

LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMO BIENES ORGANIZADOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO VIRTUAL

Iván Vargas-Chaves¹

SUMARIO: INTRODUCCIÓN. 1. CARACTERIZACIÓN Y CONDICIONES DE EXISTENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO VIRTUAL. 2. LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DENTRO DEL CONJUNTO DE BIENES ORGANIZADOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO VIRTUAL. 3. RETOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO VIRTUAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. CONCLUSIÓN. BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN.

En el ámbito comercio electrónico y, concretamente para los establecimientos de comercio virtual, la propiedad intelectual juega un rol fundamental por varias razones. Primero, porque en éste, más que cualquier otro sistema, la comercialización virtual de productos y la prestación de servicios le supone los empresarios la principal fuente de ingresos; no en vano los activos de propiedad intelectual son el principal componente de valor.

Segundo, es clave el rol porque el conjunto de bienes que se comercializan en Internet deben protegerse, de otra manera serían hurtados ocasionando un claro deterioro de la empresa. (Javalgi & Ramsey, 2001). Además, son los activos de propiedad intelectual los que hace funcionar el comercio electrónico (Chinying-Lang, 2001).

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2018) en tal sentido es enfática en sostener que "los sistemas que dan vida a Internet -los programas informáticos, las redes, diseños, circuitos integrados, encaminadores y conmutadores, la interfaz de usuario, etc.- son elementos de propiedad intelectual y se protegen a menudo mediante derechos de propiedad intelectual. "Los derechos de propiedad intelectual, en general, son una parte fundamental del comercio electrónico, el reconocimiento del cliente

¹ Dottore di Ricerca (Dott. Ric.) de la Universidad de Palermo, Italia. Doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, España.

y el buen nombre; elementos clave de todo establecimiento de comercio virtual.

Partiendo de esta reflexión, el presente texto busca caracterizar el establecimiento de comercio virtual como un tipo de establecimiento de comercio diseñado para dar respuesta a los desafíos que la sociedad de la información impone al ordenamiento jurídico, y a su vez poner de relieve el rol de la propiedad intelectual en los entornos virtuales, así como la necesidad de salvaguardarla en este ámbito. Para dar alcance a lo anterior, el presente texto se divide en cinco partes.

En la primera parte, y con el fin de abordar su caracterización, se abordarán las condiciones de existencia del establecimiento de comercio virtual y en el empresario. En segundo y tercer lugar, se estudiarán los bienes que conforman los establecimientos de comercio hasta llegar a la categoría de bienes intangibles, dentro de los que se encuentran los activos de propiedad intelectual. Este será el tema que nos ocupará al final del texto, y que analizaremos a la luz de los desafíos impuestos por las dinámicas del comercio electrónico.

1. CARACTERIZACIÓN Y CONDICIONES DE EXISTENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO VIRTUAL.

El artículo 515 del Código de Comercio en Colombia define qué es un establecimiento de comercio como un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio. A su vez, señala el citado artículo, un solo establecimiento de comercio puede pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.

Teniendo en cuenta que pese a su connotación virtual, la figura objeto de análisis no deja de ser un establecimiento de comercio y, queriendo partir desde su definición, la primera precisión a realizar es que el establecimiento de comercio virtual responde a todas las características y finalidades propias de un establecimiento de comercio físico, pero, concebido desde las dinámicas establecidas en la Ley 527 de 1999 y demás disposiciones complementarias en materia de comercio electrónico, así como por principios como la equivalencia funcional.

Según Peña Valenzuela (2000) la definición que brinda el Código de Comercio sobre el establecimiento de comercio virtual "es aplicable a un sitio de Internet dispuesto por un empresario en el mundo virtual para realizar operaciones de comercio electrónico". Conforme a ello, y aun cuando se aprecie la generalidad del concepto, se hace necesario concebir este establecimiento de comercio pensado para la sociedad de la información.

Con todo existen dificultades que deben solventarse para llevar a cabo tal tarea, dado que estructuralmente un establecimiento de comercio debe contar con una localización estable o permanente para efectos de las relaciones jurídico-negociales realizadas a través de medios virtuales. Esto nos suscita dos escenarios.

En el primero está la posibilidad de relacionar el lugar donde el empresario tenga domiciliado de manera física el establecimiento. En el segundo, es posible que el empresario no posea un espacio físico estable, sino que únicamente efectúe sus relaciones jurídico-negociales, en este caso contratos, por medio de Internet. He ahí donde yace la real dificultad.

