las plataformas y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño.

35. Por lo tanto, la *DSA* se ocupa de manera muy destacada de las plataformas en línea, lo que supone una importante diferencia con la *DCE*, donde no se hace mención expresa a ellas. Y dentro del concepto de plataformas en línea encajan las de comercio electrónico, toda vez que dicho concepto se define (art. 3.i) como «un servicio de alojamiento de datos que, a petición de un destinatario del servicio, almacena y difunde información al público, salvo que esa actividad sea una característica menor y puramente auxiliar de otro servicio o una funcionalidad menor del servicio principal y que no pueda utilizarse sin ese otro servicio por razones objetivas y técnicas, y que la integración de la característica o funcionalidad en el otro servicio no sea un medio para eludir la aplicabilidad del presente Reglamento». Y, como se reconoce en el considerando 13, esta definición engloba, entre otras plataformas, «las plataformas en línea que permiten a los consumidores celebrar contratos a distancia con comerciantes».

36. La *DSA* sigue el criterio del lugar de destino en vez del lugar de origen, de modo que se aplica solo a las plataformas -y demás servicios de intermediación- que presten servicios a destinatarios que tengan su lugar de establecimiento o estén situados en la Unión, con independencia de cuál sea el lugar de establecimiento de los prestadores de dichos servicios intermediarios (art. 2.1).

B) El nuevo régimen jurídico de los puertos seguros

37. Una de las grandes novedades de la *DSA* es el establecimiento de un marco para la exención condicionada de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios, recogido en el capítulo segundo, que viene a sustituir a los preceptos sobre la materia contenidos en la *DCE* (así como a las normativas nacionales que los incorporaban). Con todo, esta nueva regulación de la *DSA* toma como base la de la *DCE*, incorporando expresamente a la normativa algunos de los desarrollos e interpretaciones realizados por el TJ.

38. La exoneración de responsabilidad de los prestadores del servicio de alojamiento de datos (aplicable a las plataformas en línea) se contiene en el artículo 6 *DSA*, cuyo contenido es muy similar al del art. 14 *DCE*, de modo que también se fija el conocimiento y el control por parte del prestador como elementos clave de los que depende la aplicación o no de la exención. Y en ese mismo sentido, la *DSA* se hace eco de la jurisprudencia del TJ sobre el necesario papel neutral del intermediario, al afirmar en el considerando 19 que «las exenciones de responsabilidad establecidas en el presente Reglamento no deben aplicarse cuando, en lugar de limitarse a la prestación neutra de los servicios mediante un

³³ Con la *DSA* ha quedado arrumbada la posibilidad de intentar extraer de la Directiva 2019/740 elementos interpretativos para superar la regulación de la *DCE*, *Vid.* E. TREPPOZ, «La propriété intellectuelle est-elle de retour sur les plateformes?», en X. DELPECH (Dir.), *L'émergence d'un droit des plateformes*, Paris, Dalloz, 2021, p. 158 ss.

tratamiento meramente técnico y automático de la información proporcionada por el destinatario del servicio, el prestador de servicios intermediarios desempeñe un papel activo de tal índole que le confiera conocimiento de dicha información o control sobre ella»³⁴.

39. Sobre esa base, y por lo que respecta al conocimiento, el art. 6.1 DSA dispone que la exención opera cuando el intermediario (en nuestro caso el operador del *marketplace*) «a) no tenga conocimiento efectivo de una actividad ilícita o de un contenido ilícito y, en lo que se refiere a solicitudes de indemnización por daños y perjuicios, no sea consciente de hechos o circunstancias que pongan de manifiesto la actividad ilícita o el contenido ilícito, o b) en cuanto tenga conocimiento o sea consciente de ello, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar el contenido ilícito o bloquear el acceso a este».

40. El reglamento deja claro ahora que el conocimiento ha de ser un conocimiento específico y concreto³⁵, aunque no lo hace en la parte normativa sino en su considerando 22, cuando afirma que no cabe entender que el prestador de servicio obtenga conocimiento efectivo o consciencia de la actividad o contenido ilícitos «por el mero hecho de que el prestador sea consciente, de manera general, de que su servicio también se utiliza para almacenar contenidos ilícitos. Además, el hecho de que el prestador indexe automáticamente la información cargada en su servicio, tenga una función de búsqueda y recomiende información basándose en los perfiles o preferencias de los destinatarios del servicio no es motivo suficiente para considerar que dicho prestador tenga un conocimiento “específico” de las actividades ilegales llevadas a cabo en esa plataforma o de los contenidos ilícitos almacenados en ella».

