



**INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN**

**DIRECCIÓN ADJUNTA DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO
GERENCIA DE CAPITAL HUMANO
POSGRADOS**

**“LAS MEDIDAS CAUTELARES COMO MEDIO
PARA LA OBSERVANCIA DE DERECHOS
INTELECTUALES EN INTERNET.
SU ENFOQUE ANTE EL INSTITUTO
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**

**REPORTE ANALÍTICO DE EXPERIENCIA LABORAL
Que para obtener el grado de MAESTRO EN DERECHO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Presenta:

Sergio Velázquez Vértiz

Asesora:

Dra. Ana Georgina Alba Betancourt

**Ciudad de México,
julio de 2020**



Autorización de Impresión



AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN Y NO ADEUDO EN BIBLIOTECA
MAESTRÍA EN DERECHO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Ciudad de México, 15 de septiembre de 2021.
INFOTEC-DAIC-GCH-SE-0289/2021.

La Gerencia de Capital Humano / Gerencia de Investigación hacen constar que el trabajo de titulación intitulado

LAS MEDIDAS CAUTELARES COMO MEDIO PARA LA OBSERVANCIA DE
DERECHOS INTELECTUALES EN INTERNET. SU ENFOQUE ANTE EL
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Desarrollado por el alumno **Sergio Velázquez Vértiz** y bajo la asesoría de la **Dra. Ana Georgina Alba Betancourt**; cumple con el formato de biblioteca. Por lo cual, se expide la presente autorización para impresión del proyecto terminal al que se ha hecho mención.

Asimismo se hace constar que no debe material de la biblioteca de INFOTEC.

Vo. Bo.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Abarca', is written over a horizontal line.

Lic. JUAN RAMÓN ABARCA DAMIAN
Coordinación de Biblioteca

Anexar a la presente autorización al inicio de la versión impresa del trabajo referido que ampara la misma.

Agradecimientos

Agradezco a mi esposa Estela y mi hijo Cédric, por ser el motor para la consecución de mis avances profesionales y académicos.

Agradezco al INFOTEC por brindarme la oportunidad de participar en la maestría que ahora culmino con este trabajo de investigación.

Agradezco a los profesores de la maestría, por compartir su conocimiento y experiencia, indispensable para mi formación y crecimiento académico y profesional.

Agradezco al despacho Arochi & Lindner, por brindarme todo el apoyo para poder cursar y concluir la maestría.

Agradezco a mi asesora, la doctora Ana Georgina Alba Betancourt, por brindarme su invaluable apoyo para la culminación de este trabajo. Sus conocimientos y experiencia fueron esenciales para encaminar a buen puerto la presente investigación.

Tabla de contenido

Introducción.....	1
Capítulo 1: La propiedad intelectual.....	5
1.1 Clasificación de las figuras del derecho intelectual.....	6
1.2 Instrumentos internacionales.....	9
1.3 Instrumentos Nacionales.....	13
1.4 Agotamiento del derecho intelectual.....	14
Capítulo 2: La infracción de derechos intelectuales en Internet.....	17
2.1 Competencia desleal.....	20
2.2 Principales problemáticas de los Titulares de Derechos con las infracciones en internet.....	23
2.3 Medidas adoptadas por los intermediarios de Internet contra la violación de derechos intelectuales.....	25
2.3.1 Procedimiento de <i>notice & take down</i>	26
2.3.2 Procedimiento de <i>notice & stay-down</i>	28
2.3.3 Procedimiento de <i>notice & track-down</i>	30
2.3.4 Colaboración constructiva.....	31
2.4 Responsabilidad de los Intermediarios de Internet.....	34
2.5 La responsabilidad de intermediarios de Internet en otras jurisdicciones.....	37
2.5.1 Excepciones a la responsabilidad de intermediarios de internet.....	46
2.5.1.1 Argentina.....	46
2.5.1.2 Brasil.....	47
2.5.1.3 Chile.....	48
2.5.1.4 Estados Unidos de América.....	48
2.5.1.5 España.....	49
Capítulo 3: Las medidas cautelares.....	54
3.1 Características de las medidas cautelares.....	54

3.2	Marco jurídico internacional de las medidas cautelares en el derecho intelectual	56
3.3	Marco jurídico nacional de las medidas cautelares en el derecho intelectual	59
3.4	Procedimiento de imposición de medidas cautelares por el IMPI	61
3.4.1	Acciones contra el abuso de medidas cautelares conforme a ADPIC y TLCAN.....	68
3.5	La figura del levantamiento de medidas cautelares	68
3.6	Las medidas cautelares en Internet por violación a derechos intelectuales	71
3.6.1	Medidas cautelares de bloqueo (<i>blocking injunction</i>)	72
3.6.2	Medidas cautelares a intermediarios de Internet.....	77
Capítulo 4: La aplicación de medidas cautelares en Internet por el IMPI.....		81
4.1	Las medidas de bloqueo en México.....	81
4.1.1	Caso <i>www.ba-k.com</i>	81
4.1.2	Caso <i>www.mymusiic.com</i>	87
4.2	Propuesta de procedimiento para la aplicación de medidas cautelares en Internet	93
4.2.1	Respecto de la solicitud de medidas cautelares.....	93
4.3	Recomendaciones para el IMPI en su ponderación de medidas cautelares	97
4.4	Sobre la aplicación de las medidas en la práctica.....	100
Conclusiones.....		106
Bibliografía.....		117

Índice de figuras

Figura 1. Clasificación de figura	7
Figura 2. Representación del perfil de un titular de derechos intelectuales verificado en Facebook	26
Figura 3. Muestra de email derivado de un reporte en amazon.com.....	34
Figura 4. Muestra del sitio www.ba-k.com.....	82
Figura 5. Muestra de foros temáticos en el sitio www.ba-k.com.....	83
Figura 6. Muestra del sitio www.mymusiic.com	88

Siglas y abreviaturas

ADPIC: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

SACM: Sociedad de Autores y Compositores de México, S.G.C. de I.P.

Convenio de Berna: Convenio de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias

Convenio de París: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Directiva 2000/31/CE: Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

ISP: Proveedor de Servicio en Internet

LFDA: Ley Federal del Derecho de Autor

LPI: Ley de la Propiedad Industrial

LSSICE: Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico

OMC: Organización Mundial de Comercio

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Introducción

Gracias al vertiginoso uso del internet, el mundo ha sufrido grandes cambios, sin que la propiedad intelectual sea la excepción. El uso de sitios en internet, redes sociales, así como otro tipo de servicios en línea ha llevado a la necesidad de generar nuevas formas para poner a disposición de los usuarios, obras, productos y servicios, amparados con ciertas marcas, comercializar productos patentados o que cuenten con denominaciones de origen o indicaciones geográficas, todos ellos al amparo de los derechos intelectuales, incentivando el comercio tanto en el ámbito analógico como en el digital.

Conocedores de los lucrativos beneficios inherentes al aprovechamiento de la propiedad intelectual en línea, los titulares de derechos intelectuales tienen que llevar la observancia de sus derechos inclusive al plano digital, a través de Internet, o en ambos escenarios, tanto el analógico como el digital.

Uno de los actuales problemas en Internet es la ciber-ocupación, sin embargo, no es el único fenómeno, pues son diversos los métodos empleados por infractores con la finalidad de confundir al público consumidor y hacerle creer que tanto las obras, así como los productos o servicios ofrecidos, son originales, generando la falsa expectativa a los consumidores de que existe alguna relación comercial o industrial entre el titular de la marca y el infractor.

Por lo anterior, diversos titulares de derechos intelectuales han iniciado acciones legales en contra de los infractores en varios frentes de Internet, con la intención de impedir, a toda costa, la violación de sus derechos intelectuales, máxime que cada vez es mayor la presencia de infractores empleando todo tipo de recursos tecnológicos digitales, ya sea desde los más sencillos hasta los más complejos.

Uno de los recursos que han sido adoptados en otras jurisdicciones, ha sido la aplicación de medidas cautelares en el entorno digital, apoyándose de la contribución de los intermediarios de Internet, así como de los proveedores de servicios en Internet, siendo variada la reacción a este tipo de medidas alrededor

del mundo, incluyendo aquellas aplicadas en México por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante IMPI).

Al respecto, el lector podrá advertir que, aun y cuando las violaciones a derechos intelectuales en el ámbito digital tuvieron como origen la violación al derecho de autor, paulatinamente permeó otros derechos intelectuales, como el derecho marcario o de patente.

La presente investigación tiene por objeto estudiar el uso de las medidas cautelares reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante LPI), como mecanismo para el combate a la violación de derechos intelectuales en Internet.

El primer capítulo tiene por objeto describir de modo sucinto el derecho intelectual, los instrumentos internacionales que lo originaron, así como su regulación a nivel nacional.

En el capítulo segundo comentaremos acerca de la evolución que ha tenido el uso no autorizado de los derechos intelectuales, enfocándose en los derechos de marca y en el que ahora se utiliza al Internet como una herramienta que permite potencializar la comisión de actos ilícitos, pero reduciendo mucho más el riesgo hacia los infractores, gracias al velo del anonimato en Internet.

En el tercer capítulo se estudiará la figura de las medidas cautelares, sus antecedentes en la materia administrativa, así como su uso como una de las herramientas más efectivas para el combate a la violación de derechos intelectuales.

Igualmente, mencionaremos cuáles son las principales acciones legales que han sido utilizadas en otras jurisdicciones para proteger derechos intelectuales en internet, incluyendo el uso de medidas cautelares de bloqueo, y cuya aceptación ha sido variada según la jurisdicción, independientemente de que el uso de dichas medidas cautelares ha sido para proteger derechos autorales, así como de propiedad industrial en el entorno digital.

Finalmente, en el último capítulo señalaremos cuál ha sido la experiencia en México con la aplicación de medidas de bloqueo, su desarrollo y efectividad, así como los obstáculos que ha tenido su implementación.

La presente investigación constituye un reporte analítico de mi experiencia laboral en el medio, como abogado litigante en materia de propiedad intelectual, y quien ha advertido, en la práctica, la creciente vulneración de derechos intelectuales en el entorno digital, así como las limitadas acciones legales al alcance de los titulares de derechos, lo que motivó el presente trabajo de investigación.

En la investigación se empleó tanto la legislación como la doctrina, nacional como internacional, al igual que el estudio de casos, revisión de decisiones de derecho comparado, así como la observación en la práctica, como metodologías para abordar el presente tema de estudio.

De tal modo, la presente tesis ofrece sugerencias tendientes a optimizar la figura de la aplicación de medidas de bloqueo en Internet a través del IMPI, precisamente como una herramienta para combatir la violación de derechos intelectuales.



Capítulo 1

La Propiedad Intelectual



Capítulo 1: La propiedad intelectual

La propiedad intelectual, o derecho intelectual, como ha sido referido por doctrinarios¹, es una rama de derecho a través de la cual se reconocen y protegen los derechos exclusivos de los autores de una creación intelectual².

Ese derecho exclusivo es conferido por el Estado, a modo de excepción respecto de aquellas normas que impiden los monopolios económicos.³ Dicho derecho exclusivo es territorial, puesto que cada Estado indicará cuáles serán los requisitos para cumplir, no sólo para obtener dicha protección exclusiva, sino también para su conservación e, inclusive, para su ejercicio contra terceros.⁴

¹ “...desde hace varias décadas ha cobrado fuerza la postura doctrinal que denomina a la materia “derecho intelectual” (sobre todo en el ámbito latinoamericano), que, sin ser perfecta, se suele considerar como una denominación más apropiada, pues, al menos, es más precisa que “propiedad intelectual”, y su uso es preferible en el ámbito académico.” De La Parra Trujillo, Eduardo, *Introducción al derecho intelectual*, 1ª. Ed., México, Editorial Porrúa, 2014, p. 3.

² Para Ricardo Antequera Parilli la propiedad intelectual consiste en el “espacio jurídico dentro del cual caben diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateriales de diferentes órdenes: industriales, comerciales, técnicos, artísticos, científicos y literarios”, citado por Vázquez D’Alvaré, Dánice, “Obras de arte aplicadas y diseños industriales”, en Valdés Díaz, Caridad del Carmen (coord.), *Propiedad intelectual e industrial, conexiones y puntos de encuentro*, España, Editorial Reus, S.A., 2018, p. 70 y 71.

³ En dicho tenor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, en su artículo 28, la siguiente excepción en relación con los monopolios: “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

⁴ Tal y como lo explica Boretto, la propiedad intelectual es de carácter territorial por “el alcance esencialmente geográfico de su aplicación, habiéndose definido por las restricciones o límites nacionales. Cada país determina, para su propio territorio, e independientemente de cualquier país, lo que será protegido como propiedad intelectual y por cuanto tiempo, es decir la existencia y duración de los beneficios de la protección”. Boretto, Mónica M., *Aspectos de la propiedad intelectual derivados del entorno digital*, edición electrónica, 2005, p. 47 y 48, disponible en www.eumed.net/libros/2005/mmb/, sitio en internet consultado el 3 de mayo de 2019.

Asimismo, la propiedad intelectual regula precisamente las condiciones a través de las cuales se basa el pacto social entre el Estado y los creadores intelectuales: el Estado confiere un monopolio temporal a los creadores intelectuales a cambio de la divulgación pública de una obra artística o literaria, así como del conocimiento que llevó a la obtención de un invento, y cuyo monopolio permite que el autor tenga la posibilidad de obtener una retribución económica, con la que se les incentiva a seguir produciendo creaciones intelectuales.

Inicialmente esa retribución protegía la figura de las obras literarias y artísticas a través del derecho de autor, así como de las invenciones, a través de las patentes.⁵ Con posterioridad, se fue expandiendo la protección intelectual a otras figuras, como es el caso de los modelos industriales, marcas, derechos conexos, denominaciones de origen, secreto industrial, etc., con lo que se subdividió el derecho intelectual en dos principales ramas: el derecho de autor y la propiedad industrial.

1.1 Clasificación de las figuras del derecho intelectual

Con el objeto de esquematizar las figuras que protege el derecho intelectual, se reproduce a continuación la clasificación llevada a cabo por el doctrinario Eduardo de la Parra:

⁵ La Constitución de los Estados Unidos de América es de las primeras en reconocer, a nivel constitucional, la protección a los autores e inventores, lo que además evidencia la importancia que, desde la formación del Estado estadounidense, se le dio al derecho intelectual para incentivar las creaciones e invenciones, para fomentar la cultura, de ciencia y tecnología, así como la inversión. El Artículo Primero, Sección Octava, inciso 8, indica lo siguiente:

“8. Para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos.”

Asimismo, nuestra constitución reconoce la protección a los autores e inventores en el artículo 28, al indicar lo siguiente:

“Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

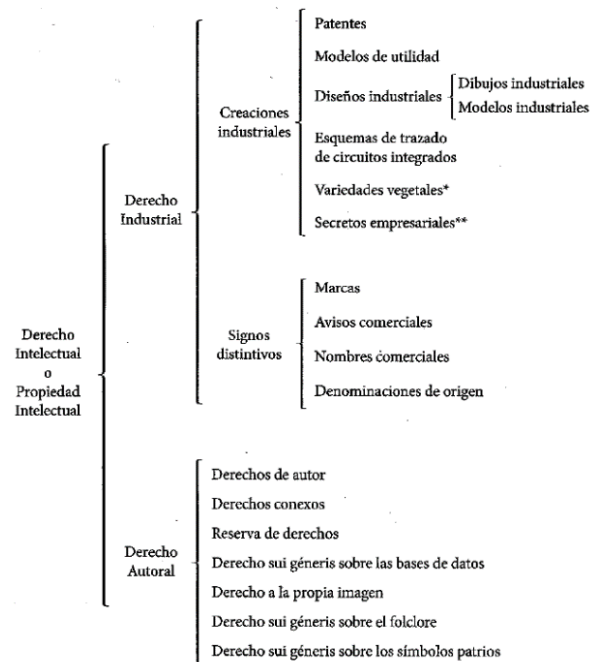


Figura 1. Clasificación de figuras de la propiedad intelectual

Fuente: DE LA PARRA TRUJILLO, EDUARDO, 2014⁶

Como puede apreciarse en el cuadro previamente reproducido, doctrinariamente el derecho intelectual se divide en dos ramas: los derechos de propiedad industrial y los de derecho de autor. Con relación al derecho de autor, el doctrinario Eduardo de la Parra lo define como:

“...una serie de facultades, tanto de orden económico como de orden personal, que conceden los Estados a las personas físicas que han creado una obra de carácter intelectual, con el objeto de que dichos individuos puedan beneficiarse del fruto de su actividad creativa y puedan controlar ciertos usos de sus obras.”⁷

En relación con el derecho de autor, también contamos con la figura de los derechos conexos, los cuales protegen a intermediarios de carácter económico-

⁶ De La Parra Trujillo, Eduardo, *Introducción al derecho...*, cit., p. 6.

⁷ De La Parra Trujillo, Eduardo, *Derechos de los autores, artistas e inventores*, 3ª. Ed., México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Colección Biblioteca Constitucional. Serie Nuestros Derechos, 2015, p. 4.

organizativo, es decir, los responsables de que las obras lleguen al público. Al respecto, tenemos a los:

“artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas (compañías disqueras), organismos de radiodifusión (empresas de radio y televisión), editores de libros y productores de videogramas (productores de cine y demás generadores de imágenes en movimiento).”⁸

Por otra parte, tenemos la figura de la propiedad industrial, la cual se define como:

“...un tipo de propiedad que recae sobre patentes, marcas y diseños industriales.

Aunque tiene ciertas similitudes con la propiedad intelectual se diferencia de ésta por su carácter exclusivamente comercial, lo que la aleja de las obras de tipo cultural...”⁹

Es oportuno señalar al lector que la presente investigación se enfocará a los usos no autorizados de derechos marcarios en el ámbito digital. De tal modo, tenemos que por marca se entiende “un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los de las demás.”¹⁰

Las marcas pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores o una combinación de los mismos.

En dicho tenor, la doctrina ha clasificado a las marcas como marcas tradicionales y no tradicionales. Dentro de las marcas tradicionales nos encontramos con la siguiente clasificación:

- a) Marca nominativa, la cual se encuentra conformada de palabras, sin incluir elementos gráficos.

⁸ *Ibidem*, p. 19.

⁹ Instituto de Tecnologías Educativas, “La propiedad intelectual”, http://www.riate.org/version/v1/recursos/cursolicenciasnavigable/la_propiedad_industrial.html, sitio en internet consultado el 3 de mayo de 2019.

¹⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Principios Básicos de la Propiedad Industrial*, Suiza, 2016, p. 15.

- b) Marca innominada. Se integra de una representación gráfica, carente de algún elemento nominativo.
- c) Marca mixta. Se conforma de elementos gráficos y nominativos.
- d) Marca tridimensional. La marca se constituye por una figura tridimensional, la cual puede ser acompañada con algún elemento nominativo, gráfico o mixto.

Ahora bien, como marcas no tradicionales tenemos los siguientes:

- a) Hologramas y signos animados o de multimedia.
- b) Marcas sonoras, olfativas o gustativas.
- c) Imagen comercial (*trade dress*)

De tal modo, las marcas se utilizan para productos o en relación con la comercialización de productos o servicios.

1.2 Instrumentos internacionales

Es valioso destacar que, en aras de consolidar conceptos únicos o, por lo menos, similares, la propiedad intelectual cuenta con un amplio bagaje de instrumentos internacionales que se ha encargado de homogenizar, en la medida de lo posible, la protección que cada Estado confiere a la propiedad intelectual.

Como los primeros instrumentos internacionales tenemos el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (en adelante Convenio de París), así como del Convenio de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1885 (en adelante Convenio de Berna).

Dichos tratados internacionales fungen como la base del actual sistema internacional de propiedad intelectual, y cuyos instrumentos internacionales se encuentran actualmente administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), la cual constituye una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas.

Dentro de las diversas funciones de la OMPI se encuentra la administración y actualización de dichos tratados internacionales, así como de la propuesta,

discusión y creación de instrumentos internacionales que se encarguen de regular aspectos particulares de la propiedad intelectual, o de temas innovadores que permitan mantener vigente y actualizada a la propiedad intelectual.

Las decisiones que conllevan la propuesta, discusión, creación y actualización de tratados internacionales, por parte de la OMPI, requieren de la aprobación de los Estados miembros que precisamente conforman dicha organización, la cual actualmente se conforma por un total de 192 países miembros.

Es valioso señalar que los tratados internacionales que son administrados por la OMPI son de tres tipos:

- a) De protección de la propiedad intelectual, es decir, contempla todas las normas sustantivas
- b) De proceso de registro, cuya función es indicar los requisitos y procedimientos a seguir para la obtención y conservación de registros
- c) De clasificación, regulando los patrones o criterios de catalogación de derechos de propiedad intelectual

No obstante, los tratados administrados por la OMPI tienen una importante deficiencia: son omisos en indicar criterios mínimos para la observancia de derechos de propiedad intelectual.

En efecto, los instrumentos internacionales regulados por la OMPI indican, por ejemplo, cuáles son los requisitos para obtener la patente respecto de un invento; cómo clasificar dicha patente, por tratarse ya sea de un invento mecánico o biotecnológico; o cómo solicitar una patente utilizando el sistema internacional de patentes.

Sin embargo, ninguno de los tratados internacionales administrados por la OMPI indica cuáles son las acciones legales mínimas con las que cuenta el titular de derechos sobre esa patente, para combatir aquellos competidores que hacen uso no autorizado de su invento o que están importando productos cuyo proceso de obtención se encuentra protegido por una patente.

Esa deficiencia legal generó preocupaciones en diversas industrias, tanto tecnológicas como culturales, las cuales lamentablemente no tuvieron mayor eco

ante la OMPI¹¹, la cual no daba una pronta respuesta ante la evidente discrepancia que existía entre aquellos países que contaban con instrumentos legales e instituciones fuertes, que permitían la observancia efectiva de derechos de propiedad intelectual; en contraste con aquellos países con una mínima o nula protección a los derechos exclusivos de propiedad intelectual¹².

Por lo anterior, diversos Estados respondieron a las presiones de sus industrias y optaron por acudir a otro foro internacional, distinto a la OMPI, para lograr la observancia de sus derechos de propiedad intelectual. Ese foro fue a través del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT por sus siglas en inglés), precursor de la actual Organización Mundial de Comercio (en adelante OMC).

Tras diversas negociaciones, en el foro de la OMC se logró instrumentar el denominado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC), que entró en vigor en 1994¹³.

Dicho tratado internacional:

Unifica conceptos de propiedad intelectual en un solo cuerpo normativo. Como se abordó con antelación, los diversos tratados internacionales administrados por la OMPI regulan, de modo independiente, cada una de las figuras protegidas por el derecho de autor y la propiedad industrial. ADPIC contempla, en un solo

¹¹ Cervantes abunda precisamente en los cuestionamientos a la OMPI en relación con la falta de un instrumento internacional que permitiera llevar a cabo la observancia de derechos intelectuales a nivel internacional. Rodríguez Cervantes, Silvia, "Changing and combined strategies to strengthen intellectual property on life and knowledge", *A Patented World? Privatisation of Life and Knowledge*, Sudáfrica, Heinrich Boell Foundation, 2006, p. 54 a 57.

¹² Esta discrepancia regularmente se relacionaba con el desarrollo económico de los países: los países con una fuerte protección eran países desarrollados, mientras que aquellos países con una deficiente protección eran los pobres o en vías de desarrollo. Grimwade, Nigel, *International Trade Policy: A Contemporary Analysis*, Estados Unidos de América, Routledge, 1996, p. 261 y 262.

¹³ Firmado el 15 de abril de 1994 en la ciudad de Marrakech, Marruecos, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994. Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4782268&fecha=30/12/1994, sitio en internet consultado el 3 de mayo de 2019.

instrumento, las figuras reguladas en el Convenio de París y Convenio de Berna.

Moderniza conceptos. ADPIC introdujo conceptos nuevos en materia de propiedad intelectual, incorporando figuras como la protección a los programas de cómputo¹⁴, las bases de datos digitales¹⁵ y los secretos industriales¹⁶.

Estándares mínimos de protección. Define la protección mínima que los Estados signatarios deben conferir en sus respectivos sistemas legales, a las diversas figuras de la propiedad intelectual¹⁷. A modo de ejemplo, podemos indicar la protección mínima de 50 años *post mortem* que tienen los autores respecto de sus obras. Los demás Estados miembros podrán fijar el mismo periodo de protección o una protección superior¹⁸, pero nunca inferior al mínimo definido en el ADPIC.

Además de lo antes señalado, ADPIC contempla una serie de disposiciones normativas¹⁹ que regulan la protección de la propiedad intelectual a través de

¹⁴ Artículo 10, inciso 1, que a la letra indica lo siguiente:

“1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).”

¹⁵ Artículo 10, inciso 2, el cual establece lo siguiente: 2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos.”

¹⁶ Regulado en el artículo 39 ADPIC.

¹⁷ “Artículo 1 Aplicación de otros tratados

Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo.”

¹⁸ Como en el caso de México.

¹⁹ Contemplados en los artículos 41 a 61 ADPIC.

disposiciones adjetivas que definen los mecanismos legales mínimos que tendrán al alcance los titulares de derechos en cada Estado miembro.²⁰

1.3 Instrumentos Nacionales

En el sistema jurídico mexicano, el derecho intelectual se constituye, mediante trámites regulados por el derecho administrativo²¹, y cuyos principales instrumentos que regulan la protección a la propiedad intelectual son la Ley Federal del Derecho de Autor (en adelante LFDA), así como la LPI.

Ambos instrumentos normativos cuentan con disposiciones sustantivas y adjetivas, para la obtención, conservación y observancia de derechos de propiedad intelectual.

De hecho, las disposiciones adjetivas que regulan los procedimientos para hacer valer derechos de propiedad intelectual, tanto en propiedad industrial, así como de derecho de autor, se encuentran en el Título Séptimo de la LPI, denominado “De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos”, y que abarca de los artículos 203 a 229 de dicho marco normativo.

