



MAESTRÍA EN DERECHO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

DIRECCIÓN ADJUNTA DE INNOVACIÓN Y
CONOCIMIENTO
GERENCIA DE CAPITAL HUMANO
POSGRADOS

“Recomendaciones para la prevención y la defensa del uso no autorizado de marcas en redes sociales”

REPORTE ANALÍTICO DE EXPERIENCIA
LABORAL

Que para obtener el grado de MAESTRA EN
DERECHO DE LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Presenta: Nidia Araceli Rodríguez Parra

Asesor: Evelyn Téllez Carvajal

Ciudad de México, mayo, 2023





GOBIERNO DE
MÉXICO



CONAHCYT
CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

INFOTEC

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN Y NO ADEUDO EN BIBLIOTECA

Maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación (MDTIC)

Ciudad de México, 11 de mayo de 2023

Unidad de Posgrados
PRESENTE

Por medio de la presente se hace constar que el trabajo de titulación

“Recomendaciones para la prevención y la defensa del uso no autorizado de marcas en redes sociales”

Desarrollado por la alumna: Nidia Araceli Rodríguez Parra, y bajo la asesoría de la Mtra. Evelyn Téllez Carvajal 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 no que adeuda materiales de la biblioteca de INFOTEC.

No omito mencionar, que se deberá anexar la presente autorización al inicio de la versión impresa del trabajo referido, con el fin de amparar la misma.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

Mtro. Carlos Josué Lavandeira Portillo
Director Adjunto de Innovación y Conocimiento

CJLP/jah

C.c.p. Felipe Alfonso Delgado Castillo.- Gerente de Capital Humano.- Para su conocimiento
Nidia Araceli Rodríguez Parra.- Alumna de la Maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación.- Para su conocimiento

Agradecimientos

Mis agradecimientos especiales a mi asesora la maestra Evelyn Téllez Carvajal sin cuya paciente guía este trabajo no podría ser posible. De igual forma, agradezco al Licenciado José Juan Méndez su gran apoyo y contribución para la conclusión de esta importante meta.

Dedico este trabajo a mi mejor ejemplo y más grande amor, mi madre Araceli Parra que me ha demostrado que ningún desafío es demasiado grande. Muchas gracias por todo lo que haces y has hecho por nosotras.

Tabla de contenido

Introducción.....	1
Capítulo 1. Conceptos básicos sobre el uso de marcas en la red.....	4
1.1. Propiedad intelectual.....	6
- Signos distintivos y marcas.....	12
1.2. Marcas en internet: comercio de bienes y servicios en la red.....	31
1.3. Redes sociales y la promoción de marcas dentro de estas.....	43
1.3.1. Concepto de redes sociales.....	44
1.3.2. Presencia de las marcas en redes sociales.....	49
Capítulo 2. Marcas y su uso no autorizado en redes sociales.....	52
2.1. El uso no autorizado de marcas en el entorno digital.....	54
2.1.1. Uso no autorizado de marcas en nombres de dominio.....	55
2.1.2. Uso no autorizado de marcas en plataformas de comercio electrónico.....	70
2.2. El uso no autorizado de marcas en redes sociales.....	81
2.2.1. Políticas para el uso de marcas en redes sociales, el caso de Instagram y Facebook.....	93
Capítulo 3. Medios de defensa y prevención contra el uso no autorizado de marcas en redes sociales.....	103
3.1. Defensa contra el uso no autorizado de marcas en redes sociales ...	104
3.1.1. Infracción administrativa.....	107
3.1.2. Delitos.....	119
3.1.3. Cartas de cese y desistimiento.....	120
3.2. Recomendaciones para la prevención del uso no autorizado de marcas en redes sociales.....	126
Conclusiones.....	141
Bibliografía.....	143

Índice de figuras

Figura 1. Instituciones que conforman la propiedad intelectual.....	10
Figura 2. Ejemplo de marca innominada.....	22
Figura 3. Ejemplo de marca mixta.....	22
Figura 4. Ejemplo de marca tridimensional.	23
Figura 5. Ejemplo de marca holográfica.....	24
Figura 6. Ejemplo de marca sonora	25
Figura 7. Ejemplo de imagen comercial.	27

Siglas y abreviaturas

ABA	American Bar Association (Asociación Americana de Abogados)
CMA	Competition and Markets Authority (Autoridad de Competencia y Mercados)
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
FCT	Federal Trade Commission (Comisión Federal de Comercio)
FNC	Federal Networking Council (Consejo Federal de Redes)
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números)
ICC	International Chamber of Commerce (Cámara Internacional del Comercio)
IMPI	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
INDAUTOR	Instituto Nacional del Derecho de Autor
INTA	International Trademark Association (Asociación Internacional de Marcas)
ITU	International Telecommunication Union (Unión Internacional de Telecomunicaciones)
MCA	Competition and Markets
NSF	National Science Foundation (Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos)
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito)

Introducción

En la experiencia de la autora de esta investigación existe un aumento en las consultas sobre prevención y defensa del uso no autorizado de marcas en el ámbito digital, en especial en las redes sociales.

El tema es relevante ya que las empresas usan estos medios de comunicación para promover sus productos y servicios con cada vez mayor frecuencia, lo que las hace vulnerables a que sus marcas, precisamente, sean utilizadas de manera no autorizada. A pesar de ello, la legislación vigente en la materia no prescribe mecanismos de defensa específicos a la violación de derechos marcarios en redes sociales, lo que hace necesario considerar cuáles son las vías con que se cuenta para combatir estos usos no autorizados; así como, los medios que se encuentran disponibles para prevenir estas conductas.

El presente trabajo pretende ser de utilidad para aquellos titulares de marcas y sus asesores, al ofrecer referencias a la normatividad vigente respecto al uso no autorizado de marca de los que pueden disponer para defenderse contra esta situación en redes sociales, así como considerar las medidas preventivas que puedan ser útiles para evitar esta problemática.

El objetivo general del reporte de experiencia laboral es alertar a los titulares de derechos marcarios sobre los usos no autorizados de ellas en el contexto de las redes sociales.

Como objetivos específicos se expondrán estrategias preventivas por un lado y correctivas por el otro en caso de conflictos específicos por usos no autorizados de marcas en redes sociales que la autora ha desarrollado y experimentado derivado de su experiencia laboral como abogada y consultora en temas de PI.

El presente trabajo no pretende agotar los temas expuestos sino explicar de manera concreta el derecho aplicable como medio disponible a fin de hacer frente a esos usos no autorizados de marcas en redes sociales.

Inicialmente, se plantearán los conceptos a utilizar en el desarrollo del documento, a saber, el alcance de los derechos de propiedad involucrados,

enfocándose de manera particular a las marcas. Así pues, se establecen de manera general los conceptos relativos al entorno digital y las redes sociales para ejemplificar como es que las marcas se presentan y usan en este ámbito.

Posteriormente en el segundo capítulo se analiza cómo es que el uso no autorizado de las marcas tiene verificativo en redes sociales, concentrando el análisis de la problemática al caso de Facebook e Instagram. Para hacer un estudio detallado de como el uso no autorizado de marcas ha evolucionado en el entorno digital, se revisa de manera breve la experiencia de esta situación en nombres de dominio y plataformas de comercio electrónico, para concluir con el examen de la problemática en las redes sociales refiriendo a las políticas que cada plataforma pone a disposición del público ante dicha situación.

Para concluir, el último apartado del texto describe los medios disponibles de conformidad con la legislación nacional y la práctica jurídica actual para hacer frente al uso no autorizado de marcas en redes sociales, discutiendo de manera particular cómo se puede recurrir a las infracciones administrativas previstas en la ley así como lo aplicable a los delitos en materia de propiedad intelectual. Se acota de manera breve el ejercicio de las cartas de cese y desistimiento como una opción para enfrentar la controversia.

Finalmente, se describen algunas ideas para prevenir la situación planteada en el documento y permitir a los titulares de las marcas evadir conflictos de esta naturaleza, o verse fortalecidos en caso de enfrentarlos.



Capítulo 1
**Conceptos básicos sobre el uso de
marcas en la red**

Capítulo 1. Conceptos básicos sobre el uso de marcas en la red

En el ámbito económico actual, las marcas han pasado de ser concebidas como figuras de simple relevancia en la mercadotecnia para convertirse en activos significativos y de alto impacto para las empresas. Así, de las marcas que identifican los productos y servicios de los comerciantes en el mercado dependen todos sus proyectos y los resultados de éstos, pese a ser éstas bienes intangibles.¹

Aunque pareciera que el concepto de marca es el resultado del mundo contemporáneo, existe evidencia de que las marcas ya existían en la era antigua. En la época esclavista, por ejemplo, los símbolos eran usados para indicar la propiedad de los amos respecto de sus esclavos, impidiendo a estos escapar o vivir como hombres libres al verse marcados permanentemente.²

En la Edad Media, los bienes eran adquiridos directamente de los artesanos u obreros especializados quienes comercializaban sus productos dentro y fuera de sus aldeas. Así, existen vestigios que indican que los artesanos en la India estampaban sus productos con sus firmas antes de enviarlos a Irán o bien, los fabricantes de China marcaron vasijas con la marca “FORTIS” antes de enviarlas al Mediterráneo.³

En el pasado las marcas eran usadas para identificar meramente el origen de un producto o servicio, a saber, el lugar del que provenían o su fabricante; cualquier término o diseño que no refiriera la procedencia de un artículo aun y cuando lo identificara respecto de otros no constituía una marca.⁴ Sin embargo, la

¹ Montes Toro, Daniel, “La importancia de la marca como activo de alto impacto”, *Revista Colombiana de Marketing*, Colombia, vol. 6, núm. 8, junio 2007, p. 15.

² Cepeda Palacio, Samuel David, “Alcances actuales del concepto de marca. Un estudio comparativo, en la historia”, *Entramado*, Colombia, vol. 10, núm. 2, 2014, p. 129.

³ Kunze, Gerd (rev. edition), *Introduction to trademark law and practice: the basic concepts. A WIPO training manual*, 2a. ed., Ginebra, World Intellectual Property Organization (WIPO), 1993, p. 9, disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_653.pdf. Fecha de consulta el 19 de febrero de 2020.

⁴ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2003, p. 8.

Revolución Industrial trajo consigo la transformación total de las formas tradicionales de comercializar bienes y servicios, haciéndose la manufactura de bienes masiva y coincidiendo múltiples comerciantes ofreciendo el mismo tipo de producto en el mercado, siendo indispensable su distinción.⁵

De tal forma, el progreso tecnológico trajo consigo la renovación del mercado, en el que las marcas surgieron como el medio idóneo para favorecer la competencia entre comerciantes al permitir la identificación de su oferta. Se estableció así que la función esencial de la marca era distinguir los productos y servicios respecto de otros de la misma naturaleza, permitiendo así a los consumidores tomar decisiones informadas sobre sus adquisiciones.⁶

Esta transformación se vería agudizada con el surgimiento del internet en la segunda mitad del siglo XX, un proyecto concebido inicialmente como una simple red de computadoras interconectadas que podía intercambiar datos fragmentados en forma de paquetes que ofrecían la posibilidad de comunicación entre instituciones regularmente educativas o gubernamentales.⁷ Sin embargo, en la década de los años noventa la sociedad experimentaría la expansión masiva del internet convirtiéndose en una herramienta accesible a gran parte de la población, usándose ya no solo como un medio de comunicación sino también como una vía de comercialización.

Así pues, el surgimiento de nuevas tecnologías como el internet dieron nacimiento a nuevos paradigmas no solo en el ámbito científico sino en el comercial. Su creación tuvo tal relevancia que se le consideró el detonante de la Tercera Revolución Industrial o Revolución de la Inteligencia.⁸ La evolución de las

⁵ Idem.

⁶ Calvo, Viviane (coord. edit.), *Ideas protegidas*, México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), IMPI, 2012, p. 58.

⁷ Véase Cohen-Almagor, Raphael, "Internet History", *International Journal of Technoethics*, Turín, vol. 2, núm. 2, abril 2011, disponible en https://www.researchgate.net/publication/215660523_Internet_History Fecha de consulta el 19 de febrero de 2020.

⁸ Lastra Lastra, José Manuel, "La tercera revolución industrial de Jeremy Rifkin", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, vol. 49, núm. 150, septiembre-diciembre 2017, p. 1457.

tecnologías de la información y la comunicación permitió superar fronteras geográficas y de tiempo, lo que llevo la comercialización de bienes y servicios a otro nivel.

De esta forma, a la par de la constitución de nuevos canales económicos y opciones para que los mensajes de marca alcancen a un público cada vez mayor, también han surgido nuevas vías que posibilitan el uso no autorizado de derechos de propiedad intelectual, en particular de aquellos relativos a marcas, aprovechando el anonimato y el rápido flujo de información que caracteriza a las comunicaciones en línea.

De esta forma, este primer capítulo servirá para exponer los conceptos relativos a la propiedad intelectual y de manera particular al tema que compete a este trabajo, es decir, lo referente a signos distintivos y marcas. Después, se expondrá brevemente cuál ha sido el desarrollo del uso de marcas comerciales en internet y sus implicaciones.

Posteriormente, se analizará el concepto de redes sociales y sus características principales, siendo este el ámbito especial en que la presente investigación se enfocará. Discutiendo finalmente cómo es que las marcas son presentadas y explotadas a través de las redes sociales.

1.1. Propiedad intelectual

Como se ha dicho anteriormente, la propiedad intelectual se ha constituido como parte de los activos más importantes de todo actor en la economía global, reconociéndosele no solo como la disciplina que protege la creatividad humana sino como una vía para promover la innovación y el crecimiento del mercado.

Sin embargo, previo a la explicación de las características fundamentales de este concepto y sus antecedentes, vale la pena referir brevemente al debate que existe sobre la justificación de la propiedad intelectual siendo esta discusión vigente y de relevancia para el presente trabajo.

En el núcleo de esta polémica se ubica la sobreposición que se encuentra entre el derecho de los creadores a recibir una retribución por su trabajo, así como controlar el uso que se hace de sus obras o invenciones y, por otro lado, el derecho colectivo de acceder a la información que se considera como capital de la humanidad.⁹

Mientras un lado defiende que el trabajo intelectual debería rendir los mismos frutos que el manual y que las creaciones de la imaginación humana ameritan conceder a sus titulares un nivel digno de vida; el otro arguye que el conocimiento humano no es sino el resultado de una larga evolución de ideas y por tanto, la creación original que se pretende exclusiva se debe a toda la sociedad por lo que reservarla, atentaría contra el derecho de todos.¹⁰

Esta discusión se retomará más adelante, siendo que esta disyuntiva en respecto de la función y justificación de la propiedad intelectual sirve de fundamento para la defensa del uso de activos de propiedad intelectual en la red, argumentándose que dicha utilización se ve justificada por el derecho al conocimiento que detenta todo individuo.

Ahora bien y en lo que respecta a la conceptualización de la propiedad intelectual, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) considera que esta puede considerarse de manera amplia como el conjunto de derechos legales resultado de la actividad intelectual en la industria, la ciencia y ámbito artístico.¹¹

Cada nación cuenta con legislaciones específicas para la protección de la propiedad intelectual que buscan dos propósitos particulares: en primer término, reconocer los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus

⁹ David, Paul A., *The Evolution of Intellectual Property Institutions*, Maastricht, MERIT, 1993, disponible en <https://www.merit.unu.edu/publications/rmpdf/1993/rm1993-009.pdf>. Consultado el 20 de febrero de 2020.

¹⁰ Boldrin, Michele, "The case against intellectual property", *American Economic Review*, Washington, D.C., vol. 92, núm. 2, 2012, p. 209.

¹¹ World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO, *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, 2003, disponible en <https://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>. Consultado el 20 de febrero de 2020.

creaciones, y por el otro lado, manifestar y promover políticas públicas orientadas al fomento de la creatividad y la innovación.¹²

Otra conceptualización entiende a la propiedad intelectual como disciplina, es decir como una rama del derecho encargada de la protección de las creaciones del intelecto, la cual a su vez se subdivide en derecho de autor que protege las obras literarias y artísticas; y por otro lado, en propiedad industrial la cual ampara las invenciones, signos distintivos y otras figuras.¹³

Existe una discusión respecto de la correcta denominación para la disciplina conocida como propiedad intelectual, a la que el maestro Manuel Becerra prefiere nombrar como “derecho intelectual”,¹⁴ argumentando que esta cuestión no es meramente académica, sino que la variación en el lenguaje permite comprender dentro del concepto no solo a los derechos de autor (que constituyen a la propiedad intelectual *per se*) sino también otras figuras como aquellas que forman parte de la propiedad industrial.

El término propiedad intelectual no era usado para referir a los derechos de autor o el derecho de patentes en la primera mitad del siglo XX y hasta el día de hoy, es común que ambas denominaciones se usen indistintamente.¹⁵ ¹⁶Sin

¹² Idem.

¹³ Ortiz López, Carlos Alberto, “Algunos aspectos de la propiedad intelectual en el entorno digital” en Téllez Carvajal, Evelyn (coord.), *Derecho y TIC. Vertientes actuales*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2016, p. 215.

¹⁴ Becerra Ramírez, Manuel, *La propiedad intelectual en transformación*, México, Porrúa, 2017, p. 31.

¹⁵ Solorio Pérez, Óscar Javier, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, México, Oxford, 2010, p. 2. véase Ley Federal de Derecho de Autor, artículo 1, publicada en Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996. Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_010720.pdf. Fecha de consulta el 18 de octubre de 2022; Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor de 1996, preámbulo. Disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_226.pdf. Fecha de consulta el 18 de octubre de 2022; Becerra Ramírez, Manuel, *La propiedad intelectual en transformación*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, p. 7. Cerda Silva, Alberto J., Evolución histórica del Derecho de Autor en América Latina, *Revista Ius et Praxis*, año 22, no. 1, 2016, pp. 21 y ss. Disponible en https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122016000100002. Fecha de consulta 18 de octubre de 2022.

embargo, en la tradición de algunos países latinoamericanos, se considera que en estricto sentido “propiedad intelectual” refiere a los derechos de autor; mientras que la disciplina conocida como “derecho intelectual” incluye tanto a estos últimos como a la propiedad industrial.¹⁷

Sea cual sea la denominación final que se le atribuya a la propiedad intelectual (como se le llamará a lo largo de este trabajo), vale la pena referir a su fundamento constitucional, presente en el párrafo IX del artículo 28 y el artículo 89 fracción XV constitucional que a la letra señalan:

Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. [...]

No 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.

Artículo 89.-

Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

[...]

XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industrial.

Lo anterior supone que la propiedad intelectual en la legislación mexicana se constituye como una excepción a la prohibición de prácticas monopólicas, que permite a inventores y autores la explotación exclusiva de sus creaciones. Más aún, enlista entre las facultades del ejecutivo la concesión de privilegios a creadores en el ámbito de la propiedad industrial.

Como se mencionó en párrafos anteriores, la propiedad intelectual muestra subdivisiones derivadas de los objetos de protección que les ocupa, siendo los dos grandes grupos la propiedad industrial y los derechos de autor, categorías que por sus fines y elementos se ven separadas.

Así pues, mientras que la propiedad industrial se encarga del estudio de figuras jurídicas orientadas al sector industrial y científico, cubriendo instituciones

¹⁷ *Ibíd.*

como los signos distintivos y las invenciones; los derechos de autor analizan lo referente a las creaciones artísticas en sus diferentes vertientes.

En la intersección de estos dos grandes grupos existen figuras especiales o *sui generis* como les llama el Dr. de la Parra Trujillo¹⁸ que no pueden pertenecer de manera absoluta a ninguna de estas clasificaciones por sus cualidades específicas. Es decir que se trata de conceptos regulados por leyes independientes y variadas pero que, por sus fines o características se comprenden dentro de la propiedad industrial o los derechos de autor para propósitos metodológicos.

A fin de ilustrar lo anterior, se muestra a continuación un comparativo de las instituciones.

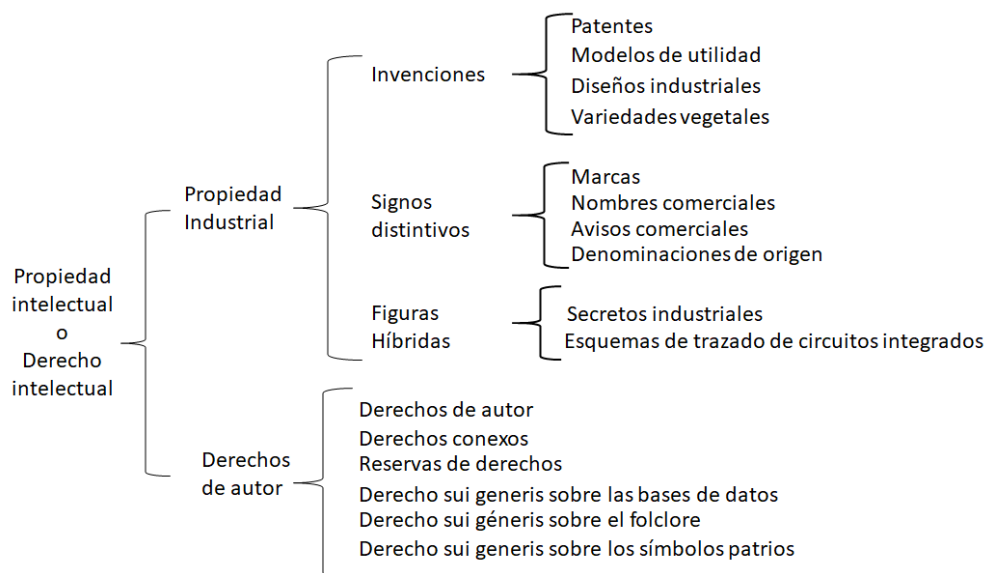


Figura 1. Instituciones que conforman la propiedad intelectual.

Cuadro elaboración propia de la autora con información obtenida de la obra de Solorio Pérez y de De la Parra Trujillo.¹⁹

La descripción anterior atiende de manera exclusiva al derecho intelectual mexicano, asumiendo que la división de las figuras jurídicas o incluso su existencia varía de una jurisdicción a otra. Más aún, hemos tomado de Solorio lo referente a la

¹⁸ De la Parra Trujillo, Eduardo, *Introducción al derecho intelectual*, México, Porrúa-UNAM, 2014, p. 6.

¹⁹ Cuadro elaboración propia de la autora con información obtenida de Solorio Pérez, *Derecho de la Propiedad Intelectual...*, *op. cit.*, p. 160 y De la Parra Trujillo, *ibidem*, p. 6

propiedad industrial y lo referente a los derechos de autor de la obra De la Parra Trujillo por considerar sus análisis en cada división más acertados.

Como se dijo anteriormente, las figuras especiales en la sección de la propiedad industrial no coinciden en su naturaleza con las invenciones o los signos distintivos; por ejemplo, los secretos industriales si bien son referidos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no siguen los principios de novedad-distintividad que siguen las otras figuras, no requieren actos de registro y se caracterizan por otros factores, por lo que se les considera como un concepto separado.²⁰

Por su lado, y solo como ejemplo, las variedades vegetales son reguladas por la Ley Federal de Variedades Vegetales y se definen por el artículo 2, fracción IX de la misma como una subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea.²¹

El concepto jurídico previo no pertenece a la Ley de la Propiedad Industrial; sin embargo, por su relación con la actividad inventiva y su relevancia científica se incorpora al ámbito de la propiedad industrial.

Algo similar sucede en el caso de los derechos de autor, mientras la mayoría de las figuras citadas se definen y regulan en la Ley Federal del Derecho de Autor como los derechos *sui generis* sobre el folclore o los símbolos patrios,²² el derecho a la propia imagen no es contemplado por la legislación autoral y es referido en otros ordenamientos como el Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.²³

Sin embargo, se le relaciona con los derechos de autor en cuanto su consideración es necesaria para el análisis de la colisión entre los derechos del

²⁰ Pooley, James, El secreto comercial: el otro derecho de propiedad intelectual, OMPI Revista, núm. 3, junio 2013, disponible en https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0001.html. Fecha de consulta el 20 de marzo de 2020.

²¹ Ley Federal de Variedades Vegetales, artículo 2, fracción IX.

²² Ley Federal del Derecho de Autor, Título VII, De los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y de las expresiones de las Culturas Populares.

²³ Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de mayo de 2006.

autor sobre determinada obra artística y aquellos que correspondan a los titulares de los derechos respecto de su imagen.²⁴

Así pues y después de haber referido someramente lo referente al contenido de la propiedad intelectual, es necesario precisar de nuevo que para los efectos del presente trabajo se analizará de manera particular a los signos distintivos (parte de la propiedad industrial) y de manera específica, se estudiará la definición y los elementos de la marca al ser este el objeto de estudio principal.

De tal forma, habiéndose propuesto un panorama amplio de la conceptualización de la propiedad intelectual, su naturaleza jurídica y subdivisiones procederemos con el análisis que nos compete, el cual se centrará en los signos distintivos y de manera particular en las marcas.

Pese a ser relevantes, no se entrará al estudio de cada uno de los conceptos que integran al derecho intelectual y nos limitaremos a lo que toca a las figuras referidas en el párrafo anterior enfocándonos en su presencia en redes sociales, pretendiendo así establecer recomendaciones que sirvan a su protección.

- **Signos distintivos y marcas**

Así, tras de establecer los puntos claves respecto a la propiedad intelectual, compete atender al objeto de estudio de la presente investigación iniciando por la conceptualización de los signos distintivos y, en particular, a las marcas.

Los signos distintivos son el género que comprende a la marca, se constituyen como la unión entre un signo y producto o servicios. Esta unión cuenta con dos interpretaciones: la del público consumidor y la del titular de los derechos sobre el signo.²⁵

De tal forma, para los consumidores un signo distintivo es aquel que permite distinguir un producto, servicio o cosa; mientras que, para el titular del signo

²⁴ De la Parra Trujillo, Eduardo, *op. cit.*, p. 100.

²⁵ Riofrío Martínez-Villalba, Juan Carlos, "Teoría general de los signos distintivos", *Revista de la Propiedad Inmaterial*, Colombia, núm. 18, 2014, p. 192.

distintivo, es el derecho exclusivo a distinguir sus productos, servicios o instituciones mediante dichos signos.

En el mismo sentido, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante IMPI) considera que los signos distintivos son aquellos que permiten identificar productos o servicios en el mercado mediante el uso de nombres, imágenes, objetos y otros símbolos.

