



La nueva guerra contra la falsificación de artículos de lujo de segunda mano en internet.

Eloisa Maté Carranza

El auge del mercado de compraventa de artículos de lujo de segunda mano a través de plataformas online ha creado un nuevo foco de proliferación de productos falsificados, poniendo en riesgo la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Ante este nuevo escenario son necesarias nuevas medidas legales adaptadas a la industria de la moda y que den una solución eficaz tanto para los titulares de derechos como para las plataformas que actúan como intermediarios. Un nuevo capítulo en la guerra contra la falsificación.

En los últimos años, el mercado de la compraventa de artículos de lujo de segunda mano ha experimentado un crecimiento exponencial. Los cambios en los hábitos de consumo, la preocupación por el medio ambiente y el gusto de las nuevas generaciones por lo vintage han impulsado este nuevo modelo de compra. En España, aplicaciones como *Vinted* o *Vestiaire Collective* son ya parte del día a día de los apasionados por la moda.

Ahora bien, el auge del mercado de reventa ha hecho que la venta de falsificaciones se dispare. Este nuevo escenario fomenta que productos de origen ilícito sean comercializados de forma rápida y sin un control de autenticidad riguroso. Un nuevo desafío para las empresas de moda y para la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

En primer lugar, y en términos genéricos, debemos indicar que la reventa de artículos legalmente adquiridos es lícita y posee una base legal clara: el **agotamiento del derecho de marca**. Como es sabido, el artículo 34 de la Ley 1/2001 de Marcas (“LM”), concede al titular de una marca la facultad de prohibir a un tercero el uso de un signo igual o similar en el mercado sin su consentimiento. No obstante, en el momento en el que el titular comercializa por primera vez en el Espacio Económico Europeo un producto que incorpore su marca, no podrá prohibir que terceros revendan dicho producto ni controlar su posterior distribución, es decir, el derecho de marca se “agota”. Así queda establecido por el Art. 36 LM y su correlativo Art. 15 del Reglamento 2017/1001 de 14 de junio de 2017 sobre marca de la Unión Europea.

Pues bien, actualmente este nuevo modelo de compra se articula principalmente a través de plataformas *online* que actúan como intermediarias, donde los consumidores, o tiendas, pueden comprar, vender e intercambiar artículos de segunda mano. Esto ensalza aún más el auge de las falsificaciones, ya que el uso de estas plataformas viene condicionado al registro de un perfil bajo un nombre ficticio, lo que dificulta a los titulares de derechos de exclusiva el descubrimiento de la identidad de los infractores.

El auge del mercado de reventa ha hecho que la venta de falsificaciones se dispare. Este nuevo escenario fomenta que productos de origen ilícito sean comercializados de forma rápida y sin un control de autenticidad riguroso.

A su vez, y conforme al art. 17 de la Ley 34/2022 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (“LSSI”), los *marketplaces* no son responsables por la comisión de actos ilícitos surgidos debido al contenido que alojan, salvo cuando tengan conocimiento efectivo de que se está produciendo una infracción. Por consiguiente, plataformas como *Vinted* o *Depop* serán solo responsables legalmente por la venta de falsificaciones, es decir por actos de infracción de marca (Art. 34 LM) o de diseño industrial (Art. 45 de la Ley 20/2003 de Diseño Industrial) cuando tengan conocimiento efectivo de dichos actos delictivos. En consecuencia, los titulares de derechos pueden verse desamparados en casos en los que la plataforma *online* no atienda requerimientos formales, sin lograrse el conocimiento efectivo exigido por el art. 17 LSSI, y a su vez, la identidad del vendedor de las falsificaciones este oculta bajo un *nickname* ficticio.

En estos supuestos, la figura de las diligencias preliminares –art. 256 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (“LEC”)– se vuelve

esencial, ya que permite solicitar al marketplace que proporcione los datos necesarios acerca del potencial infractor para poder iniciar las pertinentes acciones legales ante los Tribunales.

A nivel internacional la protagonista de esta problemática ante los tribunales es la marca de ropa y accesorios de lujo CHANEL®, ya que es la demandante en dos de los procedimientos más relevantes en curso contra dos de los *marketplace* de reventa con mayor fama en América, TheRealReal y What Goes Around Comes Around (“WGACA”).

Así, en marzo 2018, CHANEL® interpuso demanda contra WGACA por actos de infracción de marca a través de la venta de productos falsificados y por la introducción en el comercio de artículos que, aunque habían sido fabricados por la actora, no había sido autorizada su venta; así como por publicidad engañosa y competencia desleal al entender que WGACA se había aprovechado la reputación de la *maison* para hacer crecer su negocio y crear en los consumidores la percepción de que ambas empresas estaban asociadas.

Los titulares de derechos pueden verse desamparados en casos en los que la plataforma online no atienda requerimientos formales, sin lograrse el conocimiento efectivo exigido por el art. 17 LSSI, y a su vez, la identidad del vendedor de las falsificaciones este oculta bajo un nickname ficticio.

De forma preliminar, el Tribunal del distrito de Nueva York estimó parcialmente y de forma sumaria algunas de las pretensiones de CHANEL®, y concluyó que la doctrina de la *first sale* (equivalente estadounidense del agotamiento de marca) no era de aplicación al supuesto, ya que WGACA había puesto por primera vez a la venta artículos que, aunque fabricados por Chanel, su venta nunca había

sido autorizada, lo que suponía una infracción marcaría.

La segunda de las demandas interpuestas por CHANEL® ante el Tribunal del Distrito de Nueva York en 2018 fue contra TheRealReal, en la que también se ejercitaban acciones, entre otras, de infracción de marca a raíz de la venta de falsificaciones, y por publicidad engañosa al afirmar la demandada que los productos comercializados eran auténticos. Lo interesante de este caso, y que añade una dimensión diferente a la controversia, es que TheRealReal presentó una reconvencción contra Chanel por actos de violación de las leyes antimonopolio estatales y federales al considerar que sus conductas forman parte de una estrategia de eliminación del mercado del modelo de negocio de la reventa.

A nivel internacional, la protagonista de esta problemática ante los tribunales es la marca de ropa y accesorios de lujo CHANEL®, ya que es la demandante en dos de los procedimientos más relevantes en curso contra dos de los marketplace de reventa con mayor fama en América, TheRealReal y What Goes Around Comes Around.

En vistas de lo anterior, podemos concluir que el creciente mercado de reventa de artículos de lujo ha generado un escenario propenso a la venta de productos falsificados o de origen ilícito, lo que exige la creación de soluciones y respuestas legales adaptadas a este contexto y a las particularidades de la industria de la moda.