

DOS MINUTOS DE DOCTRINA

4 de septiembre de 2015

LA BATALLA ENTRE NIKE Y DEREMATE.COM

Las antiguas disputas entre comerciantes en las ferias medievales han sido reemplazadas por las contiendas entre gigantes en los mercados virtuales. Pero el derecho se adapta.

Desde 2004, Nike International Ltd. y DeRemate.com de Argentina SA estuvieron en litigio, a raíz de ventas en el mercado virtual de productos con la marca de la primera; en algunos casos, de falsificaciones y en otros de productos de contrabando.

Además de objetar el uso de sus marcas, Nike se quejó de que DeRemate.com usara “palabras clave” que incluían el término “Nike” (como “tipo Nike”, “réplica Nike” o “símil Nike”) para derivar búsquedas hacia su sitio a través de buscadores de Internet.

En mayo de 2005, las dos partes llegaron a un acuerdo que puso fin al pleito: DeRemate.com reconoció los derechos de Nike sobre sus marcas y se comprometió a impedir, con métodos tecnológicos adecuados, que se publicaran ofertas de artículos ilegales o que se infringieran las marcas en cuestión.

El acuerdo estipuló que si se anunciaba en la página de DeRemate.com un producto que hiciera referencia a un “símil Nike”, tipo Nike”, etc., el producto sería eliminado de las ofertas en 24 horas; de lo contrario, DeRemate.com sería multada. Cuando los

productos no fueran originales, Nike International se comprometía a enviar una “notificación de alerta” y el producto sería dado de baja en el mismo plazo.

En 2008 Nike inició un nuevo pleito, porque verificó nuevas infracciones a sus derechos marcarios. Pidió además una medida cautelar para que DeRemate.com cesara provisoriamente “todo uso y/o explotación” de sus marcas en su sitio de Internet y que suspendiera toda publicación de productos con las marcas “Nike” hasta que pudiera identificarse en forma fehaciente a todos los que los ofrecían y se asegurara el respeto a sus derechos de propiedad.

Antes de la sentencia que analizaremos, hubo varias decisiones de los tribunales con relación al pleito. Entre otras, se determinó que el acuerdo de 2005 no fue suficiente para evitar nuevas violaciones a los derechos de Nike, y que las obligaciones que DeRemate.com imponía a sus usuarios no habían sido eficientes a ese efecto. También se estableció que los clientes de Deremate.com que infringían las reglas de uso de la plataforma podían reiterar sus conductas perjudiciales hacia Nike sin consecuencia alguna (como la cancelación

del acceso a la plataforma). También se determinó que las restricciones afectaban a vendedores o subastadores de productos Nike de segunda mano y a los revendedores de productos legítimos.

Para evitar esos efectos negativos, la justicia ordenó a DeRemate.com que cada vez que recibiera una “notificación de alerta” de Nike, proporcionara a ésta la identificación completa de los oferentes de los productos en infracción. Y también se le ordenó que, mientras no comunicara al juzgado interviniente que se encontraba en condiciones tecnológicas de cumplir con esas exigencias, mantuviera la prohibición de la publicidad y las ventas o subastas de productos con las marcas de Nike.

Recién ocho meses más tarde de esa orden, en julio de 2009, DeRemate.com comunicó que estaba en condiciones tecnológicas de identificar a los oferentes.

Como resultado, Nike asumió una carga de “vigilancia activa”: al detectar cualquier infracción debía comunicarla a DeRemate.com. Ésta, por su parte, debía mantener un registro de sus usuarios y oferentes “idóneo y eficiente”, para poder suministrar a Nike todos sus datos identificatorios apenas recibiera una notificación de alerta y dar de baja a los infractores.

En su demanda, Nike sostuvo que se violaban sus marcas a través de un uso ilegítimo. DeRemate.com alegó que nunca se probó que los productos anunciados fueran apócrifos y que no había hecho uso ilícito de las marcas de Nike, pues su plataforma no constituía una “tienda virtual”, sino un punto de encuentro “on line” de compradores y vendedores que realizan transacciones electrónicas entre ellos, ya sea a precio fijo o en subastas. En

otras palabras, DeRemate.com sostuvo ser *un proveedor de servicios*.