Es decir, los signos distintivos permiten identificar en el mercado, productos o servicios de la misma especie, a través de nombres, imágenes, objetos, entre otros con el propósito de incentivar la industria y la economía.²⁶

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial²⁷ contempla diversos signos distintivos, a saber: marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen cuyas definiciones legales se expondrán a continuación:

- Marca

El artículo 171 le define como todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, distinguiendo productos o servicios de otros de su misma especie o clase.²⁸

- Aviso comercial

Son las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.²⁹

- Nombres comerciales

²⁶ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ¿Qué son los signos distintivos?, disponible en <https://www.gob.mx/impi/articulos/que-son-los-signos-distintivos-162650>. Fecha de consulta el 10 de abril de 2021.

²⁷ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020. Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf. Fecha de consulta el 18 de octubre de 2022.

²⁸ *Ibidem*, artículo 171.

²⁹ *Ibidem*, artículo 201.

Refiere al derecho exclusivo de usar la denominación con la que se conoce a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios. El derecho exclusivo a usar la misma no requiere acto formal de registro, pero la protección solo referirá al ámbito geográfico en que se encuentre la clientela efectiva del comercio o bien a toda la república, si existiera difusión masiva y constante del mismo.³⁰

En lo que toca a las denominaciones de origen estas refieren a nombres geográficos de un país, región o lugar concreto y designa un producto originario de dicha región, cuyas características y cualidades se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, factores naturales y humanos.³¹

En un sentido similar, las indicaciones geográficas refieren a signos usados para identificar productos con un origen geográfico concreto cuyas cualidades o reputación derivan del mismo,³² sin que sea necesario involucrar los factores naturales considerados en las denominaciones de origen.

Sin importar la específica naturaleza de cada signo, se considera que estos siguen de manera general los siguientes principios:

- Especialidad

Este principio establece que la protección de los signos distintivos versa respecto de productos o servicios específicos, de los cuales se solicitó el registro; los alcances del derecho exclusivo no pueden ser generales.³³

³⁰ *Ibidem*, artículo 206.

³¹ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, disponible en <https://www.gob.mx/imp/ articulos/denominaciones-de-origen-y-las-indicaciones-geograficas-163831?idiom=es>. Fecha de consulta el 10 de abril de 2020

³² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Las indicaciones geográficas. Introducción, 2017, disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/geographical/952/wipo_pub_952.pdf. Fecha de consulta el 10 de abril de 2020.

³³ Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) y Oficina Español de Marcas y Patentes (OEMP), Manual armonizado en materia de criterios de marca de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y la República Dominicana, p. 11, disponible en https://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

- Territorialidad

De acuerdo con este principio, el derecho exclusivo al uso de un signo distintivo se adquiere a través del acto de registro y su alcance se limita a las fronteras del país en que se otorgó la protección.³⁴ En este sentido, si el titular de la marca deseara que la protección se extendiera, tendría que solicitar el registro en cada jurisdicción.

De tal forma, el principio general sobre la validez territorial de un registro de marca, es que ésta se circunscribe al país en que el mismo fue otorgado; sin embargo, con base en los acuerdos internacionales que en esta materia se han celebrado entre varios países existe el reconocimiento de ciertos derechos en favor del registro obtenido en un país extranjero.

Unos de los derechos más significativos en ese sentido, consisten en la obligación que asume cualquier país de conceder al titular de una marca extranjera un periodo no menor a seis meses desde el registro en el país de origen a fin de que en ese lapso promueva con prioridad, frente a cualquier otra solicitud el registro de su marca.³⁵

Otra de las excepciones al principio de la territorialidad del registro de marca es el de aquellas que han alcanzado la jerarquía para ser consideradas como notoriamente conocidas, las cuales reciben protección extraterritorial acorde a la difusión y prestigio del que gozan fuera de las fronteras de su país.³⁶

- Temporalidad

Finalmente y supeditado también a la concepción del registro de un signo distintivo como constitutivo de derechos, se acepta generalmente el principio por el cual la inscripción en un registro oficial es temporal y depende de la comprobación del uso y/o el acto de renovación para mantenerse vigente.³⁷

³⁴ Ídem.

³⁵ Jalife Daher, Mauricio, *Marcas: aspectos legales de las marcas en México*, México, Sista, 1991, pp. 13-14.

³⁶ Ibidem, pp 159.

³⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Principios básicos de la propiedad industrial, 2016, p. 15 disponible en

De tal forma y en vista del preámbulo previo, es importante delimitar que, para los propósitos del presente trabajo, nos centraremos únicamente en las marcas, siendo que por su específica naturaleza y su presencia generalizada en las legislaciones internacionales se presta para tal estudio. Por un lado, las figuras de avisos y nombres comerciales son particulares a la legislación mexicana y se presentan con variantes en otras jurisdicciones; mientras que los signos distintivos referentes al origen geográfico no presentan la problemática que se expondrá en este análisis.

Así entonces, regresaremos a la conceptualización de las marcas para plantear sus características generales de acuerdo con la doctrina, reconsiderando después la definición legal mexicana en vista a las últimas reformas a la Ley, por ser este punto focal en nuestro trabajo de investigación.

De esta forma y remontándonos a los antecedentes originales, en 1806 un tribunal francés definió la marca como el medio material que garantiza el origen o simplemente la proveniencia de mercadería a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentre.³⁸

Una definición más comprensiva tal vez sea la del Dr. Góngora Pimentel que define a las marcas como los signos que son utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios o sus mercancías o los establecimientos en los que prestan sus servicios para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de la misma clase o especie³⁹.

Las conceptualizaciones de marcas coinciden regularmente en la precisión de las funciones de la marca como figura jurídica, de las cuales deriva su específica

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf. Fecha de consulta el 23 de marzo de 2022.

³⁸ Pouillet, Eugene, *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale et Tous Genres*, Francia, Franklin Classics Trade Press, 1912, p. 14.

³⁹ Góngora Pimentel, Genaro, *Diccionario Jurídico Mexicano*, 1a. reimp., tomo VI: E-H, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1985, p. 143.

naturaleza. Por lo anterior, procederemos a analizar cada una de estas funciones a continuación:

– Indicación de procedencia empresarial⁴⁰

La función primaria de una marca es permitir a los consumidores conocer la procedencia empresarial de bienes y servicios, de esta manera un cliente puede deducir que todos los aquellos productos o servicios de determinada clase que lleven determinada marca pertenecen al mismo empresario.

Esto implica que la marca sirve como medio informativo respecto del origen comercial de un objeto en el mercado, permitiendo al consumidor conectarlo con el vendedor y garantizando que todos los bienes o servicios análogos provienen de un punto en común.

Sobre esto, Novoa indica una sutileza que consideramos valiosa y es que en el entorno económico actual donde la oferta comercial es tan amplia, la función que analizamos no debe interpretarse de manera literal; es decir, al entrar a un supermercado el comprador no relaciona la marca con una persona física o moral específica, pero intuye la procedencia del producto o servicio y es este conocimiento el que en muchas circunstancias le motiva adquirir una oferta sobre otra.

– Garantía de calidad⁴¹

En línea con el punto anterior, otra función de la marca es garantizar la calidad uniforme de los productos o servicios que se encuentran en el mercado; es decir, si bien la oferta es amplia y los consumidores toman decisiones basadas en diversos factores al ejercer actos de comercio, la recurrencia en adquirir bienes o prestaciones identificadas por cierta marca se debe a la garantía de que estos gozarán de la misma calidad que los adquiridos anteriormente.

Esta función, si bien secundaria, se conecta directamente con la previa en cuanto revela que las marcas permiten a los consumidores tomar decisiones

⁴⁰ Fernández Novoa, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ed., España, Marcial-Pons, 2004, pp. 70-71.

⁴¹ Otamendi, Jorge, *op. cit.*, pp. 9-10.

basadas en la presunción de que diversos productos o servicios que se identifican con una marca determinada comparten una procedencia empresarial particular y por tanto, que su calidad se garantiza.

- Publicidad⁴²

Completando las dos últimas funciones, la consecuencia lógica de estas es que la marca sirve una función publicitaria, siendo esta el nexo que une al consumidor de un producto o servicio con el comerciante que lo oferta.

De tal forma, ni la calidad de un producto o servicio ni la procedencia de este asegurarán su adquisición en el mercado y para su promoción, es necesario identificarlo y distinguirlo respecto de otros, labor que solo puede realizarse a través de las marcas.

Así pues, las marcas sirven como instrumentos promocionales pagados por las empresas que les permiten comunicar de manera persuasiva información sobre los productos o servicios que ponen en el mercado.⁴³

- Condensadora del eventual *goodwill* o reputación⁴⁴

Finalmente, y de acuerdo con lo que Fernández Novoa establece en su obra, la función más importante para los titulares de marcas es que estas constituyen un mecanismo a través del cual se condensa progresivamente la reputación o buena fama de un comerciante.

Es este *goodwill* o buena fama que presupone la preferencia del público respecto de los productos o servicios identificados con la marca, implicando la expectativa razonable de que estos serán reiteradamente adquiridos en virtud de la predilección que el consumidor ha adquirido en el transcurso del tiempo.

Así pues, aunque hay diferencias entre las diversas conceptualizaciones de marca en la doctrina, estas suelen coincidir en que las marcas sirven como instrumentos que orientan al consumidor, actuando como una garantía del tipo de producto o de servicio y de la calidad de lo que se ofrece. Su

⁴² *Íbidem*, p. 11.

⁴³ Muller, Karina, "El papel de las marcas en la nueva era de la comunicación publicitaria", *Opción*, Venezuela, vol. 32, núm. 12, 2016, p. 39.

⁴⁴ Fernández Novoa, Carlos, *op. cit.*, pp. 76-77.

protección tiene como objeto principal velar tanto por los consumidores como por los comerciantes y permitir la sana competencia de los últimos en el mercado.⁴⁵

Ahora bien y a fin de delimitar la tipología de las marcas y su específica composición, consideramos valioso regresar a su definición legal, comentando lo referente a la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en 2018 que sería confirmada en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Lo anterior toda vez que, como bien señala Jalife Daher,⁴⁶ es usual que las definiciones en los cuerpos normativos permiten orientar la interpretación de casos y de la misma ley.

Es importante tomar en consideración que gran parte de la doctrina mexicana consultada para este trabajo contempla la última definición legal de marca que se presentó por muchos años en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra establecía que se entendería por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

El análisis de lo anterior implica que, en el pasado inmediato, la conceptualización legal de las marcas estaba supeditada a su cualidad gráfica o visible, percepción que se modifica por entero después de la reforma que se referirá a continuación.

De tal forma, en 18 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual entró en vigor el 10 de agosto del mismo año. En virtud de dicho decreto, el sistema de propiedad industrial mexicano se transformó sustancialmente, como no lo había hecho desde 1994,⁴⁷

⁴⁵ Núñez Ramírez, Alicia Yolanda, *Efectos jurídicos del uso de la marca en el derecho mexicano*, México, Porrúa, 2002, p. 38.

⁴⁶ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, p. 106.

⁴⁷ Gobierno de México, Secretaría de Economía, Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), disponible en <https://www.gob.mx/se/articulos/reforma-a-la-ley-de-la-propiedad-industrial-lpi?idiom=es>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

con la finalidad de actualizar la normativa nacional a las exigencias contemporáneas.

Una de las contribuciones cruciales de esta reforma que transforma por entero el objeto de estudio de la presente investigación fueron las modificaciones en materia de signos distintivos, las cuales tuvieron como propósito modernizar el marco jurídico nacional y permitir la homogeneización de figuras de protección y trámites con el ámbito internacional.⁴⁸ Lo anterior implicó la adición de nuevos conceptos legales y en particular, en atención a lo que toca a esta investigación, una nueva definición de marca.

Así y como se mencionó anteriormente en la ley vigente, se define a la marca como sigue: “Artículo 171.- Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.⁴⁹

Estamos ahora en condiciones, de analizar las diversas definiciones de la doctrina y reflexionar el impacto de la reforma a la ley en la naturaleza del concepto de marca, para delimitar así los tipos de marca y sus cualidades específicas.

Como podrá observarse en la evolución de este concepto, los cambios derivados del Decreto ya citado implicaron la eliminación del factor gráfico como elemento fundamental en la protección marcaria. La reforma trajo consigo la adición de la leyenda “*todo signo perceptible por los sentidos*”, dando entrada a las llamadas marcas no tradicionales, es decir, aquellas distintas a los signos visuales.

⁴⁸ Gobierno de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas, disponible en <https://www.gob.mx/imp/articulos/reforma-a-la-ley-de-la-propiedad-industrial-en-materia-de-marcas>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

⁴⁹ Idem.

De tal forma, la definición de marca se amplió para dar cabida no solo a signos gráficos sino también a los sonoros, olfativos, holográficos y la llamada imagen comercial.⁵⁰

En este sentido, el artículo 172 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial señala qué signos podrán constituir a la marca, a saber:

Artículo 172.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente;

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado;

V.- Los sonidos;

VI.- Los olores;

VII.- La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y

VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo.

En virtud de lo comprendido en el artículo previo, podemos entender que de acuerdo con su composición los tipos de marca son los siguientes:

a) Marcas nominativas:

Son aquéllas compuestas por una denominación; pueden constituirse de letras, palabras o números y contener signos ortográficos que permitan su correcta lectura.⁵¹ Por ejemplo: “NESTLE”.⁵²

b) Marcas innominadas:

⁵⁰ Gobierno de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Conoce las marcas no tradicionales, disponible en <https://www.gob.mx/impi/articulos/conoce-las-marcas-no-tradicionales?idiom=es> . Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

⁵¹ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Dirección Divisional de Marcas, *Guía del usuario para el Registro de Marcas, Avisos y Publicación Nombres Comerciales*, México, 2013, p. 13.

⁵² Expediente No. 115917 “NESTLE” propiedad de Soci  t   des Produits Nestl  , S.A. en clase 30, disponible en <http://acervomarcas.impi.gob.mx/marcanet>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

Son las marcas compuestas por figuras, diseños o logotipos, careciendo de letras, palabras o números.⁵³ Por ejemplo:



Figura 2. Ejemplo de marca innominada.⁵⁴

c) Marcas mixtas:

De tal forma, las marcas mixtas son aquellas que se componen por la combinación de las anteriores; es decir, que incluye tanto elementos gráficos como signos ortográficos. Por ejemplo:



Figura 3. Ejemplo de marca mixta.⁵⁵

d) Marcas tridimensionales

Las marcas tridimensionales son aquellas que poseen volumen y que por tanto ocupan por sí mismas un espacio determinado, ya que debido a la

⁵³ Idem.

⁵⁴ Expediente No. 2043353 "INNOMINADA" propiedad Apple Inc. en clase 41, disponible en el portal oficial <http://acervomarcas.impi.gob.mx/marcanet>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

⁵⁵ Expediente No. 1813539 "MASTERCARD" (Y DISEÑO) propiedad de Mastercard International Incorporated en clase 36, disponible en el portal oficial <http://acervomarcas.impi.gob.mx/marcanet>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

misma definición del término tridimensional esta marca ocupa tres dimensiones: alto, ancho y profundidad.⁵⁶

El artículo 53 del Reglamento⁵⁷ de la Ley de la Propiedad Industrial⁵⁸ indica que quedarán comprendidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o representación de los productos. Por ejemplo:



Figura 4. Ejemplo de marca tridimensional.⁵⁹

e) Marcas holográficas:

Ahora bien, la marca holográfica es la primera adición a las marcas no tradicionales e implica una excepción a la vieja prohibición a las marcas tridimensionales, en las cuales las imágenes que eran animadas o cambiantes no podían registrarse como tales.⁶⁰

⁵⁶ Antequera Parilli, Ricardo, “La protección legal de las marcas tridimensionales: con especial referencia a las marcas constituidas por envases”, *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila*, Venezuela, núm.. 7, 2008, p. 17.

⁵⁷ El artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial indica que en tanto no se expida el reglamento para la nueva ley, permanecerá vigente en lo que no se oponga el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Al día de la presentación del presente trabajo dicho reglamento no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

⁵⁸ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, artículo 53.

⁵⁹ Expediente No. 1071428 “JOSE CUERVO ESPECIAL” (Y DISEÑO) propiedad de Tequila Cuervo, S.A. DE C.V. en clase 30, consultado el 15 de abril de 2020 en el portal oficial <http://acervomarcas.impi.gob.mx/marcanet>.

⁶⁰ Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, Propiedad intelectual: simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial. El caso de México, México, Porrúa, 2011, p. 435.

Así entonces, la reforma a la ley permite ahora el registro de este tipo de marca que se conforma por imágenes que vistas desde diversos ángulos parecen tener movimiento.⁶¹ Por ejemplo:



Figura 5. Ejemplo de marca holográfica.⁶²

f) Marcas sonoras:

Como su nombre indica, estas marcas se componen por sonidos, musicales o no musicales, que permiten identificar productos o servicios.⁶³ Para su protección se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:⁶⁴

- Representación, el sonido debe ser simbolizado de alguna forma que permita su estudio, dependiendo de su naturaleza, sea a través de archivos reproducibles, pentagrama, diagrama de frecuencias, descripción escrita, etcétera.
- Distintividad, como todo signo de este tipo debe caracterizarse por identificar productos o servicios respecto de otros de su misma clase o especie.

⁶¹ Gobierno de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, La identidad de tu producto o servicio a través de los sentidos: las marcas no tradicionales, disponible en <https://www.gob.mx/impi/es/articulos/la-identidad-de-tu-producto-o-servicio-a-traves-de-los-sentidos-las-marcas-no-tradicionales?idiom=es>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

⁶² Expediente No. 2118095 “HOLOGRÁFICA INFIMIDEAL” (Y DISEÑO) propiedad de José Trinidad Sánchez ESQUIVEL en clase 21, disponible en el portal oficial <http://acervomarcas.impi.gob.mx/marcanet>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

⁶³ Castro García, Juan David, “Las marcas no tradicionales”, *Revista de la propiedad inmaterial*, España, núm. 16, 2012, p. 309.

⁶⁴ *Íbidem*, p. 310.

- Funcionalidad, si el sonido responde a la función de un objeto carece de distintividad y por tanto no será registrable. Por ejemplo, el sonido de una puerta abriéndose o de una máquina de escribir.

Para procesar el estudio de una solicitud de marca sonora, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial requiere describir y simbolizar el objeto de protección, mediante la representación de la marca por medio de un pentagrama, fonograma u onomatopeya y acompañar la solicitud con el soporte material que los contenga (CD, DVD o USB)⁶⁵. Por ejemplo:

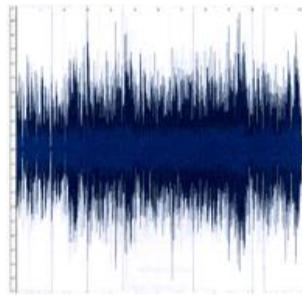


Figura 6. Ejemplo de marca sonora⁶⁶

g) Marcas olfativas:

Siguiendo el mismo criterio, las marcas olfativas son aquellas compuestas por aromas que permiten distinguir productos o servicios, sin ser una característica intrínseca de estos. A saber, no sería posible proteger el olor a chocolate para un producto compuesto por este.⁶⁷

⁶⁵ Gobierno de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿Conoces las marcas sonoras?, disponible en <https://www.gob.mx/impi/articulos/conoces-las-marcas-sonoras?idiom=es>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

⁶⁶ Expediente No. 2137968 “SONIDO DE 4 NOTAS Y UN SONIDO ATMOSFERICO” propiedad de Scotiabank Inverlat, S.A. institución de banca múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat en clase 36, disponible en el portal oficial <http://acervomarcas.impi.gob.mx/marcanet>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

⁶⁷ Castro García, Juan David, *op.cit.*, pp. 311-312.

Para otorgar el registro la autoridad mexicana requiere la presentación visual del aroma del producto y, demostrando que el olor no es el producto mismo, sino únicamente su signo. Para este propósito, el aroma tiene que representarse a través de una muestra física, conservada, por ejemplo, en un frasco a fin de que mantenga sus cualidades y sea posible su estudio.⁶⁸ De esta forma y como ejemplo está la primera marca olfativa otorgada en México por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a HASBRO, INC. para el aroma que identifica a su pasta para moldear⁶⁹ conocida popularmente con la marca “PLAY-DOH”.

h) Imagen comercial:

Finalmente, la imagen comercial o *trade dress* es la última adición de las marcas no tradicionales y se constituye como una figura que conjuga todos los elementos previos; es decir, es un concepto que busca proteger la identidad corporativa a través de la protección de elementos como la apariencia de productos o establecimientos, embalaje, combinación de signos, acondicionamiento, u otros elementos como el diseño, la forma, tamaño, color, textura, gráficos, uniformes, envolturas, embalajes u otros en su conjunto.⁷⁰

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determina al respecto que los elementos que conforman la imagen comercial, combinados y ordenados en

⁶⁸ Gobierno de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Qué son las marcas olfativas*, disponible en <https://www.gob.mx/se/articulos/68097>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

⁶⁹ Expediente No. 2088148 “OLOR A PASTA PARA MOLDEAR” propiedad de Hasbro Inc. en clase 28, disponible en el portal oficial <http://acervomarcas.impi.gob.mx/marcanet>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

⁷⁰ Pérez Suárez, Marlene, “El “trade dress” puntos de vista sobre esta figura”, *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial*, España, núm. 8, 2011, p. 25.

cierta disposición permiten al consumidor identificar claramente un producto o servicio.⁷¹

La solicitud correspondiente debe incluir fotografías o dibujos en tres planos: ancho, alto y volumen, en blanco y negro o a color, según el caso, así como una descripción detallada de los elementos que integran a la imagen comercial que se pretende proteger.⁷²

Como ejemplo, sirve el registro concedido por la autoridad respecto del tequila CASA DRAGONES,⁷³ el cual es ofrecido en el mercado en una presentación particular compuesta por una caja de madera con detalles en tela; la protección en este caso versa en el conjunto de elementos que conforman la presentación del producto y no la bebida alcohólica en sí misma.



Figura 7. Ejemplo de imagen comercial.⁷⁴

⁷¹ Gobierno de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Imagen Comercial: Protege las características únicas de tu producto o servicio, disponible en <https://www.gob.mx/impi/articulos/imagen-comercial-protege-las-caracteristicas-unicas-de-tu-producto-o-servicio?idiom=es>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

⁷² Idem.

⁷³ Expediente No. 2092628 “CASA DRAGONES 16” propiedad De PLAYA HOLDING CORPORATION en clase 33, disponible en el portal oficial <http://acervomarcas.impi.gob.mx/marcanet>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

⁷⁴ Ídem. ⁷⁴ Pérez Suárez, Marlene, “El “trade dress” puntos de vista sobre esta figura”, *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial*, No. 8, 2011, España, p. 25.

⁷⁴ Gobierno de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Imagen Comercial: Protege las características únicas de tu producto o servicio, consultado el 15 de abril de 2020 en <https://www.gob.mx/impi/articulos/imagen-comercial-protege-las-caracteristicas-unicas-de-tu-producto-o-servicio?idiom=es>

⁷⁴ Idem.

Se han expuesto así, los diversos tipos de marca comprendidos por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial a la luz de la última reforma y la composición de cada una de estas. Sin embargo, vale la pena referir someramente otras clasificaciones hechas respecto de marcas en razón a otros aspectos ajenos a su composición, por ejemplo:

- Por su objeto de protección.

Otro criterio de clasificación descansa en el objeto de la protección de la marca, a saber, si estas fueron solicitadas para proteger bienes tangibles o productos; o bien, a las actividades que realizan comerciantes en forma de servicios.⁷⁵

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aplica desde el 2001, el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas, popularmente conocida como la Clasificación de Niza. En virtud de lo anterior, las solicitudes de marcas se estudian en consideración al Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas, herramienta que permite clasificar productos y servicios; divididos en 45 clases, de 1 al 34 de incluyen los productos, mientras que de la 35 a la 45 se comprenden los servicios.⁷⁶

- De acuerdo con su situación registral

Otro factor que se considera para la clasificación de las marcas es su situación registral, a saber, si el derecho exclusivo que se tiene sobre esta deriva de un acto de registro formal o bien de su mero uso en el comercio.⁷⁷

Consideramos esta última división relevante para el estudio que nos ocupa, en cuanto las acciones disponibles para los titulares de marcas ante el uso indebido

⁷⁴ Expediente No. 2092628 "CASA DRAGONES 16" propiedad De PLAYA HOLDING CORPORATION en clase 33, consultado el 15 de abril de 2020 en el portal oficial <http://acervomarcas.impi.gob.mx/marcanet>.

⁷⁴ Idem.

⁷⁵ De la Parra Trujillo, Eduardo, *op. cit.*, p. 171.

⁷⁶ Gobierno de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Clasificador de productos y servicios, disponible en <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/validador/marcanet/Productos.cgi>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020

⁷⁷ De la Parra Trujillo, Eduardo, *op. cit.*, p. 172.

de estas por cualquier medio dependen en gran medida del tipo de protección con que cuenten. De tal forma, se considera que existen tres principales sistemas los cuales se describirán a continuación:

– Sistema registral⁷⁸

De acuerdo con este apartado se entiende de manera específica que el derecho sobre una marca deriva de la inscripción del signo el registro de marcas a saber, en su aceptación por parte del Estado.

En este sentido, el acto de registro de la marca revelaría su carácter constitutivo implicando que dicho proceso no atestigua un derecho previo sino que la misma inscripción lo crea y que, sin esta, el derecho exclusivo no existe.

Sin embargo, es importante acotar que el derecho derivado del registro no es absoluto y cuenta con limitaciones derivadas de los mismos principios de los signos distintivos, a saber, la protección otorgada es de alcance local, es concedida por periodos determinados de tiempo y comprende productos o servicios específicos.⁷⁹

–Sistema declarativo⁸⁰

De acuerdo con este, el derecho de exclusividad de la marca es adquirido a través del uso, siguiendo el principio de “*primero en tiempo, primero en derecho*”, en este sentido el titular podría prescindir del acto registral o bien hacerlo cuando lo considere oportuno sin que este implique menoscabo a sus derechos.

Este sistema encuentra su origen en el *common law* e implica al acto jurídico de inscripción como uno meramente declarativo. Por un lado, esta concepción permite privilegiar las realidades mutables del mercado y concediendo la protección a quien, efectivamente esté usando la marca; sin

⁷⁸ Magaña Rufino, José Manuel, *Derecho de la propiedad industrial en México*, México, Porrúa-Universidad Panamericana, 2014, pp. 43-44.

