

PROPIEDAD INTELECTUAL

Consejos legales para proteger con

La Red puede generar problemas a los buques insignia de las empresas, pero los expertos creen que la tecnología

Víctor Moreno. Madrid

La marca de una empresa es uno de los elementos más distintivos y puede convertirse en uno de los activos financieros más valiosos de la firma. Además, hay que tener en cuenta que, actualmente, los activos intangibles de propiedad industrial e intelectual pueden llegar a representar hasta un 80% del valor de un negocio. Por esta razón, es esencial contar con las herramientas, estrategias y recursos adecuados para protegerla de cualquier tipo de infracción, ya sea en el mundo físico o en Internet.

El entorno digital puede generar grandes oportunidades, pero también retos, puesto que se trata de un espacio sin fronteras en el que resulta complicado identificar las infracciones y, sobre todo, quién está detrás de las mismas o cuál es la jurisdicción competente ante la que reclamar o solicitar algún tipo de sanción contra el ilícito cometido por un tercero.

La vulneración de derechos de marca es un problema real y frecuente. Según indica Pablo López, director general de Foro Marcas Renombradas Españolas, es “una cuestión capital que afecta directamente a la competitividad de las compañías. Y una correcta protección de los activos –en muchos casos más valiosos de la empresa– como son los intangibles, es clave, es una condición *sine qua non*”.

Infracciones diarias

Algo que corrobora Rosa Tous, presidenta de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), que insiste en que este tipo de infraccio-

nes se dan a diario, por lo que es fundamental contar con los recursos adecuados y hay que tratar de anticiparse “a las potenciales problemáticas, ir un paso por delante a la hora de enfrentarse al uso ilegal de la propiedad industrial de las compañías”.

Otro de los problemas o riesgos, destaca Juan José Caselles, jefe del departamento de antipiratería de Elzaburu, es que el derecho de marcas se rige por el principio de territorialidad, pero en el mundo online “los infractores pueden eludir fácilmente la acción judicial iniciada por los tribunales u órganos administrativos de otros países. Además, las dificultades en la persecución de los infractores en derecho de marca en la Red se ven acrecentadas por la falta de uniformidad en los ordenamientos jurídicos”.

Sin embargo, estos no son los únicos riesgos a los que se enfrentan las compañías y sus signos registrados en Internet. “Otro riesgo es el de las falsificaciones. La Red dificulta en muchas ocasiones la trazabilidad e identificación del infractor, del origen del problema, lo que hace que atajar de raíz un problema de este tipo sea un tema francamente complejo si no se cuenta con los conocimientos y herramientas adecuadas”, apostilla la especialista en propiedad intelectual Marta Gimeno, socia de H&A.

En cuanto a la política preventiva de vulneración, además de las medidas obvias –registro de marca en clases relevantes, contar con un nombre de dominio y perfiles de redes sociales adaptados–, Albert Agustino, socio director del área de propiedad in-



Una de las dificultades de los delitos cometidos en Internet tiene que ver con la identificación del infractor.

telectual de Cuatrecasas, aconseja que, ante la creciente importancia de los *marketplaces*, “el titular de una marca hará bien en conocer y servirse de los mecanismos y políticas que los operadores ponen a disposición de aquellas que puedan verse afectadas por infracciones en ese mismo espacio”.

Por otro lado, si el canal online se convirtiera en un entorno realmente relevante para la marca, habría que consi-

Los ‘marketplaces’ tienen mecanismos para ayudar a los titulares de marca en caso de infracción

derar “el uso de servicios especializados de búsqueda de productos y ofertas infractoras en Internet”.

Monitorización

Este tipo de sistemas de monitorización para detectar cualquier ilícito y actuar contra aquellos terceros que lesionen los derechos de marca son los que justamente aconseja utilizar Carolina Pina, socia del departamento de propiedad industrial e in-

telectual de Garrigues. “Dichas actuaciones suelen consistir en el envío de un requerimiento o el inicio de acciones judiciales, ya sea por la vía civil o por la vía penal. Si la vulneración se realiza a través de plataformas de Internet o redes sociales, se puede utilizar los NTD, unos formularios de notificación y retirada que facilitan la eliminación de contenidos ilícitos sin necesidad de acudir a la vía judicial”.



Contra la falsificación, ciertas empresas ponen códigos QR para mejorar la trazabilidad.

Herramientas tecnológicas como mejor escudo

La vulnerabilidad de una marca ha crecido a medida que se ha ampliado la globalización. Las compañías deben tener protegidos todos sus signos si quieren lanzar productos, sin peligro, en diferentes territorios. Además, es conveniente contar con un sistema de monitorización en la Red para identificar cualquier tipo de contenido ilícito. Carolina Pina, socia del departamento de propiedad intelectual e industrial de Garrigues,

apunta que “las grandes empresas invierten sumas importantes de su presupuesto en establecer sistemas de detección de falsificaciones, dotando, por ejemplo, a cada uno de sus productos de un código QR que permite conocer la trazabilidad del producto y confirmar su origen lícito”. A este aspecto, la especialista añade que “también resulta habitual la contratación de compañías terceras que, mediante el uso de sistemas de inteligencia

artificial, detectan las infracciones que se están cometiendo en la Red”. Respecto a esta última tecnología, Pina rompe una lanza en su favor y señala que ve “la inteligencia artificial más como una aliada que como una enemiga”. La letrada entiende que con este sistema puede resultar más sencillo copiar una marca en Internet, pero, el otro lado de la moneda, es que también facilitará su detección en la Red.

éxito las marcas en Internet

es una aliada en la vigilancia y con ella es más sencillo detectar una infracción online que una en el mundo físico.