En primera instancia se dio la razón a Nike, pues DeRemate.com no fue suficientemente diligente en el cumplimiento del acuerdo de 2005 ni implementó un sistema que evitara la repetición de violaciones a los derechos marcarios de Nike. Como el juez entendió que los daños eran de difícil determinación, los estimó en \$ 150.000.

Las dos partes apelaron. DeRemate.com se quejó de que no existía prueba alguna acerca de la supuesta ineficiencia de las políticas de protección de la propiedad intelectual en su sitio de Internet y que no se tuvo en cuenta que Nike no cumplió con su obligación de emitir notificaciones de alerta. También entendió que el hecho de que se constataran ventas de productos con la marca Nike no implicaba, de por sí, una infracción, pues no era DeRemate.com quien “usaba” la marca, ni tampoco se demostró que los productos fueran apócrifos.

La Cámara¹ dividió las infracciones en tres grupos: (a) las ofertas de productos apócrifos con la marca Nike o marcas similares o próximas; (b) las ofertas de productos que se revenden sin cajas, puestos a disposición del comprador por “canales desconocidos” y (c) el uso de la marca Nike como “palabra clave” por parte de DeRemate.com, para que, a través de enlaces privilegiados con los buscadores Google y Yahoo!, los interesados ubicaran su plataforma.

Con respecto a las ofertas mencionadas en (b), la Cámara entendió que Nike tenía derecho a conocer los datos identificatorios

¹ In re “Nike c. DeRemate.com” CNFedCyC (I), 2015; LL 4 de agosto de 2015; AR/JUR/20657/2015

de los usuarios u oferentes para poder denunciarlos ante el fisco y defender la competencia leal en el mercado argentino.

La Cámara también entendió que aunque DeRemate.com no compite con Nike, usó las marcas de ésta con finalidad comercial, para captar clientela, a través de la contratación de enlaces y el uso de palabras clave (como “zapatillas Nike”) para que los usuarios de los motores de búsqueda fueran dirigidos a su sitio web. *Por lo tanto, su actividad beneficiaba a los anunciantes de la plataforma.* El uso de esas palabras clave *dañó al titular de la marca, porque “diluía” el signo marcario notorio propiedad de Nike y confundía a los internautas.* La contratación de buscadores para que orienten a la clientela a través de las marcas de Nike *optimizó las posibilidades de los oferentes y produjo mayor lucro al lograr mayor número de ofertas.*

El tribunal entendió también que los “términos y condiciones” impuestos por DeRemate.com a sus clientes eran insuficientes para evitar que se cometieran actos dañosos contra los derechos de Nike. En este sentido, DeRemate.com *captó clientela para sus propias actividades, confundió a los usuarios y consumidores y afectó la integridad de la marca ajena.* Por

consiguiente, se la declaró responsable de las infracciones propias, *pero también de las ajenas, puesto que tuvo un rol activo en esas operaciones. No fue un mero anunciante neutral. Aun su papel pasivo lo hizo responsable al tener conocimiento efectivo de las ofertas ilícitas de los terceros.*

De todos modos, la Cámara no hizo lugar al cese de toda aparición de la marca Nike y de toda comercialización de productos con ese nombre, porque el sistema de ventas on line *incluye transacciones lícitas* (como la venta de productos usados).

El tribunal entendió que los daños no pudieron determinarse, ni se probaron daños por ganancias dejadas de percibir. Pero como *toda infracción marcaria provoca un daño y los jueces deben evitar que las dificultades de prueba conduzcan a resultados injustos que favorezcan la impunidad,* se los apreció “en el marco general del conflicto”. También hubo un daño por el uso por DeRemate.com de los términos “zapatillas Nike” como enlaces patrocinados de los buscadores de Internet.

En consecuencia, se confirmó la condena y se elevó su monto a \$ 200.000.

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**