Como respuesta a lo anterior, Rincón-Cárdenas (2017) establece que lo primero a constatar es si el establecimiento ha sido registrado en un servidor de un determinado país, y de ser éste el caso estaría regido por su respectiva jurisdicción. En virtud de ello se infiere que de la existencia de un establecimiento de comercio virtual no deriva necesariamente la de uno físico comercial, puesto que un establecimiento de comercio está integrado tanto por bienes tangibles como por intangibles.

Para los efectos del entorno virtual, el ordenamiento determina los requisitos operativos de cara a dar validez a las relaciones jurídico-negociales llevadas a cabo desde las empresas en este ámbito (Villalba Cuellar, 2008); relaciones que por demás son necesarias para poder efectuar actos de comercio.

Lo anterior, sustentado en el artículo 91 de la Ley 633 de 2000 que señala que toda empresa de origen colombiano establecida virtualmente y con una actividad económica de carácter comercial, financiero o de prestación de servicios puede efectuar este tipo de relaciones jurídico-negociales, previo cumplimiento de unos requisitos tales como efectuar su inscripción en el registro mercantil o asumir la carga tributaria que le corresponda (Atuesta Meneses & Velásquez Rebeiz, 2013).

Volviendo a los activos tangibles e intangibles que conforman un establecimiento de comercio virtual, cabe precisar que la presencia o no de bienes inmuebles dentro de la primera categoría de activos, no limita a este tipo de establecimientos de comercio para llevar a cabo una actividad económica de forma virtual.

Respecto al empres@rio –partiendo del alcance que el ordenamiento jurídico da sobre el mismo y el de empresa que proporciona la Ley 527 de 1999 y con el Código de Comercio en sus artículos 10 y 25– se trata de aquella persona que, en calidad de comerciante, lleva a cabo su actividad económica en los establecimientos de comercio virtuales, de forma profesional, organizada, pública y notoria.

Los requisitos para adquirir tal condición en el ámbito de los establecimientos de comercio virtual, son equiparables a los necesarios para adquirir la calidad de comerciante. Ello no le exonerará del cumplimiento de las obligaciones exigidas por el ordenamiento jurídico. Las normas que se aplican a su negocio variarán dependiendo de múltiples factores según sea el tipo de industria.

Así, por ejemplo, si el empresario crea una plataforma musical de *streaming*, deberá contar con los soportes de pago de regalías a la sociedad de gestión colectiva de derechos de autor correspondiente, salvo que se traten de obras libres en cuyo supuesto deberá adjuntar soporte del uso permitido por un acuerdo que contemple tal uso, como las licencias Creative Commons.

En cualquier caso, e indistintamente de las obligaciones particulares que le demande el sector en el que esté involucrado, el empresario debe matricularse ante la Cámara de Comercio de su jurisdicción dentro del mes siguiente al inicio de sus actividades, puesto que más allá de los medios que se utilicen sus actos son equiparables a los actos de comercio.

Para estos efectos, a pesar de existir una cámara de comercio orientada al sector del comercio electrónico: la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, su función no es la de registrar a los comerciantes que desarrollen actos de comercio en esta vía, limitándose apenas a ser una plataforma de afiliados interesados en consolidar el gremio del comercio electrónico en Colombia.

Con el registro ante la cámara de comercio, cualquier tercero interesado en conocer los datos del establecimiento de comercio virtual, podrá acceder a esta fuente de información comercial donde se indica el tipo de actividad, el domicilio e incluso el valor de la empresa que está detrás del establecimiento. Así, cuando el establecimiento deja de operar, el empresario podrá solicitar la cancelación del registro ante la respectiva cámara de comercio respectiva.

Cabría en este supuesto contemplar la posibilidad de que esta solicitud de cancelación se pudiese tramitar por medios electrónicos y validarse mediante firma digital, al igual que cualquier otro acto realizado dentro del establecimiento de comercio virtual, gracias a instituciones como el no-repudio, contemplado en la Ley 527 de 1999 como una garantía de este instrumento, o su equivalencia funcional con la firma manuscrita (Rincón-Cárdenas, 2017; Villalba Cuellar, 2008).

2. LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DENTRO DEL CONJUNTO DE BIENES ORGANIZADOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO VIRTUAL.

El artículo 516 del Código de Comercio establece que son parte de un establecimiento de comercio los siguientes elementos: "1) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y servicios; 2) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento; 3) Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares; 4) El mobiliario y las instalaciones; 5) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario; 6) El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial".