⁷⁹ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, p. 105.

⁸⁰ Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op.cit.*, p. 479.

embargo, implica inevitable inseguridad jurídica a los titulares, así como la carga de probar el uso en caso de disputa.⁸¹

- Sistema mixto⁸²

Finalmente, se acepta la existencia de un sistema intermedio que busca equilibrar los dos previos; sin embargo, no existe un sistema puramente híbrido y aquellos que caben en esta categoría suelen dividirse en los que se caracterizan por su preponderancia al uso o al registro.

Consideramos que el caso de la legislación mexicana coincide con el sistema mixto, siendo que aunque el artículo 170 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial señala que el derecho exclusivo respecto de una marca se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, existen excepciones a esta declaración a lo largo de la Ley. Por ejemplo, la fracción I del artículo 175 de la mencionada Ley a la letra señala:

Artículo 175.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste.⁸³

El numeral citado es solo un ejemplo de varios que existen en la Ley y que se estudiarán más adelante, en los que se establecen excepciones a la protección absoluta del registro, basadas en el uso previo de una marca.

Lo anterior se debe a que, si bien la legislación mexicana entiende al acto de registro como constitutivo de derechos, exige que las marcas sean usadas tal y como fueron registradas⁸⁴ y si dicho uso no se confirma, prevé posibilidades para depurar del registro oficial aquellos signos que no sean empleados efectivamente en el comercio.⁸⁵

⁸¹ De la Parra Trujillo, Eduardo, *op. cit.*, p. 172.

⁸² *Ibidem*, p. 173.

⁸³ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

⁸⁴ *Ibidem*, artículo 233.

⁸⁵ *Ibidem*, Capítulo VIII.

De tal forma, la ley mexicana reconoce tanto al uso como al registro como fuentes de derecho a la marca; señalando al acto de inscripción como constitutivo de derechos y a la vez, estableciendo la obligación de uso y previendo excepciones para que confirme el derecho exclusivo por el uso previo.⁸⁶

Pese a que la consideración respecto a los derechos derivados del registro o del uso serán relevantes para el análisis del tema que nos ocupa en el capítulo segundo, es importante acotar que el tipo de marcas que por su composición serán objeto del presente son aquellas susceptibles de reproducción en el entorno digital y, en particular, en las redes sociales: las marcas nominativas, innominadas, mixtas y en menor medida las sonoras.

Por sus evidentes limitaciones, marcas no tradicionales como las olfativas o la imagen comercial estarán excluidas del alcance del presente análisis.

1.2. Marcas en internet: comercio de bienes y servicios en la red

Después de haber planteado la conceptualización de la propiedad intelectual, su clasificación y el objeto de discusión del presente, a saber las marcas, corresponde continuar con la reflexión de la presencia de estas en internet para contextualizar cómo es que las marcas son usadas de manera particular en redes sociales.

Así y como se ha dicho a lo largo de este trabajo, las marcas funcionan como signos que identifican productos o servicios respecto de otros de la misma especie o clase; esta distinción sirve en el mercado como mecanismo de certidumbre para el consumidor y vía para favorecer la competencia comercial.

Sin embargo, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información y, en particular del internet, la forma en que las marcas son usadas en el mercado se transformó por completo. Mientras que anteriormente las campañas publicitarias se concentraban en medios impresos, espectaculares y televisión; las

⁸⁶ Otero Muñoz, Ignacio y Ortíz Bahena, Miguel Ángel, *op.cit.*, p. 481.

nuevas herramientas permiten la apertura de una nueva arena para la difusión de los mensajes de marca.⁸⁷

De tal forma, se considera que la asimilación de internet como medio de comunicación trajo consigo un cambio en el paradigma publicitario, modificándose no solo la evolución de los medios de difusión sino los comportamientos del consumidor. Así, las nuevas tecnologías han cambiado completamente la manera de hacer llegar los mensajes al consumidor y la manera cómo este se relaciona con los comerciantes, siendo ahora los medios digitales la principal vía de penetración en el mercado.⁸⁸

En vista de lo anterior, reseñaremos brevemente el concepto de internet⁸⁹ para enfocarnos a la comercialización de bienes y servicios a través de este medio, dando introducción a las redes sociales⁹⁰ y su interacción con las marcas.

De manera general, internet se conforma como un sistema global de redes de dispositivos computacionales conectados entre sí, siguiendo dos principios

⁸⁷ Gilson La Londe, Anne y Gilson, Jerome, *Proving Ownership Online... and Keeping It: The Internet's Impact on Trademark Use and Coexistence*, New Providence, Lexis Nexis, 2014, p. 5.

⁸⁸ Martín-Guart, Ramón Francisco y Fernández Cavia, José, "La Publicidad y la Agencia de Medios Frente al Cambio en el Ecosistema Mediático", *Cuadernos.info*, Chile, núm. 34, 2014, pp. 13-25, disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-367X2014000100002. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

⁸⁹El artículo 3 fracción XXXII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión define internet como "Conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el mundo, interconectadas entre sí, que proporciona diversos servicios de comunicación y que utiliza protocolos y direccionamiento coordinados internacionalmente para el enrutamiento y procesamiento de los paquetes de datos de cada uno de los servicios. Estos protocolos y direccionamiento garantizan que las redes físicas que en conjunto componen Internet funcionen como una red lógica única". Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2014, reformada el 20 de marzo de 2021. Disponible en <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/Iftr.htm>. Fecha de consulta el 18 de octubre de 2022.

⁹⁰ Las redes sociales virtuales son plataformas o portales web compuestos por usuarios con intereses comunes que se conectan a estas con el propósito de compartir información o difundir contenidos. Maciá Domene, Fernando y Gosende Grela, Javier, *Marketing con redes sociales*, Anaya Multimedia, España, 2011, p. 10. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

fundamentales, la descentralización y neutralidad de la red; es decir, que los dispositivos se encuentran conectados en nodos distribuidos sin un centro definido sin privilegiar ninguna conexión o contenido.⁹¹

Una de las primeras definiciones de internet lo describía como un sistema de información global que se encuentra interconectado lógicamente a través de un espacio de direcciones único fundado en el Protocolo de Internet (IP) diseñado para soportar comunicaciones a través de un conjunto de protocolos de control de transmisión / protocolo de Internet (TCP/IP) o sus extensiones. Este sistema permite poner a disposición del público, servicios de alto nivel en capas en las comunicaciones y la infraestructura.⁹²

Así, lo que hace la interconexión entre sistemas posibles, es el uso de estándares de comunicación, procedimientos y formatos comunes entre las redes, dispositivos e instalaciones computacionales conectadas entre sí.⁹³

Otra concepción asume al internet como una arquitectura que se manifiesta en dos abstracciones: una técnica que lidia con conectividad de comunicaciones, entrega de paquetes y servicios de punta a punta; la otra, la asimila como un sistema de información independiente de la infraestructura que la sostiene.⁹⁴

El internet inicia como un proyecto público militar dedicado a la protección de la seguridad nacional en tiempos de la Guerra Fría pasando después a ser una investigación meramente académica.⁹⁵

⁹¹ Derechos Digitales, ¿Cómo funciona internet? Nodos críticos desde una perspectiva de los derechos, 2013, p. 9, disponible en <https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Como-funciona-internet-ebook.pdf>. Fecha de consulta el 13 de agosto de 2019.

⁹² Federal Networking Council (FNC), Internet Monthly Reports, 1995, disponible en <https://www.cs.columbia.edu/~hgs/internet/definition.html>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

⁹³ Cerf, Vinton G. and Kahn E., Robert, What Is The Internet (And What Makes It Work), 1999, disponible en <http://www.policyscience.net/cerf.pdf>. Fecha de consulta el 20 de abril de 2020.

⁹⁴ Idem.

⁹⁵ Véase, Naughton, John, "The evolution of the Internet: from military experiment to general purpose technology", *Journal of Cyber Policy*, vol. 1, núm. 1, 2016, p. 7.

La transición hacia el internet que conocemos hoy en día es lenta, siendo hasta 1982 que se declara como oficial el protocolo de comunicación TCP/IP y se dibuja el camino hacia la definición contemporánea de “red de redes”.

Posteriormente, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos determina oportuno crear una nueva red para su control único conocida como MILNET, esto sería el primer paso para pasar del internet “militar-científico” al de acceso civil.⁹⁶

Posteriormente y gracias al trabajo de Tim Berners-Lee⁹⁷ internet tendría su segunda gran transformación, a través del lenguaje HTML que permitiría combinar texto, imágenes y establecer enlaces a otros documentos. Es también responsable de la creación de la World Wide Web (www), la cual fue desarrollada en CERN,⁹⁸ y permitiría la navegación en internet como la conocemos hoy.

La primera versión de la www era primitiva y fue diseñada también con propósitos académicos, en el inicio permitía al usuario solamente ver información sin posibilidad de modificarla o compartirla. Esta versión evolucionaría para dar cabida a la web que conocemos hoy en la que es posible acceder a los contenidos sin límite; sin embargo, todos siguen el principio de lenguaje HTML almacenado en un servidor.⁹⁹

Aunque el uso del internet se había diseminado para los años ochenta, los usuarios eran en su mayoría estudiantes o profesionales en el tema de las tecnologías, no fue hasta la década de los años noventa que inició la expansión masiva de la web. Esto permitió que el uso se difundiera no solo a usuarios

⁹⁶ Trigo Aranda, Vicente, “Historia y evolución del internet”, *Manual informativo de ACTA*, Madrid, núm. 33, 2004, p. 23.

⁹⁷ *Ibidem*, pp. 24-25

⁹⁸ European Organization for Nuclear Research u Organización Europea para la Investigación Nuclear.

⁹⁹ Jacksi, Karwan y Abass, Shakir M., “Development History of the World Wide Web”, *International Journal of Scientific & Technology Research*, vol. 8, núm. 9, 2019, p. 75.

individuales sino a la posibilidad de usar el internet para fines comerciales, aumentando las posibilidades de interacción en la red.¹⁰⁰

Así, en febrero de 1990 ARPANET desaparece oficialmente y la era del internet usado para propósitos científicos termina; sin embargo, esto abre la pregunta sobre cómo debería gestionarse internet en el futuro y de dónde habría de obtenerse su financiación. En este debate y ante el aumento del uso del internet con fines comerciales, en el 1994 la Fundación Nacional de Ciencia¹⁰¹ de los Estados Unidos crea un plan para permitir que el servicio de internet sea tomado por compañías comerciales conocidas como Proveedores de Servicios de Internet quienes operarán la infraestructura de manera distribuida, permitiendo así a los usuarios contratar servicios en un sistema de oferta-demanda.¹⁰²

Además, esta fundación orillada por diversas presiones políticas y por el hecho de que los Estados Unidos dejaron de subvencionar la red mundial para garantizar su democratización, retiró las restricciones a que actos de comercio se llevaran a cabo a través de la red, a partir de este momento se considera que internet posee completa aplicación comercial.¹⁰³

Por lo que toca a la gestión internacional del funcionamiento del internet, una vez que este se abre al uso comercial y se superan los propósitos académicos, se transforma para funcionar como un ecosistema de propiedad internacional compartida, estándares abiertos y procesos de políticas flexibles que involucran a

¹⁰⁰ Idem.

¹⁰¹ US National Science Foundation o NSF.

¹⁰² Naughton, John, *op. cit.*, pp. 11-12.

¹⁰³ Sánchez Jiménez, Miguel Ángel, "Origen y evolución de internet y su desarrollo como entorno de interacción social a través de los medios sociales digitales", *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, España, 2018, disponible en https://www.researchgate.net/publication/326305339_Origen_y_evolucion_de_internet_y_su_desarrollo_como_entorno_de_interaccion_social_a_traves_de_los_medios_sociales_digitales. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

múltiples actores a fin de asegurar la subsistencia de este, lo que depende de mantener un modelo abierto, transparente y colaborativo.¹⁰⁴

El último punto se tornará relevante más adelante, cuando se determine el límite de las responsabilidades frente al uso no autorizado de marcas en internet. Así, la conformación de la web y su arquitectura resultan indispensables para determinar el alcance de las acciones que pueden tomarse ante esta situación.

De tal forma y al haber establecido algunos puntos relevantes respecto al internet, pasaremos a comentar lo que refiere a la comercialización de bienes y servicios a través de este proceso que involucra el uso de marcas en el entorno digital.

Una vez que el uso del internet se generalizó y pasó de ser una herramienta académica-científica, los actores comerciales tomaron conciencia de su potencial e iniciaron a explotarlo; inicialmente para difundir información sobre sus productos o servicios, recibir órdenes, coordinar la distribución y posteriormente, con el desarrollo del comercio electrónico, para ejercer actos de comercio completamente en línea.¹⁰⁵

La compraventa a través de medios electrónicos comenzó lentamente, ante la incertidumbre que inicialmente generaba en los usuarios, la cual solía disiparse después de sus primeras transacciones. La tendencia de adquirir bienes o servicios en línea inició entre la población joven que usualmente buscaba electrónicos, boletos para conciertos u otros eventos, privilegiando la inmediatez y simpleza de adquirir artículos de esta forma.¹⁰⁶

El primer producto comprado en línea fue el disco compacto “Ten Summoner’s Tales” del músico británico Sting, por el que el norteamericano Phil Brandenberger pagó 12.48 dólares en 1994 por medio de un software de cifrado de

¹⁰⁴ Internet Society (ISOC), The internet ecosystem, disponible en <https://www.internetsociety.org/es/resources/doc/2014/makes-internet-work-internet-ecosystem/>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

¹⁰⁵ Ferreira dos Santos, Valdeci, *et. al.*, “E-commerce: a short history follow-up on possible trends”, *International Journal of Business Administration*, vol. 8, núm.. 7, 2017, pp. 130-131.

¹⁰⁶ Idem.

datos para le permitió enviar su número de tarjeta de crédito de forma segura. Lo anterior fue posible a través de NetMarket una de las primeras plataformas que permitirían este tipo de transacción.¹⁰⁷

Así y buscando una definición inicial, podemos decir que el comercio electrónico incluye cualquier forma de actividad económica que se conduce vía conexiones electrónicas, abarcando a los mercados electrónicos, así como a las jerarquías y el soporte electrónico en redes empresariales y acuerdos de cooperación.¹⁰⁸

De manera concreta, la Organización Mundial del Comercio define al comercio electrónico como la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos.¹⁰⁹ Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos lo define como la compraventa de bienes o servicios a través de redes mediadas por computador, ya sea entre empresas, individuos, gobiernos y otras organizaciones públicas o privadas.¹¹⁰

Así, aunque existen diversas definiciones del término, todas coinciden en la relevancia inclusión de los dos siguientes elementos:¹¹¹

- Uso de red

¹⁰⁷ Lewis H., Peter, Attention Shoppers: Internet Is Open, The New York Times, agosto 1994, disponible en <https://www.nytimes.com/1994/08/12/business/attention-shoppers-internet-is-open.html>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

¹⁰⁸ Wigand T., Rolf, "Electronic Commerce: Definition, Theory, and Context", *The Information Society*, núm. 16, 1997, p. 3.

¹⁰⁹ Organización Mundial del Comercio, Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico, 1998, disponible en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/ecom_s.htm, fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

¹¹⁰ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Guide to Measuring the Information Society, 2011, p. 74 disponible en <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidetomeasuringtheinformationsociety2011.htm>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

¹¹¹ Oropeza, Doris, La competencia económica en el comercio electrónico y su protección en el sistema jurídico mexicano, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018, p. 3.

Todas las definiciones de comercio electrónico concuerdan en que algún tipo de tecnología es usada para la realización de las transacciones comerciales, ya sea a través de extranet, intranet, intercambio electrónico de datos o bien, por medio de internet, teléfono o fax.

- Transacciones

Son diversas las transacciones que pueden realizarse en el comercio electrónico, pero para que este tenga lugar es indispensable que un acto de comercio tenga lugar.

Como revela el párrafo previo, el comercio electrónico no se limita al internet y tiene como antecedentes operaciones realizadas por otros medios tecnológicos, por ejemplo, en la década de 1970 este tipo de transacciones ya existían, pero se realizaba entre grandes corporaciones que establecían redes internas a fin de transmitir fondos electrónicamente. Por otro lado, en los ochenta, el teléfono fue usado para implementar sistemas de venta directa por catálogo, difundidas a través de la televisión.¹¹²

De manera general, se identifican cuatro etapas en el desarrollo del comercio electrónico como lo conocemos actualmente:

- En un primer momento, las organizaciones usaron las funciones de internet para divulgar información sobre sus productos o servicios, a saber, para funciones meramente publicitarias.
- Posteriormente, se hizo posible recibir órdenes o pedidos, así como proporcionar información a los clientes sobre instrucciones de uso.
- La tercera etapa contempla el inicio de la comercialización de productos o servicios a través de internet, principalmente respecto de software, música o videojuegos.
- La última fase se caracteriza por la interacción entre vendedor y consumidor, en internet, la cual ya no consistía solamente en la entrega de

¹¹² Ferrando Castro, Fernando, "Historia del eCommerce: desde los orígenes hasta el Dropshipping", RedHistoria disponible en <https://redhistoria.com/historia-del-ecommerce-y-como-iniciar-una-tienda-online/>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2021.

información o la venta de productos, sino de toda una operación comercial montada en el sistema de comercio electrónico, permitiendo por ejemplo el nacimiento de empresas cuya operación se realiza completamente en este medio.¹¹³

De la misma forma, siendo que el comercio electrónico permite y favorece la interacción de múltiples actores comerciales en el entorno digital, se reconocen diversas formas de intercambio comercial electrónico clasificados en consideración de quienes actúan en las transacciones. A saber:¹¹⁴

- B2B, *business to business*¹¹⁵

En este modelo las empresas intercambian bienes o servicios entre sí, a través de un servidor de internet, posiblemente haciendo uso de sus propios sitios web. Por ejemplo, cuando los proveedores conducen negociaciones con empresas para preparar la oferta final para los consumidores.

- B2C, *business to consumer*¹¹⁶

Esta modalidad refiere directamente a las operaciones de venta que realizadas entre empresas y clientes, quizás sea la clasificación más familiar para el público común y es la que permite que tanto grandes como pequeñas empresas logren exponer su oferta en el mercado de bienes y servicios en internet.

A través del comercio electrónico B2C, los consumidores pueden adquirir de los vendedores artículos o servicios sin necesidad de intermediarios; además, la posibilidad de publicitar y comercializar a través de esta vía permite a los usuarios informarse sobre el gran rango de opciones y tomar una decisión razonada.

- C2B, *client to business*¹¹⁷

¹¹³ Ferreira dos Santos, Valdeci, *et. al., op. cit.*, p. 131.

¹¹⁴ Silva Murillo, Roxana, "Beneficios del Comercio Electrónico", *Revista Perspectivas*, Bolivia, núm, 200, pp. 159-160.

¹¹⁵ Negocio a negocio.

¹¹⁶ Negocio a consumidor.

¹¹⁷ Consumidor a negocio.

Por otro lado, este concepto refiere al escenario en el que los usuarios cuelgan información sobre su necesidad de adquirir bienes o servicios en línea, respecto de lo que reciben ofertas específicas y disciernen entre las opciones disponibles.

- C2C, *client to client*¹¹⁸

Finalmente, esta modalidad refiere a las transacciones suscitadas entre individuos que son consumidores finales a través, por ejemplo, de ofertas de clasificados en línea.

En adición a las modalidades previas, las cuales se determinan en razón de los actores comerciales involucrados, empiezan a consolidarse dos variantes del comercio electrónico que consideramos relevantes para el presente estudio.

- Comercio electrónico social¹¹⁹

Ante la diseminación del uso de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. se configura el concepto del comercio social como el conjunto de transacciones de comercio electrónico que involucran el uso de medios de comunicación social, y medios de comunicación en línea que se apoyan en la interacción social y las contribuciones del usuario para la compraventa de bienes y servicios en línea.

Se considera que el primer antecedente de este tipo de transacción fue en el 2005, cuando Yahoo pone a disposición de los internautas herramientas colaborativas de compra en línea, como por listas de preferencias editables compartidas por varios usuarios, un sistema de calificación de satisfacción de consumidores para productos o servicios adquiridos, así como otros contenidos compartidos generados por los usuarios.¹²⁰

Esta emergente modalidad se caracteriza por su enfoque en el usuario para la construcción de modelos de negocio, siendo que a través de las redes

¹¹⁸ Cliente a cliente.

¹¹⁹ Jain, Vipul, The impact of social Commerce on Consumer Behavior: with Special Reference to F-Commerce, 2014, disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2403898, p. 4. Fecha de consulta el 15 de abril de 2021.

¹²⁰ Idem.

sociales la interacción con el cliente es inmediata y directa. Para el funcionamiento del comercio social es necesario fusionar las redes sociales con los métodos de compra en línea, la unión de los elementos anteriores genera confianza en los consumidores que pueden decidir sobre un producto o servicio con base a las publicaciones que se comparten sobre este, los comentarios o los “likes”¹²¹ que recibe.¹²²

- Comercio móvil

Una ligera variante de todas las clasificaciones previas, es el comercio móvil o *m-commerce* caracterizado por las operaciones que comercio electrónico que se realizan a través de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o tabletas. Si bien la principal característica de este es la accesibilidad de la interfaz, se considera que la modalidad de presentación de los productos o servicios, el procesamiento de las operaciones de comercio electrónico y la interacción con el usuario se modifican sustancialmente. Por ejemplo, el comercio electrónico en esta vertiente puede hacer uso de funciones como la geolocalización para contextualizar la oferta de bienes y servicio, marcando diferencias importantes.¹²³

Así, en el 2019, las estimaciones apuntaban a que aproximadamente 5.112 billones de personas son propietarios de teléfonos inteligentes lo que equivale a que la penetración de este medio de comunicación es de un 67% de la población mundial, de estos 3.256 billones usan redes sociales equivalentes al 42% de penetración. Lo anterior implica que la

¹²¹ Herramienta habilitada en varias redes sociales para permitir a los usuarios manifestar su aprobación respecto de contenidos o mensajes compartidos a través de estas. Véase: *The Future of Customer Engagement and Experience, The power of like on social media: friend or foe?*, disponible en <https://www.the-future-of-commerce.com/2019/10/07/the-power-of-likes-on-social-media/> . Fecha de consulta el 20 de abril de 2020.

¹²² Oropeza, Doris, *op.cit.*, p. 14.

¹²³ Kouroun Thanassis, Pano E. y Giaglis, George M., “Introduction to the Special Issue Mobile Commerce: The Past, Present, and Future of Mobile Commerce Research”, *International Journal of Electronic Commerce*, Estados Unidos de América, vol. 16, núm. 4, 2012, p. 5.

comercialización de productos o servicios por este medio representa posibilidades importantes para todo el sector económico.¹²⁴

De esta forma, en todas sus modalidades, el comercio electrónico implica peculiaridades que lo separan del comercio tradicional, aunque pueda pensarse que el único cambio reside en los medios usados para las transacciones económicas. Por este medio, se vencen las limitaciones físicas de adquirir bienes o servicios en establecimientos fijos, siendo que el comercio electrónico tiene alcance mundial y permite que la actividad comercial se mantenga las veinticuatro horas del día.¹²⁵

Por otro lado, si bien la interfaz electrónica impide que los consumidores entren en contacto con los productos o servicios como lo harían en una tienda común, se ofrecen otras opciones como el acceso a un gran número de opciones, reseñas de otros compradores, recomendaciones prediseñadas, entre otras. Además, otra importante diferencia en los esquemas de negocio basados en comercio electrónico es que las necesidades de contratar personal se modifican para concentrarse, siendo posible erigir una empresa con un equipo pequeño pero especializado.¹²⁶

En conclusión, el desarrollo del comercio electrónico implica que los procesos económicos pueden llevarse a cabo parcial o totalmente a través de internet, permitiendo que las organizaciones de todo tiempo puedan gestionar sus operaciones a través de un medio de acceso eficaz y de bajo costo. De esta forma, el comercio electrónico como se concibe actualmente es asimilado por las empresas en toda su operación: desde el desarrollo del producto, la cadena de suministro, la producción y el servicio al cliente.¹²⁷

¹²⁴ Datareportal, Digital 2019: Global Digital Overview, 2019, disponible en <https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview>. Fecha de consulta consultado el 16 de abril de 2021.

¹²⁵ Calderón Medina, David, *El comercio electrónico, una perspectiva tributaria mexicana*, México, Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), 2010, pp. 7-8.

¹²⁶ Idem.

¹²⁷ Luiz Albertin, Alberto, "O comércio eletrônico evolui e consolida-se no mercado brasileiro", *Revista de Administração de Empresas*, Brasil, 2000, pp. 95-96.

De manera particular, las modalidades de comercio electrónico que implican el uso de redes sociales y por consiguiente, dispositivos móviles usualmente, serán de interés en el presente análisis en el que se estudiará cómo es que las marcas son empleadas en estos medios y eventualmente, como su uso no autorizado puede ser enfrentado.

1.3. Redes sociales y la promoción de marcas dentro de estas

Habiéndose planteado los conceptos respectivos a las marcas y el surgimiento del comercio en internet, corresponde enfocarnos ahora al ámbito particular en que se centra el presente trabajo; es decir, al concepto de redes sociales.

Como se comentó previamente, una de las últimas evoluciones del comercio electrónico permite la comercialización de bienes y servicios a través de las redes sociales, las cuales representan una plataforma tecnológica ideal para la penetración de mercado, favoreciendo el acceso a un gran número de usuarios agrupados por sus intereses comunes.¹²⁸

Esto impulsaría también una nueva corriente en el marketing digital, conocido como buzz marketing, guerrilla marketing o simplemente social media marketing. Las estrategias en este se modifican completamente siendo que la plataforma permite no solo que los comerciantes difundan sus mensajes masivamente, sino que los mismos usuarios empleen estrategias de mercadeo de “boca a boca” a un nivel incalculable.¹²⁹

Así, las empresas se han movido hacia donde están los clientes y han reaprendido con ellos el proceso no solo de comercialización sino de la socialización misma; en el entorno actual, los individuos no solo consumen, sino que crean contenido, inducen decisiones en otros, participan en la cadena de valor y colaboran en el desarrollo de la tecnología. Los consumidores ya no solo reciben información

¹²⁸ Pletikosa, Irena y Michahelles, Florian, “Online engagement factors on Facebook brand pages”, *Social Network Analysis and Mining*, vol. 3, núm. 4, p. 785.