41. El conocimiento de la ilicitud se puede adquirir a raíz de una comunicación de una autoridad judicial o administrativa de un Estado miembro, que pueden dictar órdenes de actuación contra contenidos ilícitos (art. 9). Pero también como consecuencia de la notificación de un tercero o como resultado de una búsqueda realizada de oficio por el operador del *marketplace*.

42. La DSA presta especial atención a las notificaciones de terceros, y en tal sentido una de las principales novedades del nuevo régimen es la introducción de la obligatoriedad de los mecanismos de notificación y acción para los prestadores de servicios de alojamiento de datos (art. 16). Se dispone, así, que estos prestadores establecerán mecanismos que permitan que cualquier persona física o entidad que considere que un contenido concreto es ilícito se lo pueda notificar. Dichos mecanismos serán exclusivamente electrónicos y de fácil acceso y manejo. Además, los mecanismos serán de tal naturaleza que faciliten el envío de notificaciones suficientemente precisas y adecuadamente fundamentadas, lo cual es necesario, como se indica en el considerando 22 de la DSA, «para que un operador económico diligente, de manera razonable, pueda detectar y evaluar el contenido presuntamente ilícito y, en su caso, actuar contra él». La importancia de estos mecanismos reside en que las notificaciones que se realicen por medio de ellos se considerará que proporcionan al intermediario (en nuestro caso al operador del *marketplace*) un conocimiento efectivo o le permiten ser consciente de la ilicitud del contenido alojado (en nuestro caso, de la infracción del correspondiente derecho de propiedad industrial de que se trate), siempre que las notificaciones «permitan a un prestador diligente de servicios de alojamiento de datos determinar, sin un examen jurídico detallado, que la información o la actividad pertinentes son ilícitas» (art. 16.3).

43. Si bien los referidos mecanismos de notificación pueden ser empleados por cualquier tercero, la DSA crea la figura de los alertadores fiables (art. 22) y les otorga especial relevancia en relación con las plataformas en línea. Así, estos alertadores son entidades que, además de poseer conocimientos y competencias específicos para detectar, identificar y notificar contenidos ilícitos, no dependen de ningún

³⁴ En todo caso, como afirma E. R. RESTELLI (*Le piattaforme digitali*, Milano, Giuffrè, 2022, p. 82) una cosa es el conocimiento efectivo de la ilicitud del contenido y otra el papel activo del intermediario, papel activo que impide *tout court* la aplicación del beneficio de la irresponsabilidad.

³⁵ Esto supone dar un paso en relación con lo dispuesto en el art. 14 DCE, como acertadamente reconoce Z. KRÓKIDA, *Internet Service Provider Liability for Copyright and Trade Mark infringement*, Oxford, Hart, 2022, p. 160.

prestador de plataformas en línea, realizan sus actividades con el fin de enviar notificaciones de manera diligente, precisa y objetiva y, además, han sido reconocidas como tales alertadores fiables por parte de un Estado miembro (en particular por el coordinador de servicios digitales que la DSA exige nombrar a cada Estado)³⁶. Una vez concedida a una entidad la condición de alertador fiable, deben considerarla como tal todos los prestadores de plataformas en línea incluidos en el ámbito de aplicación de la DSA, prestadores que adoptarán las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurarse de que se otorgue prioridad a las notificaciones enviadas por los alertadores fiables, dentro de su ámbito de especialidad y de que se tramiten y resuelvan sin dilación indebida.

44. Por lo que respecta a las búsquedas que pueden realizar de oficio las plataformas en línea para localizar contenidos ilícitos (como infracciones de derechos de propiedad industrial la DSA, al igual que hacía la DCE, dispone (art. 8), que «no se impondrá a los prestadores de servicios intermediarios ninguna obligación general de monitorizar la información que transmitan o almacenen, ni de buscar activamente hechos o circunstancias que indiquen la existencia de actividades ilícitas». Sin embargo, aunque no exista una obligación legal de monitorización o búsqueda activa nada impide que los intermediarios la realicen de forma voluntaria. De hecho, ya en su Comunicación de 2017 titulada «Lucha contra el contenido ilícito en línea. Hacia una mayor responsabilización de las plataformas en línea»³⁷, la Comisión Europea fomentaba la adopción por las plataformas de medidas proactivas para detectar y retirar los contenidos ilícitos, como las tecnologías de detección automática y de filtrado. Para ello, y para evitar las reticencias que estaban mostrando algunas plataformas, al considerar que la implantación de estos sistemas de detección podría hacer que se entendiera que adoptan un papel activo contrario a la aplicación del puerto seguro, se ha incorporado en la DSA (art. 7) la llamada cláusula del buen samaritano, según la cual, no se considerará que los prestadores de servicios intermediarios no reúnen las condiciones para acogerse a las exenciones de responsabilidad «por la única razón de que realicen, de buena fe y de modo diligente, investigaciones por iniciativa propia de forma voluntaria, o adopten medidas con el fin de detectar, identificar y retirar contenidos ilícitos, o bloquear el acceso a estos, o adoptar las medidas necesarias para cumplir los requisitos del Derecho de la Unión y del Derecho nacional en cumplimiento del Derecho de la Unión».

