



SPETSEN

High Speciality Consulting

Retos de la Propiedad Intelectual en el Entorno Digital

DR. RAMÓN CABRERA

OCTUBRE DE 2019



SPETSEN
High Speciality Consulting

RETOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ENTORNO DIGITAL.

El uso de nuevas tecnologías, particularmente internet, representa retos en todos los ámbitos de la vida, y la Propiedad Intelectual (PI) no está exenta de ellos.

El reto más grande de la PI, es la protección de los derechos de sus titulares frente a infracciones que ocurren en un contexto totalmente novedoso, el espacio virtual.

El Derecho no ha evolucionado para considerar ni resolver temas como identificación de jurisdicción, competencia de las autoridades encargadas de las investigación, persecución y sanción de conductas que se desarrollan materialmente en dos o más jurisdicciones y que transitan en el espacio virtual.

PRINCIPALES INCONVENIENTES DETECTADOS

1. Dificultad para localizar a los productores y/o comercializadores que infringen derechos de PI.
2. Nuevos modelos empresariales (tiendas virtuales y aplicaciones)
3. Nuevos agentes (inteligencias artificiales)

Ejemplos:

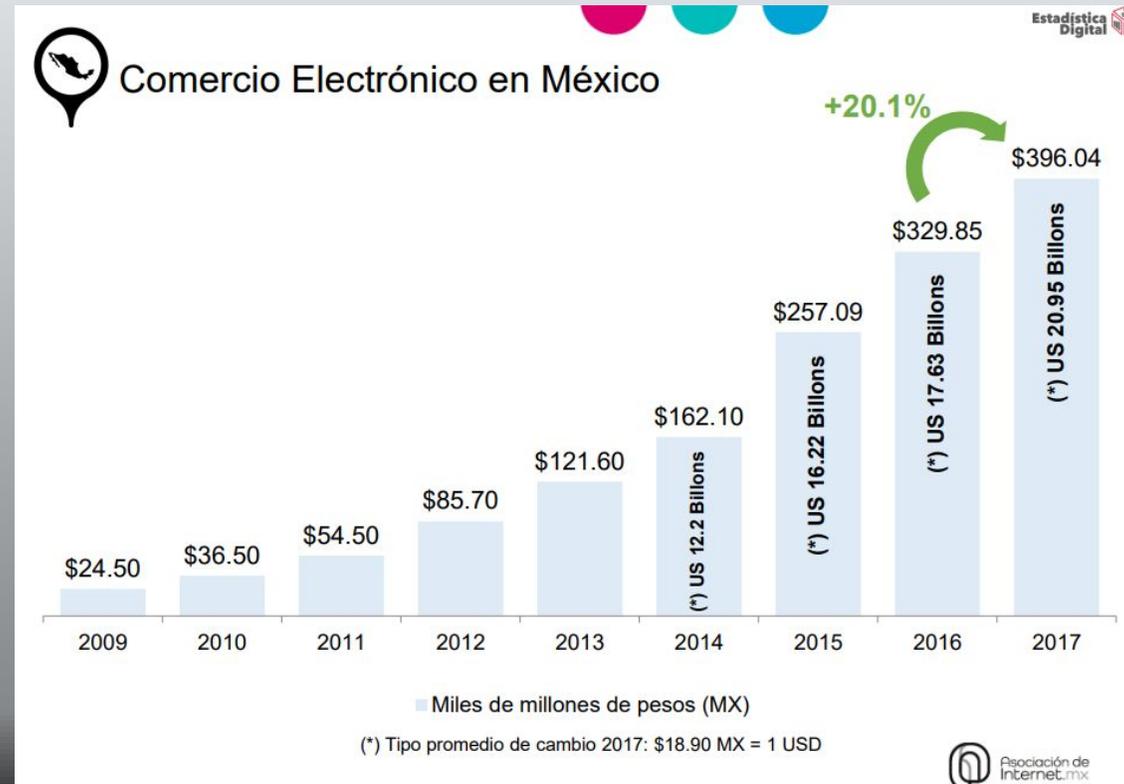
- Contrabando a través de impresiones 3D
- Uso de patentes y marcas en bienes y servicios comercializados en internet
- Violaciones a las marcas bajo nuevos modelos de negocio como Google Ads