Estos elementos tienen una doble condición como bienes tangibles e intangibles. Respecto a la primera, a efectos de traer un supuesto que nos permita aterrizar los bienes tangibles a los establecimientos de comercio virtual, el artículo considera que las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares, son bienes dentro de un establecimiento de comercio, así como el mobiliario y las instalaciones.

En algunos supuestos, encontramos bienes que pese a estar revestidos de un carácter de tangibilidad son también bienes susceptibles de contemplarse como intangibles. Es el caso de los modelos de impresión bajo demanda de libros como Lulu o Bubok; modelos en los que se puede encargar en tiempo real la impresión de un libro que, expuesto en un 'escaparate virtual' dentro de una página web, no cuenta con otro soporte sino el propio archivo generado por la plataforma, y que el autor aprobó para su distribución.

Esto quiere decir que el libro no llegará a estar almacenado en un lugar físico listo para su distribución. En su lugar será la empresa –una vez el cliente adquiera el libro– la que dará la orden al centro de impresión para que imprima el número de ejemplares que fueron adquiridos, para así ser distribuidos con un sistema de seguimiento en tiempo real del estado del pedido.

Es posible que la empresa cuente con un lugar físico como un centro de impresión, pero también puede resultar un hecho que mediante un contrato –suscrito en medios electrónicos– con otra empresa, tercerice la impresión e incluso la distribución de los productos, en este caso del libro. De hecho, la categoría de contratos es también contemplada como un elemento del establecimiento de comercio, además de los derechos que le asistirían al

empresario como acreedor de un vínculo jurídico suscrito por medios físicos o electrónicos.

Para entrar en materia, los activos intangibles de propiedad intelectual son quizás el activo más importante de los establecimientos de comercio. En este sentido debemos empezar por los signos distintivos, una categoría clave en entornos virtuales, en la que encuentran las marcas, las enseñas y nombres comerciales, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas y los nombres de dominio a través de los cuales se asocia un código alfanumérico a la información alojada en un servidor, o a otra página Web a la cual se redirecciona (Osorio Gutiérrez, 2015).

Para el registro de estos últimos se requiere realizar el trámite correspondiente ante un NIC –o el servicio de registro que éste delegue– si se trata de un nombre de dominio local o CCTLD, o bien ante el servicio habilitado por ICANN para los nombres de dominio genéricos o GTLD. (Merrill, 2016)

Otros derechos sobre bienes intangibles que tiene el empresario como titular, son las nuevas creaciones susceptibles de protegerse por patente invención y de modelos de utilidad o por registro de diseño industrial. Señala además el artículo 516 que el conjunto de bienes intangibles contempla las creaciones artísticas, por lo que además deberíamos situarlas en la órbita de las obras protegidas por el régimen de Derecho de autor.

En suma, el reconocimiento de este conjunto organizado de bienes intangibles asociados a derechos de propiedad intelectual como parte de los establecimientos de comercio implica comprender su valor estratégico en soporte de medios electrónicos (Patel & Pearce, 2018). Basta con remitirnos a casos representativos como las películas disponibles en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime o Google Play, u obras fonográficas en plataformas como Spotify o Deezer. En ambos casos, ni tecnologías tangibles como Betamax o VHS, o soportes magnéticos fueron capaces de perdurar ante el avance de Internet.

Por lo demás, creemos que el artículo 516 se queda corto al no contemplar otro tipo de obras –por ejemplo, las obras científicas, literarias e inclusive el software– por su valor e implicaciones en el comercio son susceptibles de recibir el mismo tratamiento que las obras artísticas a las que refiere el apartado sub examine.

Volviendo a las marcas como activo intangible, conviene hacer una remisión al artículo 134 de la Decisión 486/2000 que da su alcance como un signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, del cual hacen parte los establecimientos de comercio virtual, donde Su importancia es indiscutible como a continuación se analizará.

De momento, para entender mejor esta afirmación, pensemos en el alcance de su protección al extenderse el ejercicio de la facultad de impedir la desviación de la clientela mediante el cybersquatting o la ciberocupación, pudiendo de esta manera evitar –a través de un proceso de recuperación de nombre de dominio– que terceros desvíen las visitas del producto o servicio del titular a páginas fraudulentas.

3. RETOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO VIRTUAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

La gran mayoría de establecimientos de comercio virtual al llevar a cabo sus operaciones con la compraventa de bienes de uso y consumo o, con la prestación de servicios relacionados con éstos, suelen enfrentarse a numerosos problemas (Cf. Andrijcic & Horowitz, 2006) tratando de garantizar que los derechos de los titulares de otras marcas no sean infringidos. La razón, es que de la exclusividad de las mismas devienen sus ingresos (Chinying-Lang, 2001; Patel & Pearce, 2018).