¹²⁹ Idem.

y adquieren productos o servicios, sino que son parte del proceso de reproducir el mensaje comercial y promoverlo.¹³⁰

En el pasado, la comunicación empresarial tradicional transitaba por una única vía; las empresas emitían sus mensajes y los consumidores los recibían. Ahora en cambio, las redes sociales disponen una plataforma en la que los consumidores comparten sus experiencias y opiniones respecto de los productos o servicios que consumen con otros, estableciendo el concepto de “viralidad” del mensaje e implicando por consiguiente que los mensajes comerciales más valiosos son aquellos que alcanzan a más personas.¹³¹

De tal forma, procederemos con el análisis del concepto de redes sociales atendiendo a sus antecedentes inmediatos, características y clasificación general para discutir cómo se presentan las marcas en este medio, comentando de manera sucinta la problemática jurídica que a detalle se estudiará en el segundo capítulo.

1.3.1. Concepto de redes sociales

El concepto de red social, de manera literal pertenece a la teoría sociológica y es usado para referir a la serie de vínculos formados entre un conjunto definido de actores sociales; es decir, refiere a la red que estos conforman y que permite formular interpretaciones de la conducta social en base al comportamiento de los integrantes de la muestra analizada.¹³²

Hecha esta acotación, vale la pena aclarar que cuando se haga uso del término redes sociales se referirá a las redes sociales digitales que por sus características corresponden al objeto de estudio del presente trabajo. Sin embargo,

¹³⁰ Campos Freire, Francisco, “Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de comunicación tradicionales”, *Revista Latina de Comunicación Social*, vol. 11, núm. 63, 2008, p. 277.

¹³¹ Dieguez Higueros, Jorge Alberto y Gentilin, Mariano, “Aspectos estratégicos para la gestión de marca en contextos digitales”, *Palermo Business Review*, Argentina, núm. 14, 2016, p. 18.

¹³² Requena Santos, Félix, “El concepto de red social”, *REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, España, núm. 48, 1989, p. 137.

las consideraciones sociológicas resultan interesantes en cuanto las interacciones en la red suelen seguir la suerte de aquellas que se dan en el mundo físico.¹³³

Se dice de manera sencilla que las redes sociales son, tal y como se deduce de su nombre, el uso de redes para la interacción social. El elemento social del concepto se manifiesta en las acciones de colaboración, información, comunicación e intercambio de contenidos que se realizan, mientras que el requisito tecnológico se comprende por el medio a través del cual se dan estas actividades, a saber, el internet.¹³⁴

Otra conceptualización asume a las redes sociales como formas de interacción social, definidas como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Estas redes forman un sistema abierto y en construcción permanente, alimentándose de la participación de grupos de personas que comparten necesidades y problemáticas por lo que se organizan para potenciar sus recursos a través de internet.¹³⁵

De manera concreta podría decirse que las redes sociales virtuales son plataformas o portales web compuestos por usuarios con intereses comunes que se conectan a estas con el propósito de compartir información o difundir contenidos.¹³⁶

Vale la pena precisar que, al hablar de redes sociales, en términos técnicos se hace referencia a un sitio de red social construido a partir de aplicaciones desarrolladas para permitir la creación de una red social. En otras palabras, el sitio de red permite crear perfiles y conectar con otros usuarios, si las interacciones son

¹³³ Véase, González, Silvia, et. al., "Relaciones personales en la sociedad de las redes sociales virtuales", *Revista de Estudios Socioeducativos*, 2018, disponible en https://www.researchgate.net/publication/312040347_Relaciones_personales_en_la_sociedad_de_las_redes_sociales_virtuales. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

¹³⁴ Hurrle, Daniel y Postatny, Julia, *Social Media for Scientific Institutions*, Springer Gabler, Alemania, 2015, p. 6.

¹³⁵ Zamora, Marcelo, transcripción de la ponencia en las Jornadas sobre Gestión en Organizaciones del Tercer Sector en la Universidad Di Tella de Buenos Aires, Argentina, 2001, disponible en <http://www.maestrosdelweb.com/redessociales/>. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

¹³⁶ Véase nota al pie No. 88

exitosas entre contactos, la red social se construye; lo que implica que no son solo los desarrolladores quienes las crean, sino que los individuos son quienes consolidan el proceso.¹³⁷

Las redes sociales se fundan en el principio de comunidad abierta y no jerarquizada, en los que las personas se relacionan en virtud de un tema o actividad que les es común por medio de una plataforma web. Esto permite a los usuarios operar las siguientes actividades, popularmente conocidas como las 3C: contenido, construcción y colaboración.¹³⁸

Finalmente, se busca que las redes se constituyan como instrumentos de colaboración multiusuario, permitiendo modificar, valorar, descargar o vincular objetos presentes en la red.¹³⁹

Las investigaciones iniciales sobre las redes sociales las describieron equivalentemente como social networking services, social networking sites o social networking software,¹⁴⁰ por lo que en su estudio se les refiere indistintamente como SNS.¹⁴¹

Se considera que todas las redes de SNS comparten las siguientes características:¹⁴²

¹³⁷ Flores Guevara, Sandra, "Las mil y una oportunidades de las redes virtuales" en Flores Guevara, Sandra (coord.), *Redes sociales digitales: nuevas prácticas para la construcción cultural*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2014, pp. 23-25.

¹³⁸ Cascales Martínez, Antonia, "Las redes sociales en internet", Revista Electrónica de Tecnología Educativa, España, núm. 38, 2011, p. 3, disponible en https://www.researchgate.net/publication/322759779_Redес_sociales_en_internet. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

¹³⁹ *Ibidem*, p. 7.

¹⁴⁰ Servicios de redes sociales, sitios de redes sociales o software de redes sociales.

¹⁴¹ ScienceDirect, Social Networking Software, disponible en <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/social-networking-software>. Fecha de consulta el 20 de abril de 2020.

¹⁴² Medaglia, Rony, et. al., *Characteristics of Social Networking Services*, extracto de la Conferencia en Sistemas de Información, Universidad de Economía y Negocios de Atenas, 2009, disponible en https://www.researchgate.net/publication/221215678_Characteristics_Of_Social_Networking_Services. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

- Persistencia, las comunicaciones realizadas a través de estas redes son almacenadas para la posteridad, si bien es posible limitar el acceso a la información, el periodo de existencia de las manifestaciones hechas en la red tiende a ser permanentes.
- Capacidad de búsqueda, es posible localizar publicaciones o perfiles a través de las funciones de las SNS, es decir, su configuración permite ubicar contenidos específicos a través de las herramientas de búsqueda.
- Replicabilidad, las expresiones hechas a través de las SNS pueden ser copiadas de un lugar a otro, por lo que es prácticamente imposible distinguir la publicación original de su copia.
- Audiencias invisibles, no es posible determinar el alcance que tendrán las manifestaciones hechas a través de las SNS, siendo que una vez que estas se publican rastrear su alcance total es complicado.

De esta forma, las redes sociales en su sentido más amplio incluyen manifestaciones como el correo electrónico, cualquier plataforma que permita el intercambio de mensajes de texto entre usuarios, tableros de mensajes, juegos en línea que habiliten opciones para la interacción entre participantes, así como blogs diseñados para la publicación de contenidos por parte del autor con la posibilidad de que los lectores opinen sobre la información plasmada.¹⁴³

En la misma línea pero en sentido estricto, también se constituyen como redes sociales los sitios habilitados primordialmente para permitir la comunicación entre usuarios como las redes de citas o los sitios de redes sociales en su concepción más literal como Facebook y otros que permiten la creación de perfiles para el establecimiento de relaciones entre los usuarios. Así también se consideran las aplicaciones para los sitios de redes sociales que permiten trasladar las funcionalidades para su uso en dispositivos móviles.¹⁴⁴

¹⁴³ Manning, Jimmie, "Definition and Classes of Social Media", en Kerric, Harvey (edit.) *Enciclopedia of Social Media and Politics*, Sage, Estados Unidos de América, 2014, pp. 1158-1162.

¹⁴⁴ Idem.

Se considera que la primera red social conocida fue Six Degrees.com habilitada en 1997, la cual permitía crear perfiles y configurar listas de amigos, las cuales eran de acceso público para el resto de los usuarios, función que permitía continuar expandiendo la red. Pese a que este servicio fue pionero en su género y se publicitó ampliamente, fue cancelado en el 2000, sus creadores comentaron que el proyecto no fue exitoso ya que al momento de su creación el internet y las aplicaciones de redes no contaban con suficientes usuarios.¹⁴⁵

En 2002, sitios como Friendster y Fotolog adquirieron fama mientras empezaron a ganar usuarios como plataformas de “amigos online”, la misma línea sería seguida por servicios como MySpace, Hi5 o LinkedIn en 2003 y Facebook en 2004; todos los anteriores iniciaron como redes para permitir la comunicación en comunidades específicas y debido a su éxito se abrieron al uso público posteriormente.¹⁴⁶

Facebook inició como un proyecto que permitía a la comunidad universitaria de Harvard comunicarse, ante su éxito, la red se expandió para permitir la integración de otras universidades en Boston, posteriormente en los Estados Unidos y finalmente dio el salto internacional al permitir la suscripción de instituciones del Reino Unido.¹⁴⁷ En 2006 se permitió que cualquier persona con una dirección de correo electrónico se uniera¹⁴⁸ y para el 2012, Facebook, Inc. entró al mercado de valores con un valor de \$42.00 dólares por acción.¹⁴⁹

¹⁴⁵ Boyd, Danna M. y Ellison, Nicole B., “Social Network Sites: Definition, History and Scholarship”, *Journal of Computer-Mediated Communication*, núm. 13, 2008, p. 214.

¹⁴⁶ Ávalos Sandoval, Karla Priscilla, “Relaciones Sociales en Redes Sociales” en Flores Guevara, Sandra (coord.), *Redes sociales digitales: nuevas prácticas para la construcción cultural*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2014, p. 50.

¹⁴⁷ Phillips, Sarah, “A brief history of facebook”, *The Guardian*, disponible en <https://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia>. Fecha de consulta el 20 de abril de 2020

¹⁴⁸ Idem.

¹⁴⁹ Rushe, Dominic, “Facebook shares open at \$42 as it begins trading on Nasdaq”, *The Guardian*, disponible en <https://www.theguardian.com/technology/2012/may/18/facebook-nasdaq>. Fecha de consulta el 20 de abril de 2020.

Para 2019, Facebook contaba con 2.3 billones de usuarios, el equivalente al 30% de la población mundial, siendo formalmente la red social más usada, seguida por YouTube e Instagram. Este servicio es más popular en los usuarios 25 a 29 años, siendo el uso más diseminado en el público femenino.¹⁵⁰

Por su lado, Instagram fue lanzada en el 2010 y su crecimiento se vio motivado por su rápida asimilación para dispositivos móviles en el mismo año, en el que logró un millón de usuarios. La red tenía como propósito compartir fotografías tomadas por los usuarios, las cuales podían ser editadas gracias a las herramientas habilitadas y compartidas en el sitio, su nombre deriva de la unión de los términos Instant Camera y Telegram.¹⁵¹

La actualización que permitió la instalación de Instagram en dispositivos Android trajo consigo un aumento de millones de usuarios, por lo que en 2012 Facebook adquirió Instagram por un billón de dólares. Con la adquisición se buscó aumentar las funcionalidades de la red y permitir su conectividad con las funciones propias de Facebook.¹⁵²

Por su interfaz gráfica y gran nivel de penetración, el presente trabajo se enfocará en el uso de marcas en Facebook e Instagram, siendo los medios que por su configuración favorecen la presencia comercial de las marcas y la eventual comercialización de productos o servicios.

1.3.2. Presencia de las marcas en redes sociales

El desarrollo de las redes sociales ha cambiado sustancialmente la manera en que se concebía la comercialización de bienes y servicios en internet, siendo posible expandir las posibilidades de comunicación de los comerciantes a los consumidores

¹⁵⁰ Ortiz-Ospina, Esteban, "The rise of social media", Our World in Media, 2019, disponible en <https://ourworldindata.org/rise-of-social-media>. Fecha de consulta el 20 de abril de 2020.

¹⁵¹ New Audience Media, Brief History of Instagram, disponible en <https://newaudiencemedia.com.au/brief-history-of-instagram/>. Fecha de consulta el 20 de abril de 2020.

¹⁵² BBC NEWS, Facebook buys Instagram photo sharing network for \$1bn, disponible en <https://www.bbc.com/news/technology-17658264>. Fecha de consulta el 20 de abril de 2020.

y viceversa. Este cambio motiva al sector empresarial a replantear la manera en que la comunicación de marca es asumida, siendo que la vía tradicional emisor-receptor ha sido superada; es decir, los mensajes son contruidos y replicados por los usuarios.¹⁵³

Utilizar las redes sociales como parte de un modelo de negocio implica la posibilidad de reducir etapas de intermediación y estrategias de mercadeo ineficientes, el pago por grandes campañas publicitarias en radio y televisión se ven superadas por la posibilidad de que sean los mismos usuarios quienes recomiendan bienes y servicios en las redes, convirtiéndose en un sistema infinito de referencias comerciales.¹⁵⁴

Vale la pena decir que si bien el uso de redes sociales como parte de una estrategia de mercadeo representa una gran oportunidad, es una opción que no es viable para todos los casos. Es decir, para que el público meta reciba los mensajes de marca en redes sociales debe tener cierto grado de apertura o adaptación a la tecnología, lo que favorece el marketing digital en productos o servicios dirigidos a la población joven.¹⁵⁵

Por otro lado, la posibilidad de adquirir productos o servicios por medio de las redes sociales pone a disposición de los consumidores el uso de las herramientas propias de estos sistemas, como la relación de comentarios de otros usuarios, el número de likes o enlaces a otros artículos similares.¹⁵⁶

¹⁵³ Markos-Kujbus, Eva y Gáti, Mirkó, *Social Media's New Role in Marketing Communication and its opportunities in online strategy building*, transcripción de la ponencia en la Conferencia Europea de Comunicaciones, Turquía, 2012 disponible en https://www.researchgate.net/publication/270958563_Social_Media's_New_Role_in_Marketing_Communication_and_its_Opportunities_in_Online_Strategy_Building. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

¹⁵⁴ Qualman, Erik, *Socialnomics: how social media transforms the way we live and do business*, Canada, Wiley, 2009, pp. 2-5.

¹⁵⁵ Paquette, Holly, "Social Media as a Marketing Tool: A Literature Review", *Major Papers*, Creative Commons, núm. 2, 2013, disponible en https://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=tmd_major_papers. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

¹⁵⁶ Idem.

Entre otras, la publicidad y la comercialización a través de redes sociales se caracteriza por los siguientes factores:¹⁵⁷

- Comunidades virtuales de marca

Las redes sociales son suelo fértil para la creación de comunidades globales de consumidores unidos por su preferencia por determinadas marcas, estos grupos se caracterizan por su lealtad a determinada oferta comercial y por sus actividades de información, reseña y promoción hacia otros usuarios de la red.

- Monitoreo de conductas de consumo

A través de las reacciones de los usuarios de las redes sociales es posible conocer de manera efectiva y rápida la reacción de los consumidores hacia campañas publicitarias o nuevos lanzamientos de productos.

- Contenido creado por usuarios

En adición a lo anterior, es común que las comunidades de consumidores adeptos a determinada marca produzcan contenido en forma de reseñas de consumo, collages de imágenes incluyendo productos, videos, etcétera. Todos estos se constituyen como materiales publicitarios en los que los comerciantes no tienen injerencia directa y, sin embargo, se desempeñan a favor del consumo de sus productos o servicios.

- Mensajes virales

Las redes sociales favorecen la generación de mensajes virales relativos a determinada oferta comercial, los cuales pueden tener mayor penetración que muchas campañas publicitarias y sin costo alguno. Sin embargo, esta posibilidad implica también el riesgo de que si un producto no es bien recibido, el rechazo del público puede difundirse con la misma facilidad.

¹⁵⁷ Goshal, Moloy, "Social Media as an Effective Tool to Promote Business. An Empirical Study", *Global Journal of Management and Business Research: E marketing*, vol. 1, núm. 1, Estados Unidos de América, 2019, disponible en https://www.researchgate.net/publication/331344176_Social_Media_as_an_Effective_Tool_to_Promote_Business-An_Empirical_Study_Social_Media_as_an_Effective_Tool_to_Promote_Business-An_Empirical_Study. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

De esta forma, la posibilidad de anunciar productos y servicios en redes sociales así como de comercializarlos implica que las marcas son usadas en este entorno para la identificación de la oferta comercial. De esta forma, es necesario analizar no solamente las oportunidades que esto implica sino los riesgos que se derivan del uso de las marcas en redes sociales.

Por ejemplo, se ha confirmado que en el nuevo entorno digital muchos consumidores prefieren acercarse a los perfiles de los actores comerciales en redes sociales, en lugar de usar otros medios de contacto tradicionales como sitios web oficiales o servicios de atención telefónica. Se estima que el 34.5% de los consumidores prefieren acceder a servicios al cliente por medio de redes sociales, mientras que el 24.7% prefieren chats en línea, 19.4% correo electrónico y el 16.1% atención telefónica sin costo.¹⁵⁸

Las marcas al incursionar en perfiles sociales oficiales en las diversas redes sociales existentes ahora corren el riesgo de que exista cuentas no oficiales que ofrezcan productos no originales o apócrifos o inclusive se realicen actos de usurpación¹⁵⁹ por medio de los cuales se engaña al consumidor quien no puede garantizar la autenticidad del producto adquirido. En lo que respecta a las conductas que constituirían piratería existen diversos estudios que los analizan a fondo ¹⁶⁰¹⁶¹

¹⁵⁸ Mangles, Carolanne, “The rise of social media customer care”, *Smart Insights*, 2017, disponible en <https://www.smartinsights.com/customer-relationship-management/customer-service-and-support/rise-social-media-customer-care/>. Fecha de consulta el 20 de abril de 2020.

¹⁵⁹ Se entiende por usurpación de marca la situación en la que una empresa o persona registra una marca que protege un producto, servicio o nombre comercial de otra empresa, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Resumen del Estudio sobre la Usurpación de marcas: El caso de Chile Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), Decimocuarta sesión, 2014, disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_14/cdip_14_inf_3.docx#:~:text=En%20los%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os%20los,nombre%20comercial%20de%20otra%20empresa.. Fecha de consulta el 12 de abril 2023.

¹⁶⁰ Véase: Vélez Salas, Doria del Mar, *et al*, “Piratería en México: Diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales”, American Chamber Mexico-Observatorio Nacional Mexico, 2020. Fecha de consulta el 12 de abril 2023.

¹⁶¹ Bernabeo S., Gregory, “Defending your trademarks in the social media world”, *Bloomberg Law Reports*, Technology Law, Vol. 2, No. 16, 2010, disponible en https://www.saul.com/sites/default/files/1047_PDF_2734.pdf. Fecha de consulta el 15 de abril de 2020.

A diferencia del uso no autorizado de marcas en internet, donde ya existen diversos mecanismos de defensa establecidos por legislaciones locales e internacionales (en particular, La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio)¹⁶², la usurpación en redes sociales no cuenta con lineamientos claros de acción.

Más aun, el uso no autorizado de marcas en el entorno de las redes sociales puede ser de naturaleza comercial o no serlo; por ejemplo, no existe ningún filtro oficial que impida a un individuo común usurpar un nombre de usuario que lo identifique con una marca y emitir mensajes contrarios a las intenciones comerciales de la empresa. O bien, en el sentido de uso no autorizado estricto, dicho medio puede usarse para sugerir el acceso a sitios en los que se comercialicen productos falsificados.

De esta forma y habiendo expuesto los conceptos necesarios para el análisis de la tónica del presente trabajo, continuaremos en el próximo capítulo a exponer como la problemática del uso no autorizado de marcas en internet tiene verificativo en la realidad virtual.

Inicialmente, se explorará como la ciberocupación de nombres de dominio ha servido como vía para la venta de artículos apócrifos constituyendo la forma más común en que las marcas son violadas en línea, refiriendo brevemente a las vías de resolución de controversias disponibles para dicho escenario.

Posteriormente y de forma sucinta se discutirá como algunas plataformas de comercio electrónico gestionan avisos de uso no autorizado de marcas a fin de dar entrada al análisis de esta problemática en el entorno concreto de las redes sociales.

Habiendo acotado el ámbito de estudio, se analizará cómo es que los actores comerciales hacen uso de las redes sociales para promocionar productos y servicios

¹⁶² Véase: World Intellectual Property Organization (WIPO), Trademarks and the Internet, 2010, disponible en https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=140906. Fecha de consulta 15 de abril de 2020.

a través de sus marcas y en consecuencia, como es que el uso no autorizado de estas suele suscitarse. Finalmente, se considerará lo establecido en las políticas internas de las redes sociales sobre esta problemática, en particular a lo que respecta a Instagram y Facebook.



Capítulo 2

Marcas y su uso no autorizado en redes sociales

Capítulo 2. Marcas y su uso no autorizado en redes sociales

Como se comentó en el capítulo anterior, el uso del internet en el comercio de bienes y servicios representó grandes oportunidades al eliminar barreras geográficas y de tiempo, así como al suprimir la necesidad de algunos intermediarios en el proceso comercial, reduciendo la duración y los costos en la operación. De tal forma, las empresas han modificado sus estrategias de mercadeo para incluir la posibilidad de comercialización a través de medios electrónicos, cambio que ha sido asimilado a tal escala que se considera que uno de tres consumidores realiza sus compras a través de dispositivos móviles.¹⁶³

Sin embargo, los avances tecnológicos vienen acompañados por riesgos como la comercialización de productos falsificados, los cuales pueden ir desde bolsos y zapatos hasta productos farmacéuticos. Lo anterior implica que la comercialización de productos apócrifos en internet no solo afecta la actividad económica de los comerciantes sino el bienestar de los consumidores.

Por ejemplo, el mercado farmacéutico permite dar perspectiva a la gravedad de esta problemática, en cuanto el anonimato de las compras en línea permite no solo la venta de sustancias controladas sino también la adquisición de dosis ilimitadas sin que se requiera mostrar una receta médica. Para enfrentar esta situación, en 2014 la Unión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución 699/2014 estableciendo la obligación de incorporar un logo en las farmacias en línea así como un conjunto de requisitos técnicos para garantizar la autenticidad de los productos.¹⁶⁴

Así pues, la puesta a disposición de falsificaciones en el mercado en línea implica el uso no autorizado de marcas, las cuales sirven como un medio para

¹⁶³ IPEG, Tackling The Scourge Of Counterfeit Products Online, disponible en <https://www.ipeg.com/tackling-the-scourge-of-counterfeit-products-online/>. Fecha de consulta el 27 de abril de 2020.

¹⁶⁴ Gobierno de España, Estudio sobre el consumo de productos falsificados, 2014, p. 42, disponible en <http://asgeco.org/consumeoriginal/docs/estudio.pdf>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

asegurar al consumidor que el producto que adquiere o el servicio que contrata se encuentra respaldado por el prestigio de determinada marca comercial. Lo anterior, perjudica no solo las ganancias sino la reputación empresarial en su conjunto.

Más aun, las repercusiones de la comercialización de bienes falsificados y el uso no autorizado de marcas en internet tiene implicaciones a nivel social, por ejemplo al poner la salud pública en riesgo, afectando fuentes de trabajo legales, privando a los Estados de recaudación fiscal al eludirse vías comerciales regulares y generando una carga a la administración pública encargada de combatir estas conductas.¹⁶⁵

De acuerdo con un estudio realizado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) para 2019 el 3.3% del comercio mundial consistía en productos falsificados.¹⁶⁶ Este estudio señala que las cifras no corresponden exclusivamente a la comercialización de productos a través de internet; sin embargo, las consideramos relevantes ya que las vías de adquisición de los artículos son popularmente anunciadas en línea.

El estudio señala que la mayor parte de los bienes falsificados consisten en ropa y zapatos, seguidos por artículos de cuero, equipo eléctrico y relojes. Los fabricantes de los productos apócrifos se encuentran regularmente en Asia y en el Medio Oriente mientras que, los países más afectados por estas conductas son los Estados Unidos de América, seguidos por Francia, Italia y Suiza.¹⁶⁷

Ahora bien y en lo que toca a la comercialización de bienes falsos por internet en específico, el Global Brand Counterfeit Report de 2018-2020 estima que para este último año las pérdidas derivadas de la compraventa de bienes fraudulentos ascenderán a 323 billones de dólares. El impacto se ha resentido en mayor medida

¹⁶⁵ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Mercancía falsificada: ¿una ganga o un error que se paga caro?, disponible en <https://www.unodc.org/toc/es/crimes/counterfeit-goods.html>. Fecha de consulta el 27 de abril de 2020.

¹⁶⁶ OECD/EUIPO, "Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods", *Illicit Trade*, OECD Publishing, París, 2019, pp. 11-12.

¹⁶⁷ Idem.

por el mercado de las marcas de lujo, las cuales han perdido hasta 30.3 billones de dólares por la venta de productos falsificados.¹⁶⁸

De esta forma, a continuación, se analizará las principales vías en las que el uso no autorizado de marcas se da en internet, de manera general a través de sitios web falsos y por medio de venta en plataformas de comercio electrónico, para pasar al análisis concreto de la problemática en redes sociales.

2.1. El uso no autorizado de marcas en el entorno digital

Así pues, al inicio de la comercialización de bienes y servicios de internet las empresas comenzaron a implementar sus propios sitios web, a través de las cuales los consumidores podían acceder a información sobre la oferta comercial de las empresas y concretar procesos de compra.

Sin embargo, ante el desarrollo del sistema de nombres de dominio y el modelo de gobernanza en internet que limita la imposición de legislaciones locales,¹⁶⁹ fue posible que cualquiera pudiese acceder al registro de un nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada, motivando la confusión en los consumidores quienes acceden a sitios web que suponen verdaderos.

Por otro lado, el surgimiento de tiendas en línea y plataformas de comercio electrónico que permiten a particulares ofrecer productos y servicios sin la previa obtención de autorizaciones por parte de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o permisos de las autoridades, plantea una segunda problemática.