PRINCIPALES INCONVENIENTES DETECTADOS

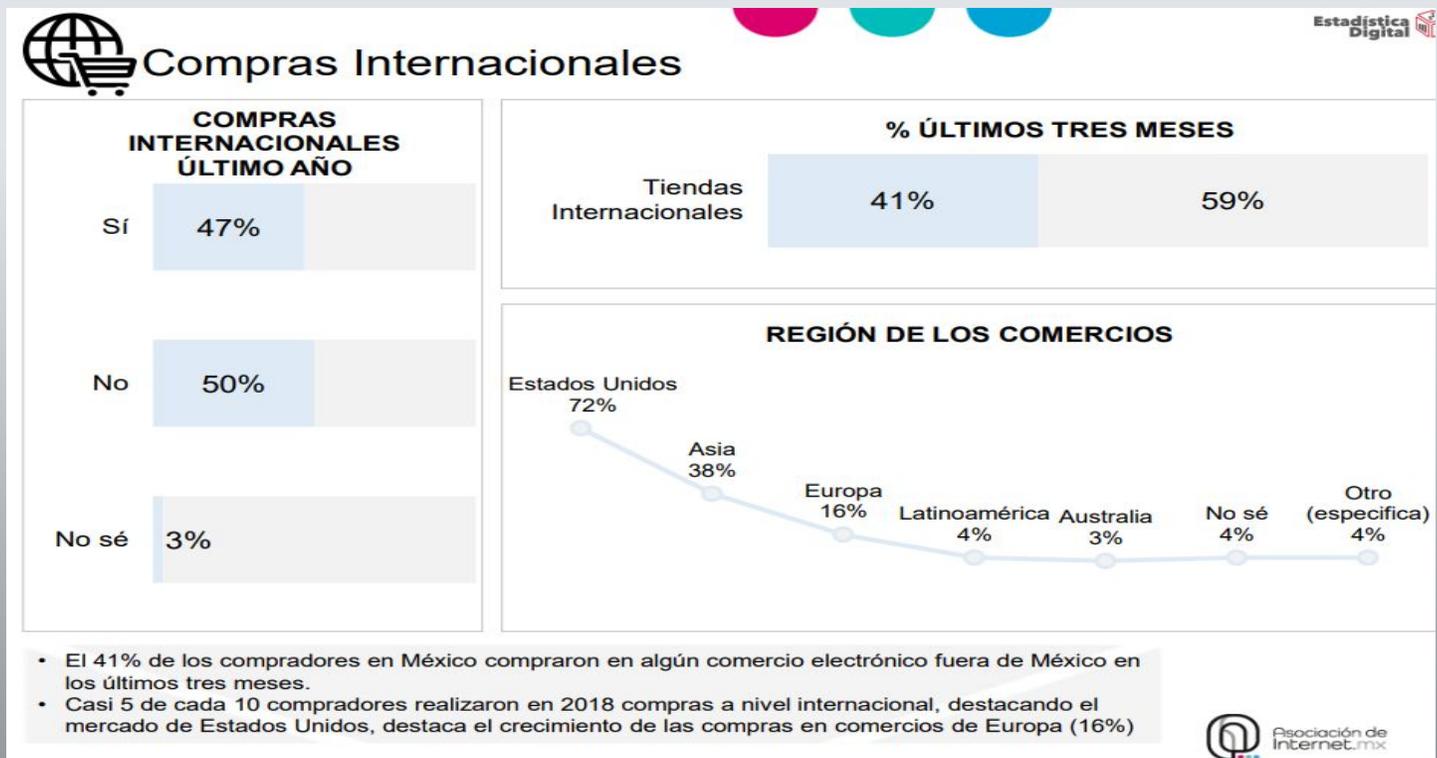
4. Falta de armonización de normas para garantizar derechos y de una estructura legal que permita coordinar la actuación de las autoridades de manera global.
5. Generación y valoración de pruebas para acreditar, identificar y localizar a infractores y generación de controles para poder verificar registros de nombres de dominio, directorios públicos para saber «quién es» («who is») el propietario de un dominio o dirección IP, entre otros.
6. Criterios de Interpretación (por ejemplo: Libertad de expresión vs derechos de PI)

EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Es indudable que hoy en día la dinámica comercial y social cada vez es mayor en línea, según lo demuestran las cifras del Estudio de Comercio Electrónico en México en 2018 de la Asociación de Internet MX



En 2018 en México, 41% de los compradores hicieron compras en comercio electrónico fuera de México y 5 de cada 10 compradores realizaron en 2018 compras a nivel internacional, lo que refleja que la mitad de los compradores, está usando el comercio electrónico para la adquisición de bienes.