Dicho título regula el procedimiento contencioso de solicitud de declaración administrativa de infracción, que regula violaciones a derechos de propiedad industrial, así como fijar las bases para la solicitud de declaración administrativa de

²⁰ O de lo contrario, los Estados miembros corren el peligro de enfrentar sanciones como resultado de las decisiones emitidas por paneles arbitrales ante la propia OMC, imponiendo primordialmente sanciones arancelarias.

²¹ Doctrinarios como Eduardo de la Parra, opinan que, el derecho de autor no requiere del derecho administrativo para constituirse: “si bien esa ley (de la Ley Federal del Derecho de Autor) contempla algunas normas que regulan la intervención de la administración pública en la materia autoral, tal intervención es secundaria limitada y hasta contingente. Esto dado que los derechos de autor bien pueden tener un nacimiento, vida y extinción sin necesidad de que intervenga la administración pública.” De La Parra Trujillo, Eduardo, *et. al., Ley Federal del Derecho de Autor, comentada por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI)*, 1ª. Ed., México, Porrúa-AMPPI, 2017, p. 10.

infracción en materia de comercio o de derecho de autor, cuyas figuras se regulan con disposiciones adjetivas contenidas tanto en la LFDA y la LPI.

Las solicitudes de declaración administrativa de infracción tienen por objeto “obtener una sanción administrativa en contra de quienes presuntamente realizan conductas que entrañan violaciones a ese derecho de uso exclusivo, que son consideradas como infracciones administrativas.”²²

Regula el uso de visitas de inspección, así como de solicitud de información a terceros, lo anterior para efectos de que los titulares de derechos de propiedad intelectual puedan allegarse de elementos probatorios para la solicitud de declaración administrativa de infracción en contra de un presunto infractor.

1.4 Agotamiento del derecho intelectual

Los derechos intelectuales son exclusivos²³, territoriales²⁴ y con limitación temporal²⁵. No obstante, el sistema intelectual cuenta con excepciones que restringen los derechos intelectuales en determinadas circunstancias.

²² Bonilla Aranda, César, “La Averiguación Previa por los Delitos en Torno a la Piratería de Marcas (Artículo 223, Fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial)”, México, Facultad de Derecho, Universidad Panamericana, *Ars Iuris* 49, 2013, p. 17.

²³ “El propietario de la PI, o “titular del derecho” de PI tiene la exclusividad sobre la utilización del activo de PI. Sin el permiso del titular del derecho o en ausencia de un motivo lícito, nadie está autorizado a utilizar la PI del titular del derecho. En el caso de las patentes y de las marcas, la exclusividad también implica que no pueden coexistir dos o más derechos idénticos.” Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China y Organización Mundial de La Propiedad Intelectual, *Fundamentos de Propiedad Intelectual: Preguntas y Respuestas para Estudiantes*, China, 2019, p. 14.

²⁴ “La territorialidad de la PI significa que la PI es válida solo en el país donde se conceden o reconocen los derechos. Esto supone que, en principio, los derechos de PI adquiridos en virtud de la legislación de un país solo tienen validez en el territorio de ese país, pero no en otro lugar.” *Idem*, p. 15.

²⁵ “La PI está protegida por un período de tiempo limitado, más allá del cual pierde su protección y pasa a ser de dominio público. Cuando expira un derecho de PI, todo el mundo puede utilizarlo sin restricciones por parte del titular del derecho.” *Ibidem*.

En dicho tenor, y para efectos de la presente investigación, cabe mencionar la figura del agotamiento de los derechos intelectuales.

Al respecto, tenemos que “el derecho exclusivo del que goza un titular de un derecho de propiedad intelectual termina en el momento en que él introduce (o permite introducir) en el comercio productos o bienes que están protegidos por dicho derecho.

Con la primera comercialización el derecho de propiedad intelectual “se agota” de manera tal que los productos introducidos en el mercado podrán ser objeto de posteriores actos de comercialización sobre los cuales el titular original no podrá ejercer ningún control.

Es decir que una vez agotado el derecho de propiedad intelectual su titular no podrá continuar ejerciendo ninguna de las prerrogativas originales derivadas de su exclusividad”.²⁶

La explicación previamente reproducida se aplicará más adelante, en el desarrollo de la presente investigación.

Ahora bien, lo abordado en el presente capítulo definió las bases para explicar al derecho intelectual, así como los principales ordenamientos nacionales e internacionales, particularmente respecto de la propiedad industrial y el derecho marcario, además de explicar brevemente en qué consiste el agotamiento del derecho intelectual.

En el capítulo siguiente advertirse hablará sobre la infracción de los derechos intelectuales, enfocándose al marcario en el ámbito digital.

²⁶ Castro García, Juan David, “El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”, *Revista de la Propiedad Inmaterial*, No. 13, 2009, p. 256.



Capítulo 2

La infracción de derechos intelectuales en Internet

Capítulo 2: La infracción de derechos intelectuales en Internet

Las tecnologías de información y comunicación representan un gran avance para la humanidad, cambiando la forma en la que nos comunicamos con otras personas, la manera en la que accedemos a información, o el modo en el que interactuamos con la siempre cambiante tecnología.²⁷

Una de las principales tecnologías que impulsó ese desarrollo fue precisamente el Internet, el cual nos permite, por citar algunos ejemplos, consultar bibliotecas en soporte digital que se encuentra del otro lado del mundo; adquirir productos desde un teléfono móvil; escuchar estaciones de radio en otros países; jugar simultáneamente con otros jugadores en línea; etc.

No obstante, esta nueva tecnología también ha abierto la puerta a nuevas prácticas, que permiten la infracción a derechos intelectuales de forma más eficaz, anónima y sin hacer una gran inversión, potencializando de manera significativa los ingresos de los infractores.²⁸

La falta de un marco jurídico internacional, que coordine esfuerzos y establezca disposiciones normativas con relación a la observancia de derechos de

²⁷ Lo anterior, como resultado de la Cuarta Revolución Industrial, definida como “el cambio revolucionario que ocurre cuando las tecnologías de información proliferan en todas las industrias, es decir, en las industrias primarias, secundarias y terciarias. En otras palabras, es el resultado de la expansión horizontal de las tecnologías de la información. Por lo tanto, la Cuarta Revolución Industrial presenta la conexión creativa entre la tecnología y el mercado en todas las industrias basadas en tecnologías de la información, es decir, la combinación creativa y abierta de tecnología y mercado a través de la innovación abierta, o crecimiento basado en el modelo de negocio abierto.” Lee, M. *et. al.*, “How to respond to the fourth industrial revolution, or the second information technology revolution? dynamic new combinations between technology, market, and society through open innovation”, *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 2018, p. 3. Disponible en <https://www.mdpi.com/2199-8531/4/3/21>, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

²⁸ Zujevs, Marks, *Jurisdiction in cross-border trademark infringements on the internet in the EU*, Letonia, Riga Graduate School of Law, 2019, p. 15.

propiedad intelectual en el ámbito digital ha sido ampliamente aprovechado por competidores o grupos de delincuencia organizada, que se benefician precisamente de tales deficiencias normativas a nivel global²⁹, máxime que las disposiciones normativas siempre estarán rezagas respecto de los avances tecnológicos, cuyo vacío legal siempre será aprovechado por la delincuencia, la cual se encuentra en constante búsqueda de avances tecnológicos para ser utilizados a su favor.³⁰

Ciertamente, diversos estudios han indicado que precisamente la violación de derechos intelectuales en línea es el que ha tenido un mayor crecimiento a nivel mundial, en comparación con la violación a los derechos intelectuales en el entorno

²⁹ De hecho, actualmente se vive un escenario similar al imperante a nivel mundial, previo a la implementación de instrumentos internacionales, como fue el caso de ADPIC, ante la falta de disposiciones mínimas en materia de observancia a derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital.

En un reporte de la Europol y la EUIPO de 2019 se reportó que grupos criminales rusos y ucranianos han comercializado diversos medicamentos apócrifos, dirigidos a Europa Occidental, a través de Internet. (p. 26) Asimismo, el mismo reporte plantea que grupos de delincuencia organizada han desarrollado aplicaciones para la transmisión ilegal de películas, series de televisión y eventos deportivos. (p. 29) European Union Intellectual Property Office y Europol, *Intellectual property crime. Threat assessment 2019*, disponible en https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report.pdf, sitio en internet consultado el 20 de agosto de 2019.

³⁰ Al respecto, los Estados han buscado generar instrumentos internacionales para buscar lidiar con la violación de derechos intelectuales en el ámbito digital, tal y como se advierte del contenido de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (en adelante Directiva 2001/29/CE) (disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&qid=1591392175031&from=ES>), o el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual contiene disposiciones en materia de propiedad intelectual en el ámbito digital, tal y como se advierte del contenido de su Capítulo 20. (disponible en <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465802/20ESPDerechosdePropiedadIntelectual.pdf>). Sitios en internet consultados el 1 de junio de 2019.

analógico, previo al uso de Internet para la comisión de hechos infractores³¹. De hecho, hay estudios que indican que las pérdidas sufridas en 2017 por la piratería en línea, a nivel global, fue equivalente a USD \$323 mil millones de dólares.³²

Al respecto, los infractores están migrando del antiguo esquema de ofrecimiento, puesta a disposición y distribución de productos apócrifos³³, a uno en línea, de más fácil acceso a clientes potenciales,³⁴ ya sea empleando sus propias herramientas (páginas y bases de datos electrónicas), o empleando como tercero los servicios lícitos de diversos intermediarios de internet, como es el caso de Ebay, Alibaba o MercadoLibre, por citar algunos ejemplos.

Es valioso señalar que el término "intermediarios de Internet" es explicado por el Consejo Europeo como:

un amplio, diverso y rápidamente evolutivo rango de proveedores de servicios que facilitan las interacciones en Internet entre personas físicas y morales. Algunos conectan a los usuarios a Internet,

³¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, "IP infringement online: the dark side of digital", WIPO Magazine, Suiza, 2011, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/02/article_0007.html, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

³² Research and Markets, *Global Brand Counterfeiting Report*, Irlanda, 2018, https://www.researchandmarkets.com/research/hzjb9c/global_brand?w=4, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

³³ Los productos apócrifos son "bienes destinados a engañar a los consumidores que confían en las marcas al momento de decidir qué comprar. Los consumidores buscan ciertas marcas debido a la calidad del producto u otras características que han aprendido a esperar de esas marcas. Los productos apócrifos engañan a los consumidores usando marcas reconocidas en los productos, sin que sean producidos propiedad del titular de la marca. Estos productos pueden parecer seguros y legítimos, pero son fabricados y vendidos ilegalmente". United States Patent and Trademark Office, "Consumers combat counterfeits", disponible en <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Basics%20of%20Counterfeit%20Goods.pdf>, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

³⁴ La economía digital ha alentado el incremento de productos apócrifos, quienes tienen acceso a consumidores a través de dispositivos electrónicos, y en donde el crimen organizado trabaja directamente a través de los puntos locales, pero interconectándose con cadenas de suministro globales. David, Matthew y Halbert, Debora, *The sage handbook of intellectual property*, Inglaterra, SAGE Publications Ltd., 2015, p. 194 y 195.

permiten el procesamiento de datos y alojan servicios en internet, incluso para comentarios generados por los usuarios. Otros recopilan información, ayudan a las búsquedas, facilitan la venta de bienes y servicios o permiten otras transacciones comerciales. Es importante destacar que pueden llevar a cabo varias funciones en paralelo, incluidas aquellas que no son meramente intermedias. Los intermediarios de Internet también moderan y clasifican el contenido, principalmente a través del procesamiento algorítmico, y pueden realizar otras funciones similares a las de los editores.³⁵

En dicho tenor, para efectos de la presente investigación, se emplearán indistintamente las expresiones ISP e intermediario en internet.

2.1 Competencia desleal

Dentro de los conceptos básicos en materia de propiedad industrial tenemos a la competencia desleal, contemplada en el artículo 10 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, definido por dicho instrumento internacional como “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”.

Para doctrinarios como García Menendez la competencia desleal consiste en todo “acto realizado directa o indirectamente por un operador de mercado, objetivamente contrario a los correctos usos y costumbres mercantiles y a la buena fe, el cual afecta o puede afectar el normal desarrollo concurrencial de otros operadores.”³⁶

En el mismo tenor, Remolina Angarita plantea que se trata de “todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte

³⁵ Consejo Europeo, “Internet intermediaries”, *Internet Governance*, Francia, 2020, disponible en <https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/internet-intermediaries>, sitio en internet consultado el 20 de febrero de 2020.

³⁶ García Menendez, Sebastián Alfredo, *Competencia Desleal: Actos de Desorganización del Competidor*, Argentina, Lexis Nexis, 2004, p. 70.

contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.”³⁷

Así, tenemos que la competencia desleal es un concepto que abarca diversos aspectos mercantiles, precisamente por establecer mecanismos reguladores de los agentes competidores, tanto en la industria como en el comercio.

Tal y como lo contempla el propio Convenio de París, los Estados signatarios de dicho tratado internacional se encuentran obligados a asegurar una protección eficaz en contra de la competencia desleal, prohibiendo en sentido amplio cualquier acto capaz de crear confusión respecto de los productos, servicios o establecimiento de los agentes industriales y comerciales en competencia, al señalar en el artículo 10 Bis de dicho tratado internacional:

“1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

...” (Énfasis agregado)

De tal modo, al establecerse en sentido amplio la prohibición de todo acto capaz de crear confusión, tales actos pueden ser cualquier tipo de conducta tendiente a crear confusión al público consumidor. Así, la confusión puede ser de tres tipos: la confusión en sentido amplio, la confusión directa y la confusión indirecta.

³⁷ Remolina Angarita, Nelson, *Competencia Desleal en Colombia*, Colombia, National Law Center for Inter-American Free Trade, 1996, citado por Jalife Daher, Mauricio, *Competencia Desleal: Régimen Jurídico Mexicano*, México, Porrúa, 2008, p. 39.

Así, la competencia desleal no sólo puede ser invocada para la sanción de conductas infractoras, sino también para prevenir cualquier riesgo de asociación entre los productos y servicios de los agentes en el mercado.

La imitación desleal confusoria se refiere precisamente al acto realizado por un agente comercial, tendiente a generar en el público consumidor, el peligro de confundir sus productos con los de otros agentes, generándose un riesgo de asociación. Por lo anterior, la competencia desleal consiste en:

- 1) Un acto realizado en el comercio
- 2) Contrario a:
 - a. Las sanas costumbres mercantiles
 - b. A la buena fe comercial
 - c. A los usos honestos en materia industrial y comercial
- 3) O que afecten o puedan afectar:
 - a. La libertad de decisión del comprador
 - b. El normal funcionamiento concurrencial en el mercado

Así, tenemos que con la competencia desleal se atenta contra las sanas costumbres mercantiles, ya que la presunta infractora se beneficia de la relación que efectúe el público consumidor entre una marca registrada y una marca apócrifa, pues pretende que los consumidores sean inducidos al error respecto del origen de los productos y servicios, para que adquieran los del infractor, en vez del original, beneficiándose así del renombre y prestigio adquirido por el titular de los derechos intelectuales.

En dicho tenor, la Ley de la Propiedad Industrial favorece la industria y el comercio reprimiendo la competencia desleal, así como el aprovechamiento indiscriminado del esfuerzo ajeno, además de proteger el derecho de los consumidores a obtener certeza sobre el origen y cualidades del producto o servicio que se le presenta en el mercado.

Para lograr sus objetivos, el sistema mexicano ha instaurado diversas figuras que salvaguardan aspectos inmateriales de la negociación mercantil (clientela, avío y, en general, el prestigio del comerciante). Así, tenemos que nuestra legislación

reconoce y reprime toda conducta dirigida a desviar la clientela o aprovecharse indebidamente del prestigio logrado por un agente del mercado.

2.2 Principales problemáticas de los Titulares de Derechos con las infracciones en internet

Ante la violación de derechos intelectuales en línea, en diversas jurisdicciones se ha recurrido al uso de acciones legales, ya sea a través de jueces civiles o penales, o a través de autoridades administrativas, como resultado de una responsabilidad de tipo primaria, accesoria o intermedia. También se ha dado que los propios intermediarios de internet han adoptado medidas voluntarias, cuando terceros hayan utilizado o utilicen sus servicios como plataforma para la comisión de hechos ilícitos.

Dentro de los principales problemas que enfrentan los titulares de derechos intelectuales para adoptar acciones legales en contra de infractores, se citan los siguientes:

- a) Encontrar la identidad de los infractores. Los intermediarios de Internet, en aras de obtener el mayor número posible de usuarios, no limitan la prestación de sus servicios a la debida identificación de las personas físicas o jurídicas que emplean dichos servicios³⁸. Lo anterior dificulta, en gran medida, la identificación de los

³⁸ Esto simplemente lo podemos apreciar cuando abrimos una cuenta de correo electrónico o un perfil en una red social pues, aunque las políticas que rigen la relación entre el intermediario de Internet y los usuarios claramente indican que el usuario deberá aportar información confiable y verificable, el hecho es que una cantidad importante de usuario utiliza cuentas en las que no se ha seguido un proceso para la verificación de los datos que avalen la identidad de los usuarios. No obstante, aun y cuando los datos empleados por los usuarios son falsos o incompletos, lo anterior no justifica de modo alguno, salvo en casos excepcionales, la baja temporal o permanente de la cuenta generada, puesto que a los Intermediarios de Internet les interesa que se haga uso de sus servicios, sin importar que los usuarios utilicen su identidad real, un pseudónimo, aporten información incorrecta o incompleta, o inclusive, que suplanten identidad.

infractores que utilizan dichos servicios para ofertar productos apócrifos.

- b) Volumen y velocidad de ventas en línea. La velocidad con la que se ofrecen productos en línea (en muchas ocasiones las transacciones quedan finalizadas en cuestión de horas) dificulta en gran medida, la adopción de medidas legales en contra de los infractores, pues una vez que se lleva a cabo la venta en línea del producto apócrifo, los infractores eliminan su propio anuncio y generan uno nuevo, haciendo prácticamente imposible dar seguimiento a las publicaciones y ofertas de los infractores, aunado al problema de la identificación de los infractores.
- c) Ubicación del infractor y por tanto del tribunal competente. La falta de criterios claros en cada jurisdicción para determinar en cuál de las jurisdicciones se llevarán a cabo las acciones legales en contra del infractor, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones el uso de las tecnologías dificulta ubicar el domicilio del infractor.³⁹

Dentro de los principales mecanismos que son empleados por los infractores en línea, podemos mencionar las siguientes:

- a) Venta de productos a través de plataformas de comercio en línea.
Como se ha indicado, se ha detectado un importante incremento

³⁹ Definir la jurisdicción aplicable contra el infractor constituye todo un reto, pues los infractores difícilmente utilizan datos personales que permitan identificarlos, ni mucho menos ubicar su domicilio real. Los usuarios pueden usar nombres falsos o alias, al igual que su domicilio, eso sin considerar que dicha información se encuentre enmascarada por los propios proveedores de Internet quienes, a cambio de un monto adicional, la información de los usuarios no sea accesible (ver <https://mx.godaddy.com/domains/full-domain-privacy-and-protection>), sitio en internet consultado el 6 de julio de 2020.

Aunado a lo anterior, precisamente el comercio electrónico no limita de modo alguno que un infractor extranjero ofrezca, a través de un sitio en Internet y empleando un nombre de dominio .MX, productos dirigidos a consumidores mexicanos, de tal modo, ¿cómo se ubicaría al infractor precisamente para iniciar acciones legales en su contra? Ahí se ubica un gran reto para la observancia de derechos intelectuales.

en la comercialización y envío de productos apócrifos, y que, por la gran cantidad de vendedores minoristas, estos se vuelven prácticamente irrastreables. Abundando en lo anterior, los infractores por lo general se identifican en estos servicios en línea (como en el caso de www.amazon.com o www.alibaba.com) como particulares o PYMES que comercializan productos presuntamente originales, identificados como productos nuevos o de reuso.

- b) Oferta y venta de productos a través de redes sociales. En gran medida, las redes sociales han sido explotadas como una plataforma a través de la cual los infractores ofrecen sus productos.⁴⁰ Resulta prácticamente sencillo generar perfiles en redes sociales que pueden ser fácilmente confundidas por el público consumidor y considerar que la página consultada se relaciona directamente con el oferente del producto o servicio, o que el sitio consultado se relaciona directa o indirectamente con el titular de los derechos intelectuales.

2.3 Medidas adoptadas por los intermediarios de Internet contra la violación de derechos intelectuales

Como en su momento se indicó, los proveedores de servicios en internet (en adelante ISPs) son, en gran medida, conscientes de que infractores ocupan sus

⁴⁰ Por ejemplo, Instagram es empleado como escaparate para el ofrecimiento de productos, que en muchas ocasiones emplean fotografías de los sitios originales de los titulares de derechos para sorprender a clientes potenciales y hacer más atractiva la oferta de bienes apócrifos. Facebook también es una plataforma en la que no sólo se suben páginas que reproducen los sitios originales, pero redirigiendo a sitios que utilizan nombres de dominio conformados por la marca original, pero con otros gTLDs para inducir a error al público consumidor. (por ejemplo marca.online, marca.site, marca.store, etc.), o en los que también se emplea el Market place de Facebook, ofertando productos apócrifos como originales.

plataformas e infraestructura para ofrecer, vender y distribuir productos apócrifos, por lo que en su mayoría han optado por cooperar voluntariamente con los titulares de derechos intelectuales y/o con autoridades administrativas⁴¹, adoptando una posición más activa que reactiva, precisamente para buscar prevenir cualquier posible contingencia.

Por ejemplo, las redes sociales sensibles a esta problemática han optado por mecanismos que permitan verificar si un determinado perfil es propiedad del titular de los derechos intelectuales, empleando precisamente un marcador que identifique la página como auténtica, tal y como se aprecia a continuación:

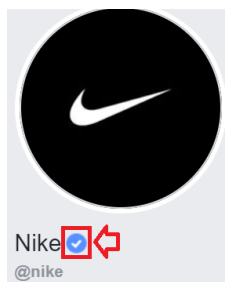


Figura 2. Representación del perfil de un titular de derechos intelectuales verificado en Facebook

Fuente: <https://www.facebook.com/nike/>, 2019

Dentro de las medidas que han adoptado los intermediarios de Internet para afrontar esta problemática, tenemos los siguientes:

2.3.1 Procedimiento de *notice & take down*⁴²

⁴¹ La legislación china y de la Unión Europea (particularmente en Dinamarca, Francia y Holanda) alientan a que los Intermediarios de Internet generen mecanismos que brinden una auto regulación y disciplina que facilite a los titulares de derechos intelectuales el combate a la venta de productos apócrifos, al igual que a la competencia desleal.

⁴² “Notifica y baja”.

Cuando los intermediarios de Internet reciben una notificación de que hay una presunta infracción a derechos intelectuales, inmediatamente dan aviso al usuario sobre la denuncia, y se procede a dar de baja la o las publicaciones motivo de la queja.

Cada una de las plataformas cuenta con políticas de uso, que en la mayoría de las ocasiones contienen una cláusula en la que se le advierte al usuario de que, en aquellos casos en los que el intermediario de Internet reciba alguna denuncia por un tema de violación a un derecho intelectual, no sólo se bajará inmediatamente la información, sino que, además, el intermediario de Internet tendrá la facultad de suspender temporal o permanentemente la cuenta del infractor⁴³.

Es oportuno señalar que, a diferencia de aquellos usuarios que emplean, de forma esporádica una plataforma de venta como www.amazon.com o www.ebay.com, hay otros usuarios que ya han integrado, como parte de su esquema de negocios, la comercialización de productos a través de estas plataformas.

Debido a ello, la adopción de una medida como la antes descrita podría generarle pérdidas, máxime si los productos comercializados son lícitos y no tienen nada que ver con actos de piratería y competencia desleal.

Por lo anterior, algunas plataformas precisamente respetan la garantía de audiencia y permiten que, dentro de un breve plazo, los usuarios que han sido señalados como presuntos infractores, expliquen y acrediten la legal adquisición de los productos sujetos a litigio. Esta acción permite determinar si se actualiza el agotamiento del derecho respecto de aquellos productos que le imputan como ilegales.

No obstante, la figura del *notice & take down* cuenta con una importante limitación: los usuarios a sabiendas de que la medida fue correctamente aplicada,

⁴³ YouTube fue de los primeros sitios en implementar el sistema de *notice & take down* en la red, en relación con el uso de obras fonográficas en videogramas, sin autorización del titular de derechos. El titular presenta una denuncia, la cual es atendida dando de baja el videograma, ya sea temporal o permanentemente. Asimismo, si el usuario acumula varias denuncias, se suspende la cuenta del usuario, ya sea temporal o permanentemente.

inmediatamente después de que el intermediario haya dado de baja sus publicaciones, pueden republicar a los pocos minutos, ya sea la misma publicación que se había inhabilitado, pero desde otro perfil, o que opten por llevar a cabo ligeras variaciones a la o las publicaciones que le fueron dadas debaja.

Con estas acciones, el titular de derechos tendrá que ingresar un nuevo reporte ante el intermediario de internet. A ese fenómeno se le denomina el dilema *whack-a-mole*⁴⁴ o “golpea un topo”, haciendo referencia de manera figurativa respecto a que cuando se golpea al topo, se esconderá momentáneamente, pero tarde o temprano volverá a salir a la superficie.

Conforme a lo anterior, se considera que esta medida es poco efectiva y limitada, especialmente para aquellos casos de personas físicas o PYMES que no cuenten con los recursos humanos y materiales para darle un puntual seguimiento a aquellas publicaciones con las que se estén violando sus derechos intelectuales.

2.3.2 Procedimiento de *notice & stay-down*⁴⁵

En este procedimiento se va más allá del básico *notice & take down*, pues no sólo se le notifica al presunto infractor la denuncia que se interpuso contra él un titular de derechos intelectuales, sino que, además, el intermediario de Internet, como serían plataformas como YouTube, Facebook o Amazon.com, por citar algunos ejemplos, implementan una serie de medidas humanas y/o tecnológicas⁴⁶, con la

⁴⁴ El “notice-and-takedown ha demostrado ser más que un juego de Whack-A-Mole para los titulares de derechos, donde el contenido eliminado a menudo se reemplaza rápidamente con nuevos archivos infractores”, lo anterior en alusión al juego denominado Whack-A-Mole, en el que los jugadores usan un mazo para golpear topos de juguete, que aparecen al azar y regresan a sus agujeros. Beard, T. Randolph *et. al.*, “Safe harbors and the evolution of online platform markets: an economic analysis”, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol. 36, ejemplar 2, 2018, p. 314.