No es ningún secreto que los falsificadores han hecho uso de las plataformas de comercio electrónico, con sitios como Amazon, Mercado Libre u OLX bajo el escrutinio de los propietarios de marcas, con un notable éxito en sus ingresos, amparándose en la percepción de los bajos estándares de cumplimiento de la propiedad intelectual por parte de los consumidores y las propias plataformas.

Por lo general, las plataformas de comercio electrónico –vistas como el tipo de establecimiento de comercio virtual más importante en el ámbito de la lucha contra las infracciones a la propiedad intelectual– tienen diferentes modelos comerciales (Javalgi & Ramsey, 2001; Liu, 2016). Se encuentran desde aquellas que venden directamente una amplia gama de productos de consumo como Alkosto o Éxito, hasta aquellas que sirven de intermediadores como Linio o Aliexpress.

En el segundo caso, son modelo de negocios que conllevan un riesgo alto para los empresarios por la responsabilidad derivada de su carácter intermediador respecto a las potenciales infracciones a la propiedad intelectual de parte de terceros. Ello pese a no estar directamente involucrados en la compra y venta de los productos que ofrecen, o no tener el mismo despliegue e inversiones respecto a los primeros, al no contar un stock permanente debiendo disponer espacios físicos para el almacenamiento de mercancías.

Un importante reto es el de dar forma e implementar directrices internas para garantizar la autenticidad de los productos que se comercializan en el establecimiento de comercio virtual, con procesos fiables de trazabilidad e identificación de los proveedores. De hecho, trabajar con un grupo pequeño

y selecto de proveedores es crítico para las plataformas de comercio electrónico que buscan mitigar los peligros de la propiedad intelectual (Patel & Pearce, 2018).

La batalla a librar será la de reducir los productos que infrinjan estos derechos, y que venden los proveedores que operan en sus plataformas, ya que la masa crítica es la clave de su éxito económico (Houldsworth, 2018). Pero lidiar con muchos artículos diferentes y sectores industriales hace que esta tarea sea más desafiante porque requiere la comprensión simultánea de diferentes mercados, además de los riesgos asociados con cada uno de ellos. (Javalgi & Ramsey, 2001; Andrijic & Horowitz, 2006)

A nivel interno, surge para los establecimientos de comercio virtual una importante tarea. Sus unidades o departamentos deben estar en sintonía y los procedimientos alineados de cara a proporcionar soluciones inmediatas cuando surjan dificultades. El área legal no sólo debe estar al tanto de la adopción de acciones en el aparato judicial; debe poder implementar mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar estas instancias.

Si los establecimientos de comercio virtual no tienen un control sobre este tipo de litigios y estos terminan en un proceso judicial, no sólo estarán expuestos a los riesgos de perder un proceso en el que serán llamados a responder de forma solidaria en calidad de intermediarios (Berti de Marinis, 2014; Vargas-Chaves, 2016), sino que además no estarán suficientemente conscientes de lo que ocurre en sus operaciones (Turban et al, 2018).. De allí la necesidad de tener participación previa en esos conflictos, propugnando por la resolución de los conflictos *in situ*.

Se espera en tal sentido que cuando un tercero reporte un problema como una presunta infracción de un derecho de propiedad intelectual, la cooperación fluida entre los equipos de riesgo, legal y de compras, resulte de vital importancia para llegar a la raíz del problema rápidamente. Además, la estrecha colaboración con el reclamante también es importante para resolver problemas y mantener la confianza en el mercado (Houldsworth, 2018).

Señala además este autor –citando a Pablo Rodríguez– que es importante capacitar en propiedad intelectual a los empleados de los establecimientos de comercio virtual, quienes en todo momento deben ser conscientes de la importancia de respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros y también conocer los conceptos clave.

¿Qué es una marca registrada, un diseño, una patente? ¿Qué es un producto similar o una importación paralela? ¿Cómo se corrobora la autenticidad de un producto? ¿Cuál es el mecanismo más expedito para solucionar las disputas sobre presuntas infracciones? Son preguntas cuyas respuestas deben saber.

Adicional a lo anterior, es importante tener presente que evitar infracciones de propiedad intelectual en entornos virtuales no se trata solo de poner en práctica los procedimientos correctos al interior de este tipo de establecimientos. Fomentar una asociación efectiva entre la unidad legal y otras unidades por ejemplo en los equipos de compras y de riesgos, puede evitar acuerdos y relaciones que planteen peligros relacionados en este ámbito. (Houldsworth, 2018).