Principales peligros

Internet abre las puertas a las compañías y sus marcas para alcanzar a millones de personas, pero también puede convertirse en un peligro. La Red puede complicar el descubrimiento del origen del problema y dificultar la identificación del infractor y pueden darse riesgos como los que aparecen a continuación:

- ▶ **Suplantaciones online vía dominios.** Terceros que registran nuestras marcas como dominios usando distintas extensiones o combinaciones de palabras. Una empresa del sector de la moda, por ejemplo, que acceda al mercado chileno y un tercero registrara la marca con un dominio terminado en '.cl' y lo asimilara a términos como 'barato' o 'outlet'.
- ▶ **Usos infractores dentro de la web.** En muchas ocasiones se dan casos en los que el dominio en sí no es infractor –no incluye una marca–, pero, sin embargo, dentro de esa web sí se hace un uso ilícito de la misma.
- ▶ **'Adwords' de Google.** Suponen una herramienta comercial que permiten a las empresas mostrar sus anuncios a los clientes cuando busquen determinadas palabras en Google y en Maps. Esto que podría suponer una gran ventaja, también podría ser un arma de doble filo, puesto que permite a los competidores usar marcas ajenas como palabra clave de búsqueda, si bien sólo puede hacerse de una manera específica y bajo unos parámetros muy precisos.
- ▶ **Falsificaciones en 'marketplaces'.** Igual que los productos pueden llegar a ser accesibles a una cantidad ingente de clientes en estos lugares, los falsificadores también pueden alcanzar un mercado global. Luchar contra los delitos en los 'marketplaces' más populares exige un gran esfuerzo, conocimientos, herramientas legales y técnicas, además de mucha perseverancia.
- ▶ **Cuentas falsas en redes sociales.** Muchos delincuentes procuran aprovecharse de la reputación de las marcas o compañías para captar la atención de consumidores, lo que puede tener nefastas consecuencias a nivel reputacional y desviar usuarios de los perfiles oficiales de la empresa.

Problemas en la persecución de los delitos online

La globalización ha provocado que la persecución de los delitos contra las marcas registradas sea más complicado. "La diversidad jurisdiccional ha dado lugar a que los delincuentes informáticos se aprovechen de los distintos vacíos legales, existentes en multitud de países, como la mejor forma de escapar de su persecución", afirma Juan José Caselles, jefe del departamento de antipiratería de Elzaburu. "Las investigaciones desembocan en comisiones rogatorias o acuerdos que muchas veces demoran el tiempo de esclarecimiento de los hechos", insiste. El experto destaca otro punto: la ausencia de armonización legal. "La rápida evolución de las nuevas tecnologías y el alcance global de las actividades criminales llevada a partir de éstas, la regulación de Internet va a ser siempre susceptible de presentar ciertas lagunas normativas. La cuestión de los



La diversidad de jurisdicciones y normativas es uno de los grandes problemas.

delitos informáticos no ha sido aún abordada a nivel internacional". Otra de las dificultades en la persecución de los delitos cometidos a través de la Red es la atomización del delito. "Este fenómeno

se produce, en materia de propiedad industrial, al efectuar las ventas de productos falsificados a compradores diseminados por todo el mundo", concluye Caselles.

Mecanismos preventivos más útiles

Aunque es evidente que resulta difícil adelantarse a las acciones ilícitas de los infractores, tanto desde un punto de vista técnico como legal, existen ciertos mecanismos para actuar de forma preventiva que pueden ayudar a las

compañías en la lucha por la protección de sus marcas. Marta Gimeno, socia de H&A, plantea varias opciones. Las dos primeras tienen que ver con el mundo físico: por un lado, las solicitudes de intervención aduanera –primer

obstáculo a la entrada y salida de mercancía falsificada– y, por el otro, la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por otro lado, la abogada habla del Trademark Clearing House, una "base de datos de marcas validadas y registradas creada por el Icanm para ayudar a los titulares de marcas a evitar comportamientos infractores en el sistema de nombres de dominio. Previene el registro de marcas por parte de terceros no autorizados". Gimeno insiste en la importancia de registrar todos los diseños y marcas que se comercialicen. Esto es un aspecto clave para la venta y distribución online, "porque si no los tenemos debidamente protegidos pueden adelantarse terceros, registrarlos y generarnos problemas, como que nos cierren la cuenta de la compañía en un 'marketplace', por ejemplo".



Las empresas con grandes marcas tienen que contar con una sólida estrategia de defensa.



El metaverso es un nuevo mundo virtual en el que hay que proteger legalmente las marcas.

Cómo lidiar en el metaverso y los 'marketplaces'

Respecto a todos los asuntos de prevención y protección de las marcas registradas, Albert Agustino, socio director del departamento de propiedad industrial e intelectual de Cuatrecasas, se centra en el metaverso, ese entorno inmersivo, sincronizado, interactivo, masivo y abierto a actividades comerciales, como él describe. Para el experto, este espacio "ofrece muchas potencialidades, pero todavía está

lejos de su plena implantación. Sin perjuicio de ellos, las marcas que se vinculen a su estrategia comercial, particularmente aquellas que no sean renombradas, deberían adoptar medidas específicas, como por ejemplo, el registro de marca en la clase correspondiente a servicios electrónicos para la oferta de productos virtuales o la adopción de un sistema de autenticación de productos o contenidos digitales a través de sistemas 'blockchain',

como son los 'tokens' no fungibles (NFT). En cuanto a los nuevos espacios de venta virtuales denominados 'marketplaces', Agustino explica que la legislación europea, como el 'Digital Services Act', introducirá "nuevas medidas específicamente dirigidas a gestores de 'marketplaces' que deberían ayudar a ofrecer una protección adecuada a los titulares de marcas afectados por infracciones ocurridas en esos sitios web".