⁴⁵ Notifica y permanece caído.

⁴⁶ Esta medida requiere “que el intermediario, después de recibir una notificación de información ilegal alojada en sus sistemas, no solo bloquee o elimine la información, sino que también tome medidas adicionales para asegurarse de que el mismo usuario no la vuelva a publicar posteriormente u otros.” Angelopoulos, Christina y Stijn, Smet, “Notice-and-fair-balance: how to reach a compromise

finalidad de que las publicaciones de los productos infractores no vuelvan a ser publicadas por el infractor después de que se les dio de baja.

Abundando en lo anterior, la implementación de este tipo de medidas humanas y/o tecnológicas no es de la total aceptación de los intermediarios de Internet, pues implica una mayor inversión, la cual es absorbida por la empresa, precisamente para lograr un sistema efectivo de monitoreo y bloqueo de publicaciones infractoras⁴⁷. Evidentemente la inversión aquí planteada únicamente puede ser asumida por grandes intermediarios de Internet, pues aquellos que sean PYMES claramente no podría asumir esa inversión.

between fundamental rights in European intermediary liability”, *Journal of Media Law*, 8(2), 2016, p. 19.

Por lo anterior, diversos intermediarios de Internet han implementado programas de cómputo en sus plataformas, o habiliten personal, con la finalidad de que analicen y detecten publicaciones infractoras. Sin embargo, su efectividad no sólo ha sido cuestionada, sino que, además, se ha considerado que tales sistemas no soportan el test de proporcionalidad respecto de la medida implementada.

⁴⁷ Los reportes levantados por los titulares de derechos “redundan en demandas desproporcionadas sobre los intermediarios, con el potencial de tener efectos también para usuarios finales inocentes.” Abundando en lo anterior, los mismos autores indican que, “en particular, la identificación de nuevas publicaciones de contenido previamente notificadas al intermediario como ilegales requieren la implementación de sistemas para el monitoreo de toda la información enviada por los usuarios. No se puede descartar contenido ilegal sin filtrar la totalidad del contenido. Ya sea que esto se realice a través de la supervisión humana o la instalación de sistemas de filtrado automatizados”. Angelopoulos, Christina y Stijn, Smet, *ibidem*, p. 9. Cabe señalar que dicha supervisión es prohibida a la luz del artículo 15, inciso 1. de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0031>), que a la letra, establece lo siguiente: “1. Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14.”). Sitio en internet consultado el 1 de junio de 2020.

Inclusive, la adopción de estos mecanismos de monitoreo ha sido apoyado en algunas jurisdicciones, inclusive obligando a los Intermediarios de Internet para que los implementen, como es el caso alemán⁴⁸, mientras que, en la Corte de Casación francesa se ha hecho referencia a que los Intermediarios de Internet no se encuentran obligados a implementar el monitoreo.⁴⁹

2.3.3 Procedimiento de *notice & track-down*⁵⁰

En este tipo de procedimiento se le notifica al infractor que un titular de derechos intelectuales ha interpuesto una denuncia en la plataforma, respecto de su publicación o publicaciones, además, el Intermediario de Internet proporciona información al titular de derechos que le permite identificar y buscar al infractor, en el ámbito analógico.

En efecto, la información que es proporcionada por el intermediario de Internet al titular de derechos intelectuales puede ser empleada para que acuda

⁴⁸ Si bien es cierto que el intermediario de internet no tiene una obligación de monitorear sus servicios por conductas infractoras, a la luz de la Directiva de Comercio Electrónico, es práctica establecida por la Corte Federal de Justicia Alemana, “un deber específico de monitoreo que surge al momento que el interemediario ha sido notificado de material infractor. En ese caso, el ISP se encuentra obliado a tomar medidas razonables para prevenir infracciones idénticas.” En el caso Rapidshare, la Corte de Apelación de Hamburgo requirió al intermediario, para que una vez que fuera notificado por el titular de derechos de la infracción, efectuar una búsqueda preventiva (tanto automática como manual) de todo el contenido hospedado para identificar el material infractor, y verificar el contenido de aquellos usuarios que previamente han subido material infractor. Abovyan, Arpi, *Challenges of copyright in the digital age: comparison of the implementation of the EU legislation in Germany and Armenia*, Alemania, Herbert Utz Verlag GmbH, 2013, p. 118 y 119.

⁴⁹ Jasserand, Catherine, “France: The Court of Cassation puts an end to the notice and stay down rule”, Kluwer Copyright Blog, 2012. <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2012/08/14/france-the-court-of-cassation-puts-an-end-to-the-notice-and-stay-down-rule/>, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

⁵⁰ Notifica y persigue.

ante las autoridades y se adopten las medidas legales conducentes en contra de los infractores.

China es una de las jurisdicciones que han implementado este tipo de disposiciones vía decisiones judiciales⁵¹, mientras que en el Reino Unido se ha considerado su implementación⁵², en donde se plantea que, para aquellos casos en los que se actualiza la violación a derechos intelectuales, los Intermediarios de Internet están obligados a compartir la información confidencial de los usuarios⁵³, precisamente para iniciar acciones legales en contra de los infractores.

2.3.4 Colaboración constructiva

El constante monitoreo en las plataformas hecho por los Intermediarios de Internet es una labor titánica, que no puede ser asumida únicamente por ellos, sino que, además, debe existir una colaboración con los titulares de derechos para implementar las medidas más adecuadas para monitorear y encontrar publicaciones de productos apócrifos, así como para darlas de baja.

Por lo anterior, los Intermediarios de Internet han generado una ventanilla virtual única, en donde los titulares de derechos⁵⁴ tendrán un trato preferencial y

⁵¹ Ferrante, Michele, "E-commerce platforms: liability for trade mark infringement reflections on Chinese courts' practice and remedies against the sale of counterfeits on the internet", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, volumen 10, ejemplar 4, 2015, p.260.

⁵² Intellectual Property Office, *Protecting creativity, supporting innovation: IP enforcement 2020*, Inglaterra, 2016, p 20.

⁵³ En China es necesario que aquellos que utilicen plataformas para la venta de productos deben proporcionar nombre, dirección, identificación, detalles para contacto y otros datos para que las plataformas identifiquen a los usuarios, cuya información deberá ser regularmente verificada. En caso de ser necesario, dicha información es puesta a disposición de las cortes civiles. Ferrante, Michele, *op. cit.*, p. 260.

⁵⁴ Cuando se interponen denuncias ante los intermediarios de internet, se requiere proporcionar evidencia de la que se pueda corroborar la titularidad respecto de un derecho intelectual, particularmente versiones digitales de títulos de registro o los datos que permitan rastrear y comprobar, en una base de datos digital, la titularidad sobre el derecho intelectual.

expedito respecto de las denuncias que interpongan respecto de aquellas publicaciones que hayan detectado. Esta colaboración permite que la respuesta a las denuncias de los titulares de derechos intelectuales sea mucho más ágil y efectiva⁵⁵.

En algunos casos de Intermediarios de internet, como el de www.alibaba.com, se han formado alianzas que permiten implementar tecnología de monitoreo sustentado en aprendizaje automatizado⁵⁶, así como de análisis de big data, lo que permite monitorear hasta información bancaria de infractores, como es el caso de transferencias bancarias, movimiento de capitales, así como de inventarios y ubicación de bodegas, cuya información resulta de vital importancia para que las autoridades administrativas puedan aplicar medidas cautelares directamente contra el infractor, independientemente de iniciar acciones civiles y penales, como lo veremos más adelante⁵⁷.

⁵⁵ Por ejemplo, la plataforma MercadoLibre cuenta con un programa denominado Brand Protection Program, en donde los titulares de derechos de derechos se inscriben, tras aportar información relevante que permita identificar al titular de derechos y/o su apoderado legal, así como sus derechos intelectuales. Los titulares de derechos que formen parte de dicha plataforma tienen un mayor control sobre aquellas publicaciones que ofrezcan productos con la marca protegida, lo que les permite eliminar inmediatamente publicaciones infractoras. Ver https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/Soy-titular-de-un-derecho-y-qu_2838, sitio en internet consultado el 20 de febrero de 2020.

⁵⁶ En coordinación entre el intermediario de internet y los titulares de derechos, se generan y optimizan motores de búsqueda digitales, que ayudan a ubicar automáticamente publicaciones infractoras, que incluyan marcas o logos protegidos, incluyendo aquellas variaciones con las que los infractores intenten eludir los motores de búsqueda (e.g. ADIDAS, AMIDAS; NIKE, MIKE; BMW, VMW).

⁵⁷ Barbaschow, Asha, "Alibaba launches Big Data Anti-Counterfeiting Alliance", CBS Interactive, 2017, <https://www.zdnet.com/article/alibaba-launches-big-data-anti-counterfeiting-alliance/>, sitio en internet consultado el 20 de febrero de 2020.

Por otra parte, Intermediarios de Internet como www.amazon.com⁵⁸ y www.mercadolibre.com⁵⁹ han implementado programas de registros de marcas, en coordinación con los titulares de derechos, lo que permite un monitoreo más rápido y focalizado a las necesidades del titular de derechos. Así, los titulares de derechos intelectuales que se inscriben a estos programas indican cuáles son sus marcas, modelos industriales, diseños industriales, patentes, modelos de utilidad y obras protegidas por derechos de autor.

Aquellos titulares que ingresan a este tipo de programas tienen acceso a herramientas tecnológicas rápidas y eficaces para identificar y solicitar la remoción de aquellos artículos que a su criterio infrinjan sus derechos intelectuales, debiendo acreditar su titularidad, con base a las formalidades planteadas por el programa referido.

En algunos programas de monitoreos los titulares de derechos denuncian una publicación, la cual se pausa y se le envía una comunicación al vendedor para que pueda realizar las aclaraciones pertinentes ante el titular de derechos intelectuales en un breve plazo, tal y como se ejemplifica en el siguiente correo electrónico:

⁵⁸ Amazon.com, Inc., “Why Amazon Brand Registry?”, 2020, <https://brandservices.amazon.com/?Id=BRUSNF>, sitio en internet consultado el 20 de febrero de 2020.

⁵⁹ DeRemate.com de México, S. de R.L. de C.V., “Cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual”, 2020, https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/Soy-titular-de-un-derecho-y-qu_2838, sitio en internet consultado el 20 de febrero de 2020.

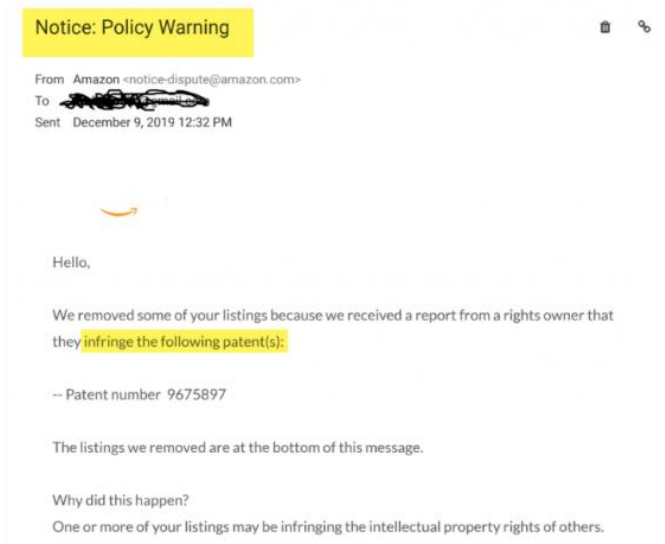


Figura 3. *Muestra de email derivado de un reporte en amazon.com*
Fuente: <https://jordanmalik.com/blog/what-sells-best-on-amazon/>, 2020

Si transcurrido ese plazo el vendedor no responde la denuncia, la publicación se elimina definitivamente. Si se contesta, esa respuesta es enviada al titular de derechos intelectuales que lo denunció para su consideración, por lo que será el titular del derecho intelectual quien decida ratificar o rectificar su denuncia, impactando esta situación en la remoción o reactivación de la publicación, según el caso.⁶⁰

2.4 Responsabilidad de los Intermediarios de Internet

La responsabilidad de los Intermediarios de Internet en materia de propiedad intelectual puede caer en cualquiera de las siguientes categorías⁶¹:

⁶⁰ Amazon.com, Inc., “Intellectual property for rights owners”, 2020, https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/U5SQCEKADDAQRLZ?language=en_US, sitio en internet consultado el 20 de febrero de 2020.

⁶¹ Mostert, Frederick, *Study on approaches to online trademark infringements*, Suiza, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2017, p. 14.

- a) Infracción primaria o directa. Es la persona física o moral que lleva a cabo, de forma directa, la comisión del hecho ilícito.
- b) Responsabilidad accesoria. Cuando la persona física o moral asiste al infractor directo en la comisión del hecho ilícito.
- c) Responsabilidad intermediaria. Cuando la persona física o moral es el medio o herramienta a través del cual se oferta, adquiere o distribuye el bien ilícito.

Para el caso de las responsabilidades accesorias e intermediarias implica el que, como elemento mental, se cuente con algún grado de conocimiento, en el sentido de que está participando, en menor o mayor medida, en la comisión de un ilícito.⁶²

En el plano analógico, las responsabilidades de los infractores se pueden ejemplificar de la siguiente forma:

- a) Infractor directo. La persona que ofrece, comercializa y distribuye, productos apócrifos a través de su establecimiento comercial.
- b) Responsabilidad accesoria. La persona que se encarga de elaborar y surtir el producto ilícito al infractor directo.
- c) Responsabilidad accesoria. El dueño de la plaza comercial en el que se ubica el establecimiento comercial a través del cual el infractor directo ofrece, comercializa y distribuye el producto.

En el ámbito digital, se les puede ejemplificar del modo siguiente:

- a) Infractor directo. Quien se encarga de ofrecer, comercializar y distribuir zapatos tenis apócrifos marca PUMA a través de su perfil en Facebook.
- b) Responsabilidad accesoria. Es en la que incurre la persona que apoya al infractor directo con la elaboración de contenido, como diseños o fotografías del producto apócrifo, para efectos de inducir al error al público consumidor y hacerle creer que el perfil en Facebook

⁶² *Loc. cit.*

del infractor primario es un sitio lícito, que comercializa productos originales de PUMA.

- c) Responsabilidad intermediaria. Es en la que incurre Facebook al ser la plataforma a través de la cual el infractor directo ofrece, comercializa y distribuye sus productos apócrifos.

El enfoque en diversas jurisdicciones con relación a la responsabilidad intermediaria ha sido en el siguiente tenor:

- a) Los intermediarios de Internet no incurren en responsabilidad accesoria, si no tienen conocimiento de la infracción.⁶³
- b) Si el intermediario de internet falla en adoptar medidas necesarias y expeditas en relación con la comisión de un hecho ilícito en su plataforma, pierde la calidad/distintivo de “puerto seguro” o *safe harbor*,⁶⁴ adoptada en diversos países de la Unión Europea⁶⁵, para proteger a los Intermediarios de Internet contra acciones interpuestas

⁶³ En Estados Unidos de América se concluyó, en el caso Tiffany (NJ) v. eBay Inc., que Tiffany tenía que corroborar que eBay sabía o tenía razones para saber la comisión de la conducta infractora. Stempel, Jonathan, “eBay defeats Tiffany in counterfeit jewelry suit”, Reuters, 2010. <https://www.reuters.com/article/us-ebay-tiffany/ebay-defeats-tiffany-in-counterfeit-jewelry-suit-idUSTRE68C4PQ20100913>, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

⁶⁴ El puerto seguro o *safe harbour* fue “concebido para garantizar que los proveedores de servicios en línea tengan incentivos para eliminar material infractor, mientras que los proveedores de servicios en línea también estarían protegidos de demandas y juicios basados en responsabilidad por infracciones de derechos de autor”. Comisión Europea, “EU study on the legal analysis of a single market for the information society. New rules for a new age?”, *Smart*, 2007/0037, Capítulo 6, 2011, p. 28. Disponible en: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=835, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2020.

Cabe señalar que dicho principio resulta aplicable no sólo para casos de derecho de autor, sino para asuntos de propiedad intelectual en un sentido amplio.

⁶⁵ Tal y como aconteció en los casos acumulados C-236/08 y C-237/08 *Google France v Louis Vuitton et al*; caso C-324/09 *L'Oréal v eBay International* caso C-291/13 *Papasavvas*, resueltos por la Corte Europea de Justicia.

en su contra, por fungir como responsables intermediarios.⁶⁶ No obstante, la tendencia actual en diversos países ha sido que la protección de puerto seguro no impide que se puedan aplicar las medidas cautelares necesarias para impedir que se siga llevando a cabo la comisión del ilícito, aplicando criterios de proporcionalidad en la aplicación de las medidas, precisamente para prevenir la violación de derechos intelectuales.⁶⁷

- c) Se reconoce la posibilidad de aplicar medidas cautelares de bloqueo, también conocidas como *blocking injunctions*, a través de las cuales los Intermediarios de Internet asisten a los titulares de derechos intelectuales, para prevenir e impedir que se siga cometiendo el ilícito.

De hecho, las órdenes para el bloqueo de sitios en Internet debe ser una medida proporcional que debe ser adoptada para impedir que se siga cometiendo la violación de derechos intelectuales⁶⁸.

2.5 La responsabilidad de intermediarios de Internet en otras jurisdicciones

En Europa como parte de la valoración para determinar en qué medida un intermediario de Internet es responsable respecto del hecho ilícito, se analiza la

⁶⁶ Dicha protección generalmente consiste en excepciones contra acciones legales, ya sea incorporadas en una norma jurídica o por decisiones jurisprudenciales. Para mayor referencia, ver Angelopoulos, Christina y Stijn, Smet, *op. cit.*, p. 3.

⁶⁷ Lodder, Arno R. y Polter, Puck, “ISP blocking and filtering: on the shallow justification in case law regarding effectiveness of measures”, *European Journal of Law and Technology*, 8.2, 2017, p. 10.

⁶⁸ Para mayor referencia en relación con el principio de proporcionalidad en las medidas provisionales consultar Afori, Orit Fischman, “Proportionality—a new mega standard in European Copyright Law”, *IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 45.8, 2014, p. 895. Cabe señalar que el tema será abordado con mayor detalle en el Capítulo Tercero del presente trabajo de investigación.

“razonabilidad” respecto del conocimiento del ilícito. Es decir, resulta indispensable conocer en qué medida era razonable que el intermediario de Internet identificara y tomara medidas contra la comisión del hecho ilícito.⁶⁹

Al respecto, no hay disposiciones legales que impongan la obligación al intermediario de Internet de monitorear su plataforma y, de modo activo, detecten aquellos casos en los que se están cometiendo ilícitos, pues como se ha indicado en el presente trabajo de investigación, implica la implementación de recursos tecnológicos y/o humanos para el monitoreo de referencia, lo cual implica grandes cargas económicas a los Intermediarios de Internet.

Por lo anterior, las autoridades deben de determinar, al momento de analizar la responsabilidad de un intermediario de Internet respecto de un hecho ilícito, si era “razonable” que supiera que uno de los usuarios de sus servicios en Internet estaba ocupando su plataforma tecnológica para la comisión de ilícitos.

En el caso de un intermediario de Internet como www.wix.com, que ofrece un espacio virtual, así como herramientas tecnológicas para elaborar una página en Internet, ¿cuál sería su responsabilidad intermediaria si resulta que uno de sus miles de usuarios emplea su plataforma para violar derechos intelectuales? ¿Era razonable que supiera sobre la comisión del ilícito?

Lo más seguro es que no, a menos de que se le haya notificado al intermediario de Internet, de algún modo que, en su plataforma, uno de sus usuarios violaba derechos intelectuales. En ese caso, como se ha señalado, es fundamental que el intermediario de Internet sea empático con la petición del titular de derechos intelectual y adopte medidas tanto efectivas como expeditas, para impedir que el usuario siga infringiendo un derecho intelectual.

⁶⁹ Al respecto, Angelopoulos brinda una extensa descripción sobre la responsabilidad de los intermediarios de internet en relación con su conocimiento de la comisión del hecho ilícito por parte de uno de sus usuarios, y ya medidas que llegaron a tomar, precisamente para determinar si el intermediario de internet se beneficia o no de alguna excepción a su favor, precisamente por tratarse de un proveedor de servicios en Internet, incluyendo la aplicación de medidas cautelares, incluyendo las de bloqueo. Angelopoulos, Christina, *European Intermediary Liability in Copyright: A Tort-Based Analysis*, Holanda, Universidad de Ámsterdam, 2016, p. 298.

El escenario cambia cuando, aun y cuando se acredite que el intermediario de Internet fue notificado de la violación de derechos intelectuales, éste no tome las medidas necesarias e inclusive, haga caso omiso a dicha petición. En ese caso se podría justificar una responsabilidad accesoria ante la falta de apoyo del intermediario de Internet, ya que se podría interpretar que derivado de su omisión, existe, por lo menos, un apoyo tácito al infractor del derecho intelectual.⁷⁰

Así, Intermediarios de Internet como www.ebay.com, www.amazon.com, www.alibaba.com, etc., no tienen una participación activa y directa en las actividades de los usuarios y en sus publicaciones, puesto que solo se encargan de rentar un espacio en su plataforma de internet virtual en la cual los usuarios pueden vender y comprar artículos, por lo que establecen, por voluntad propia, su anuncio, el producto, el precio, forma de pago y entrega. Es decir, no hay intervención alguna de los Intermediarios de Internet en los posibles actos que lleguen a realizar los usuarios de las plataformas.

Sin embargo, tal y como se indicó con antelación, sí existe una participación en el cuidado de derechos intelectuales, máxime cuando se generan programas de protección intelectual en coordinación con los titulares de esos derechos.

Es oportuno señalar que, en jurisdicciones como la estadounidense, la europea y la china, por citar algunos ejemplos, se beneficia la operación comercial en línea, al proteger al proveedor de servicios de información de aquellas acciones relativas a hechos sobre los que no tuvieron control al ser información provista por sus usuarios.⁷¹

Además, en el sistema europeo se beneficia a aquellos Intermediarios de Internet que, sin obstaculizar el libre ejercicio del comercio, no ejercen un rol activo

⁷⁰ Como lo plantea Asensio, el criterio adoptado a nivel europeo respecto de la responsabilidad de los intermediarios de internet respecto de la violación a derechos intelectuales efectuado por terceros. Asensio, Pedro de Miguel, "Internet Intermediaries and the Law Applicable to Intellectual Property Infringements", *JIPITEC*, 3, 2012, p. 352 y 353.

⁷¹ Al respecto, Wang hace una compilación sobre las normas que regulan en Estados Unidos de América, Europa y China las excepciones a favor de los intermediarios de internet respecto a la violación de derechos intelectuales por sus usuarios. Wang, Yukai, *ISPs' Duty of Care in Copyright Infringement*, Italia, Universidad de Boloña, capítulo 2, 2019.

en las actividades de comercialización de los productos a través de sus plataformas, o bien han favorecido el respeto a los derechos intelectuales a través de mecanismos preliminares de control de violaciones, como es el caso de los programas de protección intelectual⁷².

Es importante señalar que, desde los comienzos del comercio electrónico⁷³ y con la reforma al Tratado de Libre Comercio para América del Norte⁷⁴, se ha venido adoptando una postura consistente en que los Proveedores de Servicios de Internet no son responsables por los contenidos alojados por terceros ni tampoco tienen obligación alguna de monitorear los mismos, y de cuyo criterio podemos encontrar dos elementos importantes:

- a) Por un lado, que los intermediarios de internet no serán responsables por las publicaciones que terceros realicen en su sitio web.

⁷² Tanto la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, la Directiva 2001/29/CE, así como la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE contemplan una serie de excepciones dirigidas a intermediarios de internet, cuya actividad es meramente pasiva (hospedan, son el cache o únicamente transmiten la información infractora. Asimismo, como lo hemos advertido, también se incluyen excepciones en relación con aquellos intermediarios de internet que toman las medidas necesarias para prevenir que se sigan infringiendo derechos intelectuales desde el momento que titulares de derechos intelectuales les comunican la infracción. Para mayor referencia, consultar European Union Intellectual Property Office, *IPR Enforcement Case-Law Collection: The Liability and Obligations of Intermediary Service Providers in the European Union*, 2019, p. 12-15.

⁷³ Dentro de los primeros antecedentes de la figura del puerto seguro tenemos tanto el caso del Digital Millennium Copyright Act de 1998 (<https://www.copyright.gov/legislation/pl105-304.pdf>), así como la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

⁷⁴ Capítulo 20 del T-MEC (disponible en <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465802/20ESPDerechosdePropiedadIntelectual.pdf>), sitio en internet consultado el 6 de julio de 2020.

- b) No estarán obligados a monitorear los contenidos que los usuarios publiquen en los sitios de web.

Con base en lo anterior, los intermediarios de internet no se encontrarían obligados a monitorear la actividad de sus usuarios, ni serán responsables de sus publicaciones.

En este sentido, en la jurisprudencia comparada (Poder Judicial de la Nación Argentina, Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, SALA D: Expediente: “KOSTEN, ESTEBAN C/ MERCADO LIBRE S.R.L. S/ORDINARIO”⁷⁵, registro n° 34503/2014) se resolvió sobre el rol neutro de los intermediarios de internet, esto es, la ausencia de un deber de monitoreo proactivo. Conforme a dicho Tribunal se actualiza una exención respecto de la responsabilidad del intermediario de internet, cuando no ha desempeñado un papel activo en la comisión del ilícito, máxime cuando se trata de un foro que permite la comunicación entre un vendedor y un comprador. No se puede responsabilizar a un intermediario de internet, cuando este tiene una “posición neutra, meramente técnica, automática y pasiva”.

Por lo que se concluye que no se puede obligar al intermediario de internet a supervisar los datos que transmitan o almacenen en su plataforma tecnológica.