Ambas problemáticas manifiestan ejemplos de la tensión entre el principio territorial en materia de marcas y la tendencia internacional en el uso de las tecnologías, sin embargo, en ambos escenarios existe un panorama más claro

¹⁶⁸ Research and Markets, Global Brand Counterfeiting Report, 2018, disponible en <https://www.researchandmarkets.com/reports/4438394/global-brand-counterfeiting-report-2018>. Fecha de consulta el 27 de abril de 2020.

¹⁶⁹ Véase, Leaffer, Marshall, "Domain names, globalization, and internet governance", Indiana journal of global legal studies, vol. 6, núm. 1, art. 15, 1998, disponible en <https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1146&context=ijgls>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

sobre posibles herramientas para la resolución de controversias, lo que no pasa en el entorno de las redes sociales.

El análisis de las estrategias implementadas para abordar el uso no autorizado de marcas en el caso de ciberocupación o la venta de productos apócrifos en plataformas de comercio electrónico, permitirán comparar las opciones disponibles en el caso de redes sociales así como aproximarse a posibles oportunidades para afrontar la problemática en este entorno.

2.1.1. Uso no autorizado de marcas en nombres de dominio

De manera amplia, puede decirse que un nombre de dominio es el nombre que los usuarios de internet registran a fin de identificar sus sitios web o los de sus empresas, por lo que esta elección toma gran relevancia comercial.¹⁷⁰ Específicamente, el nombre de dominio es una dirección alfanumérica única que permite localizar una computadora en una red pública con una dirección numérica también única (dirección IP), lo anterior es posible a través de DNS o *Domain Names System* que traduce las direcciones IP en nombres de dominio, para facilitar la búsqueda de recursos en internet.¹⁷¹

Una vez conectado a internet, cada dispositivo electrónico se identifica por un número único conocida como dirección IP, sin embargo, a fin de hacer su identificación más sencilla los números fueron remplazados por caracteres o letras que conforman los nombres de dominio.¹⁷²

¹⁷⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con los nombres de dominio de Internet, disponible en https://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/domain_names.htm. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

¹⁷¹ Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), Guía para principiantes para nombres de dominio, disponible en <https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-es.pdf>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

¹⁷² International Chamber of Commerce (ICC), Domain names and the new generic top-level domains, 2014 disponible en <https://2go.iccwbo.org/domain-names-and-new-generic-top-level-domains.html>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

Lo anterior permite a los usuarios escribir una dirección como www.infotec.mx en lugar del número equivalente, el conjunto de nombres de dominio conforma el Sistema de Nombres de Dominio o DNS por sus siglas en inglés. Cada nombre de dominio es seguido por un dominio de nivel superior (TLD, por su siglas en inglés) también conocidas como extensiones, compuestas por los vocablos que siguen al “.” localizado al final del nombre de dominio.¹⁷³

Los dominios de nivel superior se dividen en dos categorías, inicialmente los TLD genéricos o gTLD, los cuales se caracterizan por identificar al titular del nombre de dominio en razón a las actividades que realiza. Estos pueden ser de acceso libre o restringidos, siendo los primeros los que no cuentan con ninguna otra limitación más que el respeto a la conformación técnica de contener más de dos y menos de sesenta y cuatro caracteres (letras latino, números o algunos signos).¹⁷⁴ Algunos ejemplos pueden ser los siguientes:

- “.com”, es el más popular y es generalmente usado para denotar actividades comerciales con ánimo de lucro, existen más de 100 millones de registros para este tipo de dominios.¹⁷⁵
- “.net”, proviene del término “*network*”¹⁷⁶ y es usado regularmente para empresas de la industria de la tecnología de redes, se estima que existen cerca de 13.4 millones de registros.¹⁷⁷
- “.org”, es usado para identificar a organizaciones sin ánimo de lucro y es administrado por el Registro de Interés Público parte de ISOC (Internet

¹⁷³ Idem.

¹⁷⁴ Agustino y Guilayn, Albert, “Introducción al régimen jurídico de los nombres de dominio” en Peguera Poch, Miquel (coord.), *Derecho y nuevas tecnologías*, Barcelona, UOC, 2005, pp. 346-347.

¹⁷⁵ ICANN WIKI, .com, disponible en <https://es.icannwiki.org/.com> . Fecha de consulta el 10 de junio de 2021.

¹⁷⁶ Red.

¹⁷⁷ Verisign, ¿Qué significa .net?, disponible en https://www.verisign.com/es_LA/domain-names/net-domain-names/what-does-net-mean/index.xhtml. Fecha de consulta el 10 de junio de 2021.

Society). Se estima que en 2013 este dominio superó los 10 millones de registros.¹⁷⁸

Por otro lado, existen también los nombres de dominio de nivel superior genéricos que se encuentran restringidos, es decir, que exigen la acreditación de determinadas condiciones para su registro.¹⁷⁹ Como ejemplo se citan los siguientes:¹⁸⁰

- “.edu”, fue diseñado para instituciones educativas; sin embargo, ante su expansión su uso se ha restringido a la identificación de centros universitarios que ofrezcan programas de cuatro años o más.
- “.gov”, es un dominio reservado para las entidades que forman parte de la administración pública de los Estados Unidos de América.
- “.int”, se reserva para organizaciones derivadas de la suscripción de un tratado internacional o programas oficiales de estas, para el registro se requiere acreditar el interés en el dominio y demás requisitos formales. Es administrado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.¹⁸¹

Ahora bien, la segunda gran división corresponde a los dominios de nivel superior geográficos o ccTLD,¹⁸² los cuales son usado y reservados para países o territorios dependientes de estos. Los ccTLD se expresan en códigos de dos letras que refieren al nombre del país que identifican aunque existen excepciones a la

¹⁷⁸ ICANN WIKI, .org, disponible en <https://es.icannwiki.org/org> . Fecha de consulta el 10 de junio de 2021

¹⁷⁹ Agustinoy Guilayn, Albert, *op. cit.*, p. 348.

¹⁸⁰ Idem.

¹⁸¹ International Telecommunications Union (ITU), Procedures for registration within the domain ".int", 2005, disponible en https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.910-200512-!!!PDF-E&type=items. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

¹⁸² Country code top level domain.

reglas,¹⁸³ el uso de estos varía en cada país, siendo opción de los registrantes optar por un gTLD o un ccTLD.¹⁸⁴

La importancia de los nombres de dominio que identifican países es su poder para representar la relación o el interés con una nación o territorio en específico. Es decir, pueden ser usados como un factor de identificación para una jurisdicción en el ciberespacio, permitiéndole distinguir su participación constituyéndose como un elemento simbólico con implicaciones no solo técnicas, sino también económicas y políticas.¹⁸⁵

El proceso de registro de los nombres de dominio involucra a múltiples actores, incluyendo organizaciones y empresas que en conjunto coordinan el proceso de suministro, asistencia y registro de nombres de dominio. De manera directa, los usuarios adquieren el registro de los nombres de dominio por medio de un acuerdo económico suscrito con empresas conocidas como registradoras. Los términos de uso del nombre de dominio se rigen por el acuerdo suscrito con estas empresas las cuales, a su vez, tienen pactos con la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés) y otros entes para ofrecer este servicio.¹⁸⁶

De tal forma, los registradores son entidades dedicadas a la comercialización de los nombres de dominio, previa acreditación de ICANN y certificación de los operados de registros, debiendo seguir los términos establecidos en el Acuerdo de Acreditación de Registradores. El registro de un nombre de dominio también puede contratarse con un revendedor quienes a su vez suscriben una relación contractual

¹⁸³ Véase, International Organization for Standardization, ISO 3166: The International Standard for country codes and codes for their subdivisions, disponible en <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

¹⁸⁴ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Evolution on the management of country code top level domain names (ccTLDs), 2006, p. 4, disponible en <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/37730629.pdf>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

¹⁸⁵ Idem.

¹⁸⁶ ICANN, Industria de Nombres de Dominio, disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/domain-name-industry-2018-09-12-es>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

con los registradores para la realización de sus actividades, debido someterse a los acuerdos suscritos ya que el registrador continúa siendo responsable de los nombres de dominio subcontratados por medio de un revendedor.¹⁸⁷

En el proceso de acreditación de los registradores ante ICANN involucra la aceptación de responsabilidades entre las que se encuentran la actualización de datos en la base de datos WHOIS (sistema que guarda registro de los responsables respecto de los nombres de dominio),¹⁸⁸ asegurar la seguridad de los datos de los titulares de los nombres de dominios registrados y cumplir con demás condiciones establecidas en el Acuerdo de Acreditación de Registradores.¹⁸⁹

De tal forma, ICANN se constituyó como una asociación sin ánimo de lucro parte del ecosistema de internet, teniendo como función la supervisión de los identificadores únicos que se conectan a la red a fin de permitir la coexistencia de ordenadores y otros dispositivos en la red. El papel de la institución es eminentemente administrativo, siendo que no gestiona todo el sistema por su cuenta, pero permite su coordinación y documentación.¹⁹⁰

En esta línea, ICANN y otros actores como los registradores se constituyen como participantes del ecosistema virtual, careciendo de facultades coercitivas para resolver controversias. La institución pretende garantizar la seguridad y la interoperabilidad en internet a través de políticas que permiten el funcionamiento del sistema de nombres de dominio.¹⁹¹

¹⁸⁷ ICANN, Proceso de registración de un nombre de dominio, disponible en <https://whois.icann.org/es/proceso-de-registraci%C3%B3n-de-un-nombre-de-dominio>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

¹⁸⁸ Véase, ICANN, WHOIS High Level Technical Brief, 2018, disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/ra-agreement-2009-05-21-es>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

¹⁸⁹ ICANN, Acuerdo de Acreditación de Registradores, disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/ra-agreement-2009-05-21-es>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

¹⁹⁰ ICANN, ¿Qué hace ICANN?, disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/what-2012-02-25-es>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

¹⁹¹ ICANN, What ICANN does and doesn't do, disponible en <https://www.icann.org/en/system/files/files/what-icann-does-22jun12-en.pdf>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

Como se mencionó previamente, la estructura descentralizada de internet y su carácter internacional, implica que no existe autoridad o institución que le gobierne en el sentido tradicional. Todos los interesados participan y desempeñan sus roles sin imponer posturas, esto implica que ante una controversia respecto a la colisión entre un derecho de marca y un nombre de dominio no existen medios tradicionales de impugnación como se prevén en el ámbito de la propiedad intelectual en el mundo físico.¹⁹²

Más aun, la apertura del sistema de nombres de dominio y su naturaleza comercial implica que cualquier particular o empresa pueda acceder al registro sin otro límite más que el pago de las tarifas correspondientes y la disponibilidad de la denominación. Cualquier conflicto que surja debido al registro indebido de un nombre de dominio que incluya una marca comercial, deberá abordarse posterior al mismo acto de registro.

A saber, establecer un mecanismo de control o un examen previo que impida o cuestione el registro de nombres de dominio so pretexto de proteger derechos de propiedad intelectual, atentaría contra los principios que fundan a internet y la arquitectura del sistema de nombres de dominio. Más aún, se ha considerado que esto limitaría la actividad comercial de registro y podría establecerse como un obstáculo para el libre ejercicio de la libertad de expresión.¹⁹³

Otro factor a considerar en esta problemática es la naturaleza jurídica del nombre de dominio, la cual no se asimila de manera exacta con ninguna figura reconocida, por lo que tanto los alcances de su protección y como su interacción con el derecho de marca son imprecisos.

Existen diversas perspectivas respecto a la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, las cuales parten tanto de sus características particulares

¹⁹² Krugger, Lennard, Internet governance and the domain name system: issues for congress, 2016, disponible en <https://fas.org/sgp/crs/misc/R42351.pdf>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

¹⁹³ Véase Lipton Jacqueline, Internet domain names, trademarks and free speech, Elgar, Cheltenham, 2010.

como del acto de registro que motiva su creación. De acuerdo con la doctrina, existen tres grandes teorías, las cuales se discuten a continuación.

1) Tesis del bien autónomo

La tesis del bien autónomo es una corriente proveniente la doctrina norteamericana que supone que los nombres de dominio son bienes inmateriales de contenido patrimonial, al ser posible transferirlos, gravarlos y embargarlos. Más aún, se considera que la existencia de un mercado activo para la compraventa de los nombres de dominio implica su inmediata cuantificación monetaria, de lo que resulta su carácter de bienes en sí mismos, caracterizados por su contenido patrimonial e inmaterialidad.¹⁹⁴

2) Tesis del contrato de prestación de servicios

Una segunda teoría considera a los nombres de dominio como el objeto de un contrato de prestación de servicios entre el registrante y la empresa registradora, en esta perspectiva estos no serían ni bienes ni derechos en relación de un bien, sino que, únicamente referirían a los efectos de un acto jurídico (a saber, el contrato de prestación de servicios). Quienes aceptan esta teoría consideran que las supuestas compraventas de nombres de dominio indicadas por los defensores de la primera corriente serían, en realidad, cesiones o transmisiones de activos legales.¹⁹⁵

Dentro de la misma corriente, se encuentran acepciones que consideran que el contrato del cual se derivan los derechos respecto del nombre de dominio es típicamente un contrato de adhesión. En este supuesto, el registrante acepta una serie de cláusulas adhiriéndose a un contrato de naturaleza bilateral e innominada, al versar respecto de un objeto inmaterial sobre el cual se constituirían derechos reales de posesión.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Morales Andrade, Marcos, "Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el derecho chileno", *Revista Chilena de Derecho Informático*, núm. 5, 2004, p. 73, disponible en <https://derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/view/10743/10996> . Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

¹⁹⁵ *Ibidem*, pp. 73-74.

¹⁹⁶ Iriarte Ahon, Erick Américo, En el nombre del dominio: Naturaleza jurídica de los nombres de dominio, pp. 57-58 disponible en <http://alfa->

3) Tesis de los signos distintivos

La tercera tesis supone que los nombres de dominio podrían ser asimilados como un tipo de signo distintivo, al considerar que las funciones de estos son similares a las de otros signos de esta naturaleza. En esta perspectiva, el nombre de dominio no solo serviría como una construcción alfanumérica que permite localizar un recurso específico en internet, sino que representa en la red a una empresa específica, así como a sus productos o servicios.¹⁹⁷

De manera adicional, podemos referir otras hipótesis que determinan la naturaleza de los nombres de dominio desde otras figuras jurídicas:

- Derecho personal

También se ha analizado la naturaleza de los nombres de dominio en relación con el vínculo que existe entre estos y su titular, la corriente que nos concierne en este punto considera a los nombres de dominio como bienes inmateriales que se incorporan al patrimonio de la persona, estando vinculados exclusivamente al registrante desde el momento de su registro hasta su vencimiento o transmisión.

Esta teoría también parte de la exclusión de los nombres de dominio como derechos reales o intelectuales; es decir, se considera que estos no pueden ser equiparados a los derechos que se crean respecto de bienes materiales al carecer de dimensión física, tampoco siendo posible asimilarlos como bienes intelectuales al no existir creación intelectual en el registro de un nombre de dominio. Así y, por exclusión, se ha considerado que los nombres de dominio habrían de ser considerados como derechos personales constituidos respecto de bienes inmateriales.¹⁹⁸

- Reservas de Derecho al Uso Exclusivo

redi.org/sites/default/files/articles/files/iriarte_1.pdf. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

¹⁹⁷ Idem.

¹⁹⁸ Castillo Loredo, Cinthia Dinorah, "Los nombres de dominio y su naturaleza jurídica", Asesores en soluciones, mayo-Junio 2017, disponible en <http://asesoresensoluciones.com/index.php/los-nombres-de-dominio-y-su-naturaleza-juridica>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

La *Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX* señala que los procedimientos que podrán iniciarse conforme a dicha política incluyen controversias respecto de nombres de dominio que se consideren idénticos o semejantes en grado de confusión a una reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos.¹⁹⁹ Lo anterior ha derivado en la hipótesis de que, como sucede con signos distintivos como las marcas, los nombres de dominio podrían ser asimilados de acuerdo con la naturaleza sui generis de las Reservas de Derecho al Uso Exclusivo (una figura jurídica nacional).

En esta línea, se ha asumido que los nombres de dominio se asemejarían a las Reservas de Derecho respecto de difusiones periódicas vía red de cómputo, en cuanto aun y cuando los dominios no constituyen reservas en sí mismas si podrían constituir títulos de difusiones periódicas comunicadas por medio de redes de cómputo y por tanto, ser objeto de protección bajo esta figura. Sin embargo, el Instituto Nacional del Derecho de Autor ha señalado que los nombres de dominio no son objeto de registro bajo este esquema al considerar que su naturaleza y el alcance de su protección son ajenas a estas.²⁰⁰

- Derecho de propiedad respecto de un bien mueble

Finalmente, existe la corriente que considera que los nombres de dominio habrían de asumirse como un derecho de propiedad liso y llano constituido respecto de un nombre.²⁰¹ Esta perspectiva partiría de las consideraciones

¹⁹⁹ REGISTRY.MX, *Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP)*, disponible en https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_second.jsf. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²⁰⁰ Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), *Resolución De Recurso Administrativo De Revisión, 206/98.423/110 "2016"*, INDAUTOR/159/2016, disponible en <https://indautor.gob.mx/documentos/informacion-oficial/resoluciones-de-recursos-de-revision/4toTrim2016/110.2016.pdf>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²⁰¹ Castillo Loredo, Cinthia Dinorah, op. Cit., disponible en <http://asesoresensoluciones.com/index.php/los-nombres-de-dominio-y-su-naturaleza-juridica>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

hechas por el Código Civil Federal en lo que respecta a la clasificación de los bienes, indicando el artículo 747 que se considerarán bienes aquellos que sean objeto de apropiación y se encuentren dentro del comercio, supuesto que tiene verificativo en el caso de los nombres de dominio.

Posteriormente, pareciera que se aplica un símil respecto del artículo 758 el cual indica que los derechos de autor se considerarán bienes muebles e indicando el artículo siguiente que se considerarán muebles todos aquellos bienes que no sean expresamente considerados como inmuebles por la ley. De una interpretación literal de estos numerales podría asumirse que al no constituir un bien inmueble, ser objeto de apropiación (en cuanto a su uso y registro) y estar dentro del comercio, un nombre de dominio podría considerarse un bien mueble y derechos reales *per se* se constituiría respecto de este.

Así, es claro que el debate respecto de la naturaleza jurídica particular de los nombres de dominio es una discusión amplia que no parece llegar a conclusiones definitivas, ya que todas las teorías mencionadas parten de perspectivas ajenas entre sí pero, de alguna manera, complementarias.

A nuestra consideración, la naturaleza jurídica del nombre estaría definida no sólo por el objeto en sí mismo sino por el acto por el cual es creado y, desde esta perspectiva, sería necesariamente un derecho personal de uso y disposición derivado del acto jurídico de registro por el cual que conceden determinadas prerrogativas en relación con un bien inmaterial, atípico y no equiparable con una creación intelectual.

El análisis previo es relevante ya que resulta crucial para determinar los alcances en una controversia entre el derecho respecto de una marca y aquel que se desprende del registro de un nombre de dominio, así como los posibles efectos de la resolución o el acuerdo que ponga fin a la misma.

El problema del uso no autorizado de marcas en nombres de dominio se presenta en la figura conocida como *cybersquatting* o ciberocupación, una conducta

que se define de manera amplia como el registro de mala fe un nombre de dominio que incluye, copia o simula el nombre de una marca registrada.²⁰²

Quienes incurren en la ciberocupación intentan lucrar del registro de un nombre de dominio que es idéntico o similar a una marca registrada para posteriormente intentar vender o licenciar este a los legítimos titulares de la marca. Lo anterior limita la posibilidad de los titulares de las marcas de establecer su presencia en línea así como potenciales afectaciones a su reputación empresarial.²⁰³

Esta conducta se manifiesta en diferentes tipos de ciberocupación, los cuales se describirán brevemente:²⁰⁴

- *Typosquatting*

En este tipo de conducta se registra un nombre de dominio que resulta similar a una marca registrada con mínimas modificaciones, a fin de motivar la confusión en los consumidores. En muchas ocasiones, el sitio web que alberga también presentaría elementos que harían suponer a los visitantes que la página es oficial.

- Robo de identidad

Cuando el legítimo titular de una marca omite renovar su nombre de dominio, el ciberocupante solicita el registro a fin de revenderlo, para este fin se hace uso herramientas tecnológicas como software que les permite monitorear la vigencia de registros que se consideren valiosos.

- *Name jacking*

Consiste en el registro de nombres de figuras públicas como nombres de dominio, a fin de lucrar de su fama o reconocimiento. Si bien los nombres

²⁰² ICANN, Acerca de la ciberocupación, disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/cybersquatting-2013-05-03-es>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²⁰³ Mercer, John, "Cybersquatting: blackmail on the information superhighway", *Boston University Journal of Science and Technology Law*, núm. 6, 2000, pp. 290-312.

²⁰⁴ Deo, Sukrut y Deo, Sapna, "Cybersquatting: threat to domain name", *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, vol. 8, núm. 6, 2019, pp. 1432-1434.

propios o artísticos no se asimilan al registro de una marca, en muchas legislaciones sus efectos pueden ser similares.

- *Reverse cybersquatting*

Ocurre cuando el legítimo titular de una marca usa su registro para coaccionar a un tercero a transferir un nombre de dominio sobre el cual tiene legítimo interés, amenazando acciones legales.

El último supuesto implica que existen excepciones que deben considerarse ante el cybersquatting, en cuanto el titular de un registro marcario no detenta siempre el mejor derecho sobre un nombre de dominio. Es decir, existen escenarios en los que el del nombre de dominio, pese a no contar con los derechos marcarios, tiene un interés legítimo sobre registro.²⁰⁵

Ejemplos del escenario anterior incluyen casos en los que se prueba que el registrante del nombre de dominio ha hecho uso de buena fe de este previo a la notificación de la disputa o incluso, antes de la constitución de los derechos de propiedad intelectual que la fundan. También, que el registrante sea conocido por la denominación y pese a no contar registros marcarios, ha creado derechos de uso respecto a la misma y finalmente, el uso dado al nombre de dominio no es comercial ni tiene como propósito motivar confusión en el público consumidor.²⁰⁶

Ante las múltiples controversias entre titulares de marca y registrantes de nombres de dominio que surgieron con el desarrollo de internet, ICANN se enfrentó a la necesidad de encontrar una solución a esta problemática, considerando opciones como la suscripción de tratados internacionales; sin embargo, fue evidente

²⁰⁵ Véase, Levine G., Gerald, *Competing for Domain Names: Registrants vs Trademark Owners*, disponible en <https://iplegalcorner.com/competing-for-domain-names-registrants-vs-trademark-owners/>. Fecha de consultado el 10 de junio de 2020.

²⁰⁶ American Bar Association (ABA), *Trademark Protection in the Digital Age: Protecting Trademarks from Cybersquatting*, 2019, disponible en https://www.americanbar.org/groups/business_law/publications/blt/2019/06/trademarks/#:~:text=Consistent%20with%20the%20ACPA%2C%20under,domain%20name%3B%20and%20the%20allegedly. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

que esto tomaría demasiado tiempo y la posibilidad de armonización de legislaciones locales parecía lejana.²⁰⁷

Se consideró que la mejor solución era diseñar procedimientos vinculantes y uniformes para la resolución de las controversias, por lo que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en atención a sus funciones preparó en coordinación con otras instituciones recomendaciones compiladas en el Informe Final sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet.²⁰⁸

Estas recomendaciones se convertirían en la Política Uniforme para la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial Resolución de Conflictos en materia de nombres de dominio, la cual fue aprobada por ICANN en 1999 teniendo como fin establecer las condiciones para resolver los conflictos que puedan surgir respecto al registro y el uso de un nombre de dominio de internet, el procedimiento que deriva de esta política son regulados por el Reglamento de la Política Uniforme para la Resolución de Conflictos en materia de nombres de dominio.²⁰⁹

La política busca proporcionar un mecanismo administrativo para la resolución de disputas que deriven del uso y registro de mala fe de nombres de dominio que reproduzcan o imiten marcas registradas. En estos casos, quien

²⁰⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de Internet, disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html>. Fecha de consultado el 10 de junio de 2020.

²⁰⁸ Véase, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *Informe Final sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet*, 1999, disponible en <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²⁰⁹ ICANN, Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es#:~:text=La%20presente%20pol%C3%ADtica%20uniforme%20para,su%20acuerdo%20de%20registro%3B%20en>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

considere sus derechos vulnerados podrá presentar su queja ante un proveedor de resolución de controversias autorizado, los cuales son acreditados por ICANN.²¹⁰

Los procedimientos derivados de la política tienen ventajas como la posibilidad de resolver controversias entre actores localizados en diversas naciones, así como ser eficaz e implicar costos razonables, sin limitar su posibilidad de recurrir a otros tribunales.²¹¹ La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es uno de los proveedores de servicios de resolución de controversias, a través del Centro de Arbitraje o Mediación, aunque existen otros proveedores.²¹²

Los tres elementos que deben probarse en un procedimiento acorde a la Política Uniforme es la identidad o similitud en grado de confusión en relación a una marca registrada, por otro lado debe acreditarse que el registrante no tiene un interés legítimo respecto del nombre de dominio y finalmente, que el nombre de dominio ha sido usado y registrado de mala fe.²¹³

Las etapas del procedimiento de resolución de controversias de acuerdo con la política son, en términos generales, las siguientes:²¹⁴

- Presentación de la demanda ante un proveedor de servicios de resolución de controversias autorizado.

²¹⁰ WIPO Arbitration and Arbitration Center, *Guide to WIPO domain name dispute resolution*, p. 5, disponible en <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/guide-en-web.pdf>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²¹¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Procedimientos relativos a la Política UDRP para los dominios genéricos de nivel superior (gTLD), disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/udrp/>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

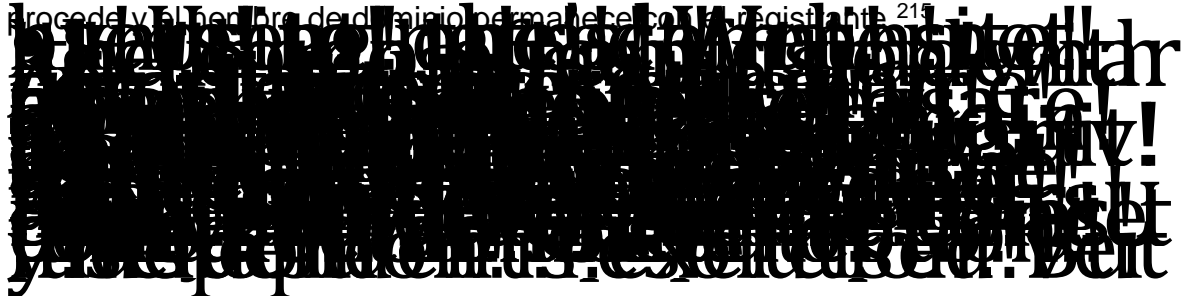
²¹² ICANN, Lista de Proveedores de Servicio de Resolución de Disputas Aprobados, disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/providers-2012-02-25-es>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²¹³ EUIPO (European Union Intellectual Property Office), Comparative case study on alternative resolution systems for domain name disputes, 2018, p. 5.