45. En todo caso, y como se recuerda en el considerando 30 de la DSA, la ausencia de una obligación general «no afecta a las obligaciones de monitorización en un caso específico y, en particular, no afecta a las órdenes de las autoridades nacionales de conformidad con el Derecho nacional, en cumplimiento del Derecho de la Unión, conforme a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea» y de conformidad con las condiciones establecidas en el Reglamento; órdenes que pueden implicar la obligación, no solo de suprimir datos infractores de un derecho de propiedad industrial o intelectual, sino también los datos almacenados cuyo contenido sea idéntico al de una información declarada ilícita con anterioridad, así como la obligación de bloquear el acceso a ellos, sea quien fuere el autor de la solicitud de almacenamiento de tales datos (STJ de 3 de octubre de 2019, *Glawischnig*³⁸).

46. Por lo demás, cuando el prestador del servicio de alojamiento de datos considere que una determinada información o contenido alojado es ilícito (ya sea a raíz de una notificación, ya como consecuencia de una búsqueda de oficio) podrá retirar el contenido ilícito o bloquear el acceso a este (y si no lo hace no podrá ampararse en la exención de responsabilidad del art 6 DSA). Es más, en el caso específico de las plataformas en línea, y según el art. 23.1 DSA, los prestadores suspenderán, durante un período razonable y después de haber realizado una advertencia previa, la prestación de sus servicios a quienes proporcionen con frecuencia contenidos manifiestamente ilícitos (del mismo modo que podrán suspender el tratamiento de notificaciones y reclamaciones presentadas por quienes hayan enviado con frecuencia otras previas manifiestamente infundadas).

³⁶ El listado de los reconocidos puede verse en <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/trusted-flaggers-under-dsa>

³⁷ COM/2017/0555 final, 28.9.2017.

³⁸ C-18/18 EU:C:2019:821, apdo. 37.

47. Ahora bien, todas estas decisiones se sujetan a una serie de cautelas y garantías, que se intensifican cuando se trata de prestadores de plataformas en línea, de modo que los intermediarios han de tener en cuenta los intereses de todos los implicados (titulares de derechos que se puedan ver infringidos y usuarios de las plataformas), lo que obliga a una toma ponderada de decisiones, tras un sistema de *check and balances*³⁹.

48. Así, entre otras medidas, la decisión -que ha de comunicarse al destinatario del servicio (es decir, al tercero que usa la plataforma para comercializar sus propios productos)- ha de estar motivada de manera clara y específica (art. 17), incluyendo, entre otros extremos una referencia al fundamento jurídico utilizado y explicaciones de por qué la información se considera contenido ilícito conforme a tal fundamento, así como la indicación de si el contenido que se considera ilícito ha sido detectado por sistemas de filtrado automático por medio de inteligencia artificial.

49. En esa misma línea, se pretende luchar contra el fenómeno del *overblocking*, que se produce cuando las plataformas retiran, automáticamente y sin ulteriores consideraciones, todos los contenidos en relación con los que reciben notificaciones o de los que sospechan que pueden ser infractores, lo que puede provocar retiradas injustificadas fruto de denuncias abusivas o temerarias por parte de terceros. Por ello, los afectados -tanto los destinatarios del servicio como los que hayan presentado una notificación- podrán acudir a un sistema interno de gestión de reclamaciones frente a la decisión adoptada por la plataforma en línea, sistema con el que éstas han de contar obligatoriamente (art. 20)⁴⁰, pudiéndose acudir con posterioridad a cualquier órgano de resolución extrajudicial de litigios certificado por el coordinador de servicios digitales del Estado miembro en el que esté establecido (art. 21), así como acudir a un órgano jurisdiccional de conformidad con el Derecho aplicable. No obstante, estos mecanismos extrajudiciales se configuran como simples mediaciones, toda vez que expresamente se dispone que no estarán facultados para imponer una resolución del litigio vinculante a las partes.