De tal modo, los Intermediarios de Internet se encuentran físicamente imposibilitados para ejercer un control previo sobre todas las publicaciones y contenidos que sus usuarios cargan a la plataforma (solo efectúa el control y adopta las medidas pertinentes “ex post”; es decir, una vez que es notificado de una denuncia y situación en particular), toda vez que se actualiza la excepción a favor del intermediario de internet, contra cualquier acción legal que el titular de derechos intente interponer en su contra.

En el mismo sentido, la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en

⁷⁵ Poder Judicial de la Nación, “Sistema de Consulta Web. Poder Judicial de la Nación”, Argentina, 2019, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/expediente.seam?cid=1129622>, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

el mercado interior (en adelante Directiva 2000/31/CE), estableció como regla general que:

“...cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:

- a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que,
- b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.”

Igualmente, la Directiva 2000/31/CE también dispuso, en su artículo 15, que:

“Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14”.

En definitiva, la Comunidad Europea reguló la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico al establecer que sólo serán responsables por los productos que se comercializan a través de su sitio web cuando, habiendo tomado conocimiento efectivo de la ilicitud, no actuaron con la debida diligencia para retirar los avisos. En principio, establece que ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea impondría obligación alguna de monitoreo previo de contenidos⁷⁶, y cuyo criterio ha sido replicado en Latinoamérica.

⁷⁶ No obstante, es importante tomar en cuenta que las cortes alemanas han sido más estrictas en cuanto a la participación de los intermediarios de internet para el monitoreo de contenidos, como en su momento lo explicó Abovyan, Arpi, *op. cit.* 119.

En Argentina, la cuestión quedó definitivamente resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras concluir que los motores de búsqueda sólo serán responsables en la medida en que se demuestre su conocimiento efectivo de la ilicitud del acto y que, por tanto, "...no basta la sola comprobación del daño para imponer el deber de resarcir, siendo necesario probar el factor de imputación subjetivo, sea la culpa o el dolo..."⁷⁷. Así, se considera que los buscadores no son responsables de los contenidos que se suben a su red. Dicho criterio también fue retomado en el asunto "Rodríguez, Maria Belén c/ Google Inc. s/daños y perjuicios"⁷⁸.

Tal y como se advirtió del contenido de los fallos argentinos, estos retoman los criterios adoptados en Europa y Latinoamérica, en donde se no se les considera responsables por la violación de derechos intelectuales sobre contenidos no generados por ellos, máxime cuando no se hizo de su conocimiento la violación de tales derechos, además de que no se establece una obligación de vigilancia oficiosa, respecto a contenidos generados por los propios usuarios de los intermediarios de internet.

Al respecto, en la sentencia previamente señalada "Rodríguez, Maria Belén c/ Google Inc. s/daños y perjuicios" precisamente invoca otras disposiciones en las que también se ha contemplado excepciones a los intermediarios de internet, como el artículo 85 P. de la ley 17336 de 1970 Ley sobre Propiedad Intelectual chilena⁷⁹;

⁷⁷ Expte. N° 99.620/2006 "D. C., V. c/ Yahoo de Argentina SRL y otro s/Daños y Perjuicios" Recurso N°541.482. Juzgado N° 75, p. 16. <http://public.diariojudicial.com/documentos/000/018/568/000018568.pdf>, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

⁷⁸ Archivo Infojus Noticias, Argentina, 2019, http://www.archivoinfojus.gob.ar/upload_archivos/6223_100091_google.pdf, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

⁷⁹ Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, "Capítulo III limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios en internet", 2019, https://cerlalc.org/laws_rules/ley-no-17336-de-1970-ley-sobre-propiedad-intelectual/capitulo-iii-limitacion-de-responsabilidad-de-los-prestadores-de-servicios-de-internet/, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

el artículo 19 de la Ley 12.965 brasileña, sobre “Marco Civil de Internet” (abril de 2014)⁸⁰; el artículo 17.1 de la Ley 34/2002 española, sobre Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante LSSICE); la sección 230 de la Communications Decency Act de Estados Unidos de América (47 U.S.C.).⁸¹

Asimismo, mencionó lo dispuesto por un informe preparado por la Organización de las Naciones Unidas indicando que en dicho informe se había expresado que “...nadie debiera estar sujeto a responsabilidad por un contenido en Internet del que no sea autor (Frank La Rue, Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, O.N.U., mayo de 2011, pág. 20)”. Igualmente, en la sentencia argentina se destacó lo siguiente:

“...diversas relatorías para la libertad de expresión de organizaciones internacionales emitieron una declaración conjunta en la que sostuvieron que, como principio, nadie que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet (acceso, búsqueda o conservación de información), deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de esos servicios y que no se deberá exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por usuarios (Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet; Organización de las Naciones Unidas, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Organización de los Estados Americanos y Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 1° de junio de 2011)...”⁸²

⁸⁰ Presidência da República, “Ley no. 12.965, de 23 de abril de 2014”, Brasil, 2014, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

⁸¹ Legal Information Institute, “Section 230. Protection for private blocking and screening of offensive material”, *Cornell Law School*, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230>, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

⁸² p. 13 de la sentencia de referencia.

Por último, los ministros de la Corte argentina coincidieron con una conclusión a la que la Court of Appeal-Queen's Bench Division, Royal Courts of Justice había llegado en un precedente extranjero de similares características ("Metropolitan International Schools Ltd. v. Google Inc."), y recordaron que:

"...responsabilizar a los "buscadores" -como principio- por contenidos que no han creado, equivaldría a sancionar a la biblioteca que, a través de sus ficheros y catálogos, ha permitido la localización de un libro de contenido dañino, so pretexto que habría "facilitado" el daño. Más allá de que la sanción sería injusta, es muy probable que de seguirse ese criterio "objetivo de responsabilidad- terminarán cerrándose muchas bibliotecas, con gran perjuicio de los lectores..."⁸³

En tal orden de ideas, Intermediarios de Internet como www.amazon.com son consideradas plataformas de comercio electrónico, mientras que Google y Yahoo! son buscadores. No obstante, en ambos casos: (i) el servicio que proveen unos y otros a sus usuarios es completamente independiente de los vínculos que puedan establecer sus usuarios entre sí; (ii) todos ellos alojan en sus plataformas contenidos subidos por terceros; y (iii) la cantidad de usuarios y la rapidez con la que se producen las publicaciones, búsquedas y las relaciones entre usuarios hace imposible que intermediarios de Internet como www.amazon.com, Google y/o Yahoo!, controlen todo lo que sus usuarios publican, sean parte en las transacciones o relaciones en que participan sus usuarios y/o controlen su ejecución.

Es más, a diferencia de lo que sucede en el caso de Google y Yahoo!, donde los usuarios no conocen los términos y condiciones, ni tienen que expresar su conformidad y aceptación a fin de utilizar el servicio de los buscadores, en el caso de www.amazon.com todos los usuarios registrados, necesariamente han

⁸³ *Ibidem* p. 13 y 14.

declarado que aceptaban y comprendían los términos y condiciones que regulan al uso de la plataforma digital.⁸⁴

En suma, la situación jurídica de los Intermediarios de Internet que alojan contenidos de terceros no es una cuestión novedosa, sino que ya ha sido resuelta en diversas jurisdicciones, con criterios prácticamente unánimes. En Argentina, Brasil, Chile, la Comunidad Europea (particularmente en España), y los Estados Unidos de América, la postura es clara: los Intermediarios de Internet no son responsables por los contenidos alojados por terceros ni tampoco tienen obligación alguna de monitorear los mismos.

Resulta ilustrativo el contenido del T-MEC en dicho tenor, puesto que en el capítulo 19 de dicho tratado se materializa expresamente lo que aquí se ha señalado, y se obliga a los Estados que lo suscribieron, a no sancionar respecto del contenido controlado por terceros, a los Intermediarios de Internet que no tuvieron control en la creación, o autorización del contenido diseminado por terceros.

2.5.1 Excepciones a la responsabilidad de intermediarios de internet

En otras jurisdicciones se han establecido excepciones bien delimitadas, en las cuales puede hacerse responsable a un intermediario de Internet por el contenido subido por un tercero, siempre y cuando se presenten circunstancias concretas y taxativamente definidas. Una de ellas, por ejemplo, es el “conocimiento efectivo” de la ilicitud del contenido subido por el tercero.

2.5.1.1 Argentina

⁸⁴ Amazon Web Services, Inc., “Contratos de usuario AWS”, 2020, <https://aws.amazon.com/es/agreement/>, sitio en internet consultado el 20 de febrero de 2020.

En el año 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (máximo Tribunal del Poder Judicial Argentino) definió esta cuestión en el famoso fallo “Rodriguez, Maria Belén c/ Google Inc. s/daños y perjuicios”⁸⁵, estableciendo que el intermediario de Internet sólo tiene “conocimiento efectivo” cuando ha sido notificado de la ilicitud del contenido por una autoridad judicial o administrativa competente. Sólo se admite una notificación privada en casos de manifiesta ilicitud, como es el caso de pornografía infantil, peligro de la vida o integridad física de una persona, incitación a la violencia, etc.

En otras palabras, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina busca evitar poner en cabeza de una compañía como www.google.com, la posibilidad de convertirse en un censor, determinando qué contenidos pueden subirse y cuáles no. Por ello, sólo el Estado (autoridad judicial o administrativa competente) puede determinar qué contenido de terceros debe darse de baja, y cursar la notificación adecuada (salvo en casos de extrema gravedad, que la misma Corte define taxativamente, vg. pornografía infantil).

2.5.1.2 Brasil

En Brasil tenemos que el artículo 19 de la Ley 12.965 sobre “Marco Civil de Internet” (abril de 2014)⁸⁶ plantea que los proveedores no son responsables civilmente por daños provenientes de contenidos generados por terceros, lo que armoniza con la inexistencia de una obligación general de monitoreo.

De hecho, la legislación brasileña prevé excepciones taxativas a este principio, consistente en que los proveedores de servicios (intermediarios) pueden tener responsabilidad por daños del contenido generado por terceros, cuando ya hubo una orden judicial de por medio y se no tomaron las medidas técnicas necesarias para que el contenido infractor dejara de estar disponible.

⁸⁵ *Op. cit.*

⁸⁶ Presidência da República, *op. cit.*

La excepción a la regla es incluso más restrictiva que en Argentina, pues determina que sea sólo con “orden judicial específica”. La motivación, es muy similar: impedir la censura del intermediario de Internet, lo que ocurrirá si ponemos sobre sus hombros la carga de responder por los contenidos.

2.5.1.3 Chile

Al respecto, la legislación chilena (Ley 17336 de 1970 Ley sobre Propiedad Intelectual)⁸⁷ también establece que los intermediarios de Internet no tienen responsabilidad por los contenidos subidos por terceros (ni deben monitorearlos) (artículo 85 P.), con la única excepción de haber tenido un “conocimiento efectivo” de la ilicitud, y no haber actuado con prontitud (artículo 85 Ñ.).

Nuevamente se advierte el mismo criterio brasileño y argentino: tener “conocimiento efectivo”, lo que implica –necesariamente- haber recibido una orden del Estado. En el caso chileno, de un “tribunal de justicia competente” (artículo 85 Ñ.).

2.5.1.4 Estados Unidos de América

Según la sección 230 de la Communications Decency Act 47 U.S.C.⁸⁸, ningún proveedor de servicios informáticos interactivos será tratado como editor o vocero de información proporcionada por otro proveedor de contenidos informativos.

Ahora, el derecho estadounidense no contempla excepciones que permitan responsabilizar a los Intermediarios de Internet, por ejemplo, el “conocimiento efectivo” entendido como fue desarrollado ut supra.⁸⁹

⁸⁷ Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, *op. cit.*

⁸⁸ Legal Information Institute, *op. cit.*

⁸⁹ “(e)EFFECT ON OTHER LAWS

...

(2)NO EFFECT ON INTELLECTUAL PROPERTY LAW

En el fallo de *Hendrickson v eBay*⁹⁰, la Corte de Distrito de California refiere que eBay precisamente presta un servicio de intermediario de internet, y lo diferencia de los servicios de una casa de subastas tradicional dado que eBay nunca tiene en su posesión los bienes, y por tanto no cuenta con la oportunidad de inspeccionarlos; sino que, únicamente cuando termina la subasta, ayuda al vendedor y postor vencedor a identificarse mediante un correo electrónico. Dado que eBay únicamente pone en contacto a las partes, no tiene forma de enterarse si la transacción final se lleva o no a cabo.

Asimismo, el Tribunal sostuvo que exigir a eBay que haga un monitoreo de cada uno de los anuncios que se suben a su plataforma, y determine cuáles de ellos infringen los derechos del demandante, no es una obligación conforme al Digital Millennium Copyright Act. Así pues, el Tribunal consideró que no debía imponerse a eBay un deber de monitorear su propia página web.

Por otra parte, en *Blumenthal v. Drudge*, 992 F. Supp. 44 (D.D.C. 1998), el Tribunal consideró que el contrato de prestación de servicios entre AOL (intermediario de internet que hospedó el sitio de Drudge) y Drudge (quien publicó el artículo difamatorio) no convertía a AOL en el “proveedor de la información”, sino más bien Drudge, por lo que el Tribunal del Distrito de Columbia concluyó que el texto de la norma era claro: AOL era inmune a la demanda por difamación, la Sección 230 del Communications Decency Act 47 U.S.C. eximió a AOL, pues dicho intermediario de internet no participó de modo alguno con el contenido del artículo publicado en el sitio de Drudge.⁹¹

2.5.1.5 España

Nothing in this section shall be construed to limit or expand any law pertaining to intellectual property.”

⁹⁰ Justia, Inc., “*Hendrickson v eBay* 165 F. Supp 2d 1082 (C.D. Cal. 2001)”, *Justia US Law*, 2001, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/165/1082/2521829/>, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

⁹¹ Justia, Inc., “*Blumenthal v. Drudge*, 992 F. Supp. 44 (D.D.C. 1998)”, *Justia US Law*, 1998, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/992/44/1456770/>, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

Asimismo, podemos observar un criterio similar en España, tal y como se plasma en la LSSICE.

La LSSICE tiene por objeto la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/31/CE, así como incorporar parcialmente la Directiva 98/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

La LSSICE recoge en su Sección 2ª “Régimen de Responsabilidad” las pautas establecidas en la Directiva 2000/31/CE y, respecto de los intermediarios de Internet.

Nuevamente, el criterio es muy similar: los Intermediarios de Internet no responden por los contenidos subidos por terceros, salvo excepciones taxativamente delimitadas: el conocimiento efectivo de la ilicitud y no actuar con diligencia para retirar dichos contenidos, y puntualmente, el conocimiento efectivo proviene de una notificación de un “órgano competente”.

No obstante los criterios que se han indicado con antelación, no se puede perder de vista criterios que paulatinamente han elevado el nivel de compromiso y responsabilidad de los intermediarios de internet respecto de la violación a los derechos intelectuales, pues como se advirtió de jurisdicciones como la alemana, se ha incrementado el estándar de razonabilidad que deben guardar los intermediarios de Internet, para que vaya más allá del enfoque de “notice and take-down” en relación con el combate a la piratería y la competencia desleal.

Por ejemplo, en Corea del Sur se ha determinado en el asunto Adidas v. eBay Korea que, aun y cuando no existe la obligación al intermediario de Internet para que monitoree su plataforma en busca de infractores de derechos intelectuales, en el momento en el que el titular de derechos intelectuales denuncia una infracción al intermediario de Internet, éste se encontrará obligado prevenir el listado de esa marca en la plataforma del intermediario de Internet.⁹²

⁹² The Center for Internet and Society, “Supreme Court Decision 2010Ma817”, Stanford Law School, 4 de diciembre de 2012, <https://wilmap.law.stanford.edu/entries/supreme-court-decision-2010ma817>, sitio consultado el 1 de junio de 2019.

Por otro lado, en Estados Unidos de América opera el denominado “Inwood Test” (*Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 US 844 (1982))⁹³, con el que se determina si el intermediario de Internet “sabía o tenía razones para saber” sobre la violación a un derecho intelectual. De tal modo, es necesario determinar si el intermediario de Internet “intencionalmente indujo a otro a infringir una marca” y, posteriormente, si el intermediario de Internet “sigue brindando su servicio a alguien que *sabe o tiene razones para saber* que está actuando en violación a derechos marcarios.”

De tal modo, el *Inwood Test* busca prevenir precisamente que el intermediario de Internet voluntariamente se cegue ante las infracciones cometidas en sus sitios, ya que se evalúa si era de su conocimiento la comisión de un ilícito a derechos intelectuales en su plataforma, y no es capaz de justificar porqué no actuó en contra del infractor.⁹⁴

Por el contrario, como se ha indicado en el presente trabajo de investigación, en el ámbito europeo es operante la excepción de *safe-harbor* contra todo tipo de responsabilidad por parte de los Intermediarios de Internet.

Como lo puede advertir el lector, en este capítulo se ha comentado sobre algunos de los representativos tipos de infracciones a los derechos intelectuales en línea, las medidas que los intermediarios de internet adoptan voluntariamente para evitar este tipo de infracciones, y las decisiones que delimitan su responsabilidad en caso de que el titular de derechos busque iniciar acciones legales contra los intermediarios de internet.

En el siguiente capítulo se hablará de las medidas cautelares, esto es, la opción que tienen los titulares de derechos para solicitar, por la vía judicial o administrativa, que se le impida cautelarmente al infractor que siga violando

⁹³ Ver Katyal, Sonia y Grinvald, Leah Chan, “Platform Law and the Brand Enterprise”, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 32, 2018, UC Berkeley Public Law Research Paper, p. 1145.

⁹⁴ Davidson, Sara, “Tiffany v. eBay, Revised”, *Trademark Law*, 2010, <https://www.theiplawblog.com/2010/05/articles/trademark-law/tiffany-v-ebay-revisited/>, sitio en internet consultado el 1 de junio de 2019.

derechos intelectuales en tanto se sustancia y resuelve el correspondiente procedimiento contencioso.



Capítulo 3

Las medidas cautelares



Capítulo 3: Las medidas cautelares

Para el doctrinario Ricardo Couto el término cautelar se refiere a “las medidas o reglas para prevenir la consecución de determinado fin o precaver lo que pueda dificultarlo.”⁹⁵ Abundando en lo anterior, de conformidad al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, las medidas cautelares son aquellos “instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso.”⁹⁶

En dicho tenor, nuestro sistema jurídico adopta dicha figura inicialmente en el derecho civil y mercantil, ampliamente influenciado por el derecho procesal italiano, español y francés, en donde las medidas cautelares se les asigna una función preventiva, de conservación y ejecución en un procedimiento contencioso.

Como lo explica Hugo Martínez, este tipo de medidas son dictadas por un órgano administrativo, con la finalidad de asegurar bienes o pruebas, mantener situaciones de hecho o evitar daños al interés general o al patrimonio Estatal. De tal modo, diversas leyes federales y estatales de naturaleza administrativa contemplan las medidas cautelares para evitar daños irreparables al interés público.⁹⁷

3.1 Características de las medidas cautelares

⁹⁵ Martínez García, Hugo, *La Suspensión del Acto Reclamado en la Nueva Ley de Amparo*, 1ª. Ed., México, Ed. Rehtikal, 2015, p. 96.

⁹⁶ Fix-Zamudio, Héctor, “Medida Cautelar”, *Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano*, Volumen I-O, UNAM, 2001, p. 2484.

⁹⁷ *Op. cit.*, p.96.

Dentro de las particularidades de las medidas cautelares, López Olvera nos señala las siguientes⁹⁸:

- a) Instrumentalidad. Es decir, la medida cautelar es un instrumento, una parte accesoria de un procedimiento contencioso principal. En dicho tenor, una medida cautelar ciertamente seguirá la suerte del procedimiento contencioso natural, por lo que, si dicho procedimiento llegara a caducar, ya sea por un desistimiento, la actualización de una excepción superveniente, etc., la medida cautelar ya no subsistiría, pues carece de autonomía funcional.
- b) Provisionalidad. Dicha característica tiene que ver con el carácter no definitivo de la medida cautelar, pues tal y como se ha indicado, dicha medida dependerá de la resolución que se emita en el procedimiento contencioso natural, por lo que si por algún motivo desaparece el fondo de la litis, o se resuelve en contra de lo que motivó la aplicación de la medida en un primer momento, luego entonces la medida cautelar desaparecerá substancialmente.
- c) Urgencia. Dentro de los objetivos en la aplicación de medidas cautelares se encuentra la celeridad con la que las mismas deben de ser aplicadas, pues de lo contrario se corre el riesgo de desaparecer el objeto de la litis primigenia, o se corre el riesgo de que, ante la falta de una reacción oportuna y urgente, se generen daños irreparables en contra de particulares, la sociedad o el Estado. Esta característica se relaciona precisamente con el peligro en la demora de la medida cautelar.
- d) Variabilidad. Se refiere a la posibilidad de que la medida cautelar pueda ser modificada subsecuentemente, las ocasiones que la autoridad administrativa estime conducente, con la finalidad de

⁹⁸ López Olvera, Miguel Alejandro, "La Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos en México", México, *Serie Doctrina Jurídica*, Núm. 665, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, p. 228.

ajustar las medidas cautelares a las características propias o evolución de las circunstancias que motivaron la aplicación de las medidas en un primer momento.

- e) Homogeneidad. Se refiere a aquellos casos en los que los efectos de la medida cautelar adelantan en parte o provisionalmente los efectos de la resolución definitiva. De tal modo, la aplicación de este tipo de medidas cautelares implica un test previo de legalidad de acto, sin que con ello implique que se esté pronunciando respecto del fondo de la litis⁹⁹.
- f) Proporcionalidad. Implica el que la autoridad administrativa pondere si la medida cautelar es proporcional con la naturaleza y gravedad de la infracción¹⁰⁰.

3.2 Marco jurídico internacional de las medidas cautelares en el derecho intelectual

Dentro de la regulación contemplada en ADPIC¹⁰¹, resulta de vital importancia la figura de las medidas cautelares, así como de la aplicación de medidas en frontera. Se busca impedir que los productos infractores sean introducidos en los canales formales de comercialización y adquiridos por clientes potenciales quienes, siendo inducidos al error por los infractores, adquieren productos apócrifos, por el uso de marcas idénticas¹⁰² o similares en grado de confusión¹⁰³.

⁹⁹ López Olvera retoma el concepto de homogeneidad plasmado en la Tesis I.4o.A.60 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, septiembre de 2005, p. 1579.

¹⁰⁰ Apoya lo anterior la Tesis I.4o.A.751 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 1220.

¹⁰¹ Artículo 50 ADPIC.

¹⁰² Por ejemplo, un cliente potencial que intenta comprar zapatos tenis con la marca NIKE, compra productos apócrifos con la marca NIKE.

¹⁰³ El cliente potencial que quiere comprar zapatos tenis con la marca NIKE, adquiere productos apócrifos con la marca MIKE.

Lo antes señalado busca prevenir la violación de los derechos exclusivos del titular de un derecho de propiedad intelectual en dos sentidos: mediante la práctica de evidentes actos de competencia desleal por parte de competidores, que pretenden obtener un lucro ilegal, y también las infracciones que, por las características del producto apócrifo, constituyen un peligro para la sociedad, tal y como sucede con el caso de alimentos o medicamentos apócrifos, que representan un potencial riesgo a la salud, así como integridad de las personas¹⁰⁴.

A través de las medidas cautelares, se permite la recolección de elementos probatorios que serán empleados tanto para procedimientos administrativos, civiles y, en algunos casos, hasta penales, por lo que la conservación de dichos elementos probatorios es de vital importancia, pues con la pérdida de los mismos, se puede poner en riesgo los procedimientos contenciosos relacionados con dichas probanzas.

Como se había mencionado en el primer capítulo, dentro de los objetivos que sustentaron la negociación de tratados internacionales como ADPIC y TLCAN, fue precisamente la implementación de estándares mínimos de observancia de derechos intelectuales, de entre los que destaca la aplicación de medidas cautelares y medidas en frontera, precisamente como una herramienta esencial para el combate de la competencia desleal y la piratería.

En tal orden de ideas, los artículos 46 ADPIC, así como 1716.1 y 1718.12 TLCAN precisamente permiten el retiro de circulación de mercancías infractoras, de forma efectiva, expedita y acorde a la gravedad de la presunta infracción¹⁰⁵, sin indemnización alguna para el infractor de los derechos intelectuales, con lo que se detiene la venta, importación y/o distribución de mercancías infractoras.

Así, para que la autoridad se encuentre en aptitud de aplicar medidas cautelares, se requiere que el titular de derechos intelectuales ofrezca elementos probatorios que generen un grado suficiente de certidumbre sobre la comisión de

¹⁰⁴ “Explota otro smartphone de Samsung pero con una batería ‘pirata’”, López-Dóriga Digital, México, 14 de marzo de 2017, <https://lopezdoriga.com/ciencia-tecnologia/explota-otro-smartphone-de-samsung-pero-con-una-bateria-pirata/>, sitio en internet consultado el 12 de julio de 2019.

¹⁰⁵ Art. 46 ADPIC y art. 1715.5 TLCAN.

conductas infractoras, además de exhibir garantía que ampare al presunto infractor, en caso de que la imposición de medidas cautelares haya sido injustificada.¹⁰⁶

De hecho, gracias a la aplicación de las medidas cautelares, los titulares de derechos pueden conservar evidencia relacionada con la infracción a los derechos intelectuales¹⁰⁷ para su uso en los respectivos procedimientos contenciosos. Del mismo modo, el titular de derechos puede retener materiales e instrumentos que permitan la elaboración del producto infractor, lo que además sirve como elemento probatorio de la comisión del hecho ilícito.¹⁰⁸

Por otra parte, los artículos 47 ADPIC y 1715.2 a) TLCAN brindan facultades a las autoridades para que se pueda requerir al presunto infractor información sobre la identidad de terceros que hayan participado o participen en la producción y/o distribución de mercancías infractoras. Lo anterior tiene por objeto ubicar y desarticular a todos aquellos agentes que conformen las cadenas de distribución que permitan la violación de derechos intelectual.