En 2018 en México, 41% de los compradores hicieron compras en comercio electrónico fuera de México y 5 de cada 10 compradores realizaron en 2018 compras a nivel internacional, lo que refleja que la mitad de los compradores, está usando el comercio electrónico para la adquisición de bienes.

“ESTRATEGIA” DE USO DE MARCA AJENA COMO *KEYWORD* EN EL SERVICIO REMUNERADO DE *ADWORDS DE GOOGLE*

CONCEPTOS.

Esta conducta se puede clasificar como una “estrategia”, con independencia de su calificación desde el punto de vista ético, porque implica el uso de una marca ajena como keyword con la finalidad de posicionar productos o servicios de competidores de la marca que se estaría “referenciando”.

La relevancia es que una keyword es fundamental para el posicionamiento en internet, ya que es a través de ellas que aparecen resultados publicitarios en resultados de búsqueda, de manera que la estrategia es recurrir al uso de marcas ajenas para que, al momento en que un internauta coloque la marca ajena en la búsqueda de Google, llegue o acceda a los productos o servicios de quien está usando la marca ajena como keyword.

El servicio remunerado de adwords es una herramienta que permite a los anunciantes crear anuncios en función de búsquedas exactas. Su funcionamiento es sencillo: el anuncio aparecerá en la búsqueda dependiendo de las keywords que se adjudiquen al anuncio.

UN CASO

- **MASALTOS y MASALTOS.COM** son marcas registradas propiedad de una empresa en clases 18, 25 y 35, que tiene por actividad comercial principal la venta directa al público y a distancia (vía telefónica e internet) de calzado que aumenta la altura de sus usuarios, al llevar insertas en su interior unas cuñas de tres centímetros.
- Otra empresa, competidora de la titular, usa el servicio remunerado de referenciación *adwords de Google.es*, para que, en el caso de que usuarios de internet introduzcan los términos **MASALTOS y MASALTOS.COM** en el motor de búsqueda, aparezca de manera preferente y destacada, un enlace que patrocina un anuncio referente a zapatos con características similares (aumento de altura de 7 cm) de la competencia.

¿QUÉ INFRACCIONES TENDRÍAN LUGAR EN MÉXICO?

- En los términos de la legislación mexicana, no cabría un uso de marca semejante en grado de confusión aplicada a los mismos o similares productos o servicios (artículo 213, fracción IV de la LPI), por lo que no sería necesario realizar un examen de confusión entre las marcas comunitarias y el anuncio resultante del uso de la keyword.
- En efecto, el anuncio resultante es de zapatos con plantillas para aumentar la altura (en 7 cm), es decir, son productos similares a los que la denunciante aplica a sus marcas comunitarias, pero dichos productos no son publicitados ni ofertados con las marcas de la denunciante, por lo que no aparece el uso de las marcas MASALTOS o MASALTOS.COM para identificar zapatos o cualquier otro de los productos que amparan dichas marcas o la prestación de un servicio que también identifican, sino que se usan como palabras claves (keywords).

- Sin embargo, aun y cuando las marcas comunitarias que defiende el denunciante de las infracciones no aparecen en el anuncio ni en el nombre de dominio al que se dirige el anuncio, lo cierto es que sí existe un uso de la marca con la finalidad de que los usuarios, consumidores, al momento de introducir los términos MASALTOS o MASALTOS.COM, para buscar el calzado que oferta la denunciante, verán un enlace patrocinado que los llevaría a los productos del competidor.
- De manera que, en el caso, se podría configurarse un supuesto de competencia desleal, pues a través de un medio reprochable (uso no autorizado de marcas) la empresa usuario del keyword, desvía la clientela efectiva de la titular de las marcas MASALTOS, lo que se encuentra sancionado en el artículo 213, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial que sanciona *realizar actos contrarios a los usos y costumbres en la industria, comercio, y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que regula la Ley de la Propiedad Industrial.*