²¹⁴ Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), El procedimiento uniforme de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, disponible en <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/UDRPflowchart.pdf>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

- La presentación de la contestación de la persona o institución a quien se notificó la demanda.
- El proveedor de servicios designa un panel de expertos para dirimir el procedimiento, el cual puede estar compuesto por uno o tres integrantes, dependiendo de las necesidades del caso.
- El panel emite su resolución y notifica a las partes, los registradores e informa a ICANN.
- Ejecución de la resolución.

El Panel puede emitir tres tipos de resoluciones, esto es conceder al demandante la transferencia del nombre de dominio a su favor o bien, cancelar el mismo dependiente de cual haya sido la petición formulada al inicio del procedimiento. Por otro lado, puede determinarse que el demandante no ha probado cabalmente los tres criterios exigidos por la política, por lo que su reclamación no procede y el nombre de dominio normal se coloca en el registro.²¹⁵



Tomando como ejemplo el procedimiento gestionado por OMPI, puede establecerse que este toma normalmente 60 días contados a partir de la recepción de la demanda. En cuanto a los costos, 1,500 a 4,000 dólares dependiendo del número de nombres de dominio involucrados.²¹⁶

Así pues, la Política Uniforme de Solución De Controversias en materia de nombres de dominio ha sido reconocida como una de las estrategias más eficaces para enfrentar las disputas en materia de propiedad intelectual en el entorno digital, pese a considerarse que su actualización es necesaria, se presenta como una herramienta útil, de costo razonable, que no socava las posibilidades de recurrir a

²¹⁵ Idem.

²¹⁶ Idem.

otros medios jurisdiccionales y es ampliamente aceptada por los especialistas en materia de propiedad intelectual.²¹⁷

Sin embargo, debe reconocerse que esta herramienta tiene limitantes en cuanto si bien ofrece una solución a disputas que involucran actores de diversas jurisdicciones mediante la mediación y el arbitraje, no resuelve de raíz la necesaria armonización legislativa en materia de propiedad intelectual en el entorno digital. Más aun, no prevé la posibilidad de recabar daños y se enfoca de manera particular a la protección de marcas y derechos de autor, sin atender a profundidad otros derechos relacionados.²¹⁸

De tal forma, la ciberocupación de nombres de dominio y la política uniforme se presentan como las principales manifestaciones de la resolución de conflictos respecto al uso no autorizado de marcas en internet, siendo este escenario el más estudiado debido a su momento de aparición. Sin embargo, es claro que cuando las disputas se suscitan desde otros foros del entorno digital como las plataformas de comercio electrónico o las redes sociales, las herramientas ya descritas no son aplicables.

2.1.2. Uso no autorizado de marcas en plataformas de comercio electrónico

Ahora bien y habiendo establecido lo que toca al comercio en sitios web que motivan a la confusión, otra forma en la que los consumidores pueden (conscientemente o no) acceder a productos falsificados, es a través de su adquisición en plataformas de comercio electrónico en los que particulares ofrecen estos asegurando que el origen de los artículos que ponen a disposición de los clientes es legítimo.

Las plataformas de comercio electrónico, tiendas en línea o *marketplaces* son sitios en las que diferentes vendedores ofrecen productos o servicios a todos los visitantes, los cuales pueden ser de ofrecidos por terceros o bien, por la misma plataforma. El modelo de negocio de basa en la posibilidad de retener un porcentaje de las ventas realizadas o cobrar por los servicios de logística, acuerdo aceptado

²¹⁷ Kiškis, Mindaugas, “Novel remedies for intellectual property rights infringement online”, *Jurisprudence*, vol. 20, 2013, pp. 1443-1456.

²¹⁸ Idem.

por los vendedores que a su vez gozan de los beneficios de usar el sistema implementado por el *marketplace*.²¹⁹

En 2019, se estima que las plataformas de comercio electrónico generaron ganancias de 2.03 trillones de dólares, un equivalente al 58% de las ventas minoristas hechas en línea.²²⁰ Las tres principales marketplaces a nivel mundial son Amazon, PayPay Mall y eBay²²¹ mientras que para el caso de México en concreto son Amazon, Linio y Mercado Libre, entre otros.²²²

Este escenario plantea dificultades específicas y distintas a aquellas derivadas de la ciberocupación, en primer término, la compraventa de productos a través de plataformas de comercio electrónico implica la posibilidad de superar barreras geográficas y por tanto, se producen importación de bienes omitiendo la necesidad de obtener la autorización de los titulares de los derecho de propiedad intelectual como los procesos aduanales tradicionales, incurriendo en lo que la Organización Mundial del Comercio conoce como importación paralela.²²³

Por otro lado, las plataformas de comercio electrónico al permitir la comercialización de bienes por diversos vendedores sin la solicitud de permisos o

²¹⁹ Wałęsiak, Magdalena y Kawa, Arkadiusz, "Marketplace as a key actor in e-commerce value networks", *Scientific journal of logistics*, vol. 15, núm. 4, 2019, pp. 522-523.

²²⁰ Digital Commerce 360, What are the top online marketplaces?, disponible en <https://www.digitalcommerce360.com/article/infographic-top-online-marketplaces/>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²²¹ WebRetailer, The World's Top Online Marketplaces 2020, disponible en <https://www.webretailer.com/b/online-marketplaces/>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²²² SHOPIFY, Global Ecommerce Marketplaces: The Complete List by Region and Sales, disponible en <https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-marketplace#latin-america>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²²³ Organización Mundial del Comercio (OMC), Glosario de términos: importaciones paralelas, disponible en https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/importaciones_paralelas_s.htm. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

autorizaciones específicos, implican la posibilidad de que terceros vendiendo productos falsos o explotando marcas sin autorización de sus titulares.²²⁴

En este punto, es importante señalar que los vendedores suscriben los términos y condiciones de las plataformas de comercio electrónico a fin de usar sus servicios, estos funcionan como un contrato de adhesión vinculante. En estos acuerdos, se establece que el responsables respecto de los bienes o productos que se ofertan es el vendedor y por tanto debe atender cualquier reclamación en materia de propiedad intelectual, en la mayoría de los casos se establece que las plataformas no guardan responsabilidad alguna.

Existe una discusión sobre el verdadero alcance de la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico en el uso no autorizado de marcas, ya si bien la comercialización de los productos o servicios no se ejecuta directamente por ellos; sin embargo, si ponen a disposición del infractor la vía para hacer lo anterior. Por tanto, su participación no puede considerarse irrelevante, aun y cuando los términos y condiciones los “liberen” de dicha responsabilidad.²²⁵

Otro punto a valorar es que si bien la comercialización de productos falsificados constituye claramente una violación a los derechos de propiedad intelectual, existen situaciones distintas como la venta de artículos auténticos pero sin la previa concesión de una licencia por el titular de la marca o si quiera su autorización, esta conducta no constituiría en el sentido estricto una infracción pero ante el volumen de ventas que se maneja en los *marketplaces*, vale la pena reconsiderar si constituye un uso no autorizado de marcas.²²⁶

²²⁴ Foro Jurídico, Marcas y el comercio electrónico, disponible en <https://forojuridico.mx/las-marcas-y-el-comercio-electronico/>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²²⁵ Véase, Martinet, Béatrice y Oertli J. Reinhard, “Liability of E-Commerce Platforms for Copyright and Trademark Infringement: A World Tour”, *Landslide*, vol. 7, núm. 5, 2015, disponible en https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2014-15/may-june/. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²²⁶ Kapoor, Dheeraj, LexOrbis, The rise of e-commerce and intermediary liability, disponible en <https://www.lexorbis.com/the-rise-of-e-commerce-and-intermediary-liability/>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

Para el análisis de este último escenario es necesario reflexionar sobre el alcance de la llamada teoría de la primera compra o del agotamiento de derechos en materia de propiedad intelectual²²⁷, en razón a la cual una vez que la compraventa se ha perfeccionado y el titular del derecho ha recibido la remuneración correspondiente, sus derechos respecto del producto se ven “agotados”.²²⁸

“On the second issue, the Court observed that although sale of genuine goods by e-commerce platforms without brand owners’ consent would not ipso facto constitute infringement, however any impairment in the condition of goods through such sales including the condition of packaging or associated after sales services, etc. may constitute infringement. This issue also brings into discussion the principle of exhaustion of trademark rights also known as “First Sale” doctrine as to whether the plaintiffs can control the sale of their products by the defendants once the goods have been lawfully procured/bought from the plaintiff.”

Sin embargo, cuando las plataformas de comercio electrónico son usadas para la comercialización masiva de productos que implican el ánimo de lucro en el servicio de venta por parte de terceros sin que media licencia que permita dicha explotación, vale la pena reconsiderar si esta explotación se justifica por el agotamiento de los derechos.²²⁹

²²⁷ Como agotamiento de derechos se entiende principio según el cual, una vez que un producto ha sido vendido en un mercado, el titular de la propiedad intelectual ya no tiene derechos sobre él. La legislación de los países varía en lo que se refiere a si el derecho sigue estando agotado cuando el producto se importa de un mercado a otro, lo cual afecta a los derechos del titular sobre el comercio del producto protegido. Véase también “importaciones paralelas”. Véase, Organización Mundial del Comercio, Agotamiento de derechos, disponible en https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/exhaustion_s.htm. Fecha de consulta 12 de abril de 2023.

²²⁹ Véase Franceschell, Vincenzo, “To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?”, *International League of Competition Law*, 2014, disponible en <https://www.ligue.org/uploads/documents/2014RapportinternationalB15septembre.pdf>. Fecha de consulta 10 de junio, 2020.

La consideración de la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico como intermediarios y por tanto, como accesorios al uso no autorizado varía en su interpretación de una legislación a otra, en su mayoría parten del análisis de los mecanismos de prevención implementados. Por ejemplo, China parte del análisis de si la plataforma tuvo conocimiento de la infracción o incluso si tenía la “obligación de saber”, la Corte Superior de Beijing ha emitido pautas para resolver sobre este punto.²³⁰

De esta forma, a continuación referiremos brevemente la postura y los mecanismos para la protección de marcas en Amazon y Mercado Libre al ser estas, como se mencionó anteriormente, las plataformas más usadas en México.

– Amazon

Tal y como se ha señalado previamente y respecto a su posible responsabilidad solidaria en la posible violación de derechos, Amazon establece en sus “Condiciones de Uso” que su papel se limita a la facilitación del medio para las transacciones y que el acto jurídico se perfecciona entre comprador-vendedor. En particular, el apartado “El Rol de Amazon”, a la letra señala:

Amazon permite a terceras partes ofrecer y vender sus productos en Amazon.com.mx lo cual se indica en la página de detalles de estos productos. A pesar de que Amazon facilita las transacciones a través de Amazon Marketplace, Amazon no es ni el comprador ni el vendedor de los productos ofrecidos por terceros vendedores. Amazon simplemente facilita un espacio donde compradores y vendedores pueden negociar y efectuar sus transacciones. Por lo tanto, el contrato por la compra de cualquier producto vendido por un tercero vendedor, es celebrado única y exclusivamente entre comprador y al vendedor de dicho producto. Amazon no es parte de ese contrato y no asume ninguna responsabilidad relacionada con el mismo, ni actúa como representante del vendedor. El vendedor es responsable de la venta de sus productos así como de ofrecer asistencia en cuanto a las reclamaciones del comprador, o con respecto a cualquier asunto relacionado con dicho contrato entre el comprador y vendedor. No obstante, y debido a que Amazon desea garantizar al comprador un espacio seguro donde realizar sus compras,

²³⁰ Véase Zhang, Justina, *The PRC E-Commerce Law: Platform Liability For Intellectual Property & False Advertising*, 2018, disponible en <https://www.mondaq.com/china/advertising-marketing-branding/741208/the-prc-e-commerce-law-platform-liability-for-intellectual-property-false-advertising>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

Amazon ofrece la Garantía de la A a la Z, además de cualquier derecho que el consumidor pueda tener por disposición legal o contractual.²³¹

Del texto previo es posible concluir que la postura de Amazon ante su posible responsabilidad respecto de los actos de comercio que se realizan a través de su plataforma es definirse como un mero intermediario, que no tiene injerencia alguna respecto del acto jurídico o el acuerdo que se perfecciona entre comprador y vendedor.

Sin embargo, se establece la voluntad de colaborar en la creación de un espacio seguro de compra. En este sentido, el punto “Reclamaciones sobre Propiedad Intelectual” se prevé el mecanismo puesto a disposición para este caso. A la letra,²³² este apartado señala lo siguiente: “Amazon respeta la propiedad intelectual de terceros. Si usted considera que su trabajo ha sido reproducido de manera tal que constituya una infracción a derechos de propiedad intelectual, le rogamos que utilice nuestro “Aviso y Procedimiento para Reclamaciones sobre Infracciones de Propiedad Intelectual”.

Para este propósito, Amazon ha implementado el “Registro de marcas”, un sistema que permite a los titulares de marca crear una suscripción en el sistema de Amazon listando sus registros y autenticándose como propietarios. A través de la inscripción en el sistema es posible usar las herramientas del sistema para monitorear posibles infracciones en toda la plataforma mundial de Amazon y presentar reclamaciones directamente.²³³

Para ser elegible a la utilización de este sistema, el titular de la marca debe solicitar el registro directamente pudiendo dar de alta a su representante legal como un usuario adicional y debiendo acreditar la titularidad respecto de registros de marca vigentes en la jurisdicción correspondiente, indicando número de registro,

²³¹ Amazon México, Condiciones de uso, disponible en <https://www.amazon.com.mx/gp/help/customer/display.html?nodeId=508088>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²³² Idem.

²³³ Amazon México, Amazon Brand Registry: ventajas, disponible en <https://brandservices.amazon.com.mx/benefits>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

productos o servicios protegidos así como una lista de las jurisdicciones en que estos se comercializan.²³⁴

Cuando el uso no autorizado se ha detectado, Amazon pone a disposición del público un formulario para la presentación de la reclamación correspondiente, la cual requiere para su presentación, la indicación de si quien la promueve es el titular de los derecho o su representante legal, nombre de la marca afectada, datos de contacto para el seguimiento y la declaración de que la queja se presenta de buena fe.²³⁵ Adicionalmente debe señalarse el supuesto específico que tiene verificativo en el caso, siendo las posibilidades las siguientes:²³⁶

- Un producto o su embalaje contiene una marca registrada.
- Se ofrece un producto falsificado.
- Se dan detalles de un producto usando ilegalmente una marca registrada.

Después de la presentación de la queja, Amazon verifica su viabilidad de acuerdo con los datos indicados en esta y da seguimiento en las siguientes horas. La empresa no ha publicado oficialmente cuáles son los estándares bajo los cuales compara marcas registradas con productos supuestamente falsos, sin embargo, para el caso norteamericano al menos, se presume que Amazon aplica los mismos criterios que la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América y las cortes de distrito.²³⁷

En particular y sobre el caso de Amazon en Estados Unidos, existe información precisa sobre la obligación de respetar las leyes federales, estatales y locales que resulten aplicables. Más aún, se prevé un procedimiento para que los

²³⁴ Amazon México, Amazon Brand Registry: requisitos de elegibilidad, disponible en <https://brandservices.amazon.com.mx/eligibility>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²³⁵ Amazon México, Acerca del formulario para reportar infracciones de Amazon, disponible en <https://www.amazon.com.mx/report/infringement>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²³⁶ Idem.

²³⁷ AR Aldort, Joshua, *et. al.*, "Lost in the Amazon: how to combat trademark infringement in the e-commerce marketplace", *World Trademark Review*, 2020, disponible en <https://www.worldtrademarkreview.com/anti-counterfeiting/lost-amazon-how-combat-trademark-infringement-e-commerce-marketplace>. Fecha de consulta 10 de junio de 2020.

usuarios sancionados con limitaciones a sus cuentas puedan crear un plan de acción para restablecer sus actividades.²³⁸

Más aún se prevé la política antifalsificaciones de Amazon, la cual establece que la empresa se reserva el derecho de retener el pago a los vendedores hasta que los compradores han recibido productos auténticos, es decir, cuando una cuenta de Amazon haya sido usada para vender productos no originales.²³⁹ Para este fin, se establece la “Garantía de la A a la Z”, programa que protege a los clientes cuando adquieren productos de vendedores externos, analizando la viabilidad de reembolsos cuando el artículo no sea satisfactorio.²⁴⁰

Si la queja presentada por el titular de la marca es aceptada, Amazon eliminará la oferta del producto que hace uso de la marca sin autorización y cuando se considere apropiado, puede suspender o vetar a los vendedores; sin embargo, los criterios para esta determinación no se conocen. Si la reclamación no es aceptada, esta no tendrá efecto alguno y Amazon no tomará ninguna acción en contra del vendedor acusado.²⁴¹

- Mercado Libre

Ahora bien y por lo que toca a la plataforma de Mercado Libre, los términos y condiciones señalan que los servicios estarán únicamente en disposición de personas con capacidad legal para contratar por si o en representación de una

²³⁸ Amazon Seller Central, Política de propiedad intelectual para vendedores, disponible en https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201361070?language=es_ES. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²³⁹ Amazon Seller Central, Política antifalsificaciones de Amazon, disponible en https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=201165970&language=es_ES&ref=efph_201165970_cont_G201361070. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²⁴⁰ Amazon USA, Acerca de la Garantía de la A a la Z, disponible en https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200783670&language=es_ES&ref=efph_home_cont_201165970. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²⁴¹ Idem.

empresa.²⁴² Por otro lado, se señala la prohibición de comercializar bienes que sean prohibidos de acuerdo con no solo las políticas de Mercado Libre sino también la legislación aplicable.²⁴³

En este sentido, Mercado Libre proporciona una lista de “Artículos Prohibidos”,²⁴⁴ entre los que se encuentra las réplicas, falsificaciones y copias no autorizadas.²⁴⁵ Así pues, se señala expresamente la prohibición de la comercialización a través de la plataforma de copias, falsificaciones o réplicas no autorizadas que violen los derechos de propiedad intelectual o bien el uso de logos o marcas en productos sin que medie la autorización del titular de los derechos correspondientes.

Por otro lado, se establece que las obligaciones del vendedor incluyen que este tenga la capacidad de legal para vender el bien objeto de la oferta, así como que debe cumplir con todas las obligaciones regulatorias que le resulten aplicables y contar con los registros, permisos o autorizaciones necesarios.²⁴⁶

Con la finalidad de proteger los derechos de propiedad intelectual, el punto 4.6 de los “Términos y Condiciones” establece el *Brand Protection Program*,²⁴⁷ al cual podrán suscribirse los titulares de marcas registradas o sus apoderados. Mercado Libre declara que se reserva el derecho de adoptar todas las medidas que considere adecuadas para enfrentar una queja de infracción de derechos, las cuales

²⁴² Mercado Libre, Punto 1: Capacidad, disponible en https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio_2090. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²⁴³ Mercado Libre, Punto 4.5: Artículos prohibidos, disponible en https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio_2090. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²⁴⁴ Mercado Libre, Listado de artículos prohibidos, disponible en https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/Articulos-prohibidos_1028. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²⁴⁵ Mercado Libre, Réplicas, falsificaciones y copias no autorizadas, disponible en https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/R-plicas--falsificaciones-y-co_2579. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²⁴⁶ Mercado Libre, Punto 6.2: Obligaciones del vendedor, disponible en https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio_2090. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²⁴⁷ Programa de Protección de Marcas.

pueden incluir sanciones sobre la cuenta y publicaciones del usuario e incluso la entrega de datos personales del usuario involucrado.²⁴⁸

El sistema permite además monitorear la publicación de posibles ofertas que infrinjan derechos y tener control de todas las reclamaciones; más aún, a diferencia del sistema implementado por Amazon, Mercado Libre promueve la comunicación entre las partes involucradas en la reclamación siendo que una vez que esta es presentada, la publicación relacionada se suspende.²⁴⁹

Lo anterior implica que ante una queja, se permite al oferente un plazo para presentar pruebas que soporten su dicho y a la vez, se permite al titular de los derechos de marca valorar la información proporcionada para tomar una decisión. Es decir, en el modelo de Mercado Libre, la plataforma asume un papel claramente intermediario, omitiendo incluso el rol de determinar la controversia y dejando al titular de los derechos de propiedad intelectual determinar la viabilidad de la postura del vendedor.²⁵⁰

Así, es importante señalar que si bien el establecimiento de medidas preventivas y mecanismos de reclamación específicos dentro de las plataformas de comercio electrónico son importantes y útiles para enfrentar la problemática del uso no autorizado de marcas, no son infalibles y existe presión de parte de diversos actores para obligar a las plataformas a establecer herramientas más agresivas o bien, a asumir su responsabilidad por favorecer estas conductas.

Por ejemplo, en este año un grupo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América propuso la llamada *Safe Shop Act (Stopping Harmful Offers on Platforms by Screening Against Fakes in E-Commerce)*²⁵¹ que obligaría a las plataformas a establecer puertos seguros obligatorios como medidas de

²⁴⁸ Mercado Libre, Punto 4.6: Artículos prohibidos, disponible en https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio_2090. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²⁴⁹ Mercado Libre, Brand Protection Program: qué es y cómo usarlo, disponible en <https://vendedores.mercadolibre.com.ar/blog/notas/brand-protection-program-que-es-y-como-usarlo/>. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²⁵⁰ Idem.

²⁵¹ Deteniendo ofertas dañinas en plataforma por medio de monitoreo en contra de falsificaciones en comercio electrónico.

prevención ante infracciones. Aunque este instrumento se enfoca a productos de tipo farmacéutico o cualquier otro que represente un peligro a la salud, se constituye como un fuerte antecedente respecto a la amplia voluntad de resolver esta problemática.²⁵²

Por otro lado, también se inicia a contemplar la posibilidad de aprovechar herramientas tecnológicas para asistir a las plataformas de comercio electrónico en su labor por gestionar la protección de derecho de propiedad intelectual. Por ejemplo, Alibaba Group ha implementado sistemas de inteligencia de datos que les permite detectar y sancionar ofertas de bienes falsificados.²⁵³

Para este propósito, Alibaba utiliza técnicas de reconocimiento de imágenes y algoritmos de reconocimiento semántico sobre su base de datos de los productos que ofrecen, lo que le permite identificar 600 millones de imágenes de productos con una exactitud del 97.6%. Posteriormente, se procede con la retirada de las ofertas que son alertadas por medio de este sistema.

De tal forma, sea que el uso no autorizado de una marca sea por medio de la ciberocupación de un nombre de dominio o por la venta de productos apócrifos en plataformas de comercio electrónico, es claro la problemática debe abordarse desde perspectivas no solo jurídicas, sino técnicas y comerciales a fin de ofrecer soluciones viables.

Pese a que el surgimiento y desarrollo del sistema de nombres de dominio así como de las plataformas de comercio electrónico no son recientes, los mecanismos existentes para abordar controversias en estos aun no son suficientes y requieren actualización, esto nos permite valorar como es que el uso no autorizado de marcas es un problema aún más agudo en redes sociales.

²⁵² CONGRESS. GOV, H.R.6058 - SHOP SAFE Act of 2020, disponible en www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6058/text?r=8&s=1. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

²⁵³ Sun, Jungong, "Propiedad intelectual y comercio electrónico: la visión de Alibaba", *OMPI Revista*, núm. 5, 2018, disponible en https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2018/wipo_pub_12_1_2018_05.pdf. Fecha de consulta el 10 de junio de 2020.

Los sistemas establecidos para resolver disputas en los escenarios ya analizados no le asisten al supuesto cuando este tiene verificativo en redes sociales, siendo que los actores y las políticas aplicables cambian. Así entonces, procederemos a continuación con el análisis específico de cómo se presenta esta problemática en redes sociales y la postura de redes como Facebook e Instagram.

2.2. El uso no autorizado de marcas en redes sociales

Como se hizo referencia en el capítulo anterior, las redes sociales se encuentran en expansión y reúnen cada vez más usuarios, se estima que para 2022 los usuarios de las redes llegaron a los 3.29 billones,²⁵⁴ por tanto, su relevancia cultural y comercial será crucial en los próximos años cuando se conviertan en el medio principal para la obtención de información.²⁵⁵

Otro factor que considerar aparte de la amplia aceptación de las redes sociales es su naturaleza mutable, siendo que, al ser herramientas tecnológicas las plataformas son actualizadas frecuentemente añadiendo funcionalidades adicionales que permiten a los usuarios encontrar nuevas formas de obtener y compartir información o contenido.²⁵⁶

Más aún, el desarrollo de las redes sociales y su utilización como medios de comercialización, implica un cambio en la noción de gestión de relaciones con el consumidor siendo que, como se exploró anteriormente, este pasa de ser un jugador pasivo en el entorno para involucrarse directamente en el proceso de consumo. Es decir, los clientes pueden acceder inmediatamente a información sobre los productos y servicios así como emitir sus opiniones con la posibilidad de hacerlas masivas.²⁵⁷

²⁵⁴ Appel, Gil, et. al., "The future of social media in marketing", *Journal of the academy of marketing science*, 2018, p. 79, disponible en <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11747-019-00695-1.pdf>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁵⁵ Idem.

²⁵⁶ *Ibidem*, p. 81.