Ahora bien, una vez aplicadas las medidas cautelares, el presunto infractor podrá solicitar la revisión de las medidas cautelares, para que la autoridad ejecutora decida si las medidas serán modificadas o revocadas.¹⁰⁹ En dicho tenor, las medidas cautelares se podrán revocar o dejar sin efectos, a petición del presunto infractor, si el titular de derechos intelectuales no interpone la respectiva solicitud de infracción en un plazo razonable (20 días hábiles o 31 días naturales), después de la aplicación de las medidas cautelares,¹¹⁰ por lo que, en caso de resultar procedente en levantamiento de las medidas, el presunto infractor podrá demandar la indemnización respectiva en contra del titular de derechos intelectuales que solicitó la imposición de las medidas cautelares.¹¹¹

¹⁰⁶ Art. 50.3 ADPIC y art. 1716.2 TLCAN.

¹⁰⁷ Art. 50 ADPIC y art. 1716.1 TLCAN.

¹⁰⁸ Art. 46 ADPIC y art. 1715.5 b) TLCAN.

¹⁰⁹ Art. 50.4 ADPIC y art. 1718.7 TLCAN.

¹¹⁰ Art. 50.6 ADPIC y art. 1716.6 b) TLCAN.

¹¹¹ Art. 50.7 ADPIC y art. 1718.9 TLCAN.

Una vez que se obtenga una resolución firme en relación con las solicitudes de infracción y haya resultado operante la infracción, las autoridades competentes podrán llevar a cabo la destrucción de las mercancías aseguradas.¹¹²

3.3 Marco jurídico nacional de las medidas cautelares en el derecho intelectual

En el sistema jurídico mexicano, los titulares de derechos intelectuales, tanto de derechos autorales o de propiedad industrial, recurren al IMPI para la aplicación de las medidas cautelares, con fundamento en los artículos 6º fracción V, 199 Bis, 199 Bis 1, 199 Bis 2, 199 Bis 3, 199 Bis 4, 199 Bis 5, 199 Bis 6, 199 Bis 7 y 229 de la LPI, así como 234 de la LFDA.

El contenido de los artículos de la LPI, retoma las disposiciones contenidas en ADPIC y TLCAN para la aplicación de las medidas cautelares.

En dicho tenor, el solicitante de una medida provisional necesita acreditar ante el IMPI, la titularidad respecto de un derecho intelectual¹¹³, ya sea sobre una patente, registro, declaratoria u obra autoral. El criterio reiterado del IMPI para acordar la imposición de medidas cautelares se sustenta en lo siguiente¹¹⁴:

1. Que el solicitante acredite ser titular de un derecho de propiedad industrial (exhiba el título correspondiente);
2. Que el derecho de propiedad industrial se encuentre vigente (corriente en el pago de sus anualidades o se hayan efectuado las respectivas renovaciones, según sea el caso); y
3. Que se exhiba una garantía (generalmente fianza) para responder por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al presunto infractor con la imposición de las medidas cautelares.

¹¹² Art. 59 ADPIC y art. 1717.2 TLCAN.

¹¹³ Artículo 229 de la LPI, en relación con los artículos 26, 131, 165 Bis 18 y 178 Bis 9 del mismo ordenamiento jurídico, así como 213 Bis de la LFDA.

¹¹⁴ Artículo 199 Bis 1 de la LPI.

No obstante, tales requisitos son insuficientes para acreditar, *prima facie*, si el titular del derecho está siendo realmente víctima de una infracción a sus derechos intelectuales o, si por el contrario, está utilizando la figura legal de las medidas precautorias, así como al IMPI, con el único objetivo de bloquear a un competidor o bien, con la intención de monopolizar derechos, planteando una amplia interpretación respecto de los derechos de propiedad intelectual del solicitante de las medidas.

Los artículos 26, 131, 165 BIS 18 y 178 BIS 9 de la LPI¹¹⁵ reconocen la titularidad sobre derechos de propiedad industrial, y también imponen la obligación de publicidad, para que se haga del conocimiento público la titularidad sobre un derecho intelectual, tal y como se desprende del contenido del artículo 229 de la LPI.¹¹⁶

¹¹⁵ “Artículo 26. La mención de que existe una patente en trámite u otorgada, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o procesos que se encuentren en cualquiera de dichos supuestos.” (Énfasis agregado)

“Artículo 131. Las leyendas "Marca Registrada", "Marca Colectiva Registrada" o "Marca de Certificación Registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, sólo podrán usarse para los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.” (Énfasis agregado)

“Artículo 165 BIS 18. El usuario autorizado estará obligado a usar la denominación de origen o indicación geográfica protegida, tal y como aparezca en la declaración correspondiente, así como a aplicar la leyenda "Denominación de Origen Protegida" o "Indicación Geográfica Protegida" o las siglas "D.O.P" o "I.G.P.", según corresponda, a los productos amparados por éstas.” (Énfasis agregado)

“Artículo 178 bis 9. Para los efectos del artículo 229 de esta Ley, los esquemas de trazado protegidos o los circuitos integrados a los que éstos se incorporen deberán ostentar las letras: “M” o “T”, dentro de un círculo o enmarcados en alguna otra forma; acompañados del nombre del titular, sea en forma completa o en forma abreviada por medio del cual sea generalmente conocido.

...” (Énfasis agregado)

¹¹⁶ “Artículo 229. Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial ASÍ COMO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 199 BIS DE ESTA LEY, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26, 131, 165 BIS 18 y 178 BIS 9 de esta

Por consiguiente, para imponer las medidas cautelares señaladas en el artículo 199 Bis de la LPI, también se debe de cumplir con requisitos de procedibilidad, respecto de los cuales, aún y cuando se cuente con la titularidad sobre un derecho intelectual, también se debe cumplir con los siguientes requisitos, o de lo contrario no se podrán imponer las medidas cautelares solicitadas, de conformidad al contenido del artículo 229 de la LPI:

- a) Que el titular de los derechos de propiedad industrial haya aplicado a sus productos, envases o embalajes, las indicaciones o leyendas, manifestando o haciendo del conocimiento ya público que su producto se encuentra protegido por algún derecho de propiedad industrial; o
- b) Que el titular de dichos derechos de propiedad industrial haya manifestado o hecho del conocimiento público, por cualquier medio, que su producto o servicio se encuentra protegido por un derecho de propiedad industrial.

3.4 Procedimiento de imposición de medidas cautelares por el IMPI

Ahora bien, una vez establecido el marco jurídico que regula las medidas cautelares en el sistema jurídico nacional, se procede a indicar el trámite a seguir, por parte de los titulares de derechos, ante el IMPI para la imposición de dichas medidas contra un presunto infractor.

Al respecto, es necesario que el solicitante ingrese ante dicha Autoridad una solicitud de aplicación de medidas cautelares, en la cual:

Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.” (Énfasis agregado)

- a) Se haga una relatoría de los antecedentes y hechos que sustentan la solicitud.
- b) Se indique cuál o cuáles son los derechos intelectuales presuntamente vulnerados, así como el modo en el que la presunta vulneración es llevada a cabo.
- c) Que el solicitante acredite la titularidad sobre el o los derechos intelectuales en los que sustenta su solicitud, así como su vigencia.
- d) Que el solicitante acredite que ha advertido al público, por medio de leyendas insertadas en sus productos o servicios, que los mismos se encuentran protegidos a través de un derecho intelectual reconocido y vigente.

La publicidad del derecho intelectual también puede llevarse a cabo por otros medios de difusión masiva, como es el caso de los periódicos de circulación nacional.¹¹⁷

- e) Exhibir una garantía para responder por los posibles daños y perjuicios que llegue a sufrir aquella persona contra quien se impusieron las medidas¹¹⁸, en caso de que, al final, se acredite

¹¹⁷ Otro medio que recientemente ha estado teniendo aceptación por parte del IMPI para acreditar el cumplimiento de este requisito, ha sido la publicación de dicha leyenda en sitios en Internet, particularmente en el apartado de “aviso legal” en la página del titular de derechos intelectuales, ya que empleando una leyenda que indique que es titular de los derechos de propiedad intelectual respecto del contenido de la página en Internet (marcas, obras, diseños, etc.).

Aun no se sabe si ese criterio resista su revisión ante otras instancias, como es la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o del propio Poder Judicial, pero en tanto se revisa y se empiecen a emitir criterios en dicho tenor, es válido para el IMPI reconocer el cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 229 de la LPI respecto de la publicidad del derecho de propiedad intelectual.

¹¹⁸ El monto de la garantía será fijado por el IMPI, dependiendo del tipo o tipos de medidas cautelares que se estén solicitando, de conformidad al contenido del artículo 199 Bis de la LPI. Asimismo, el monto podrá ser modificado por el propio IMPI, en caso de que, tras haberse aplicado las respectivas medidas cautelares, incluyendo el aseguramiento de mercancía, se advierta que el monto garantizado es inferior al monto de los productos asegurados. En dicho tenor, es práctica de ese

que la imposición de medidas cautelares sustentada en la presunta violación de derechos intelectuales resultó inoperante.

Una vez cubiertos los requisitos antes señalados, el IMPI notifica al presunto infractor la aplicación de medidas cautelares, que, de conformidad al contenido del artículo 199 Bis de la LPI, pueden ser, una o varias de las indicadas a continuación:

- I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la LPI;
- II.- Ordenar se retiren de la circulación:
 - a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
 - b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la LPI;
 - c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la LPI; y
 - d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;
- III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la LPI;
- IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes;
- V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la LPI, y
- VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la LPI.

Instituto requerir al solicitante de la medida, que aumente del monto garantizado, para que sea equivalente al valor de los bienes asegurados.

Visto lo anterior, con excepción del aseguramiento de mercancía (fracción IV del artículo 199 Bis LPI) y la clausura de establecimiento (fracción VI del artículo 199 Bis LIPI), todas las medidas cautelares surten efectos a partir de la fecha en la que se le notifica al presunto infractor la orden de aplicación de medidas cautelares.

Al respecto, corresponderá al solicitante de las medidas cautelares monitorear si el presunto infractor está cumpliendo con las medidas cautelares que se le impusieron. En caso de que se le acredite al IMPI, a través de elementos probatorios, que la presunta infractora no está dando cumplimiento a las medidas que se le impusieron, ese Instituto multará al presunto infractor y se le prevendrá, para que en caso de que siga violando las medidas cautelares que se le impusieron, se le impondrá ya sea una multa adicional, o la clausura temporal o permanentemente el establecimiento de la presunta infractora. Abundando en lo anterior, inclusive se podría actuar penalmente por reincidencia.

Ahora bien, en relación con las medidas consistentes en el aseguramiento de bienes, así como la clausura del establecimiento, tenemos que las mismas requieren que se lleve a cabo una visita de inspección en el domicilio donde se estén violando los derechos intelectuales del solicitante.¹¹⁹

Una vez aplicadas las medidas cautelares, contra el presunto infractor, este último tendrá 10 días para realizar manifestaciones contra la imposición de dichas medidas, mientras que el solicitante de las medidas tendrá a hasta 20 días hábiles para interponer su solicitud de declaración administrativa de infracción o, de lo contrario, se levantarán las medidas cautelares y, la garantía ofrecida por el solicitante de las medidas, se pondrá a disposición de la persona contra la que se impusieron las medidas cautelares, con la finalidad de que acuda ante un juez civil a demandar el pago de daños y perjuicios.

Abundando en lo anterior, es imprescindible para la aplicación de la medida cautelar:

- a) La apariencia de buen derecho
- b) El peligro en la demora.

¹¹⁹ La aplicación de dichas medidas cautelares se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2 LPI.

De tal modo, la apariencia de buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso.¹²⁰

Por lo que el Poder Judicial concluye que:

...el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho de propiedad intelectual.¹²¹

Para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, el IMPI debe realizar una ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar¹²². De tal modo, el titular de los derechos intelectuales que se siente agraviado tiene que acreditar la apariencia del buen derecho, entendido como la factibilidad del procedimiento contencioso de infracción; y esto debe sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida provisional; esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el titular de derechos de propiedad intelectual, la medida cautelar no será otorgada.

Por otra parte, la noción de interés suspensional corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de

¹²⁰ Tesis P./J. 16/96, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. III, abril de 1996, p. 36.

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² Tesis I.4o.A.752 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 1218, así como en la tesis I.4o.A.750 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 1221.

autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. Es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial.¹²³

No obstante, los requisitos indicados con antelación (peligro en la demora y la apariencia de buen derecho) son insuficientes para acreditar, *prima facie*, si el titular del derecho está siendo realmente víctima de una infracción o, si por el contrario, se está utilizando la figura legal de las medidas precautorias, así como al IMPI, como herramientas con el único objetivo, como ya se explicó, de bloquear a un competidor o intentar monopolizar derechos que no ostenten propiedad.

En dicho tenor, lamentablemente conforme a lo observado en la práctica, el IMPI falla al momento de valorar la apariencia del buen derecho, así como el peligro en la demora, pues únicamente se limita a verificar que el solicitante haya cumplido con los requisitos de forma en la solicitud de aplicación de medidas cautelares y otorgar las medidas, bajo el argumento de que, en caso de que incorrectamente se hayan conferido las medidas cautelares, la garantía se pondrá a disposición del presunto infractor, como regularmente lo justifican los inspectores del Instituto.

Sin embargo, aún cuando se pusiera a disposición del presunto infractor la garantía de la parte actora, dicha garantía no es un cheque al portador, es decir, no se encuentra a la disponibilidad del demandado. En la mayoría de las ocasiones se trata de fianzas que garantizan el pago de una cantidad máxima, pero únicamente cuando el presunto infractor haya litigado y obtenido una resolución a su favor ante un juez civil, por los daños y perjuicios que se hayan generado en su contra por la injustificada aplicación de medidas cautelares.

Así pues, la aplicación de las medidas cautelares es una herramienta de gran importancia para el combate de la competencia desleal y la piratería, pero dada la falta de verificación del IMPI antes de otorgar las medidas, también es habitual encontrar que dicho instrumento jurídico se usa con la finalidad de obstaculizar a

¹²³ Tesis I.4o.A.15 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, p. 2166.

competidores, ya que no es necesario aportar elementos contundentes y veraces respecto de la aludida infracción.

Este tipo de práctica es comúnmente empleada en el ámbito farmacéutico, en el que se alega la presunta invasión a derechos de patentes respecto de las reivindicaciones de patentes débiles o de cuestionable obtención. Sin embargo, esas patentes constituyen un “caballo de batalla” para atacar competidores,¹²⁴ generalmente compañías pequeñas o medianas, quienes se ven imposibilitadas de seguir el ritmo a los múltiples litigios que son iniciados por los solicitantes de medidas.

Por tanto, la oposición de derechos se reduce a una lucha de resistencia e inversión de fuertes cantidades: a) respecto del monto de las fianzas que son ofrecidas como garantías para la aplicación de medidas cautelares, y el alzamiento del costo de las contragarantías, haciendo prácticamente imposible levantar las medidas cautelares lo que corta el flujo de dinero a los pequeños competidores; b) en el pago de honorarios legales con una alta especialización en materia de patentes.

Así, toda vez que las competidoras pequeñas y medianas se encuentran económicamente imposibilitadas para resistir los embates de las grandes compañías, terminan cediendo a las pretensiones de las grandes farmacéuticas y, en muchas ocasiones, suscriben licencias para efectos de que se retiren las acciones legales iniciadas en su contra, y limitarse a pagar regalías a los titulares de derechos intelectuales de cuestionable validez.¹²⁵

¹²⁴ A este esquema abusivo de litigio se le denomina como *patent trolling*, en alusión a la criatura folclórica escandinava denominada trol, que vivía debajo de los puentes y estaba al acecho de aquellos habitantes que atravesaban el puente donde moraban, a quienes atacaban en el momento en el que intentaban atravesar el puente. En este caso, la analogía tiene que ver con aquellas empresas farmacéuticas, titulares de patentes que no sólo son de dudable validez, sino que, además, ni siquiera usan, salvo en aquellas ocasiones en las que emplean esas patentes para atacar competidores. Voet, Milan, *Trolling the U.S. and EU patent system: solved by a loser-pays-attorney-fees regime?*, Estados Unidos de América, George Washington University, 2018, p. 3.

¹²⁵ *Ibidem*, p. 11.

3.4.1 Acciones contra el abuso de medidas cautelares conforme a ADPIC y TLCAN

Desde la firma de los tratados ADPIC y TLCAN se buscó prevenir este tipo de malas prácticas, por lo que cuentan con disposiciones que buscan prohibir y atacar tales prácticas de competencia desleal, en contravención al contenido de los artículos 8º inciso 2 y 41 inciso 1 de ADPIC¹²⁶; mismos que se ven reflejados en los artículos 2º fracción VI, 6º fracción II y 199 Bis -6 de la LPI.

Lo anterior es así, puesto que se restringiría de forma arbitraria la libre competencia entre las partes, a través de la aplicación de medidas cautelares carentes de los elementos probatorios indispensables para justificar su adopción, en contravención al contenido de los artículos 8.2 y 41.1 del ADPIC, así como de los artículos 2º fracción VI y 199 Bis-6 de la LPI.

3.5 La figura del levantamiento de medidas cautelares

En aras de aplicar una equidad procesal, el presunto infractor se encuentra en posibilidad de levantar las medidas cautelares impuestas en su contra, siempre y cuando exhiba una contragarantía, precisamente para cubrir los posibles daños y perjuicios que se puedan generar al titular de derechos intelectuales, si se resuelve declarando que el demandado incurrió en unfracción.

La figura de la contragarantía no se encuentra expresamente contemplada en ADPIC y TLCAN, por lo que en ocasiones los titulares de derechos intelectuales cuestionan el levantamiento de las medidas cautelares por parte del presunto infractor, aludiendo un supuesto conflicto de convencionalidad, entre el contenido de los tratados internacionales y la LPI, por lo que se han interpuesto diversos amparos indirectos contra los oficios de levantamiento de medidas cautelares, principalmente en litigios relacionados con invasión de patentes farmacéuticas.

¹²⁶ Encontramos restricciones similares en los artículos 1714.1, 1715.2 f) y 1716.7 del TLCAN.

En efecto, tenemos el caso del proyecto de sentencia del Amparo en Revisión 665/2015, donde se advirtió que el artículo 199 Bis 1 de la LPI permite el levantamiento de las medidas cautelares cuando se viole la garantía de igualdad.

Lo anterior tras establecer que la persona contra la que se haya adoptado un procedimiento de declaración administrativa de infracción y decretado medidas provisionales, puede exhibir una contrafianza para responder por los daños y perjuicios que se pudieran causar al denunciante, sin que lo anterior implique un trato desigual para quien solicitó las medidas.

El hecho de que la persona contra la que se adoptó una medida precautoria exhiba una contrafianza para responder por los daños que se pudieran causar al solicitante de ellas, no implica que el IMPI se esté pronunciando respecto al fondo de la litis, sino que se trata de una cuestión preliminar que permitirá, después de una secuela procesal, determinar al Instituto a quien le asiste el derecho.

En el proyecto de sentencia en comento, se añade que la naturaleza de las medidas cautelares decretadas en los procedimientos administrativos de infracción, así como de las contragarantías admitidas para que queden sin efectos estas últimas, no son actos de autoridad que priven de forma definitiva algún derecho de los particulares, sino que son medidas precautorias, provisionales o preliminares, en las que aún no se está en posibilidad de decidir quién de las partes contendientes asiste el derecho alegado. Así, el carácter provisional de las medidas hace que las mismas sean constitucionales.

Como lo ha establecido el Poder Judicial:

...el levantamiento de la medida precautoria derivado de la exhibición de la contragarantía impuesta, así como la propia medida, son de carácter provisional, pues estarán vigentes hasta en tanto se dicte la resolución final, por lo tanto, no es el momento del establecimiento de las medidas ni en el de su levantamiento donde deba llevarse a cabo el análisis de la afectación o no de un derecho exclusivo de propiedad industrial.¹²⁷

¹²⁷ Suprema Corte de Justicia de la Nación, proyecto de sentencia del amparo en revisión 665/2015, http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/proyecto/AR665_2015.doc, consultado el 12 de julio de 2019.

Si se llevara a cabo dicho análisis en el establecimiento o levantamiento de las medidas precautorias, los procedimientos de declaración administrativa de infracción no tendrían razón de ser.

Estos argumentos han sido reiterados en las sentencias de Amparo en Revisión 359/2016 de la Primera Sala y del Amparo en Revisión 1072/2017 de la Segunda Sala, destacando en esta resolución que el artículo 199 Bis 1, además de ser constitucional, no es inconvencional.

Consecuentemente, es incorrecto que el contenido del artículo 199 Bis 1 de la LPI “contradiga” los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano, cuando la realidad es que la figura de la contragarantía contemplada en la LPI no genera conflicto alguno con ADPIC y TLCAN.

Al respecto, la parte conducente de la exposición de motivos de la LPI (en la reforma de 1994), en la que se incorporaron nuevas prácticas, particularmente en el campo de los procedimientos contenciosos, reforzando el régimen de medidas cautelares¹²⁸, destacando lo siguiente:

- a) Se incorporan disposiciones que facultan al Instituto para la adopción de medidas cautelares, para impedir o hacer cesar la violación de derechos intelectuales.
- b) Se busca garantizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al titular afectado.
- c) Dentro de las medidas a adoptar se encuentra retiro de circulación de productos infractores, incluyendo su aseguramiento.
- d) Las medidas cautelares se complementan y equilibran con el otorgamiento de fianzas y contrafianzas que dan la posibilidad de reparar los daños y perjuicios ocasionados, ya sea al titular de derechos o al presunto infractor.

¹²⁸ Honorable Cámara de Diputados, “Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19940707 - Número de Diario 27”, México, 2006, <http://cronica.diputados.gob.mx/DDebate/55/3er/Ord2/19940707.html>, sitio en internet consultado el 12 de julio de 2019.

- e) Con el levantamiento de las medidas cautelares se busca evitar el abuso por su uso en perjuicio de inocentes.

Por lo anterior, el artículo 199 Bis 1 de la LPI concluye que el importe de la contrafiianza “comprenderá la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas y un monto adicional de cuarenta por ciento sobre el que se hubiere exhibido para la fianza”.

Una vez llevado a cabo el levantamiento de las medidas cautelares, no es posible volver a solicitar nuevas medidas cautelares, hasta en tanto se emita la resolución correspondiente en el procedimiento contencioso, ya sea de infracción o de infracción en materia de comercio.

3.6 Las medidas cautelares en Internet por violación a derechos intelectuales

Como lo hemos planteado en la presente investigación, los intermediarios de Internet cuentan con mecanismos humanos y/o tecnológicos que les permiten resolver amistosamente litigios derivados del uso que usuarios hagan de sus plataformas para la infracción de derechos intelectuales.

Los mecanismos implementados por los intermediarios de Internet son, en la mayoría de las ocasiones, de fácil uso para la denuncia por parte del titular de derechos intelectuales, además de efectivos y expeditos, dando de baja ya sea en días o hasta en horas, aquellas publicaciones que sean violatorias de derechos intelectuales.

No obstante, hay casos de intermediarios de Internet que, o no cuentan con canales adecuados de comunicación para que los titulares de derechos puedan presentar denuncias; cuentan con mecanismos poco claros o inservibles para presentar denuncias; exigen a los titulares de derechos intelectuales el cumplimiento de requisitos irracionales; hacen caso omiso a las denuncias o simplemente, se limitan a indicar que no están de acuerdo con la reclamación y no harán nada al respecto.

Ante esos casos, lamentablemente el titular de derechos intelectuales tendrá que recurrir a los mecanismos legales conducentes, precisamente para obligar al intermediario de Internet para que detenga la comisión del ilícito en su plataforma y prevenga futuras infracciones.

Dentro de las medidas cautelares que comúnmente se aplican contra la violación a derechos intelectuales en Internet tenemos las siguientes¹²⁹:

- a) Medidas cautelares de bloqueo (*blocking injunction*)
- b) Medidas cautelares a intermediarios de Internet

3.6.1 Medidas cautelares de bloqueo (*blocking injunction*)

Como lo explica Riordan:

“...es una orden requiriendo a un intermediario de Internet para implementar medidas tecnológicas dirigidas a la prevención e inhabilitación del acceso a un destino en específico en Internet. El propósito esencial de esa orden es restringir la habilidad de individuos localizados en una jurisdicción determinada para acceder o descargar el material del destinatario de la orden”.¹³⁰

A través de la orden de una autoridad administrativa o un juez, los ISPs¹³¹ son obligados a bloquear el acceso de sus usuarios a un sitio en Internet, en virtud de

¹²⁹ Riordan, Jaani, *The Liability of Internet Intermediaries*, Reino Unido, 1a. Ed., Ed. Oxford University Press, 2016, p. 4.

¹³⁰ *Ídem.*, p. 461.

¹³¹ “Es una compañía que brinda a sus clientes acceso a Internet. Los datos pueden transmitirse utilizando diversas tecnologías, incluyendo las de acceso telefónico, DSL, módem por cable, inalámbricas o interconexiones dedicadas de alta velocidad.

Por lo general, los ISP también brindan a sus clientes la capacidad de comunicarse entre sí mediante cuentas de correo electrónico de Internet, generalmente varias direcciones de correo electrónico a discreción del cliente. También brindan otros servicios, como telefónicos y de televisión. Los servicios y las combinaciones de servicios pueden ser únicos en cada ISP.

A los proveedores de servicios de Internet también se les conoce como proveedor de acceso a Internet (IAP).” Techopedia, “Internet service provider (ISP), 2020,

que se considera que el operador de la página en Internet usa el servicio del ISP para infringir derechos intelectuales.

Con la adopción de dicha medida cautelar, tenemos que los usuarios de una ISP que hayan dado cumplimiento a la orden de la autoridad no podrán visualizar la dirección URL o IP de la página en Internet en la que se están violando derechos intelectuales.

En tal orden de ideas, suponiendo que en el sitio denominado www.adidas-outlet.com se ofrezcan en venta y se comercialicen zapatos tenis apócrifos marca ADIDAS, el titular de derechos intelectuales recurrirá, en primera instancia, a los mecanismos de comunicación habilitados en el sitio en Internet, precisamente para notificarle al titular del sitio sobre la invasión a sus derechos intelectuales.