UN CASO SUSCITADO RECIENTEMENTE EN MÉXICO

CONTEXTO

- Una empresa dedicada a servicios funerarios solicitó en contra de su principal competidora la declaración administrativa de las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones I, IV, IX incisos a) y c) y XVIII de la Ley de la Propiedad Industrial, respecto del registro de su marca registrada.
- Las conductas posiblemente infractoras se detectaron en 2013, cuando el solicitante realizó una consulta en el buscador de "Google" bajo sus marcas, en cuyo resultado se observó el texto de su marca "asociado" a la negociación de su competidora y, cuando dio click sobre esta referencia, se desplegó una página con un cuestionario de la empresa supuestamente infractora.
- Las infracciones fueron negadas por la autoridad administrativa, por lo que el afectado promovió juicio de nulidad ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual en contra de tal negativa.

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

- 1. Litis. Se centró en determinar si con las probanzas ofrecidas se acreditaría que la empresa supuestamente infractora era responsable de los sitios web en los que se advertía “el uso de la marca registrada”.
- 2. Estudio: La Sala tomó como prueba central la confesión que hizo el presunto infractor sobre su *propiedad de los dominios en que se advirtió* que el motor de búsqueda arrojó como primer sugerencia el título del sitio “referenciado” que dirigía a la liga del presunto infractor, de ahí que se tuvo por acreditado el vínculo entre tal resultado de búsqueda y el presunto infractor.

CONCLUSIÓN DE LA SALA

Si bien no se actualizaron todas las infracciones solicitadas porque no se advirtió el uso de una marca o de una marca parecida a la marca base de la acción para amparar los mismos o similares servicios a los que se aplica el registro del solicitante, sí se determinó la infracción por:

1. La asociación que infundadamente podría hacer el consumidor derivado de que se usa la marca del solicitante vinculada a la marca de la infractora (artículo 213, fracción IX, inciso a) de la Propiedad Industrial)
2. Esa falsa idea de asociación, al implicar un acto contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, se traduce en un acto de competencia desleal relacionado con la materia de la Ley de la Propiedad Industrial, lo que llevó a que se considerara actualizada la conducta infractora descrita en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

IMPUGNACIÓN VÍA AMPARO

La sentencia fue impugnada vía juicio de amparo por el infractor, a quien un Tribunal Colegiado otorgó el amparo porque:

1. Consideró que no existía una confesión sobre la titularidad de los dominios, ya que estimó que sólo había un “parafraseo” en la expresión “*que, mi mandante al ser propietaria del nombre de dominio www.***.com...*” no implicaba un reconocimiento sobre la titularidad de ese nombre de dominio.
2. Tampoco dio valor de confesión a la referencia que hizo el presunto infractor en el sentido de que, en todo caso, “con la impresión de su sitio web se acredita que se ofertan servicios bajo las marcas registradas con las que cuenta y lo identifican”, pues –dijo el colegiado- se trata de una razón aportada “a mayor abundamiento”.

Por lo tanto, el amparo fue concedido para la valoración de otros elementos de prueba.

CUMPLIMIENTO DE AMPARO

Los otros elementos de prueba no fueron suficientes para acreditar el vínculo entre el presunto infractor y los dominios en donde aparecía la relación hecha entre las marcas del solicitante y el presunto infractor, lo que llevó a la Sala a determinar que no se acreditó ninguna infracción, ya que, en primer lugar, no se probó que el sitio o dominio fuera propiedad o responsabilidad del presunto infractor, ni que éste lleve a cabo gestiones referentes a tal dominio o bien que siquiera haya sido quien sufragó el costo del anuncio publicitario arrojado en el motor de búsqueda "Google", por lo que se reconoció la validez de la resolución que negó las infracciones.

En contra de esta sentencia el solicitante promovió un nuevo juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución.



**Montes Urales 720, Piso 6, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, C.P. 11000.**

**+ 52 (55) 5925 7391
contacto@spetsen.mx**

**Torre VAO 2, David Alfaro Siqueiros 104,
Piso 12, Oficina 1202, Valle Oriente, San
Pedro Garza García, Nuevo León, C.P.
66269.**

**+ 52 (81) 5985 0489
contacto@spetsen.mx**

WWW.SPETSEN.MX