CONCLUSIONES.

Las condiciones de la existencia del establecimiento de comercio virtual derivan de aspectos especiales regulados en el Código de Comercio sobre los establecimientos de comercio, como sus elementos, su campo de aplicación o las normas bajo las cuales se rige.

Sin embargo, pese a la relativa ‘poca complejidad’ en su comprensión, la práctica le supone a los empresarios un gran riesgo en la forma cómo se llevan a cabo sus operaciones en un entorno en el que los derechos de propiedad intelectual son vulnerables.

Así, si bien la apertura de nuevos mercados le representa un gran espectro y la convergencia le trae beneficios, ello le implica la asunción de importantes riesgos por las potenciales infracciones que se pueden dar, por ejemplo, sobre los signos distintivos asociados a los productos que distribuye o los derechos de autor asociados a las obras que pone a disposición de sus clientes.

Tales cuestiones son mencionadas por Rincón-Cárdenas (2017), al referirse a la preocupación existente respecto de todas las medidas que diligentemente debe tomar el empresario dentro de la actividad de los establecimientos de comercio virtual. Medidas que le sitúan en un contexto de riesgo que debe abordar con estrategias que conciben desde la formación en propiedad intelectual hasta el adecuado relacionamiento de todos los eslabones al interior de la compañía.

En definitiva, el gran reto está en generar la confianza a los consumidores y titulares de los derechos de propiedad intelectual de los productos comercializados o los servicios prestados desde el establecimiento de comercio virtual.

BIBLIOGRAFÍA.

Andrijcic, E., & Horowitz, B. (2006). A macro-economic framework for evaluation of cyber security risks related to protection of intellectual property. *Risk analysis*, 26(4), 907-923.

- Atuesta Meneses, A., & Velásquez Rebeiz, A. (2013). Aspectos generales del comercio electrónico y sus efectos en relación con el impuesto de renta y los deberes tributarios en Colombia. Chía: Universidad de La Sabana.
- Berti de Marinis, G. (2014). La responsabilidad del host provider por vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial por parte de los propios usuarios. *Iuris Tantum Revista Boliviana de Derecho*, (18), 140-159.
- Chinying-Lang, J. (2001). Management of intellectual property rights: Strategic patenting. *Journal of Intellectual Capital*, 2(1), 8-26.
- Houldsworth, A. (2018). E-commerce platforms make huge efforts to protect brands' rights. *World Trademark Review*, Recuperado el 23 de julio de 2018 de: <http://www.worldtrademarkreview.com/blog/detail.aspx?g=88ec5e74-618b-4091-aa36-65982a390629>
- Javalgi, R., & Ramsey, R. (2001). Strategic issues of e-commerce as an alternative global distribution system. *International marketing review*, 18(4), 376-391.
- Liu, Y. (2016). E-Commerce intellectual property rights protection in China. *Intellectual Property & Technology Law Journal*, 28(8), 14.
- Merrill, K. (2016). Domains of Control: Governance of and by the Domain Name System. In *The Turn to Infrastructure in Internet Governance* (pp. 89-106). New York: Palgrave Macmillan
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2018). Entender la relación entre la propiedad intelectual y el comercio-e. Recuperado el 25 de julio de 2018 de: http://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/ip_ecommerce.htm
- Osorio Gutiérrez, M. (2015). Establecimiento de comercio en relación con los hosting web. *Advocatus*, (24), 67-77.
- Rincón-Cárdenas E. (2017). Derecho del comercio electrónico y de Internet. Bogotá: Legis.
- Patel, P. C., & Pearce, J. A. (2018). The survival consequences of intellectual property for retail ventures. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 43, 77-84.
- Peña Valenzuela, D. (2000). Establecimiento de Comercio: Virtual Bajo la Ley Colombiana. *Con-texto*, 8, 1-20.
- Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C. (2018). E-Commerce: Regulatory, Ethical, and Social Environments. In *Electronic Commerce 2018* (pp. 573-612). Springer, Cham.

- Vargas-Chaves I. (2016). The ISP'S role in improving intellectual property protection on the digital economy. In *Vestigium Iure*, 10, 112-117.
- Villalba Cuellar J. C. (2008). Contratos por medios electrónicos. Aspectos sustanciales y procesales. *Prolegómenos*, 11(22), 85-108.