Ante la falta de respuesta, se solicitaría la aplicación de medidas cautelares ante la autoridad correspondiente, para que dicha Autoridad ordene a los principales ISPs del país para que bloqueen digitalmente el acceso al sitio con el nombre de dominio [adidas-outlet.com](http://www.adidas-outlet.com), por lo que los usuarios de dichos ISPs no obtendrían ninguna información del sitio al momento que ingresen la dirección URL www.adidas-outlet.com. Simplemente les aparecería que no hay información en dicho sitio, siendo que el contenido de dicho sitio se desplegaría sin mayor problema en cualquier otra jurisdicción, puesto que los ISPs son distintos.

A nivel europeo cada vez es mayor el uso de estas medidas cautelares, derivadas del caso *Cartier International AG y otros v. British Sky Broadcasting y otros*¹³², en las que se definieron como criterios para la aplicación de las medidas cautelares las siguientes:

<https://www.techopedia.com/definicion/2510/internet-service-provider-isp>, sitio en internet consultado el 6 de julio de 2020.

Traducción por el autor de este trabajo de investigación.

¹³² The Supreme Court, “*Cartier International AG and others (Respondents) v. British Telecommunications Plc and another (Appellants)*”, Reino Unido, 2018, <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0159-judgment.pdf>, sitio en internet consultado el 12 de julio de 2019.

- a) El ISP es considerado un intermediario a la luz del artículo 11 de la Directiva al Respeto de los Derechos de Propiedad Intelectual¹³³.
- b) Los usuarios y/o operadores del sitio en Internet infringen derechos intelectuales del solicitante de las medidas.
- c) Los usuarios y/o operadores del sitio en Internet están empleando los servicios del ISP para llevar a cabo la infracción.
- d) El ISP tiene conocimiento de la comisión del ilícito.

Asimismo, de conformidad al contenido del artículo 3 de la Directiva al Respeto de los Derechos de Propiedad Intelectual¹³⁴, una medida cautelar de bloqueo deberá:

- Ser necesaria, siguiendo el análisis de proporcionalidad
- Efectiva

¹³³ “Artículo 11

Mandamientos judiciales

Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción. Cuando así lo disponga el Derecho nacional, el incumplimiento de un mandamiento judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución. Los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE.” (Énfasis agregado)

¹³⁴ “Artículo 3

Obligación general

1. Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.”

- Disuasiva
- No será inútilmente compleja o gravosa
- Evitará la creación de obstáculos de comercio legítimo
- Justa y equitativa
- Estableciendo un justo balance en relación con derechos fundamentales
- Ofrecerá salvaguardas contra su abuso

Como parte del análisis de la proporcionalidad de la medida, la autoridad deberá considerar:

- La importancia comparativa entre derechos en conflicto y la justificación para intervenir esos derechos.
- La disponibilidad de medidas alternativas que sean menos onerosas.
- La eficacia de las medidas ordenadas al ISP y su efectividad para desalentar a los usuarios de dicha ISP para que tengan acceso al sitio infractor.
- Los costos asociados con la medida cautelar, particularmente los costos para implementar dicha medida.
- Si las medidas son disuasivas.
- El impacto de dichas medidas en usuarios lícitos de Internet.
- La sustitutividad del sitio por algún otro.

Es valioso recalcar que este tipo de medidas cautelares no desaparecen la página en Internet, sino que únicamente la ocultan a la mayoría de los usuarios de un ISP. Esto quiere decir que el sitio seguirá existiendo en Internet y, probablemente, visible para usuarios de otros ISPs.

Precisamente por lo anterior, la importancia de que las órdenes de bloqueo vayan dirigidas al mayor número posible de ISPs¹³⁵ en una determina jurisdicción¹³⁶ o, por lo menos, las que aglutinen el mayor número posible de usuarios.

Ahora bien, aun y cuando dicha medida cautelar es limitada¹³⁷ e, inclusive, puede ser eludida reubicando el o los servidores empleados por el infractor a otra dirección IP, adquiera nuevos nombres de dominio o, de un modo más sofisticado, recurra a tecnologías de redes privadas virtuales (VPNs por sus siglas en inglés), tal y como en su momento lo estuvieron haciendo los propietarios del afamado sitio pirata en Internet The Pirate Bay, precisamente para eludir medidas de bloqueo que le fueron impuestas en varias jurisdicciones, derivado de violaciones a derechos intelectuales, primordialmente de derecho autoral.¹³⁸

No obstante, las medidas de bloqueo implican un significativo impacto inicial que, en muchas ocasiones, los propietarios de dichos sitios no se encuentran preparados para afrontar, y cuya transición tecnológica a otras direcciones IP o nombres de dominio les resulta difícil implementar, sobre todo considerando el número de usuarios al sitio, así como los ingresos que perciben.

Dado lo anterior, podemos concluir que la medida de bloqueo más bien busca generar un impacto a través del cual los usuarios del sitio:

¹³⁵ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), “ISPs México”, <http://icannlac.org/isps-mx>, sitio en internet consultado el 12 de julio de 2019.

¹³⁶ Es valioso recordar el principio de territorialidad de los derechos intelectuales que, con excepción del derecho autoral, la protección se circunscribe a un país determinado, pues la protección reconocida a marcas registradas o patentes no puede extenderse a otros países. Si el titular de un derecho marcario en Canadá no cuenta con el respectivo registro marcario en México, es incapaz de solicitar la aplicación de medidas en México con base en un registro marcario canadiense o de algún otro país.

¹³⁷ Van der Sar, Ernesto, “Censoring pirate sites doesn’t work, researchers find”, 8 de enero de 2013, *TorrentFreak.com*, <https://torrentfreak.com/censoring-pirate-sites-doesnt-work-researchers-find-130108/>, sitio en internet consultado el 12 de julio de 2019.

¹³⁸ De Luz, Sergio, “Cómo acceder a The Pirate Bay desde cualquier lugar sin restricciones”, 12 de septiembre de 2018, *RedesZone*, <https://www.redeszone.net/2018/09/12/como-acceder-the-pirate-bay-sin-restricciones/>, sitio en internet consultado el 12 de julio de 2019.

- a) Se enteren que el sitio es infractor de derechos intelectuales. En muchas ocasiones los usuarios creen que los sitios son lícitos, sobre todo si la conformación del sitio es lo suficientemente profesional como para que la mayoría de los usuarios haya creído que se trataba de un sitio del titular de derechos, o de alguna empresa autorizada o licenciataria.
- b) Dejen de confiar en el sitio para llevar a cabo transacciones digitales. Una de las principales preocupaciones de los usuarios de tiendas en línea o de servicios digitales es precisamente la confianza a ese sitio. Tales preocupaciones llegan a ser en relación a fraude, uso de información bancaria, así como de datos personales, por citar algunos ejemplos.

La confianza para llevar transacciones electrónicas se va generando paulatinamente y se pierde con facilidad, por lo que si los usuarios advierten que el sitio en el que habían depositado su confianza para llevar a cabo transacciones electrónicas se encuentra relacionado con actividades ilícitas de cualquier tipo, inmediatamente perderán la confianza de la mayoría de sus usuarios, no sólo porque se daría cuenta que los productos y/o servicios que adquirió son ilícitos, sino que además, sus datos personales, incluyendo los bancarios, se encuentra en poder de infractores que inclusive pueden estar relacionados con la delincuencia organizada, obligando a que los usuarios tengan que reportar la posible vulneración de datos sensibles, como los relacionados con tarjetas de crédito.

- c) Migración a otros sitios en Internet. Los usuarios que se vean imposibilitados de adquirir sus productos o servicios en sitios bloqueados, simplemente migrarían a otros sitios que sean capaces de cubrir sus necesidades.

3.6.2 Medidas cautelares a intermediarios de Internet

Por otra parte, aun y cuando la mayoría de los intermediarios de Internet cuentan con mecanismos internos que les permiten actuar de forma ágil y efectiva una vez que reciben una denuncia, habrá casos en los que, ante la imposibilidad de contactar al intermediario de internet, o ante la falta de una respuesta satisfactoria o eficaz, se tenga que optar por aplicar medidas cautelares en su contra, como resultado de la violación a los derechos intelectuales efectuada por usuarios de la plataforma del intermediario de Internet.¹³⁹

Como se ha planteado con antelación, el principal elemento para definir la transición de una responsabilidad intermediaria a una accesoria se sustenta en la falta de cooperación del intermediario de Internet a la petición del titular de derechos para que se actúe en contra del infractor de derechos intelectuales.

Este tipo de medidas resulta mucho más complejo para ordenar, pues por lo general se trata de servicios lícitos que, aún y cuando están siendo ocupados por usuarios sin escrúpulos para violar derechos intelectuales, la mayoría de sus usuarios ofrecen, comercializan y distribuyen productos y/o servicios completamente legales, por lo que un incorrecto mandato en la aplicación de las medidas cautelares afectaría de forma directa o indirecta a otros usuarios, generando pérdidas significativas, no sólo en cuanto a ventas, sino que también en imagen y confianza de consumidores habituales y potenciales.

Por lo anterior, diversas jurisdicciones han optado por ofrecer una excepción de puerto seguro (*safe-harbor*) a los intermediarios comerciales, sin embargo, en otras jurisdicciones se busca evitar el que, al amparo de una excepción de puerto seguro, se vuelvan recurrentes los casos de “ceguera voluntaria” por parte de los intermediarios de Internet, ante los ilícitos denunciados por titulares de derechos.

Es valioso señalar que la aplicación de cualquier tipo de medida cautelar en Internet genera importantes preocupaciones, particularmente por su uso como

¹³⁹ Husberg, Martin, *Blocking injunction requisites. the balancing of rights and other aspects of blocking injunctions towards intermediaries*, Suecia, Facultad de Derecho, Universidad de Lund, 2015, p. 22.

medio para restringir la libertad de expresión, de competencia, así como con la protección de datos.

El uso de las medidas cautelares para impedir que competidores ofrezcan, comercialicen y distribuyan sus productos y/o servicios en el ámbito analógico claramente puede ser reproducida en el ámbito digital, sobre todo considerando que se componen de elementos tecnológicos que, ante el desconocimiento o falta de pericia de la autoridad, pueda ser capitalizado de forma abusiva para afectar competidores en el ámbito digital.

Como hemos advertido en el presente capítulo, el uso de las medidas cautelares como herramienta para impedir que se continúen violando derechos intelectuales es también empleada en el ámbito digital, aplicando las medidas a través de intermediarios de Internet, quienes fungen como la herramienta tecnológica para la materialización de las medidas cautelares, ante la imposibilidad física de que las autoridades competentes puedan aplicar digitalmente las medidas, tal y como sucedería en el ámbito analógico.

En el siguiente capítulo se comentará sobre la experiencia de las medidas cautelares digitales en México, así como propuestas para su aplicación.



Capítulo 4

La aplicación de medidas cautelares en Internet por el IMPI



Capítulo 4: La aplicación de medidas cautelares en Internet por el IMPI

En el plano nacional nos encontramos con que el contenido del artículo 199 Bis, el cual regula la figura de la aplicación de las medidas cautelares, es lo suficientemente amplio como para aplicar medidas cautelares tanto en el ámbito analógico, como en el ámbito digital.

No obstante, aún y cuando existe la disposición por parte del IMPI a considerar nuevos mecanismos y enfoques para la protección de derechos intelectuales, desde un inicio hubo reticencia a aplicación de medidas cautelares en Internet, pues implicaba, por una parte, explorar los alcances de la LPI para justificar la aplicación de medidas digitales, y por otro, un desconocimiento tecnológico sobre las medidas solicitadas y sus implicaciones legales.

4.1 Las medidas de bloqueo en México

Como ya lo hemos planteado, el origen de este tipo de medidas digitales, no sólo en México, pero a nivel mundial, deviene de litigios vinculados a violación de derechos autorales.

4.1.1 Caso www.ba-k.com

La primera medida cautelar de bloqueo se dio con el caso del sitio www.ba-k.com, el cual empleaba una plataforma similar a la de un blog personal, en donde los usuarios, quienes tenían acceso al sitio únicamente con invitación personal por los miembros del sitio en Internet, presuntamente comentaban diversos temas relacionados con música, películas, libros, videojuegos, programas de cómputo, etc.

Para llevar a cabo la discusión de referencia, el blog se subdividía en diversos temas, a los cuales ingresaban los usuarios y donde presuntamente analizaban, comentaban y discutían sobre diversas obras, ya sea artísticas o literarias:

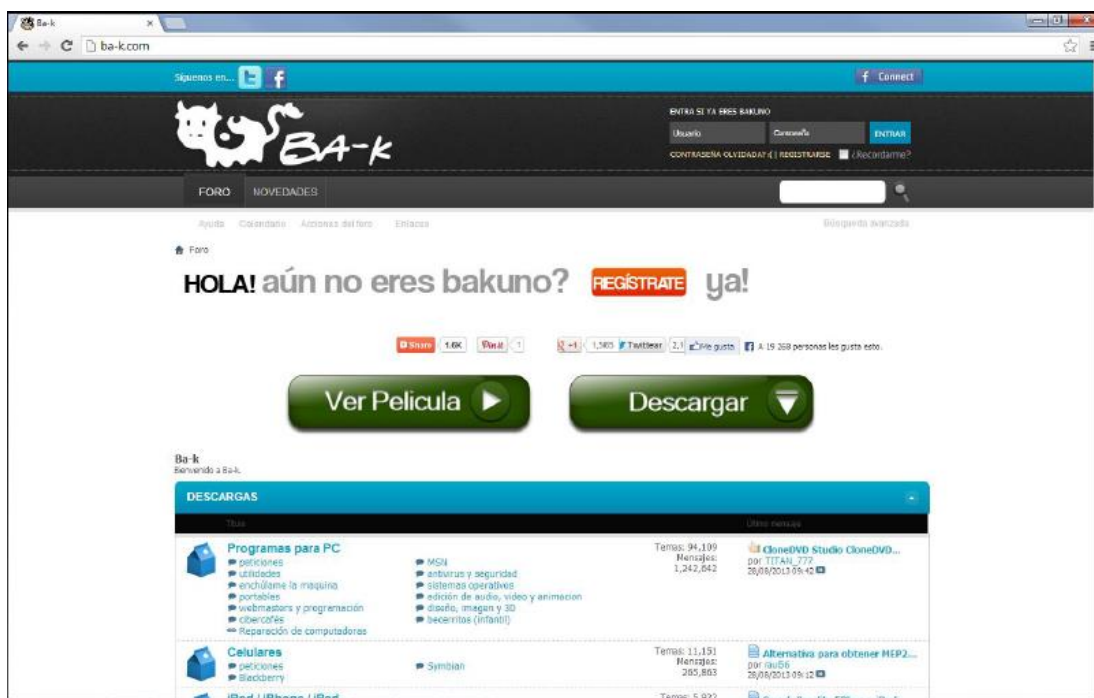


Figura 4. Muestra del sitio www.ba-k.com
Fuente: https://web.archive.org/web/*/www.ba-k.com, 2020

En tal orden de ideas, si un usuario quería “comentar” sobre una serie televisiva, como *Breaking Bad*, entraba al subdirectorío de series televisiva y buscaba el vínculo que se refería a ese programa televisivo en particular. Una vez en el apartado correspondiente, venía una pequeña reseña de la serie y hasta de los capítulos. Sin embargo, como parte del material para “comentar” sobre el tema, se incluían vínculos que redirigían a los usuarios a espacios en sitios de almacenamiento digital, como es el caso de RAPIDSHARE, MEGAUPLOAD, entre otros, para que el usuario pudiera descargar el contenido a “analizar” en el foro, como se muestra en el screenshot que sigue:

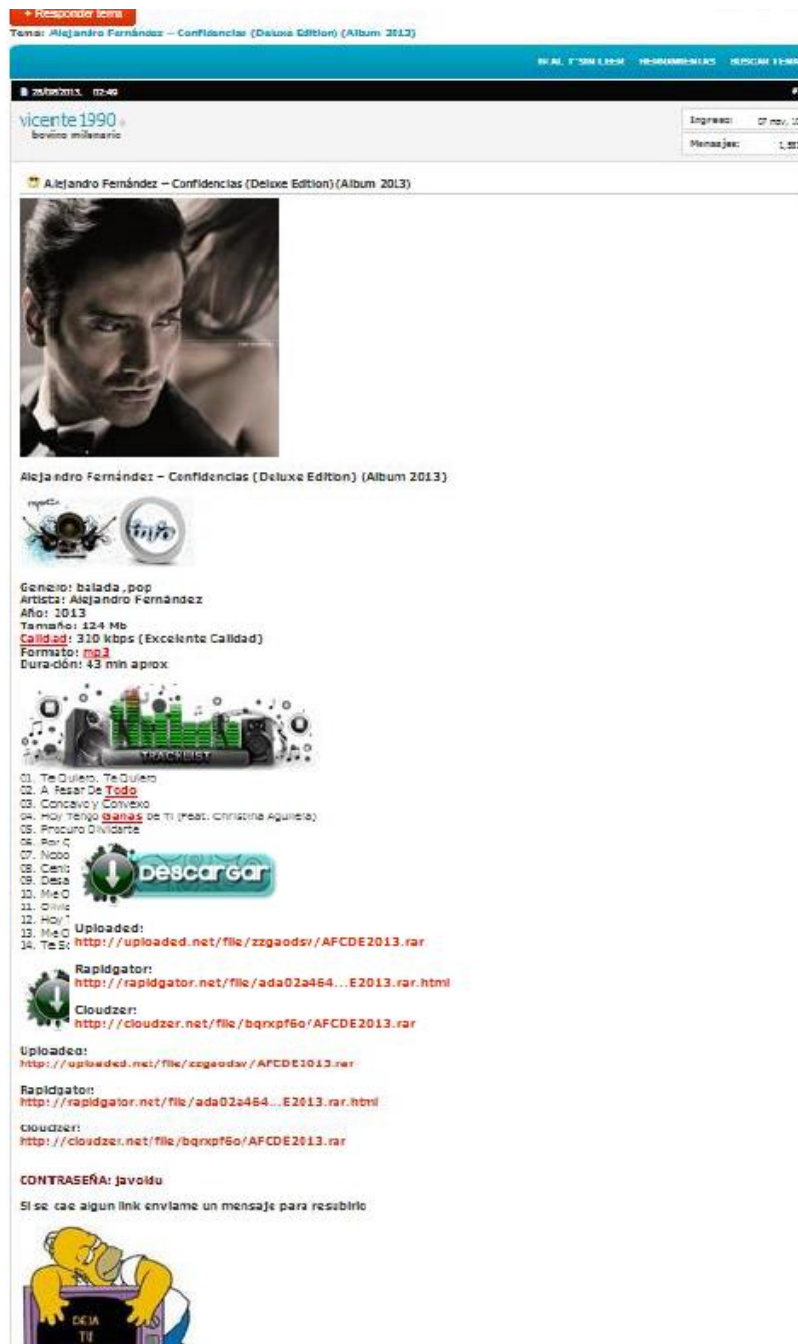


Figura 5. Muestra de foros temáticos en el sitio www.ba-k.com
Fuente: https://web.archive.org/web/*/www.ba-k.com, 2020

Evidentemente, se trataba de una forma burda, a través de la cual el sitio y sus usuarios pretendían justificar una excepción de *fair use*, o uso justo, pues según ellos, la puesta a disposición, comunicación y reproducción de la obra en soporte digital, era no sólo para uso personal, sino también para uso “académico” y libertad

de expresión, puesto que los usuarios únicamente tenían acceso a la obra con fines culturales y didácticos, pues de ese modo los usuarios podrían “expresar su opinión sobre la obra”. La realidad de las cosas, es que se trataba de un sitio que facilitaba a sus usuarios la puesta a disposición y divulgación de obras de todo tipo, lo cual claramente representaba una oportunidad del titular del sitio, así como de los usuarios que ponían a disposición las obras, para que monetizaran¹⁴⁰ el número de ocasiones que otros usuarios ingresaban al blog y cada uno de los temas.

Por lo anterior, la Sociedad de Autores y Compositores de México, S.G.C. de I.P., (en adelante SACM) solicitó la imposición de medidas cautelares contra el sitio antes mencionado, toda vez que en el sitio de referencia se violaba, en perjuicio de autores como Reyli Barba y Armando Manzanero, el derecho de comunicación pública en su modalidad de “puesta a disposición”.

En este caso, es de llamar la atención que el IMPI impuso no solo medidas cautelares al presunto infractor, propietario del sitio en Internet *www.ba-k.com*, sino que también se ordenó a un total de ocho de los más grandes ISPs en México, para que llevaran a cabo las siguientes acciones:¹⁴¹

- a) la suspensión o cese de actos que constituyan una violación a diversas obras musicales, fonogramas y videogramas
- b) Suspender la prestación del servicio de acceso al sitio *www.ba-k.com*, con la dirección IP 188.165.123.184, a efecto de que los usuarios que pretendan entrar a la misma, se encuentren impedidos para hacerlo
- c) Se ordenó al ISP para que en la página en internet *www.ba-k.com*, con la dirección IP 188.165.123.184, se coloque la leyenda “en cumplimiento a

¹⁴⁰ Al ingresar a los foros digitales, se desplegaban una serie de banners y anuncios publicitarios, ofreciendo diversos productos o servicios. Por cada click que los usuarios daban a alguno de dichos banners o anuncios, el titular del sitio recibía un pequeño pago, generalmente centavos de dólar, pero que, potencializándolo con el número de visitas de diversos usuarios, representaba una cantidad considerable.

¹⁴¹ Véase oficio de fecha 27 de noviembre de 2013, con folio 39635, correspondiente al procedimiento contencioso de declaración administrativa de infracción en materia de comercio I.M.C. 2036/2013 (M-340) 20995, consultable en <https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf>, sitio en internet consultado el 30 de julio de 2019.

las disposiciones previstas en la LPI, la LFDA y su ordenamiento reglamentario, es imposible visualizar la página *www.ba-k.com*, por existir una orden de suspensión o cese de actos que presuntamente constituyen una infracción en materia de comercio, la cual fue ordenada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, indicando el expediente del procedimiento contencioso en el que se estaba sustanciando la solicitud de infracción

Como argumentos de defensa, el propietario del sitio *www.ba-k.com* invocó el argumento con relación a que, se violaba en su perjuicio, su derecho humano a la información, así como de los usuarios de dicho portal.¹⁴²

Al final, el IMPI concluyó que la defensa sustentada en el derecho humano a la información no justificaba la violación a los derechos autorales de la parte actora, por lo que se le declaró infractor y se le impuso una multa administrativa.¹⁴³

Ahora bien, más allá de los posibles cuestionamientos respecto de los alcances de las medidas cautelares¹⁴⁴, las medidas cautelares sustentada en los

¹⁴² Véase escrito de fecha 11 de diciembre de 2013, con folio 25540, correspondiente al procedimiento contencioso de declaración administrativa de infracción en materia de comercio I.M.C. 2036/2013 (M-340) 20995, consultable en <https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf>, sitio en internet consultado el 30 de julio de 2019.

¹⁴³ Véase resolución de fecha 28 de noviembre de 2014, con folio 39832, correspondiente al procedimiento contencioso de declaración administrativa de infracción en materia de comercio I.M.C. 2036/2013 (M-340) 20995, consultable en <https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf>, sitio en internet consultado el 30 de julio de 2019.

¹⁴⁴ Como en su momento lo puntualizó De la Parra: “a nuestro entender tal proceder del IMPI es contrario al principio de proporcionalidad, dado que limita el acceso a todos los contenidos de un sitio, y no sólo a los contenidos que se tachan de infractores. Para que el lector comprenda el tamaño de la desproporción, es como si en el mencionado caso “Esquela”, o alguno similar, se hubiera prohibido la circulación en total del periódico Reforma, y no sólo de la nota o contenidos supuestamente infractores. Otro ejemplo similar es bloquear el acceso en general a YouTube, y no sólo a los videos que violen derechos (como usualmente ocurre). Por tal razón, no es de extrañarse que al IMPI le haya ido muy mal cuando las autoridades judiciales revisaron la regularidad de las

artículos 99 Bis, fracción V de la LPI, en relación con el artículo 177 del Reglamento de la LFDA, fueron acatadas por los ISPs, con excepción de Alestra, S. de R.L. de C.V. (en adelante Alestra), la cual impugnó la orden imposición de medidas cautelares del IMPI, tras alegar, medularmente, lo siguiente:

- Que dicha sociedad no es parte en el litigio interpuesto ante el IMPI
- Que se vulneraría el derecho humano a la información, contemplado en el artículo 6 Constitucional
- Cuestionó la figura de la medida cautelar contemplada en la LPI
- La imposibilidad de incluir una leyenda en el sitio en Internet haciendo referencia que en ese sitio se violaron derechos autorales
- La implementación tecnológica de las medidas cautelares

Además de los argumentos esgrimidos por Alestra en el procedimiento contencioso de origen, interpuso un amparo indirecto en contra de dicha orden, siendo que al final el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa de el Distrito Federal concluyó, en su sentencia de fecha 14 de marzo de 2014, correspondiente al expediente 1454/2013 que, en efecto, la orden carecía de la debida fundamentación y motivación.

Lo anterior debido a que no existía sustento para lo solicitado por la SACM, ya que Alestra no contaba con los insumos técnicos requeridos para colocar, en la página de internet que no es de su propiedad, una leyenda que no se prevé como una medida precautoria, aunado a que no puede suspender o cesar acto alguno que pudiera constituir una violación a los derechos de los terceros interesados.

Abundando en lo anterior, se ordenó la restricción de la totalidad de la página de internet, cuando únicamente se hizo referencia en el procedimiento contencioso

medidas cautelares aplicadas al ámbito de Internet.” De La Parra Trujillo, Eduardo, “Derechos de Autor en el Ámbito de Internet”, en Recio Gayo, Miguel (coord.), *La constitución en la sociedad y economía digitales. Temas selectos de derecho digital mexicano*, México, Centro de Estudios Constitucionales SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016, p. 220.

natural a ciertas obras autorales, más no de la totalidad de las obras contenidas en el sitio en internet.

Dicha determinación fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en su sentencia del 21 de mayo de 2015, correspondiente al expediente RA 103/2014.

La sentencia de referencia sentó las bases para el criterio que más adelante fue adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la aplicación de medidas de bloqueo contra ISPs, tal y como se indica a continuación.