50. Por lo demás, la mayor responsabilización de los operadores de plataformas también se manifiesta en la regulación específica que la DSA introduce en relación con las plataformas de muy gran tamaño (que son aquellas que tengan un promedio mensual de destinatarios del servicio activos en la UE igual o superior a 45 millones y hayan sido designadas como tal por la Comisión). Estas plataformas detectarán, analizarán y evaluarán con diligencia cualquier riesgo sistémico en la Unión que se derive del diseño o del funcionamiento de su servicio y los sistemas relacionados con este, incluidos los sistemas algorítmicos, o del uso que se haga de sus servicios (art. 34), riesgos entre los que se encuentran los referidos a la difusión de contenido ilícito a través de sus servicios; y aplicarán medidas de reducción de riesgos razonables, proporcionadas y efectivas, adaptadas a los riesgos sistémicos específicos detectados (art. 35), incluidos cambios en la velocidad en la gestión de las notificaciones recibidas y la rápida retirada o bloqueo de los contenidos notificados.

51. El art. 6.2 DSA también dispone que no se aplicará el puerto seguro cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o el control del prestador del servicio de alojamiento de datos, porque, obviamente, en tal caso éste último no tendrá un papel neutro. Y en el considerando 23 se pone el ejemplo del prestador de una plataforma en línea que permite a los consumidores celebrar contratos a distancia con comerciantes determine el precio de los productos o servicios ofertados por el comerciante. Por lo demás, y aunque la DSA se refiere solo al control sobre el destinatario del servicio, tal como ya hacía la DCE, debe recordarse que el TJ ha considerado que la exención «se aplica al operador de un mercado electrónico cuando éste no desempeñe un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados» (Sentencia *L'Oreal-eBay*).

³⁹ F. HOFMANN-B. RAUE, «Enleitung», en F. HOFMANN-B. RAUE (Hrsg.), *Digital Services Act*, Baden-Baden, Nomos, 2023, p. 36; B. RAUE, «Art. 23. Maßnahmen und Schutz vor missbräulicher Verwendung», en F. HOFMANN-B. RAUE (Hrsg.), *Digital Services Act*, Baden-Baden, Nomos, 2023, p. 410.

⁴⁰ Salvo que se trate de microempresas o pequeñas empresas (arts. 19 y 20).

52. Finalmente, el art. 6.3 de la DSA introduce un nuevo supuesto en el que no se aplicará la exención de responsabilidad. Se trata, no obstante, de un supuesto con un ámbito de aplicación muy específico, pues solo se refiere a los operadores de plataformas en línea y más concretamente cuando se trata de plataformas «que permitan que los consumidores celebren contratos a distancia con consumidores». Y, además, la no aplicación de la exención no tiene carácter general, sino que solo se refiere «a la responsabilidad, en virtud del Derecho en materia de protección de los consumidores». Sobre esa base, el art. 6.3 DSA impide la aplicación del puerto seguro cuando la plataforma «presente el elemento de información concreto, o haga posible de otro modo la transacción concreta de que se trate, de manera que pueda inducir a un consumidor medio a creer que esa información, o el producto o servicio que sea el objeto de la transacción, se proporcione por la propia plataforma en línea o por un destinatario del servicio que actúe bajo su autoridad o control». Por lo tanto, se considera legalmente que en estos casos el contenido se ofrece como propio por la plataforma y, en consecuencia, no procede la exención.

53. En todo caso, pese al carácter tan limitado de esta disposición⁴¹, debe insistirse en que, cuando un intermediario ofrezca el contenido ajeno como propio o de tal manera que se pueda creer que es así, no estará actuando con la neutralidad exigida y, por lo tanto, y de acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, tampoco se podrá aplicar la exención. Piénsese, por ejemplo, en un empresario que en una plataforma celebra contratos con otros empresarios, comercializando productos que infringen derechos de marca. Si el prestador de la plataforma presenta los productos del primer empresario como propios, haciendo creer a los empresarios adquirentes que es así, el prestador responderá por infracción de marca, según la jurisprudencia del TJ en la ya analizada sentencia *Christian Louboutin- Amazon*.

⁴¹ Lo destacan: A. MARTÍNEZ-NADAL, «Naturaleza (y responsabilidad) de las plataformas digitales: de la Directiva de comercio electrónico a la propuesta de Reglamento de Servicios Digitales», en A. MADRID PARRA-L. ALVARADO HERRERA (Dir.), *Derecho digital y nuevas tecnologías*, Aranzadi, 2022, p. 406; y F. HOFMANN, «Art. 6», en F. HOFMANN-B. RAUE (Hrsg.), *Digital Services Act*, cit., p. 161.