4.1.2 Caso www.mymusiic.com

En un segundo caso, la SACM llevó otro caso de medidas de bloqueo ante el IMPI, por un sitio parecido al anteriormente señalado, con la dirección URL www.mymusiic.com, cuyo sitio también resultaba ser un blog personal, parecido al del caso www.ba-k.com, pero con las siguientes diferencias:

- Como en su momento se señaló, no cualquier persona podía ingresar e interactuar en el sitio www.ba-k.com, sino que se necesitaba de un nombre de usuario y clave que eran asignados por los administradores del sitio, únicamente bajo recomendación de otro usuario ya registrado. Sin invitación, un potencial usuario no podía solicitar y obtener un nombre de usuario y clave.

El sitio www.mymusiic.com no contaba con ese filtro y cualquier usuario podía ingresar al blog.

- Tal y como se indicó, el sitio www.ba-k.com buscaba ostentarse como un blog para el análisis y crítica de obras literarias y artísticas, cuando en realidad, era un sitio que monetizaba el acceso y descarga de contenidos ilegales.

El sitio www.mymusiic.com ni siquiera hacía el más mínimo esfuerzo por hacerse pasar como un blog de “discusión” o “análisis”, como sucedía con el otro sitio.

Por el contrario, en el sitio www.mymusiic.com se hacía una cínica oferta de obras fonográficas en soporte digital, pues sin ocultar de modo alguno su ilegal actuación, se permitía que los usuarios a que descargaran los álbumes de los artistas de su preferencia, sin restricción alguna, y utilizando el mismo esquema de espacios virtuales en línea, e inclusive, se invitaba a que los usuarios “contribuyeran” con el sitio y compartieran por ese medio también obras fonográficas en soporte digital:

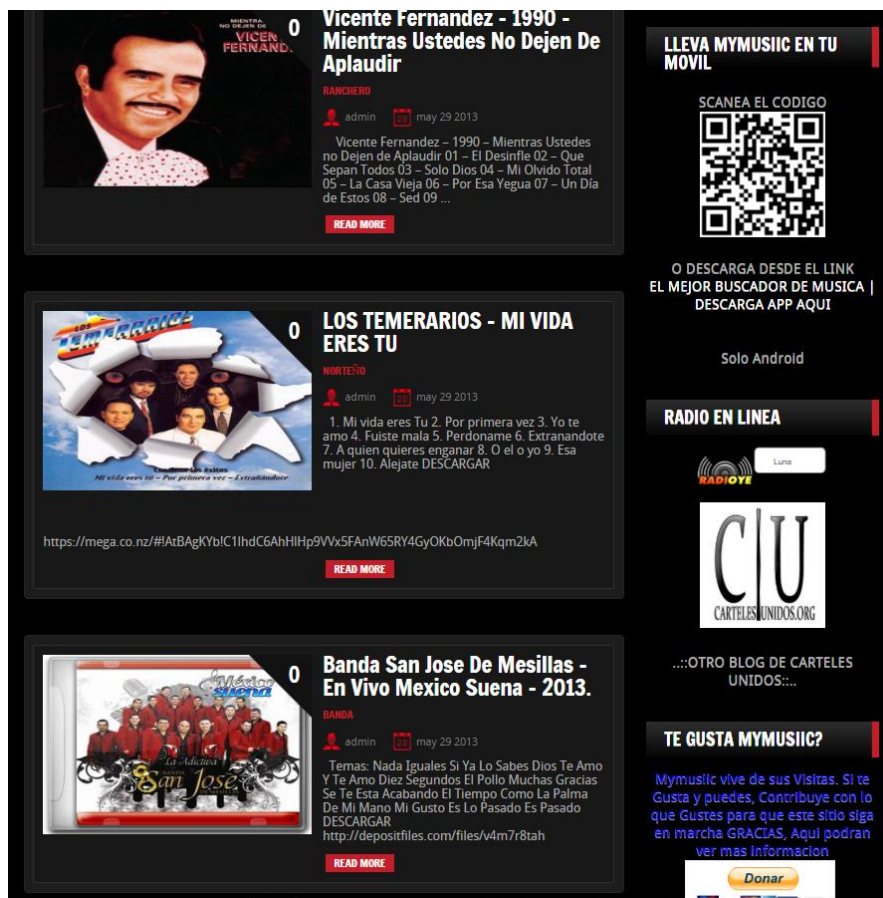


Figura 6. Muestra del sitio www.mymusiic.com
Fuente: https://web.archive.org/web/*/www.mymusiic.com

- En el sitio www.ba-k.com se intentaba justificar, con una incorrecta argumentación, que los usuarios de ese sitio se encontraban “amparados”

por la excepción de *fair use* o uso justo, ya que el sitio era prácticamente con fines “académicos”.

El sitio www.mymusiic.com nunca señaló que la actividad desarrollada se encontrara amparada por el *fair use* o uso justo. Por el contrario, se ofertaba como un sitio en el que los usuarios pudieran bajar toda la música que fuera de su predilección, sin límite alguno.

En ese tenor, las medias cautelares también se volvieron a ordenar en el mismo sentido que se ordenó en el asunto de www.ba-k.com, aunque adecuando el acuerdo respectivo al presente caso, tal y como se aprecia a continuación:¹⁴⁵

- a) la suspensión o cese de actos que constituyan una violación a diversas obras musicales, fonogramas y videogramas
- b) Suspender la prestación del servicio de acceso al sitio www.mymusiic.com, con la dirección IP 167.114.48.44, a efecto de que los usuarios que pretendan entrar a la misma, se encuentren impedidos para hacerlo
- c) Se ordenó al ISP para que en la página en internet sitio www.mymusiic.com, con la dirección IP 167.114.48.44, se coloque la leyenda “en cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y su ordenamiento reglamentario, es imposible visualizar la página www.mymusiic.com, por existir una orden de suspensión o cese de actos que presuntamente constituyen una infracción en materia de comercio, la cual fue ordenada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, indicando el expediente del procedimiento contencioso en el que se estaba sustanciando la solicitud de infracción

¹⁴⁵ Véase oficio de fecha 18 de agosto de 2015, con folio 32529, correspondiente al procedimiento contencioso de declaración administrativa de infracción en materia de comercio I.M.C. 1054/2015 (M-58) 9043, consultable en <https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf>, sitio en internet consultado el 30 de julio de 2019.

Tal y como el lector lo podrá advertir, la orden de medidas cautelares es prácticamente idéntica a la emitida en el asunto de *www.ba-k.com*, a pesar de que desde el 14 de marzo de 2014, es decir, caso un año antes de la interposición de la solicitud de aplicación de medidas cautelares para el asunto de *www.mymusiic.com*, el Decimoquinto Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal había otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la orden de aplicación de medidas cautelares ordenadas a Alestra en el caso *www.ba-k.com*, precisamente por la falta de fundamentación y motivación de la orden de aplicación de medidas.

Por lo que, haciendo caso omiso de la decisión de la Juez Federal, el IMPI volvió a utilizar el mismo formato, que ya había sido declarado ilegal, por carecer de la debida fundamentación y motivación. Claramente, esa oportunidad no fue desaprovechada por Alestra y de nueva cuenta interpuso amparo indirecto contra dicha orden.

Al respecto, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal emitió una sentencia sumamente cuestionable,¹⁴⁶ pues adoptó una postura claramente influenciada por Alestra, esgrimiendo argumentos de principios del siglo XXI, en relación con el *safe-harbor* o puerto seguro, en el que, bajo ninguna circunstancia, los ISPs podrían ser considerados colaboradores en la comisión de ilícitos, ni apoyar a los titulares de derechos intelectuales para evitar la violación a sus derechos.

No obstante, tal y como lo hemos comentado en el presente trabajo de investigación, ese enfoque ha sido superado en diversas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos de América, desde principios del año 2010, en el que se reconsidera los alcances del *safe-harbor* o puerto seguro, y se opta a una visión más cooperativa de parte de los ISPs e intermediarios de Internet.

¹⁴⁶ “Esta postura del Juez nos parece cuestionable, pues se adhiere a la primera corriente de pensamiento en Internet (ya superada como explicamos) y desconoce los peligros de la ausencia del Estado (y la mera autorregulación)”. De la Parra Trujillo, Eduardo, *Derechos de Autor en el...* cit., p. 226.

Como lo sostiene Eduardo de la Parra, el juez de Distrito abordó puntualmente el tema de la ausencia de una prueba de proporcionalidad por parte del IMPI,¹⁴⁷ cuya deficiencia no sólo se encuentra en este litigio, sino que, ha sido tema de discusión en la aplicación de medidas cautelares en el ámbito analógico.

Este litigio inclusive llegó hasta la SCJN, en donde no sólo se confirmaba la decisión emitida por el Juez de Distrito, sino que, además, de conformidad al contenido del proyecto de la sentencia, se determinó:

- a) Prohibir el bloqueo de sitios en Internet
- b) Que la remoción de obras apócrifas debe ser concreta, puesto que había obras fonográficas en el sitio www.mymusiic.com, respecto de las cuales la SACM no había acreditado su titularidad e interés jurídico.
- c) Que no se puede impedir el acceso a usuarios cuando hay “expresiones” en el sitio, sin importar que se muestren copias ilegales, puesto que se podría atentar contra la libre circulación de contenidos, información e ideas en Internet.

Al final, la versión aprobada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) planteó lo siguiente:

- a) Que las medidas de bloqueo son posible en casos excepcionales.
- b) El bloqueo total es posible únicamente en aquellos casos en los que la totalidad del contenido es ilícito
- c) El IMPI requiere ponderar el derecho de autor en relación con otros derechos humanos.
- d) Las medidas cautelares deberán adoptarse llevando a cabo el correspondiente análisis de proporcionalidad.

¹⁴⁷ “Aquí es donde el Juez da en el clavo (y con mayor claridad que el Juez Décimo Quinto), determinando que el bloqueo al acceso a la totalidad del sitio web es contrario al principio de proporcionalidad. Incluso matiza su radicalismo inicial, dejando abierta la puerta a que el IMPI imponga medidas cautelares, siempre y cuando cumpla con el principio de proporcionalidad (en especial, ponderando) y argumente (motive) satisfactoriamente su proceder.” *Idem*, p. 228.

Al respecto, coincidimos que resulta indispensable efectuar el correspondiente test de proporcionalidad, tal y como lo exigen otras jurisdicciones, como se ha documentado en el presente trabajo de investigación.

No obstante, nos parece que el criterio adoptado por la SCJN no sólo busca blindar la injustificada falta de cooperación de ISPs como Alestra, que recurre a argumentos superados desde hace años en otras jurisdicciones, precisamente en un acto de “ceguera voluntaria” ante evidentes y notorios casos de violación a derechos intelectuales, bajo el argumento de que:

- a) Que era indispensable acreditar que todo el contenido del sitio era ilegal, cuando de las actuaciones que conformaban el expediente del procedimiento contencioso natural se desprendía que todas las obras fueron ilegalmente puestas a disposición, pues no existía una autorización expresa del titular de derechos o de la sociedad de gestión colectiva, para que dichas obras pudieran ser descargadas gratuitamente de ese sitio.
- b) Que se necesitaba garantizar el que las medidas cautelares no afectaran “expresiones” de los usuarios del sitio y potencialmente se fuera a vulnerar la libertad de expresión de los usuarios, lo cual es simplemente absurdo, pues a diferencia del sitio www.ba-k.com, en donde se pretendía justificar que era un foro de discusión, en el caso de www.mymusiic.com ni siquiera había expresiones en alusión al contenido apócrifo.

Lo anterior simplemente ofrece la oportunidad a los infractores para que, bajo el argumento de que podría vulnerar la libertad de expresión, sus sitios infractores sean acompañados de “expresiones” para evitar el bloqueo de la página.

- c) Es necesario que el actor indique puntualmente cual es el subdirectorio URL que en específico se busca bloquear, lo que claramente denota la falta de pericia en materia tecnológica de la SCJN, pues es evidente que, si se ordena bloquear un determinado subdirectorio, el infractor fácilmente podrá migrar

esa información a otro subdirectorío para eludir la medida cautelar y se vuelva el dilema “*whack-a-mole*”, comentado en la presente investigación, cuando más bien debería optarse por una descripción más amplia en relación con el contenido infractor, como sería indicar que las características de dicho contenido, así como indicar que se encuentra hospedado en un sitio en particular.¹⁴⁸

Sin embargo, se siguen aplicando medias cautelares, no sólo en materia autoral, sino también por invasión a derechos de propiedad industrial, como es el caso de marcas registradas, pues esta medida resulta de gran importancia para combatir infracciones a derechos intelectuales en Internet.

4.2 Propuesta de procedimiento para la aplicación de medidas cautelares en Internet

Con base en el criterio definido por la SCJN en materia de medidas cautelares en el ámbito digital, es importante que el IMPI determine lo siguiente:

4.2.1 Respetto de la solicitud de medidas cautelares

Tal y como se ha indicado en la presente investigación, el solicitante de la aplicación de medidas cautelares debe de acreditar los extremos de los artículos 199 Bis 1 y 229 de la LPI, en el siguiente tenor:

- a) *Acreditar la titularidad de un derecho intelectual, de conformidad al contenido del artículo 229 de la LPI.*

¹⁴⁸ Al limitar la Corte la ubicación del material infractor, se impide la efectiva aplicación de medidas cautelares, pues en vez de indicar “el producto infractor ubicado en el sitio xx...”, ahora se obliga a una descripción más específica, como indicar “el producto infractor ubicado en el sitio xx, subdirectoríos a, b, c, d, e, etc.”, dándole mayor libertad de actuación al infractor.

Según el criterio definido por la SCJN, es imprescindible que el titular de derechos intelectuales acredite que, respecto de la medida cautelar, el bloqueo se centra única y exclusivamente respecto de aquellos derechos que son base de la acción.

A modo de ejemplo: si en el sitio en Internet www.my-tenis-outlet.com.mx el actor (el titular de derechos o licenciataria) encuentra que se ofrecen comercializan y distribuyen tenis con la marca PUMA, NIKE, REEBOK y ADIDAS, siendo titular de derechos de la marca NIKE, únicamente podrá solicitar la medida precautoria en relación con esa marca, y el IMPI se encontrará imposibilitado para tomar medidas respecto de productos de las otras marcas, por mucho que sea evidente que los productos comercializados en ese sitio, sean apócrifos.

Hay que recordar que, además, se deben cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 229 de la LPI, es decir, que el titular de derechos haya identificado sus zapatos tenis con la marca NIKE e incluya la leyenda de marca registrada o el símbolo ®. Otra opción también sería publicar en un medio masivo de difusión un desplegado indicando que el actor es titular de la marca NIKE, previo a la solicitud de medidas cautelares.

b) *Acreditar requisitos de inminencia de la violación del derecho.*

Como es el caso de la existencia de una violación al derecho intelectual del solicitante; que la violación al derecho intelectual del solicitante sea inminente; la posibilidad de sufrir un daño irreparable; temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

En este punto la SCJN elevó los estándares de comprobación, pues van más allá de los que habitualmente se ofrecen en el entorno analógico, con lo que limita el acceso de los Titulares de derechos a las medidas cautelares. Lo anterior es así, toda vez que el solicitante debe acreditar que los productos o servicios ofertados, comercializados y/o distribuidos en el sitio infractor, son ilegales o apócrifos.

Por ejemplo, si en el sitio identificado como www.todo-hugoboss.com.mx se comercializa ropa que presuntamente es marca **HUGO BOSS**, cuando en realidad no lo es, se debe acreditar esa situación. No basta que el solicitante afirme que, como el titular de ese sitio no es un distribuidor o licenciataria autorizado, para que se presuma que esos productos son apócrifos. A la luz de los criterios de la SCJN no sería suficiente para justificar el bloqueo del sitio.

Será únicamente hasta que se acredite que los productos comercializados son infractores, generalmente a través de una fe de hechos,¹⁴⁹ que el IMPI podrá ponderar los demás elementos que fueron aportados en la solicitud para considerar si es justificada la aplicación de la medida de bloqueo.

Lo anterior es así, en virtud de que podría operar a favor del propietario del sitio un escenario de agotamiento de derechos, de conformidad a la fracción II artículo 92 de la LPI, por lo que revende productos originales marca HUGO BOSS. Dicha excepción podría ser suficiente para que el IMPI levante las medidas cautelares que en su momento hayan sido impuestas.

Por otra parte, se necesita acreditar que, con dichas medidas de bloqueo no se va a afectar “expresiones” de los usuarios del sitio, vulnerando sus derechos de expresión.

Este escenario es de por sí complejo, pues bajo ese supuesto, el titular del sitio agregaría en toda su página en Internet, “expresiones” tales como opiniones, comentarios, dudas, sugerencias, quejas, etc., presuntamente expresadas por el público consumidor, con lo que prácticamente “blindaría” con dichas expresiones la totalidad del sitio, pues bajo el argumento de que se estaría protegiendo la “libertad de expresión” de los usuarios del sitio, no se podría imponer una medida de bloqueo, pues se

¹⁴⁹ Es habitual ofrecer como elemento probatorio la fe de hechos ante un fedatario público, para que, de fe de la disponibilidad del producto infractor, sus canales de distribución, así como el modo a través del cual los usuarios pueden acceder a dicho producto.

“vulneraría” las “expresiones” de los usuarios, pues ya no se podrían divisar en caso de que se aplique la medida.

Este tema ha sido abordado en Canadá, donde se plantea precisamente la ponderación entre el derecho intelectual violentado y el derecho humano que presuntamente se pretende proteger, como la libertad de expresión. Al respecto, la Suprema Corte Canadiense ha resuelto que la medida de bloqueo “no es una orden para remover expresiones que, de suyo, contemplan valores de libertad de expresión, es una orden para desindexar sitios en Internet que están violando diversas órdenes judiciales. Nosotros no hemos, hasta la fecha, aceptado que la libertad de expresión facilite la ilegal venta de productos.”¹⁵⁰

De tal modo, queda claro en el sistema canadiense que la libertad de expresión no puede invocarse para impedir acciones legales contra la violación de derechos intelectuales. Precisamente como parte de la ponderación que debe llevar a cabo el Instituto es que se necesite valorar el alcance de las expresiones contenidas en el sitio.

El IMPI debería retomar la discusión para que se reconsidere los alcances del criterio adoptado por la SCJN, definiendo criterios que regulen la aplicación de medidas de bloque en internet, así como impulsando reformas a la LPI.

La ratio legis del criterio es evitar que, con la aplicación de medidas de bloqueo, se afecte a terceros que, de buena fe, se puedan ver afectados con la aplicación de las medidas cautelares, cuando lo que es un hecho es que no se puede utilizar a la libertad de expresión como escudo contra las acciones legales iniciadas en contra presuntos infractores.

Como se ejemplificó en el presente trabajo de investigación, claramente no es justificable la adopción de medidas cautelares contra un sitio como www.wix.com, cuando solamente un usuario utiliza su espacio en ese

¹⁵⁰ Google Inc. v Equustek Solutions Inc., 2017, SCC 34, del 28 de junio de 2017, párrafo 48. Disponible en <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2015/02/Google-Inc-v-Equustek-Supreme-Court-Ruling.pdf>, sitio en internet consultado el 30 de julio de 2019.

sitio para viola derechos intelectuales, mientras que los demás usuarios emplean sus espacios con fines lícitos.¹⁵¹

c) Definir la dirección URL en la que se desarrolla el ilícito.

Como se ha indicado, el criterio adoptado por la SCJN, planteando que se debe definir concretamente la dirección en la que se desarrolla el ilícito, entorpece y limita considerablemente la efectividad de las medidas.

Tal y como se señaló, nos parece que el IMPI debe llevar a cabo un análisis de ponderación a través del cual se valore si, por las características del sitio se justifica el bloqueo total o parcial del sitio.

Si tenemos que un titular de derechos aporta elementos con los que razonablemente se advierta la comisión de un ilícito, tal y como sucedió con el caso de www.mymusiic.com, en donde era evidente la violación derechos intelectuales a través de esa plataforma, cuyo escenario claramente hubiera cambiado si, como se ejemplificó, el presunto infractor resulta ser usuario de www.wix.com, pues si se diera de baja la página raíz del sitio, afectaría a miles de usuarios de ese sitio, y el bloqueo afectaría la libertad de expresión de los demás usuarios, lo cual es inadmisibile.

Conforme a lo anterior, es innegable la necesidad de que la SCJN reconsidere dicha postura, puesto que el IMPI necesita pronunciarse respecto de la aplicación de medidas cautelares, dependiendo de cada caso en particular. Si bien es cierto que los lineamientos planteados por la SCJN son aplicables es ciertas condiciones, en otras únicamente limita la acción de la autoridad para impedir que se sigan cometiendo ilícitos contra los titulares de derechos intelectuales.

4.3 Recomendaciones para el IMPI en su ponderación de medidas cautelares

¹⁵¹ Ver capítulo 2.5 del presente trabajo de investigación.

Así, es claro que el IMPI debe analizar pormenorizadamente las pruebas ofrecidas por el solicitante de las medidas cautelares y, en caso de que ese Instituto concluya que no se acreditó, a satisfacción de ese Instituto y considerando el criterio de la SCJN, se deberá requerir al solicitante para que ofrezca pruebas adicionales para acreditar las pretensiones del solicitante de las medidas.

De tal modo, el test de proporcionalidad debe ser adoptado de forma mucho más concienzuda por el IMPI, pues la afectación que se puede hacer a negocios lícitos es muy importante, pues sería equivalente a la clausura de un establecimiento comercial en el *ámbito analógico*.

a) *Exhibir fianza suficiente para responder por daños o perjuicios que se puedan causar contra la persona a la que se aplicarán las medidas cautelares.*

El tema de la fianza también debe ser cuidadosamente analizado por el IMPI, precisamente para determinar el monto al que pudiera ascender la afectación que se le genere al propietario del sitio, considerando las características de los bienes comercializados a través de ese sitio.

Hay que recordar que, así como las medidas cautelares son solicitadas para su aplicación a infractores, hay otros casos donde únicamente se emplean las medidas para afectar comercialmente competidores que desarrollan actividades lícitas.

Por lo anterior, el IMPI deberá estar muy atento para evitar ser un instrumento para la práctica de medidas anticompetitivas, pues como hemos señalado, en muchas ocasiones se busca justificar la procedencia de las medidas cautelares porque el solicitante exhibió una fianza y que, ante el caso de que se le haya generado una afectación al titular del sitio con la garantía el solicitante de las medidas podrá responder.¹⁵²

Dicho enfoque es parcial y tramposo, no sólo porque la fianza no es un cheque al portador, respecto del cual podrá disponer el propietario del sitio una vez que lo declaren como no infractor, sino que además, es

¹⁵² Ver comentarios en el apartado 3.4 de la presente investigación para mayores comentarios respecto de la garantía para la aplicación de medidas cautelares, particularmente la página 62.

necesario que quede firme la resolución de la infracción y, una vez que haya quedado *res judicata*, entonces acudir ante un juez civil a acreditar el daño generado por la aplicación injustificada de la medida cautelar, para cobrar la fianza por el monto adjudicado por el juez.

Un litigio civil implicaría años de litigio, por lo que en muchas ocasiones el presunto infractor opta por no seguir adelante con el cobro de los daños y perjuicios, lo cual ciertamente es del conocimiento de muchos solicitantes de medidas, quienes saben que, aún y cuando pierdan una solicitud de infracción, las medidas cautelares que fueron impuestas a la contraparte no tendrán ninguna repercusión contra ellos.

- b) *Proporcionar información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se cometa la violación al derecho intelectual.*

Como en su momento se señaló, el criterio adoptado por la SCJN impone la obligación al solicitante de las medidas para que sea muy específico al momento de identificar los bienes, servicios o “establecimiento”. Claramente en el ámbito digital, es sitio digital equivale al establecimiento comercial en el ámbito digital, por lo que resulta mucho más delicada la ponderación para justificar la aplicación de medidas cautelares.

- c) *Haber hecho del conocimiento al público consumidor que es titular de derechos intelectuales.*

Al respecto, es necesario que se acrediten los extremos del artículo 229 de la LPI, precisamente para acreditar sobre derechos intelectuales, como un requisito de procedibilidad de las medidas cautelares.¹⁵³

Cabe señalar que durante mucho tiempo se ha cuestionado el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 229 LPI, pues en gran medida se establece que es una disposición contraria a los artículos 41 ADPIC y 1714 párrafo 2 TLCAN, por exigir el cumplimiento

¹⁵³ Para mayor referencia, consultar apartado 3.3 del presente trabajo de investigación, particularmente p. 59.

de estos requisitos no sólo para la imposición de medidas cautelares, sino también para la acción de otras acciones, como la penal.¹⁵⁴

En tal orden de ideas, el IMPI debe efectuar un test de proporcionalidad, tomando en consideración los elementos probatorios que le fueron ofrecidos por el solicitante y, en caso de que dichas evidencias no sean suficientes, requerir al solicitante para que subsane, tanto la solicitud, así como los elementos probatorios, para justificar la aplicación de las medidas de bloqueo.

4.4 Sobre la aplicación de las medidas en la práctica

a) ISPs nacionales

Consideramos que, en lo general, las órdenes que el IMPI dirige a los principales ISPs nacionales deben continuar, como medio para aplicar las respectivas medidas de bloqueo, al tratarse de un actor fundamental para el combate a la violación a los derechos intelectuales en internet, como se ha llevado a cabo en otras jurisdicciones, de conformidad con lo indicado en el presente trabajo de investigación.

Evidentemente, la medida deberá estar debidamente fundamentada y motivada, enmendando las evidentes deficiencias que han sido señaladas en los dos amparos indirectos comentados en la presente investigación.

No es óbice señalar que los ISPs continuarán mejorando sus argumentos en subsecuentes órdenes, con la finalidad de generar las condiciones para obtener una jurisprudencia que las releve de todo tipo de cooperación de su parte, contra las medidas de bloqueo.

Como se ha comentado, es lamentable la postura de ciertos ISPs como Alestra, en relación con la aplicación de medidas de bloqueo, máxime que

¹⁵⁴ Y cuya crítica es retomada por Ortiz Bahena. Ortiz Bahena, Miguel Ángel (coord.), *Ley de la Propiedad Industrial Comentada por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI)*, México, 1ª. Ed., Porrúa y Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, 2015, p. 535.

en otras jurisdicciones es tendencia que los jueces permitan la procedencia de este tipo de medidas cautelares, aunque los jueces también perciben a las medidas de bloqueo como un último recurso, que haya cumplido a cabalidad con el test de proporcionalidad.¹⁵⁵

No obstante, desde la perspectiva de Alestra, la postura que ha adoptado busca evitar cargas económicas y tecnológicas derivadas de este tipo de medidas, las cuales podrían aumentar exponencialmente, ante la paulatina proliferación de violaciones a los derechos intelectuales en el ámbito digital, por lo que los ISPs deberían considerar generar ventanillas digitales, similares a las empleadas por redes sociales, para atender reportes de titulares de derechos.

b) Elementos probatorios

Por otra parte, nos parece que, para efectos de conservar documentalmente las condiciones de un sitio en Internet, la mejor opción será el ofrecimiento de fes de hechos ante fedatarios públicos, en los que el solicitante detalle las características del sitio, así como los productos o servicios ofertados, emulando el actuar de un usuario potencial del sitio, así como documentar el hecho infractor.

Lo anterior en virtud de que el expediente del procedimiento contencioso debe conservar esas constancias, ante el eventual escenario de que la página sea alterada o dada de baja previo a la emisión de la resolución respectiva, o ante una eventual impugnación.

Ahora bien, otra opción sería la inspección ocular ante ese Instituto, pero la misma no podrá llevarse a cabo sin la presencia del presunto infractor, quien deberá tener la oportunidad de realizar manifestaciones respecto de dicha inspección. Por lo anterior, sería poco práctico que se ordene la inspección, no sólo porque en la mayoría de los litigios relacionados con sitios en Internet, no se cuenta con información fidedigna, como nombres

¹⁵⁵ Gowling Wlg, “ISP blocking injunctions are possible in Germany (but not easy to come by)”, 9 de diciembre de 2015, <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2015/isp-blocking-injunctions-are-possible-in-germany/>, sitio en internet consultado el 30 de julio de 2019.

o domicilios reales que permitan emplazar al titular del sitio y se le cite para que esté presente en la inspección ocular solicitada por el solicitante.¹⁵⁶

Con base en lo anterior, obviamente el titular del sitio estaría en aptitud de alterar su contenido previo a la inspección ocular, si se les llega a notificar de un procedimiento contencioso en contra del presunto infractor, por lo que lo ideal es que el titular de derechos documente vía fedatario público el contenido del sitio o, de ser factible, conservar la información a través de un archivo digital¹⁵⁷.

c) Intermediarios de internet

Las medias de bloqueo no solo se implementarían contra ISPs, sino también en el caso de intermediarios de Internet, en el que se ordene a plataformas estilo www.ebay.com, que cesen la oferta respecto a contenido infractores, en caso de que las plataformas internas de dichos sitios hayan fallado en dar un debido seguimiento a la petición de los titulares de derechos o el intermediario de internet haya concluido no tomar medias contra publicaciones. En tales casos, el Instituto puede aplicar directamente la medida contra el intermediario de Internet y, en caso de que el intermediario de internet no dé cumplimiento a la medida, entonces el IMPI podría recurrir a imponer una infracción administrativa en contra del intermediario de internet.

¹⁵⁶ En efecto, los datos de contacto en los sitios en internet en los que se comercializan productos infractores no cuentan con información que permita ubicar al infractor. De hecho, en muchas ocasiones la información que proporciona llega a ser falsa o incompleta, puesto que el infractor anticipa un potencial escenario contencioso. Lo mismo inclusive se advierte con la información who.is de los nombres de dominio, a cuya información inclusive hay la posibilidad de que los intermediarios de internet ofrezcan la posibilidad de que la información se encuentre enmascarada, tal y como se comentó en la nota 37 del presente trabajo de investigación.

¹⁵⁷ Como es el caso del archivo digital www.waybackmachine.com, para conservar la apariencia del sitio en internet en una determinada fecha, por si el presunto infractor intentara modificar su contenido.

Conforme a lo anterior, si un titular de derechos requirió a www.amazon.com que quitara la publicación de uno de sus usuarios, que ofertaba productos apócrifos, pero el propietario de la plataforma no da una respuesta a la petición y sigue activa la publicación, el titular de derechos puede recurrir a la aplicación de la medida cautelar de bloqueo. En primera instancia, el IMPI ordenaría a www.amazon.com que suspenda la publicación del usuario que transgrede los derechos intelectuales. En caso de que no lleve a cabo dicho suspenso, se le impondría una multa a www.amazon.com y le ordenaría nuevamente que imponga la medida cautelar ordenada, apercibiéndole de que, si no lleva a cabo el bloqueo, se hará merecedor a multas adicionales o, si fuera necesario, llevar a cabo una clausura temporal o hasta definitiva “del establecimiento”, como lo contempla el artículo 214 fracción III y IV de la LPI.

¿Cómo se podría interpretar en el ámbito digital la sanción de clausura? De conformidad con los criterios definidos por la SCJN, no sería factible aplicar la medida cautelar contra todo el sitio www.amazon.com, pues como se ha comentado en la presente investigación, se podría afectar a terceros que realizan un uso legal de la plataforma.

Por lo anterior, sería necesario identificar el subdirectorío u otra referencia tecnológica que permita ubicar específicamente al usuario infractor (por ejemplo, www.amazon.com/reebok_SL) y de ahí recurrir a los ISPs para aplicar la medida de bloqueo a través de ellos a ese subdirectorío.

En esas condiciones, ¿se podría ordenar la aplicación de medidas cautelares contra todo el sitio bajo el supuesto antes señalado? Nos parece que no, bajo los criterios imperantes de la SCJN, sobretodo aquel que contempla que la medida no vulnere el derecho de expresión de usuarios, lo que sin duda requerirá que el IMPI lleve a cabo un adecuado test de racionalidad y proporcionalidad de la medida, evitando que la medida de bloqueo afecte derechos fundamentales.

Así, por todo lo antes señalado, ciertamente el IMPI tendrá que ir generando criterios para la aplicación de las medidas cautelares en Internet, partiendo del test de racionalidad y proporcionalidad, y cuyos criterios tendrán que ir superando el análisis que ha llevado a cabo el Poder Judicial respecto de la aplicación de medidas cautelares en el ámbito digital.

Aunado a lo anterior, es importante considerar la necesidad de impulsar reformas legislativas para dar mayores instrumentos legales al IMPI para afrontar la violación a derechos intelectuales en Internet.



Conclusiones



Conclusiones

Tal y como se abordó en el presente trabajo de investigación:

- La violación a los derechos intelectuales ha transitado del plano analógico al digital gracias a Internet, con lo que se diversificó la violación de derechos intelectuales.
- Por intermediarios de Internet se entiende un amplio, diverso y rápidamente evolutivo rango de proveedores de servicios que facilitan las interacciones en Internet entre personas físicas y morales, conctando usuarios a internet, permitiendo el procesamiento de datos, alojando servicios en línea, incluyendo comentarios generados por los propios usuarios, recopilando información, ayudando en las búsquedas, facilitando la venta de bienes y servicios o permitiendo otras transacciones comerciales.
- Los infractores intentan atraer a clientes potenciales en línea, reproduciendo los principales elementos que conforman la imagen comercial de empresas lícitas, con la tranquilidad que les genera tanto el anonimato, así como la imposibilidad de que las autoridades den con sus domicilios reales.
- En aras de combatir la violación a derechos intelectuales, los titulares han recurrido a una serie de acciones legales en el entorno digital, que van desde la elaboración de normas jurídicas que apoyen en el combate de ilícitos en Internet, la coordinación con ISPs e intermediarios de Internet para lograr identificar a los infractores, así como inhabilitar sitios o publicaciones que permiten la violación de derechos intelectuales.
- Los intermediarios de internet han adoptado una serie de procedimientos, como son el *notice & take down*, *notice & stay-down*, *notice & track-down*, así como la colaboración constructiva, a través de los cuales se cuentan con mecanismos ágiles, que permiten a los titulares de derechos denunciar publicaciones o contenidos que son dados de baja por los

intermediarios de internet, de forma rápida y eficaz, sin necesidad de recurrir a un procedimiento contencioso.

- En varias jurisdicciones se ha reconocido la figura del “puerto seguro”, que tiene el efecto de que el intermediario de internet pueda eludir alguna responsabilidad por la violación que efectúan sus usuarios a los derechos intelectuales. No obstante, ha sido tendencia en las Cortes no tolerar que, cuando se haya informado a los ISPs o intermediarios de Internet sobre la violación que usuarios de sus servicios hacen a derechos intelectuales, no se hayan tomado acciones para impedir que la violación a los derechos intelectuales. Esto es, para conservar la calidad de “puerto seguro”, los intermediarios de internet deberán actuar ante las denuncias que les hayan notificado los titulares de derechos.
- Asimismo, el Poder Judicial en diversos países ha permitido el uso de las medidas cautelares en el ámbito digital, para impedir que se sigan violando derechos intelectuales. Destaca el uso de las denominadas medidas cautelares de bloqueo, las cuales consisten en desindexar de los principales ISPs, los nombres de dominio y/o números IP empleados por los titulares de las plataformas, para efectos de que los suscriptores al servicio de esos ISPs no puedan visualizar el sitio o publicación del presunto infractor.
- No obstante, el uso de las medidas de bloqueo no es aceptado en jurisdicciones como la francesa, mientras que, en otros países, como en Alemania, se tolera su aplicación, siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos para comprobar la apariencia de buen derecho del solicitante de la medida, así como que se haya efectuado la respectiva prueba de racionalidad y proporcionalidad para justificar la aplicación de la medida cautelar.
- La preocupación del Poder Judicial en nuestro país, respecto al uso de estas medidas cautelares, se deriva de la posibilidad de que se otorguen medidas de bloqueo, sin haber llevado a cabo la respectiva comprobación

o que se intente utilizar como una medida abusiva para atacar competidores potenciales.

- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha hecho uso de las medidas de bloqueo para combatir la violación de derechos autorales. Sin embargo, como se estudió en el capítulo 4, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no sólo fue incapaz de fundar y motivar adecuadamente sus medidas de bloqueo, sino que, además, esa oportunidad fue aprovechada por uno de los mayores ISPs en México para limitar el apoyo tecnológico a los titulares de derechos intelectuales para combatir la violación de derechos intelectuales.
- Ante las notorias deficiencias legales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, uno de los principales ISPs en México fue capaz de hilar un discurso ante el Poder Judicial, basado en la argumentación empleada a principios del siglo XX por diversos ISPs, para justificar la figura del puerto seguro, con la única intención de generar las condiciones para impedir que, en futuras ocasiones, se le pretenda fincar alguna responsabilidad ante su falta de apoyo y cooperación para impedir que se sigan cometiendo actos ilícitos en perjuicio de los titulares de derechos intelectuales.
- La Suprema Corte de Justicia de la Nación secundó la posición del ISP y definió una serie de lineamientos y criterios que deberán cumplirse para efectos de considerar la aplicación de medidas de bloqueo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aunque a la larga limitan significativamente la aplicación de tales medidas.
- La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que es indispensable acreditar que el contenido del sitio es ilegal, garantizando el que las medidas cautelares no afecten “expresiones” de los usuarios del sitio, para que no se vulnere la libertad de expresión de los usuarios del sitio. Además, es necesario que el actor indique puntualmente cuál es el subdirectorio URL que en específico se busca bloquear.

- La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca efficientar los criterios que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe tomar en consideración, ya sea para aplicar las medidas de bloqueo o, si considerando un test de ponderación, es necesario requerir mayor información o elementos probatorios al solicitante de las medidas para que se pueda llevar a cabo la correspondiente aplicación de medidas cautelares en el entorno digital.
- Asimismo, como parte del presente reporte analítico de experiencia laboral se ha propuesto efectuar reformas legales para efectos de brindar mayores herramientas tanto a los titulares de derechos, así como a la autoridad, para la aplicación de aquellas medidas cautelares necesarias para impedir la violación del derecho de autor, así como de la propiedad industrial en Internet, considerando la racionalidad y proporcionalidad de la medida cautelar, precisamente para que la medida sea efectiva y se respeten los derechos humanos a favor del presunto infractor.

Bibliografía

ABOVYAN, Arpi, *Challenges of copyright in the digital age: comparison of the implementation of the EU legislation in Germany and Armenia*, Alemania, Herbert Utz Verlag GmbH, 2013.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 1994, Organización Mundial del Comercio.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE CHINA y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Fundamentos de Propiedad Intelectual: Preguntas y Respuestas para Estudiantes*, China, 2019.

AFORI, Orit Fischman, “Proportionality—a new mega standard in European Copyright Law”, *IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 45.8, 2014.

AMAZON.COM, INC., “Intellectual property for rights owners”, 2020, https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/U5SQCEKADDAQRLZ?language=en_US.

AMAZON.COM, INC., “Why Amazon Brand Registry?”, 2020, <https://brandservices.amazon.com/?Id=BRUSNF>.

AMAZON WEB SERVICES, INC., “Contratos de usuario AWS”, 2020, <https://aws.amazon.com/es/agreement/>.

ANGELOPOULOS, Christina, *European Intermediary Liability in Copyright: A Tort-Based Analysis*, Holanda, Universidad de Ámsterdam, 2016.

ANGELOPOULOS, Christina y STIJN, Smet, “Notice-and-fair-balance: how to reach a compromise between fundamental rights in European intermediary liability”, *Journal of Media Law*, 8(2), 2016.

ARCHIVO INFOJUS NOTICIAS, Argentina, 2019, http://www.archivoinfojus.gob.ar/upload_archivos/6223_100091_google.pdf.

ASENSIO, Pedro de Miguel, “Internet Intermediaries and the Law Applicable to Intellectual Property Infringements”, *JIPITEC*, 3, 2012.

BARBASCHOW, Asha, “Alibaba launches Big Data Anti-Counterfeiting Alliance”, CBS Interactive, 2017, <https://www.zdnet.com/article/alibaba-launches-big-data-anti-counterfeiting-alliance/>.

BEARD, T. Randolph *et. al.*, “Safe harbors and the evolution of online platform markets: an economic analysis”, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol. 36, ejemplar 2, 2018.

BONILLA ARANDA, César, “La Averiguación Previa por los Delitos en Torno a la Piratería de Marcas (Artículo 223, Fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial)”, México, Facultad de Derecho, Universidad Panamericana, *Ars Iuris* 49, 2013.

BORETTO, Mónica M., *Aspectos de la propiedad intelectual derivados del entorno digital*, edición electrónica, 2005, www.eumed.net/libros/2005/mmb/.

CASTRO GARCÍA, Juan David, “El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”, *Revista de la Propiedad Inmaterial*, No. 13, 2009.

CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, “Capítulo III limitación de responsabilidad de los prestadores de

servicios en internet”, 2019, https://cerlalc.org/laws_rules/ley-no-17336-de-1970-ley-sobre-propiedad-intelectual/capitulo-iii-limitacion-de-responsabilidad-de-los-prestadores-de-servicios-de-internet/.

COMISIÓN EUROPEA, “EU study on the legal analysis of a single market for the information society. New rules for a new age?”, *Smart*, 2007/0037, Capítulo 6, 2011, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=835.

CONSEJO EUROPEO, “Internet intermediaries”, *Internet Governance*, Francia, 2020, <https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/internet-intermediaries>.

Constitución de los Estados Unidos de América, 1992, México.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2019, México.

Convenio de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias, 1984, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1984, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

CORTE EUROPEA DE JUSTICIA, casos acumulados C-236/08 y C-237/08 *Google France v Louis Vuitton et al.*

CORTE EUROPEA DE JUSTICIA, caso C-324/09 *L’Oréal v eBay International*.

CORTE EUROPEA DE JUSTICIA, caso C-291/13 *Sotiris Papasavvas v. O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd y otros*.

COURT OF APPEAL-QUEEN'S BENCH DIVISION, "Metropolitan International Schools Ltd. v. Google Inc.", Reino Unido, Royal Courts of Justice, EWHC 1765 (QB), EMLR 27, 2009.

DAVID, Matthew y HALBERT, Debora, *The sage handbook of intellectual property*, Inglaterra, SAGE Publications Ltd., 2015.

DAVIDSON, Sara, "Tiffany v. eBay, Revised", *Trademark Law*, 2010, <https://www.theiplawblog.com/2010/05/articles/trademark-law/tiffany-v-ebay-revisited/>.

DE LUZ, Sergio, "Cómo acceder a The Pirate Bay desde cualquier lugar sin restricciones", 12 de septiembre de 2018, *RedesZone*, <https://www.redeszone.net/2018/09/12/como-acceder-the-pirate-bay-sin-restricciones/>.

DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, "Derechos de Autor en el Ámbito de Internet", en Recio Gayo, Miguel (coord.), *La constitución en la sociedad y economía digitales. Temas selectos de derecho digital mexicano*, México, Centro de Estudios Constitucionales SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016.

DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *Derechos de los autores, artistas e inventores*, 3ª. Ed., México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Colección Biblioteca Constitucional. Serie Nuestros Derechos, 2015.

DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *Introducción al derecho intelectual*, 1ª. Ed., México, Editorial Porrúa, 2014.

DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *et. al.*, *Ley Federal del Derecho de Autor, comentada por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI)*, 1ª. Ed., México, Porrúa-AMPPI, 2017.

DEREMATE.COM DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., “Cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual”, 2020, https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/Soy-titular-de-un-derecho-y-qu_2838.

Digital Millenium Copyright Act, 2015, Estados Unidos de América.

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, 2000, Unión Europea.

Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, 2019, Unión Europea.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, *IPR Enforcement Case-Law Collection: The Liability and Obligations of Intermediary Service Providers in the European Union*, 2019.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE Y EUROPOL, *Intellectual property crime. Threat assessment 2019*, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report.pdf

FERRANTE, Michele, “E-commerce platforms: liability for trade mark infringement reflections on Chinese courts’ practice and remedies against the sale of counterfeits on the internet”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, volumen 10, ejemplar 4, 2015.

FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Medida Cautelar”, *Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano*, Volumen I-O, UNAM, 2001, p. 2484.

GARCÍA MENENDEZ, Sebastián Alfredo, *Competencia Desleal: Actos de Desorganización del Competidor*, Argentina, Lexis Nexis, 2004

GOWLING WLG, “ISP blocking injunctions are possible in Germany (but not easy to come by)”, 9 de diciembre de 2015, <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2015/isp-blocking-injunctions-are-possible-in-germany/>.

GRIMWADE, Nigel, *International Trade Policy: A Contemporary Analysis*, Estados Unidos de América, Routledge, 1996.

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, “Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19940707 - Número de Diario 27”, México, 2006, <http://cronica.diputados.gob.mx/DDebate/55/3er/Ord2/19940707.html>.

HUSBERG, Martin, *Blocking injunction requisites. the balancing of rights and other aspects of blocking injunctions towards intermediaries*, Suecia, Facultad de Derecho, Universidad de Lund, 2015.

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, *Protecting creativity, supporting innovation: IP enforcement 2020*, Inglaterra, 2016.

INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS, “La propiedad intelectual”, http://www.riate.org/version/v1/recursos/cursolicenciasnavegable/la_propiedad_industrial.html.

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN), “ISPs México”, <http://icannlac.org/isps-mx>.

JALIFE, DAHER, MAURICIO, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, 1ª. Ed., México, Porrúa, 2002.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Competencia Desleal: Régimen Jurídico Mexicano*, México, Porrúa, 2008.

JASSERAND, Catherine, “France: The Court of Cassation puts an end to the notice and stay down rule”, Kluwer Copyright Blog, 2012. <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2012/08/14/france-the-court-of-cassation-puts-an-end-to-the-notice-and-stay-down-rule/>

JUSTIA, INC., “Blumenthal v. Drudge, 992 F. Supp. 44 (D.D.C. 1998)”, *Justia US Law*, 1998, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/992/44/1456770/>.

JUSTIA, INC., “Hendrickson v eBay 165 F. Supp 2d 1082 (C.D. Cal. 2001)”, *Justia US Law*, 2001, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/165/1082/2521829/>.

KATYAL, Sonia y GRINVALD, Leah Chan, “Platform Law and the Brand Enterprise”, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 32, 2018, UC Berkeley Public Law Research Paper.

LA RUE, Frank, *Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*, Organización de las Naciones Unidas, mayo de 2011.

LEE, M. *et. al.*, "How to respond to the fourth industrial revolution, or the second information technology revolution? dynamic new combinations between technology, market, and society through open innovation", *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 2018, <https://www.mdpi.com/2199-8531/4/3/21>.

LEGAL INFORMATION INSTITUTE, "Section 230. Protection for private blocking and screening of offensive material", *Cornell Law School*, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230>.

Ley de la Propiedad Industrial, 2018, México.

Ley Federal del Derecho de Autor, 2020, México.

Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, 2002, España.

Ley 12.965 sobre Marco Civil de Internet, 2014, Brasil.

Ley 17336 de 1970 Ley sobre Propiedad Intelectual, 2018, Chile.

LODDER, Arno R. y POLTER, Puck, "ISP blocking and filtering: on the shallow justification in case law regarding effectiveness of measures", *European Journal of Law and Technology*, 8.2, 2017.

LÓPEZ-DÓRIGA DIGITAL, México, 14 de marzo de 2017, <https://lopezdoriga.com/ciencia-tecnologia/explota-otro-smartphone-de-samsung-pero-con-una-bateria-pirata/>.

LÓPEZ OLVERA, Miguel Alejandro, “La Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos en México”, México, *Serie Doctrina Jurídica*, Núm. 665, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.

MARTÍNEZ GARCÍA, Hugo, *La Suspensión del Acto Reclamado en la Nueva Ley de Amparo*, 1ª. Ed., México, Ed. Rehtikal, 2015.

MOSTERT, Frederick, *Study on approaches to online trademark infringements*, Suiza, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2017.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “IP infringement online: the dark side of digital”, *WIPO Magazine*, Suiza, 2011, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/02/article_0007.html.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Principios Básicos de la Propiedad Industrial*, Suiza, 2016.

ORTIZ BAHENA, Miguel Ángel (coord.), *Ley de la Propiedad Industrial Comentada por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI)*, México, 1ª. Ed., Porrúa y Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, 2015, p. 535.

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, “Sistema de Consulta Web. Poder Judicial de la Nación”, Argentina, 2019, <http://scw.pjn.gov.ar/scw/expediente.seam?cid=1129622>.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, “Ley no. 12.965, de 23 de abril de 2014”, Brasil, 2014, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm.

RESEARCH AND MARKETS, *Global Brand Counterfeiting Report*, Irlanda, 2018, https://www.researchandmarkets.com/research/hzjb9c/global_brand?w=4

RIORDAN, Jaani, *The Liability of Internet Intermediaries*, Reino Unido, 1a. Ed., Ed. Oxford University Press, 2016.

RODRÍGUEZ CERVANTES, Silvia, “Changing and combined strategies to strengthen intellectual property on life and knowledge”, *A Patented World? Privatisation of Life and Knowledge*, Sudáfrica, Heinrich Boell Foundation, 2006.

Sección 230 de la Communications Decency Act (47 U.S.C.), 2003, Estados Unidos de América.

STEMPEL, Jonathan, “eBay defeats Tiffany in counterfeit jewelry suit”, Reuters, 2010, <https://www.reuters.com/article/us-ebay-tiffany/ebay-defeats-tiffany-in-counterfeit-jewelry-suit-idUSTRE68C4PQ20100913>.

SUPREMA CORTE CANADIENSE, *Google Inc. v Equustek Solutions Inc.*, 2017, SCC 34, del 28 de junio de 2017, párrafo 48.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, proyecto de sentencia del amparo en revisión 665/2015, http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/proyecto/AR665_2015.doc.

TECHOPEDIA, “Internet service provider (ISP), 2020, <https://www.techopedia.com/definition/2510/internet-service-provider-isp>.

Tesis I.4o.A.60 K, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXII, septiembre de 2005, p. 1579.

Tesis I.4o.A.750 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 1221.

Tesis I.4o.A.751 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 1220.

Tesis I.4o.A.752 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 1218.

Tesis P./J. 16/96, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. III, abril de 1996, p. 36.

Tesis I.4o.A.15 K (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, p. 2166.

THE SUPREME COURT, “Cartier International AG and others (Respondents) v. British Telecommunications Plc and another (Appellants)”, Reino Unido, 2018, <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0159-judgment.pdf>.

THE CENTER FOR INTERNET AND SOCIETY, “Supreme Court Decision 2010Ma817”, *Stanford Law School*, 4 de diciembre de 2012, <https://wilmap.law.stanford.edu/entries/supreme-court-decision-2010ma817>.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 2018.

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, 2019.

TRIBUNAL DEL DISTRITO DE COLUMBIA, *Blumenthal v. Drudge*, 992 F. Supp. 44 (D.D.C. 1998), Estados Unidos de América.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, “Consumers combat counterfeits”,
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Basics%20of%20Counterfeit%20Goods.pdf>.

VAN DER SAR, Ernesto, “Censoring pirate sites doesn’t work, researchers find”, 8 de enero de 2013, *TorrentFreak.com*, <https://torrentfreak.com/censoring-pirate-sites-doesnt-work-researchers-find-130108/>.

VÁZQUEZ D’ALVARÉ, Dánice, “Obras de arte aplicadas y diseños industriales”, en Valdés Díaz, Caridad del Carmen (coord.), *Propiedad intelectual e industrial, conexiones y puntos de encuentro*, España, Eitorial Reus, S.A., 2018.

VOET, Milan, *Trolling the U.S. and EU patent system: solved by a loser-pays-attorney-fees regime?*, Estados Unidos de América, George Washington University, 2018.

WANG, Yukai, *ISPs’ Duty of Care in Copyright Infringement*, Italia, Universidad de Boloña, capítulo 2, 2019.

WIPO Magazine, *IP Infringement Online: The Dark Side of Digital*, 2011,
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/02/article_0007.html

ZUJEVS, Marks, *Jurisdiction in cross-border trademark infringements on the internet in the EU*, Letonia, Riga Graduate School of Law, 2019.