²⁵⁷ Malthouse, Edward C. et.al., "Managing Customer Relationships in the Social Media Era: Introducing the Social CRM House", *Journal of interactive marketing*, 2013, p. 270, disponible en https://www.researchgate.net/publication/259143426_Managing_Customer_Rel

Lo anterior representa un reto para los actores comerciales, que se ven bombardeados con múltiples comunicaciones diarias que deben atender y además con el riesgo de que una mala opinión puede replicarse viralmente afectando su imagen empresarial, siendo también posible que una buena reseña se disemine masivamente y favorezca a la compañía.²⁵⁸

Para la promoción de sus bienes o servicios, las empresas hacen uso de las redes sociales a través de la creación de perfiles oficiales a través de los cuales se comunican con los usuarios y publican mensajes de marca, que pueden incluir promociones, lanzamientos, sorteos, etcétera. Además y como se ha establecido en consideraciones previas, las redes sociales han sido usadas como medio para la prestación de atención al cliente, es decir, un medio oficial de resolución de dudas e incluso reclamaciones.²⁵⁹

Otra estrategia a la que recurren las empresas para sus campañas en redes sociales es recurrir a los servicios de los llamados *influencers*, personas que por el número de seguidores y su alcance meta particular representan una gran estrategia para publicitar un producto a un mercado particular, haciendo uso de la red establecida por la persona e infundiendo confianza en el pública de que la oferta anunciada por estos individuos se encuentra respaldada por ellos.²⁶⁰

Hay otras ventajas en este tipo de estrategia, como la reducción de intermediarios y por tanto costos, a cambio de un alcance incluso mayor en los consumidores. El contenido publicado por los *influencers* está disponible todo el tiempo desde que se publica y puede replicarse en todo momento, hacia cualquier lugar de la red, mientras que las campañas publicitarias tradicionales en televisión,

ationships in the Social Media Era Introducing the Social CRM House.

Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁵⁸ *Ibidem*, p. 281.

²⁵⁹ Tsimonis, Georgios y Dimitriadis, Sergios, "Brand Strategies in Social Media", *Marketing Intelligence & Planning*, vol. 32, núm. 3, 2014, p. 334, disponible en https://www.researchgate.net/publication/262575006_Brand_Strategies_in_Social_Media. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁶⁰ Véase Catalá M., Josep, "Los influencers y el marketing digital, una convivencia necesaria", *Oikonomics: Revista de economía, empresa y sociedad*, núm. 11, 2019, disponible en <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/520838>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

radio o medios impresos se difunden por tiempos o espacios determinados a grandes costos.²⁶¹

Así, las agencias publicitarias han iniciado a implementar estrategias de mercadeo enteramente digitales y aumenta la creación de aquellas especializadas únicamente en redes sociales, las cuales se enfocan principalmente en Instagram. En 2019 se estima que el marketing en redes sociales generó 6.5 billones de dólares, cantidad que aumentará a un aproximado de 9.7 billones en 2020.²⁶²

Si bien las relaciones entre *influencers* y las empresas pueden asimilarse a cualquier contrato de prestación de servicios publicitarios, existen matices específicos en este medio sobre todo a la responsabilidad que reviste por la publicación de contenido y la obligación de declarar cuando este ha sido patrocinado.

Aunque aún no existen instrumentos jurídicos específicos sobre el tema, algunas instituciones han emitido pautas al respecto como es el caso de la Comisión Federal de Comercio, una oficina especializada de los Estados Unidos²⁶³ o su homóloga británica, la Autoridad Competencia y Mercados.²⁶⁴ En ambos casos, se ha determinado que los *influencers* habrán de asumir la responsabilidad de declarar

²⁶¹ Véase Taramona, Rodrigo, “Influencers digitales: disrupción de la fama, la publicidad y el entretenimiento en las redes sociales”, *Revista de estudios de juventud*, núm. 119, 2018, disponible en <http://www.injuve.es/observatorio/economia-consumo-y-estilos-de-vida/revista-de-estudios-de-juventud-119-jovenes-nuevos-habitos-de-consumo>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁶² Influencer Marketing Hub, The State of Influencer Marketing 2020: Benchmark Report, disponible en <https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report-2020/>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁶³ Véase Federal Trade Commission (FTC), Disclosures 101 for social media influencers, 2019, disponible en https://www.ftc.gov/system/files/documents/plain-language/1001a-influencer-guide-508_1.pdf. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁶⁴ Vease Competition and Markets Authority (MCA), Guidance: Social media endorsements: being transparent with your followers, 2019, disponible en <https://www.gov.uk/government/publications/social-media-endorsements-guide-for-influencers/social-media-endorsements-being-transparent-with-your-followers>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

abiertamente cuando sus publicaciones hayan sido difundidas, a fin de asegurar la certidumbre respecto a sus recomendaciones a los consumidores.

Otra estrategia usada por las marcas es la utilización de *hashtags*, definidos como palabras seguidas por el signo # usadas en redes sociales para identificar mensajes respecto temas determinados.²⁶⁵ Al dar click en un *hashtag* el usuario puede realizar búsquedas específicas y acceder a todas las publicaciones en las que se ha incluido este término.

Por ejemplo, en el caso de Instagram se considera que las publicaciones que incluyen *hashtags* tienen una tasa de participación 13% mayor respecto de las que no los tienen. Las marcas pueden usar sus denominaciones o cualquier frase que se relacione con su empresa como *hashtag*, esto permitiría no solo aumentar el alcance de sus publicaciones sino que los usuarios de las redes puedan identificar su propio contenido cuando este se relacione con sus productos o servicios o localicen el material que necesiten de manera más efectiva.²⁶⁶

En el caso de Facebook, el uso de *hashtags* permite no solo dar seguimiento al contenido sino también monitorear las interacciones que los usuarios tienen con estos, gracias a la función de la plataforma que permite al público indicar una reacción específica ante una publicación.²⁶⁷

Sin embargo, el uso de esta estrategia en Facebook cambió sustancialmente en 2018 cuando se determinó que se había dado predilección al contenido de naturaleza comercial sobre las publicaciones personales, por lo que se hicieron modificaciones al funcionamiento de la plataforma a fin de que el contenido difundido por los usuarios regresara al foco de la atención.²⁶⁸

²⁶⁵ Laucuka, Aleksandra, "Communicative functions of hashtags", *Sciendo: Economics and Culture*, vol. 15, núm. 1, 2018, p. 57.

²⁶⁶ Fedushko, Solomia, et.al., *Hashtag as a Way of Archiving and Distributing Information on the Internet*, MoMLeT, 2019, disponible en https://www.researchgate.net/publication/335172961_Hashtag_as_a_Way_of_Archiving_and_Distributing_Information_on_the_Internet. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁶⁷ Idem.

²⁶⁸ En enero de 2018, Mark Zuckerberg el Director Ejecutivo de Facebook anunció por medio de una publicación oficial en la plataforma que se harían cambios al

Pese a los cambios, las marcas siguen haciendo uso de los *hashtags* en Facebook con modificaciones a la función al alcance de los mismos; por ejemplo, ahora estos pueden ser rastreados a través de la función de búsqueda de la página y se les ha incorporado funciones que permiten interconectar diversas redes como Twitter e Instagram.²⁶⁹

Más aún, existen ahora otras herramientas que permiten dar seguimiento al alcance del uso de *hashtags* así como decidir qué términos tendrán mayor éxito de acuerdo con el análisis de tendencias monitoreadas a través del análisis de datos en varias plataformas a nivel mundial.²⁷⁰

Finalmente y respecto al caso específico de Instagram y Facebook, describiremos brevemente los sistemas de publicidad implementados por las plataformas, los cuales son análogos y relacionados considerando que como se indicó en el primer capítulo Facebook adquirió a Instagram en 2012.²⁷¹

De acuerdo con Facebook Business, para la creación de un anuncio es necesario seleccionar la audiencia de interés y el objetivo, indicar dónde se desea publicar el mismo (pudiendo hacerse una divulgación transversal en Facebook, Instagram y Messenger), elegir un formato (imagen, video o *slideshow*²⁷²), indicar el presupuesto disponible y el tiempo por el que se desea que el anuncio aparezca en las redes.²⁷³

funcionamiento de esta a fin de regresar a lo que él llamaba la intención fundamental del proyecto, que era conectar personas y construir comunidades, dejando de privilegiar el contenido de naturaleza comercial o publicitaria. La declaración mencionada puede consultarse en la siguiente liga <https://www.facebook.com/zuck/posts/10104413015393571>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁶⁹ Sendible, *Should You Use Hashtags on Facebook? Here's How to Crack Them*, disponible en <https://www.sendible.com/insights/hashtags-on-facebook>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁷⁰ Un ejemplo de esto es la herramienta "Hastagify", la cual puede ser consultada en la siguiente liga <https://hashtagify.me/hashtag/covid19>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁷¹ Véase, nota 164.

²⁷² Presentación de diapositivas.

²⁷³ Facebook for Business, Facebook Ads, disponible en <https://www.facebook.com/business/ads>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

Esta herramienta presenta grandes ventajas para las empresas toda vez que permite determinar el mercado meta de manera precisa (género, edad, intereses, etcétera) y el algoritmo de Facebook mostrará el anuncio al público seleccionado. Adicionalmente, puede darse seguimiento claro al alcance que ha tenido la publicación y al número de personas que han accedido a la misma así como cuantas de estas han comprado efectivamente los productos o servicios anunciados.²⁷⁴

Por su lado, los anuncios en Instagram hacen uso de la naturaleza visual de esta red social, basándose en publicaciones en fotografía, vídeo o *stories*,²⁷⁵ pudiendo seleccionar los mismos estándares indicados en el caso de Facebook para lograr que se dé alcance al mercado meta de cada negocio. Además, se añade una función que permite a los usuarios comprar directamente desde la plataforma y hacer búsquedas específicas sobre productos o servicios en venta.²⁷⁶

La determinación hecha por las empresas respecto de la conveniencia de optar por comprar anuncios en Facebook o Instagram dependerá fundamentalmente de sus objetivos y mercado meta, aunque la función de interoperabilidad que permite la publicación transversal en varias redes debido a la relación comercial que existe entre ellas es conveniente.

De tal forma y después de haber expuesto en breve preámbulo respecto a la forma en que los titulares de marcas anuncian sus productos o servicios a través de redes sociales, procederemos con el planteamiento de cómo es que el uso autorizado de las marcas tiene verificativo en redes sociales.

En vista a lo establecido en páginas previas, identificamos cuatro formas principales en las que una marca es anunciada en redes sociales: a través de la publicación de contenido a través de perfiles oficiales, por medio del uso de servicios

²⁷⁴ Digital Marketing, How Do Facebook Ads Work?, disponible en <https://www.digitalmarketing.org/blog/how-do-facebook-ads-work>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁷⁵ Instagram Business, Instagram Stories, disponible en https://business.instagram.com/a/stories-ads?locale=es_LA. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁷⁶ Instagram Business, Build the business on Instagram, disponible en <https://business.instagram.com/advertising/>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

de *influencers* o el uso de hashtags y finalmente, mediante la contratación de publicidad en las plataformas.

Para los propósitos de esta investigación, consideramos que el uso no autorizado de marcas se presenta de manera más común con el registro de perfiles falsos a través de los cuales se publicitan o incluso de motiva la compraventa de productos o contratación de servicios. Es esta problemática la que se analizará a continuación.

La reserva de nombres o perfiles de usuario en redes sociales también se ha denominado como *username squatting* o robo de nombre de usuario, sin embargo, para que dicha conducta se equipare al uso no autorizado de marco habría de acreditarse que el registro se ha realizado con el propósito de sacar provecho de su renombre o motivar la confusión en el público y que no sea, en cambio, un ejercicio del derecho a la libre expresión.²⁷⁷

Sin embargo, la apropiación de perfiles en redes sociales es un problema aun cuando no existe una intención comercial detrás del registro; por ejemplo, cuando las cuentas son usadas no en un ejercicio de opinión sino como un medio para desacreditar a las empresas titulares, dañando su reputación y por consiguiente su actividad económica.²⁷⁸

El ejemplo de la cuenta “Nine West – Model Audition” es un ejemplo de lo anterior, un caso en el que bajo la falsa identidad de la marca Nine West Shoes se solicitó a usuarios de Facebook el envío de fotografías de sus caras, cuerpos y pies así como de información de contacto, asegurando que estas serían usadas para la elección de modelos para una nueva campaña.²⁷⁹

En este caso, es claro que la usurpación del perfil hizo suponer al público que los mensajes publicados en la cuenta se respaldaban por la identidad comercial de Nine West Shoes, exponiéndolos no solo a la afectación de su reputación sino

²⁷⁷ Ramsey P., Lisa, “Brandjacking on Social Networks: Trademark Infringement by Impersonation of Markholders”, *Buffalo Law Review*, vol. 58, p. 852.

²⁷⁸ *Ibidem*, p. 853.

²⁷⁹ *Idem*.

también a posibles responsabilidades ante sus clientes, siendo la obligación de la empresa probar que no se encontraban detrás de la recolección de imágenes y datos personales.

Otro tipo de conducta en este caso es cuando se hace mención en un perfil a una marca registrada asegurando una relación oficial o patrocinio de esta, en la misma línea, a fin de obtener un beneficio como resultado de la confusión o falsa asociación de los consumidores respecto al perfil, por ejemplo creando cuentas que incluyan la marca más “tienda oficial” o “atención a clientes”, o bien, asegurando ser la representación local de una marca extranjera.²⁸⁰

Adicionalmente, los perfiles falsos en redes sociales pueden adoptar tácticas como obsequiar tarjetas de regalo adquiridas formalmente del comercio que se pretende ser o prometer cupones de descuento a fin de fortalecer la impresión de ser un medio legítimo. También suelen difundir mensajes que redireccionan a los usuarios a sitios web (comúnmente falsos) a través de los cuales pueden comprarse los productos identificados por las marcas que, en el mejor de los casos serán verdaderos pero bien pueden ser falsificaciones que ponen en gran riesgo la consumidor y naturalmente, a la reputación del auténtico titular de la marca.²⁸¹

En el caso de los Estados Unidos, las autoridades han determinado que en casos de esta naturaleza es necesario que en acción legal el titular de la marca acredite su titularidad respecto del signo que asegura ha sido usado sin su autorización, siendo el criterio fundamental es la determinación de si el tercero acusado ha presentado la marca de manera tal que se promueva la confusión en el público consumidor, aun y cuando ninguna intención comercial haya sido revelada.²⁸²

²⁸⁰ Women on Business, 3 Types of Trademark Misuse in Social Media – Beware and Be Informed, disponible en <https://www.womenonbusiness.com/3-types-trademark-misuse-social-media-beware-informed/>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁸¹ Mark Monitor, White Paper: How to Detect and Enforce Against: Brand Abuse in Social Media, disponible en http://www.tentonmarketing.com/wp-content/uploads/2014/12/MM_SocialMedia_WP.pdf. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁸² Ramsey P., Lisa, *op. cit.*, p. 856.

Otro elemento fundamental en esta problemática, es la estructura técnica y las obligaciones asumidas por las redes sociales como proveedoras del medio en que se da el uso no autorizado de marcas. Estos espacios se constituyen como comunidades abiertas al público, pero que no dejan estar como espacios circunscritos a las reglas establecidas por las mismas plataformas.²⁸³

Aunque todas las plataformas de redes sociales establecen la prohibición de la violación de derechos de propiedad intelectual y declaran no detentar responsabilidad respecto del contenido publicado por los usuarios, establecen también que al aceptar los términos de uso de la plataforma los suscriptores dan permiso al proveedor (la red) una licencia no exclusiva, transferible, gratuita y global para el uso del contenido que se publica en ella.²⁸⁴

Más aún, al menos en los Estados Unidos de América (donde Facebook, Inc. y otras empresas propietarias de redes sociales tienen sus domicilios)²⁸⁵ existen leyes que otorgan a proveedores de servicios de internet, como propietarios de sitios web o plataformas de redes sociales protección en contra de posibles responsabilidades respecto del contenido publicado por los usuarios.²⁸⁶

En primer lugar, la *Communication Decency Act* o Ley de Decencia en las Comunicaciones) tiene como fin otorgar inmunidad a los proveedores de internet respecto del contenido creado y publicado por terceros, particularmente cuando constituía en material pornográfico. Por otro lado, la *Digital Millenium Copyright Act* o Ley de Derechos de Autor de la Era Digital de la obligación de compensar

²⁸³ Friedmann, Danny, Trademarks and social media: towards algorithmic justice, Reino Unido, Elgar, 2015, p. 69.

²⁸⁴ *Ibidem*, p. 70.

²⁸⁵ Véase MANTA, Information Technology in Menlo Park, California, disponible en https://www.manta.com/mb_53_G4_1W3/information_technology/menlo_park_ca. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁸⁶ Landau Steinman, Melissa y Hawkins, Mikhia, When Marketing Through Social Media, Legal Risks Can Go Viral, disponible en https://www.venable.com/files/Publication/b4f467b9-0666-4b36-b021351540962d65/Presentation/PublicationAttachment/019f4e5f-d6f8-4eeb-af43-40a4323b9ff1/Social_Media_white_paper.pdf. Fecha consulta el 15 de junio de 2020.

económicamente en el caso de violación a los derechos de autor, siempre y cuando no hayan favorecido la conducta y remuevan el contenido así como el medio de acceso a este.²⁸⁷

Así entonces, todas las plataformas de redes sociales hacen uso de este mecanismo, es decir, de eliminar el contenido objetado o cancelar perfiles, a fin de proporcionar una solución a los titulares de marca sin asumir responsabilidad directa por proveer el medio para la violación de los derechos. Sin embargo, esto no da respuesta a los legítimos titulares sobre los daños causados ni les protege del riesgo de que el infractor reincida repetidamente a través de la misma red social.

En este punto vale la pena mencionar que existen iniciativas por parte de la sociedad civil que buscan modificar el criterio respecto a la responsabilidad de las redes sociales, considerando la posibilidad de su regulación siendo actores fundamentales en el ecosistema de la sociedad de la información. Estos colectivos argumentan entre otras cosas que las plataformas tecnológicas deben rendir cuentas ante las jurisdicciones que hacen posible su actividad comercial, sobre todo considerando el alcance de su influencia en procesos no solo económicos, sino democráticos y de consciencia social.²⁸⁸

Aunque la pregunta sobre la necesidad de regular las redes sociales versa normalmente en temas respecto a la protección de la privacidad de sus usuarios o sobre la necesidad de asegurar la democratización de la información, en un escenario de un posible ordenamiento para las redes sociales los problemas relativos a la propiedad intelectual se verían necesariamente involucrados. Sin

²⁸⁷ Idem.

²⁸⁸ El movimiento “Regulate social media” tiene como objetivos principales que las empresas propietarias de redes sociales garanticen transparencia sobre su operación a los gobiernos y la comunidad académica, que se asegure su rendición de cuentas ante la sociedad civil y responsabilidad sobre costos. Disponible en <https://www.regulatesocialmedia.org/>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

embargo, la necesidad de equilibrar la apertura de las comunicaciones de internet con la rigidez de posibles regulaciones continúa en debate.²⁸⁹

Por otro lado y como se refirió anteriormente, otra consideración a valorar es que el uso de una marca en redes sociales por parte de otra persona diferente a su titular puede no constituir una violación a los derechos de propiedad intelectual cuando se hace en mero ejercicio de la libertad de expresión.

Para resolver la posible disputa entre el ejercicio del derecho a la libre expresión en línea *versus* el derecho exclusivo de uso respecto de una marca, Lisa P Ramsey considera que el examen hecho por las autoridades en la determinación de una posible infracción marcaría debe partir del análisis de los siguientes puntos:²⁹⁰

- Que el uso de la marca consista en la usurpación de la identidad marcaría del titular en la red social, es decir, se ha creado un perfil con la intención de que los mensajes publicados se le atribuyan al titular de la marca.
- Se prueba que el público ha aceptado como ciertas las declaraciones emitidas a través del perfil apócrifo.
- El contenido de la cuenta registrado no desmiente la relación con el titular de la marca; es decir, no se establece claramente que el perfil es meramente informativo o gestionado por fanáticos o críticos.

Así, el uso no autorizado de marcas en redes sociales es una problemática con matices propios y por su relativamente reciente diseminación, no ha sido abordada con la profundidad con la que se han estudiado ya la violación de marcas en el registro de nombres de dominio o en la comercialización a través de plataformas de comercio electrónico.

²⁸⁹ Véase Balkin M., Jack, How to Regulate (and Not Regulate) Social Media, disponible en <https://knightcolumbia.org/content/how-to-regulate-and-not-regulate-social-media>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁹⁰ Ramsey P., Lisa, *op. cit.*, p. 859.

Es decir, en el caso de la ciberocupación de marcas existen ya mecanismos de resolución de controversias y autoridades involucradas como un amplio estudio doctrinal; por otro lado, en las plataformas de comercio electrónico no es necesario involucrar consideraciones de libre ejercicio de la libertad de expresión siendo que por su naturaleza el ánimo de lucro es implícito y existen mecanismos internos cada vez más especializados para denunciar y resolver el uso no autorizado de una marca.

En cambio, los perfiles de las redes sociales no pueden ser objeto de un procedimiento de acuerdo con la Política Uniforme para la Resolución de Conflictos en materia de nombres de dominio al no ser esta aplicable. Además, al ser las redes medios diseñados para la expresión e interconexión de los usuarios, al analizar una posible violación de derechos de marca debe analizarse que no se vea coartada la libre expresión del público.

Todos los usuarios de las redes sociales, titulares de marca o no, están sujetos a los términos de uso establecidos en cada caso, que funcionan como acuerdos de adhesión no negociables, actualizados frecuentemente y enfocados en los intereses de las plataformas. Estos instrumentos serán el principal referente para usar en caso de que se detecte el uso no autorizado de una marca, asegurando la naturaleza privada del conflicto, siendo que todos los actores son ajenos a la competencia de cualquier autoridad constituida.²⁹¹

Así entonces, procederemos a continuación a analizar lo que se prescribe en los “Términos de Uso” de Facebook e Instagram (coincidentes en muchos sentidos por su relación comercial) así como los mecanismos que ponen a disposición de los usuarios en caso de controversias respecto al uso no autorizado de marcas.

²⁹¹ Véase Goldner, Bruce y Sosner, Naomi, “Social Media Platform Agreements and Brand Risk”, Practical Law Intellectual Property & Technology, disponible en [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-553-9586?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-553-9586?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1) . Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

2.2.1. Políticas para el uso de marcas en redes sociales, el caso de Instagram y Facebook

Como se exploró en el apartado previo, las redes sociales pese a estar abiertas al público se constituyen como comunidades circunscritas a la aceptación de los términos de uso previstos por cada red social, la pertenencia y participación depende del consentimiento previo a estos. Los términos y condiciones de cada plataforma determinan la relación legal que se configura entre esta y sus usuarios, de ahí la importancia de comprender el alcance de estos acuerdos.²⁹²

Por razones obvias, se analizarán únicamente las provisiones en los términos de uso que refieren a propiedad intelectual, particularmente a marcas, y las posibles herramientas provistas a los usuarios en caso de uso no autorizado, sin explorar otras provisiones como aquellas que refieren a las políticas de privacidad, desarrolladores independientes o creación de comunidades.

Los “Términos de Servicio” de Facebook establecen que su plataforma es gratuita, pero declara abiertamente que para financiarse ofrecen servicios de publicidad a negocios y organizaciones que desean anunciarse a través de la red. Aunque se establece que la información de los usuarios no es vendida a terceros, si se hace clara mención a que los datos y preferencias de estos es usada para determinar el alcance de la publicidad.²⁹³

Posteriormente, se establece un listado de actividades que pueden y no pueden realizarse, indicándose que del cumplimiento de estas condiciones depende de la prestación del servicio de Facebook. En particular, se prevé que no se podrá usar la plataforma para compartir cualquier tipo de contenido que infrinja los

²⁹² DACS, Social media: understanding the terms and conditions, disponible en <https://www.dacs.org.uk/knowledge-base/factsheets/understanding-social-media-terms-and-conditions>. Fecha de consulta el consultado el 15 de junio de 2020.

²⁹³ Facebook, Terms of Service: 2. How our services our founded, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

derechos de terceros, incluidos los de propiedad intelectual y que no respetar lo anterior puede resultar en la remoción del contenido o la restricción a su acceso.²⁹⁴

Adicionalmente, como consecuencia del uso no autorizado de contenido protegido por propiedad intelectual Facebook puede suspender o deshabilitar cuentas cuando las políticas de uso hayan sido violadas en repetidas ocasiones, dando oportunidad al usuario de manifestarse y solicitar una revisión del caso.²⁹⁵

Ahora bien, se establece que el usuario detenta la propiedad del contenido que crea o comparte a través de la plataforma; sin embargo, Facebook indica que es necesaria la concesión de un permiso, en la forma de licencia, con el único fin de que sea posible la prestación y mejora del servicio que se presta de acuerdo con los siguientes términos.²⁹⁶ “Compartir, publicar y subir cualquier tipo de contenido que se considere protegido por derechos de propiedad intelectual se otorga a la plataforma una licencia no exclusiva, transferible, sub-licenciable, gratuita y global para almacenar, usar, distribuir, modificar, publicar, copiar, ejecutar o mostrar públicamente, traducir y crear obras derivadas del contenido”.²⁹⁷

Se establece que los efectos de esta “licencia” se interrumpirán cuando el contenido objeto de esta sea borrado por el usuario o bien, que su cuenta sea cerrada; sin embargo, este puede permanecer disponible en el sistema siendo que la eliminación inmediata no es posible dado a limitaciones técnicas, la desaparición de la información puede tomar hasta 90 días y puede justificarse mantener las publicaciones cuando existen motivos que ameriten su conservación.

²⁹⁴ Facebook, Terms of Service: 3. Your commitments to Facebook and our community. 2. What you can share and do on Facebook, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁹⁵ Facebook, Terms of Service: 4. Additional provisions. 2. Account suspension or termination. disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁹⁶ Facebook, Terms of Service: 3. Your commitments to Facebook and our community: what you can share and do on Facebook. 3. The permissions you give us, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁹⁷ Idem.

Por otro lado, Facebook es enfático en cuanto a las limitaciones sobre el uso de sus propios activos por parte de los usuarios, estableciendo que estos solo podrán ser usados de acuerdo con las pautas publicados para tal efecto o a través de consentimiento escrito por parte de la empresa, siendo posible también la suscripción de una licencia.²⁹⁸

Como se ha dicho, la naturaleza de las tecnologías de la información y por tanto de las redes sociales es altamente mutable, siguiendo este principio Facebook ha establecido que sus “Términos de Servicio” pueden modificarse cuando se considere que estos ya no son necesarios o apropiados, por medio de cambios razonables que vayan en el mejor interés de los usuarios. En dado caso, se establece que Facebook notificará a los suscriptores con al menos 30 días antes de la implementación de los nuevos términos.²⁹⁹

Se enfatiza claramente que Facebook no controla lo que sus usuarios publican o comparten por lo que se deslinda de cualquier responsabilidad respecto de sus acciones o conductas, en el mismo sentido se manifiesta que la plataforma no será responsable de la pérdida de ganancias, beneficios, información u otros.³⁰⁰

Ahora bien y respecto a la jurisdicción aplicable en caso de disputas, los Términos de Servicio establecen que la ley del país de usuario aplicará a cualquier petición, acción o disputa respecto de la interpretación de estos. En todos los casos distintos al anterior, es decir, cuando el promovente no sea directamente el usuario,

²⁹⁸ Facebook, Terms of Service: 3. Your commitments to Facebook and our community: what you can share and do on Facebook. 4. Limits on using our intellectual property, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

²⁹⁹ Facebook, Terms of Service: 4. Additional Provisions. 1. Updating our terms, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³⁰⁰ Facebook, *Terms of Service: 4. Additional Provisions. 3. Limits on liability*, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

las disputas se resolverán ante la Corte del Distrito de California del Norte o una corte estatal del Condado de San Mateo.³⁰¹

Al final de los “Términos de Servicios” se refieren otras políticas internas aplicables a aspectos determinados de la interacción en Facebook, que van desde los términos para cuestiones comerciales o de publicidad, sobre la publicación de contenido que incluye música, temas de privacidad o aspectos para desarrolladores.³⁰²

Algunas de estas pautas adicionales son pertinentes al tema que nos ocupa, por ejemplo, los “Términos Comerciales” de Facebook son aplicables al uso de los servicios de esta plataforma por parte de negocios o con fines comerciales, por ejemplo cuando se venden productos o contratan anuncios. En dicho caso, se prevé que la licencia de uso mencionada en los “Términos de Servicio” será aplicable no solo al contenido que suba el usuario sino también sus representantes como las agencias de mercadotecnia, indicándose que será necesario que el titular de derechos de propiedad intelectual se encuentra autorizado realmente para conceder la licencia a Facebook y no está asumiendo la identidad de quien cuenta con el legítimo interés para hacerlo.³⁰³

Más aún, se establece que cuando una disputa surja en el uso de los servicios de Facebook con fines comerciales, esta será resuelta sin excepción ante la Corte del Distrito de California del Norte o una corte estatal del Condado de San Mateo, siendo irrelevante el origen o residencia del promovente.³⁰⁴ Es decir, para la resolución de conflictos en términos de servicios comerciales, el usuario se

³⁰¹ Facebook, Terms of Service: 4. Additional Provisions. 4. Disputes, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³⁰² Facebook, Terms of Service: 5. Other terms and policies that may apply to you, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³⁰³ Facebook Commercial Terms, 1. Licenses, disponible en https://www.facebook.com/legal/commercial_terms. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³⁰⁴ Facebook Commercial Terms, 4. Disputes, b. Dispute resolution, disponible en https://www.facebook.com/legal/commercial_terms. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

somete voluntariamente a la jurisdicción del Estado de California, mientras que quienes residen en los Estados Unidos y tienen un negocio constituido en este país se someten a un proceso de arbitraje.³⁰⁵

Por otra parte, Facebook no solo se deslinda de responsabilidad en el caso de disputas comerciales sino que indica expresamente que si alguien inicia un procedimiento en su contra en virtud del contenido publicado o compartido por el usuario que opera con fines comerciales, se deberá indemnizar y liberar de toda responsabilidad a la plataforma.³⁰⁶ Además, en caso de confusión entre los “Términos de Servicio” y “Términos Comerciales”, prevalecerán los últimos.³⁰⁷

Es interesante analizar las diferencias entre los “Términos de Servicios” generales y aquellos que aplican a las actividades comerciales en Facebook, siendo claro que los últimos tienen un alcance más cerrado y establecen límites precisos en cuanto a compensación de daños y jurisdicción aplicable. De tal forma, entendemos que si un tercero crea una cuenta con fines expresamente comerciales y hace uso no autorizado de una marca, serán los “Términos Comerciales” los que le resulten aplicables y no así los “Términos de Servicio” que corresponden al usuario común.

A su vez, las “Políticas Comerciales” de Facebook señalan expresamente que estarán fuera del comercio en la plataforma publicaciones que contengan derechos de propiedad intelectual de terceros, como falsificaciones, réplicas o cualquier otro tipo de productos que tenga como fin inducir al error al público respecto al origen o posible patrocinio de estos.³⁰⁸

³⁰⁵ Idem.

³⁰⁶ Facebook Commercial Terms, 4. Disputes, a. Indemnification, disponible en https://www.facebook.com/legal/commercial_terms. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³⁰⁷ Facebook Commercial Terms, 6. Conflicts and supplemental terms, disponible en https://www.facebook.com/legal/commercial_terms. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³⁰⁸ Facebook Commerce Policies, 23 Third-Party Infringement, disponible en <https://www.facebook.com/policies/commerce>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

En la misma línea, las Políticas de Publicidad prevén que los anuncios publicados en Facebook no deben incluir contenido que infrinja los derechos de propiedad intelectual, sean derechos de autor, marcas, patentes o cualquier otro tipo de activo.³⁰⁹ Explícitamente se señala que dicho uso tampoco será permitido cuando se trate de los derechos de autor o marcas propiedad de Facebook, Inc.³¹⁰

De tal forma, hemos expuesto de manera concisa los Términos de Servicios de Facebook en relación con la protección de activos de propiedad intelectual, así como otras políticas que podrían resultar aplicables. Así entonces, a continuación, describiremos la postura de la plataforma ante el uso no autorizado de marcas y los mecanismos puestos a disposición del público para la atención de esta problemática.

Inicialmente y sobre el concepto de lo que se entenderá como marca, Facebook indica que no está en posición de ofrecer asesoría sobre el tema, más aun considerando que las legislaciones no son uniformes, pero refiere a los recursos de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América o a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.³¹¹

De manera general, se establece que una marca es un signo que distingue productos o servicios cuya función es prevenir la confusión en los consumidores respecto quien los pone en el mercado. Facebook establece que no tiene la facultad de resolver disputas respecto el mejor derecho sobre una marca, en cuyo caso las partes habrán de recurrir a la negociación o acciones antes autoridades competentes.³¹²

³⁰⁹ Facebook Advertising Policies, 10. Third-Party Infringement, disponible en <https://www.facebook.com/policies/ads>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³¹⁰ Facebook Advertising Policies, 3. Copyrights & Trademarks, disponible en <https://www.facebook.com/policies/ads>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³¹¹ Facebook Help Center, Trademark, disponible en https://www.facebook.com/help/507663689427413?helpref=about_content. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³¹² Idem.

De acuerdo con la información proporcionada por Facebook, existe infracción cuando alguien hace uso de una marca o una versión similar de esta sin autorización de su titular, con fines comerciales y dicho uso puede inducir al público a creer que el legítimo titular de los derechos de propiedad intelectual es la fuente o el patrocinador del contenido.³¹³

En este punto, se establece que habrá límites a la reclamación por infracción presentada ante Facebook por ejemplo, el alcance geográfico o el uso legítimo con fines informativos o de crítica. Como se estableció anteriormente, la plataforma declara que carece de facultades para dirimir una controversia sobre el mejor derecho sobre una marca por lo que en caso de que este sea el escenario, los procedimientos internos de Facebook no serán útiles.

Finalmente y sobre este punto, se establece que la dilución de una marca es ilegal en algunas jurisdicciones y esta conducta se configurará cuando una marca famosa sea usada sin autorización para distinguir bienes distintos a los que le corresponden a fin de diluir su distintividad o bien, cuando se pretenda afectar la reputación del legítimo titular (no en el ejercicio de crítica o fines informativos).³¹⁴

Por ejemplo, si un usuario común incluye en su perfil una marca registrada (como parte de su nombre o avatar) esto posiblemente no constituiría una infracción sino se asegura que en el contexto en que es usada, el perfil no incita la confusión en los consumidores ni ejerce actos comerciales bajo el falso patrocinio de la marca.³¹⁵

Con respecto a los reportes de infracción de marca en Facebook se reitera que la plataforma no está en condiciones de hacer el estudio de fondo de una disputa por lo que se prevé que antes de presentar la reclamación el usuario podría

³¹³ Facebook Help Center, What is trademark infringement?, disponible en https://www.facebook.com/help/349534658401968?helpref=faq_content. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³¹⁴ Idem.

³¹⁵ Facebook Help Center, Can I report a Facebook username for infringing my trademark?, disponible en https://www.facebook.com/help/1250304721728220?helpref=related&ref=related&source_cms_id=191999230901156. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

considerar contactar directamente a quien considere infractor tratando de resolver el conflicto.³¹⁶

Los reportes deberán presentarse directamente por el titular de la marca o su representante, si se sospecha que los derechos de terceros se afectan se les deberá informar por separado y solo ellos estarán facultados para presentar la reclamación correspondiente. La información es a su vez transmitida a quien publicó el contenido quien podrá contactar al titular de los derechos proporcionando información que acredite su interés.³¹⁷

El formato de reclamación por infracción de marca requiere indicar inicialmente cual es la conducta que se está denunciando, siendo las aplicables para el asunto que nos compete las siguientes opciones: “*quiero reclamar una página para mi negocio*” o “*he encontrado contenido que creo infringe mis derechos marcarios*”.³¹⁸

En el primer supuesto “*quiero reclamar una página para mi negocio*”, se refiere a la situación en que exista una página que haga referencia a un establecimiento y que no haya sido creada por su dueño o algunos de sus empleados. En estos casos, es posible que la página haya sido creada con fines meramente informativos e incluso que devenga de una publicación de Wikipedia.³¹⁹

En ambos escenarios, el legítimo titular puede reclamar el control de la cuenta, convirtiéndose en el administrador de esta o bien, solicitando que esta se fusione con el perfil oficial que ya se estaba usando. Para este propósito, se

³¹⁶ Facebook Help Center, How do I report trademark infringement on Facebook?, disponible en https://www.facebook.com/help/191999230901156?helpref=related&ref=related&source_cms_id=349534658401968. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³¹⁷ Idem.

³¹⁸ Facebook Help Center, Trademark Report Form, disponible en <https://www.facebook.com/help/contact/trademarkform>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³¹⁹ Facebook Help Center, How do I claim an unmanaged Page on Facebook?, disponible en <https://www.facebook.com/help/168172433243582>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

requerirá información que acredite la relación con el negocio, como números telefónicos correo electrónico o incluso documentación.³²⁰

Ahora pues y en el caso concreto de un reporte por la posible infracción de derechos marcarios, el formato pedirá especificar si la reclamación versa únicamente sobre el uso de la marca sin autorización o si se trata de la comercialización de productos falsificados. En ambos casos, los datos a proporcionar serán los siguientes:³²¹

a. Quien presenta el reporte

En este caso debe tratarse del titular de los derechos o su representante legal, se despliega la opción de hacerlo en nombre de terceros pero se anticipa que no es procedente la reclamación que no sea promovida directamente por el perjudicado.

Si el titular procede, deberán indicarse datos de contacto y su lo hiciera uno de sus empleados incluirse información sobre el cargo que detenta; si lo hiciera un representante legal, detalles sobre la relación que tiene con el titular de los derechos de marca. En cualquiera de los escenarios debe proporcionarse información sobre la presencia en línea oficial del titular de la marca.

b. Marca involucrada

Posteriormente, se pide indicar cual es la marca que se considera ha sido usada sin autorización, así como la jurisdicción en que ha sido registrada y el número de registro de ser aplicable, también debe señalarse que productos o servicios distingue. Es posible incluir anexos como el título de marca otorgado por la autoridad competente e indicar otros registros marcarios existentes que se relacionen con el caso concreto.

c. Detalle del contenido reportado

³²⁰ Idem.

³²¹ Facebook Help Center, Trademark Report Form, disponible en <https://www.facebook.com/help/contact/trademarkform>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

Enseguida debe indicarse si la infracción de la marca se presenta en una foto, vídeo o publicación particular, si se trata de una página, grupo o perfil personal, un álbum de fotos, un anuncio, nombre de usuario o cualquier otra posible manifestación. Sea cual sea la opción indicada debe describirse brevemente porque se considera que los derechos del titular de la marca se ven afectados.

d. Declaración

Finalmente, se confirma la reclamación indicándose que la misma se hace de buena fe y bajo pena de perjurio, así como garantizando que quien la presenta está autorizado para hacerla. De estar de acuerdo con la información plasmada y los términos del reporte se habilita el espacio para incluir la firma electrónica del interesado.

Una vez que el reporte se ha enviado, se le asignará un número de seguimiento que permitirá monitorear su desarrollo siendo posible que se solicite más información a quien lo presentó. El resultado positivo de esta reclamación implicaría que el contenido objetado se eliminaría de la plataforma; sin embargo, quien publicó el material tendrá la posibilidad de presentar una contestación e incluso contactar a quien ingresó el reporte con el fin de resolver la disputa.³²²

Para garantizar el compromiso de Facebook por la protección de la propiedad intelectual, en el portal “Facebook Transparency” se publican las cifras correspondientes al número de reportes presentados por posibles infracciones de derechos de autor y marcas, así como por posibles productos falsos. En diciembre de 2019 se recibieron 9.2 millones de reportes por infracción de marcas con una tasa de eliminación de contenido del 50.9% equivalente a 23.4 millones de contenidos removidos de la plataforma.³²³

³²² Facebook Help Center, What happens when I submit a trademark report to Facebook?, disponible en https://www.facebook.com/help/493458120789098?helpref=related&source_campaign_id=303715969677454. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³²³ Facebook Transparency, Intellectual Property, disponible en <https://transparency.facebook.com/intellectual-property>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

Por lo que toca a reportes sobre falsificaciones, que pueden también relacionarse con la infracción de marcas, en el mismo periodo se presentaron 5.9 millones de reportes con una tasa de eliminación de contenido del 72.7% equivalente a 132.2 millones de contenidos removidos de la plataforma. Estas cifras incluyen a Instagram.³²⁴

Las cifras previas ofrecen una visión en conjunto sobre la efectividad de los mecanismos que Facebook pone a disposición de los usuarios para la protección de la propiedad intelectual y si bien los números no son del todo desalentadores, es claro que el uso no autorizado de estos activos sigue siendo una problemática latente. Más aún, la cuestión se ve agravada cuando consideramos que la eliminación de un contenido problemático no descarta la posibilidad de que otros sean creados a través de otros canales en la misma red social, por lo que el monitoreo constante es esencial.

En este sentido, Facebook ha creado también “*Commerce & Ads IP Tool Application*” o “Herramientas de Aplicación para Comercio y Anuncios”, un mecanismo que permite a los titulares de marcas hacer uso de una interfaz que compila todos los contenidos publicados en Facebook y hacer búsquedas sobre posibles infracciones en anuncios, el Marketplace³²⁵ de la plataforma, así como publicaciones individuales o en grupos. Después los resultados pueden ser analizados en su conjunto a fin de determinar cuáles violan derechos y cuáles son irrelevantes, siendo posible presentar reportes por infracción por publicación o por un conjunto de contenidos.³²⁶

³²⁴ Digital Information World, Instagram Featured in Facebook Transparency Report. Hate Speech, Spam, Fake Accounts Absent, 2019, disponible en <https://www.digitalinformationworld.com/2019/11/instagram-featured-first-time-in-facebook-transparency-report.html>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³²⁵ Facebook Marketplace permite a los usuarios de la red social publicar productos (usualmente de segunda mano) para su adquisición por otros usuarios, aunque también puede ser usado por negocios. Véase Facebook Marketplace, disponible en <https://www.facebook.com/marketplace/learn-more/>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³²⁶ Facebook Help Center, What tools does Facebook provide to help me enforce my intellectual property rights in advertisements and sale posts?, disponible en

Esta es una gran herramienta para empresas titulares de múltiples marcas, ya que hace posible un monitoreo constante y automatizado de las publicaciones que podrían violar derechos para filtrar aquellas en las que sea realmente necesario tomar acciones. Más aún, el sistema permite llevar control de todos los reportes presentados y sus resultados.

Para hacer uso de “*Commerce & Ads IP Tool Application*” es necesario llenar un formulario similar al de reporte por infracción de derechos de marca, incluyendo datos de contacto y de acreditamiento de facultades para el registro, información sobre las marcas y los derechos constituidos en jurisdicciones específicas, finalmente se requiere la firma electrónica.³²⁷

Por lo que refiere a Instagram y como se ha dicho a lo largo del presente trabajo, debido a la relación comercial que existe entre ambas plataformas existen grandes similitudes entre los “Términos de Uso” de Instagram y los “Términos de Servicio” de Facebook,³²⁸ por lo que a continuación nos enfocaremos únicamente a exponer las diferencias que hemos encontrado sobre el tratamiento dado al uso no autorizado de marcas en Instagram.

En el mismo sentido de los “Términos de Servicio” de Facebook, se establece que los usuarios conceden una licencia a Instagram en los mismos términos ya expuestos anteriormente y se asegura que no se reclama la propiedad del contenido publicado por los usuarios. Una modificación incluida en este caso, es que se

<https://www.facebook.com/help/835772913244854>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³²⁷ Facebook Help Center, *Commerce & Ads IP Tool Application*, disponible en <https://www.facebook.com/help/contact/423912757973851>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³²⁸ El segundo párrafo de los “Términos de Uso” de Instagram establece que esta red social es uno de los productos de Facebook, por lo que al aceptarlos se establece un acuerdo entre el usuario y Facebook, Inc. Véase Instagram, *Terms of Use*, disponible en <https://help.instagram.com/581066165581870>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

establece que el nombre elegido por un usuario puede ser modificado si se considera que viola derechos de propiedad intelectual.³²⁹

Por otro lado, Instagram considera pertinente hacer una diferenciación clara entre lo que es y lo que no es una infracción de marca señalando que existen límites al derecho que se desprende de un registro marcario. En particular, señala que se aplicará la doctrina del *fair use* nominativo o *doctrine of nominative fair use*,³³⁰ es decir cuando se haga referencia a una marca meramente para describir o enlistar sus productos, en un ejercicio de reseña, crítica o parodia.³³¹

Adicionalmente, se indica que conductas como la reventa de productos adquiridos legítimamente, el uso de una marca en su sentido literal o cualquier otro supuesto que implique la ausencia de ánimo comercial no constituirá una infracción, haciendo énfasis también al alcance territorial de la protección marcaria.³³²

Otro aspecto interesante de los términos de Instagram es el establecimiento de la Política de Infractor Repetitivo o *Repet Infringer Policy* según la cual si un usuario es reportado en diversas ocasiones por el uso no autorizado de derechos de propiedad intelectual, su cuenta será deshabilitada y sus páginas borradas de la plataforma. Más aún, puede limitarse el acceso a ciertas funciones de la red, en todo caso las medidas dependerán del caso específico y la violación de que se trate.³³³

³²⁹ Instagram, Terms of Use: Additional Rights We Retain, disponible en <https://help.instagram.com/581066165581870>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³³⁰ Véase Pendsey Nandan y Panigrahi, Sudeshna, Doctrine of 'nominative fair use' under Trademark law, 2019, disponible en <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8feb41c6-8777-4887-8831-da5d9703bc52>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³³¹ Instagram, Trademark: Are there any limits to trademark rights?, disponible en https://help.instagram.com/222826637847963?helpref=page_content. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³³² Idem.

³³³ Instagram, Trademarks. What happens if I repeatedly post content on Instagram that violates someone else's intellectual property rights?, disponible en https://help.instagram.com/222826637847963?helpref=page_content. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

Los requisitos para la presentación de un reporte por el uso no autorizado de una marca en Instagram son exactamente los mismos que aquellos relacionados con la reclamación en Facebook, el proceso y los efectos también son equivalentes.³³⁴

Otra innovación de Instagram es la inclusión de la mención “*paid partnership with*” o “sociedad pagada con”, que permite al público saber cuándo las publicaciones compartidas por sus creadores de contenido son efectivamente patrocinadas y no versan únicamente en reseñas objetivas u opiniones libres. En favor de los titulares de marcas, se crea un “*partner approval filter*” o “filtro de aprobación de socios”, esto permite que los perfiles oficiales de las empresas autoricen publicaciones que las etiquetas de una publicación se permitan, esta función puede activarse y desactivarse conforme el negocio lo vea necesario, dependiendo del control que desean tener sobre lo que otros publican sobre ellos.³³⁵

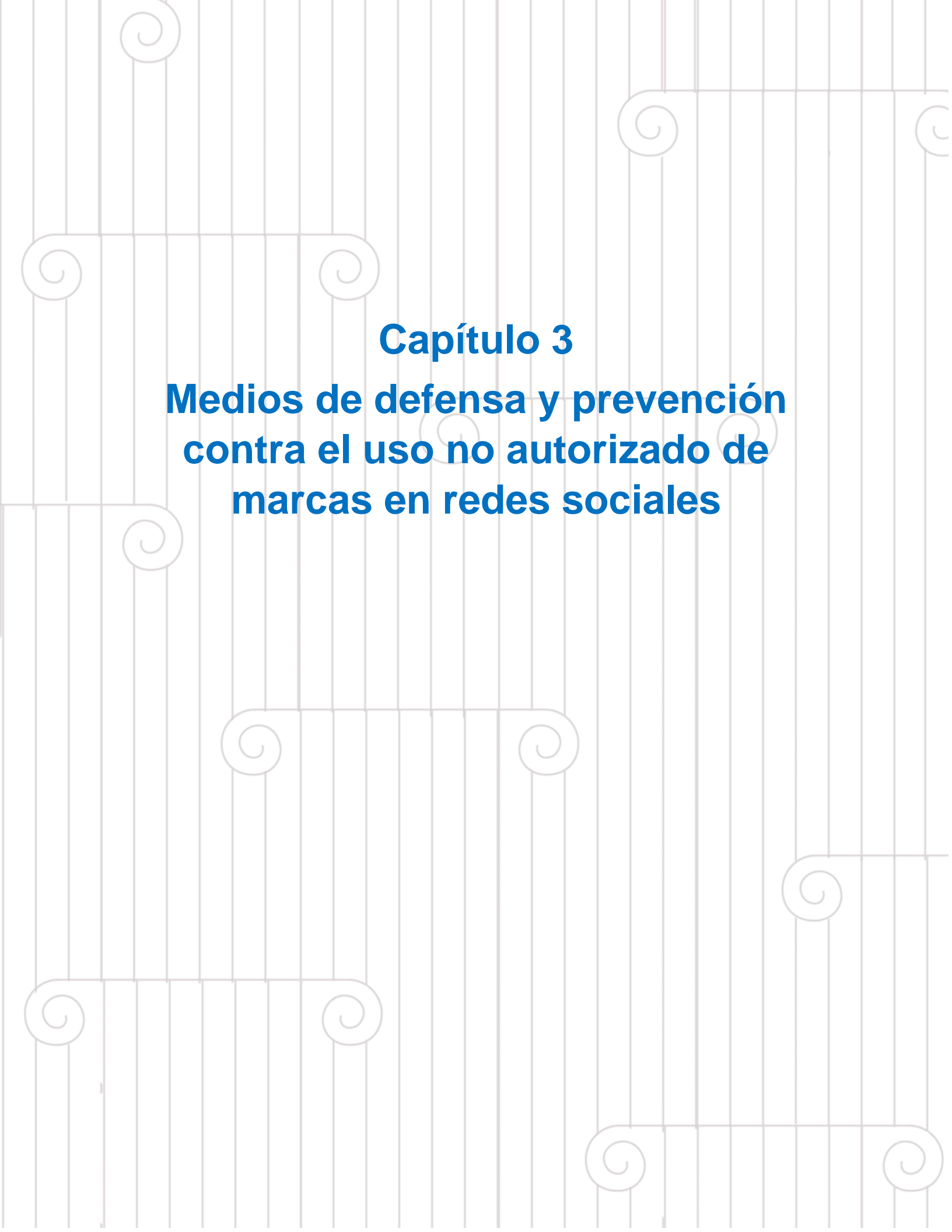
En conclusión, tanto Facebook como Instagram cuentan con herramientas para reportar la publicación de contenidos protegidos; sin embargo, su efectividad se circunscribe a la red y se limita a la eliminación de la información. Aunque cada vez se hacen más esfuerzos por permitir que la detección y la atención a infracciones sea más efectiva, es difícil mantener el ritmo en un medio tan mutable como las redes sociales.

Por consiguiente, a continuación exploraremos las vías disponibles para los titulares de marcas cuando las acciones internas ante las redes sociales se han agotado y las conductas persisten, afectando la actividad comercial. Naturalmente, los supuestos previstos en la ley no corresponden de manera exacta al entorno digital por lo que se explorará que puede ser aplicable y en qué manera en plena consciencia de las limitaciones que impone la legislación.

³³⁴ Instagram, Trademark Report Form, disponible en <https://help.instagram.com/contact/230197320740525>. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

³³⁵ Instagram Business, Branded Content Tools on Instagram, disponible en https://help.instagram.com/222826637847963?helpref=page_content. Fecha de consulta el 15 de junio de 2020.

El último apartado de este análisis será una compilación concisa de las recomendaciones que se hacen a los titulares de marca para prevenir el uso no autorizado de sus marcas en redes sociales y enfrentar la problemática una vez que tiene lugar.



Capítulo 3
**Medios de defensa y prevención
contra el uso no autorizado de
marcas en redes sociales**

Capítulo 3. Medios de defensa y prevención contra el uso no autorizado de marcas en redes sociales

Cómo se discutió en el capítulo previo, si bien las plataformas establecen mecanismos para denunciar el supuesto uso no autorizado de una marca y monitorear los perfiles apócrifos, es complicado impedir por completo que quienes incurren en estas conductas vuelvan a reincidir con la creación de nuevas cuentas.

Más aún, cuando el uso de las marcas y la comercialización de productos-servicios deriva en un aprovechamiento económico sostenido, los legítimos titulares de las marcas desearán recurrir a medios que les permitan no solo poner un alto a las afectaciones sino también, de ser posible, reclamar la indemnización por los daños.

En este caso, es pertinente acotar que las legislaciones latinoamericanas en materia de propiedad intelectual no suelen acotar supuestos específicos de violación en el entorno digital, sino que se limitan a asumir las conductas que en específico constituyen una transgresión de derechos sin limitar la especificación del medio a través del cual se suscita lo anterior.³³⁶

Esto cobra sentido al considerar que, como se exploró con anterioridad, uno de los principios que rige a la doctrina en materia de propiedad intelectual es el de territorialidad, mismo que se ve vencido cuando las infracciones de derechos tienen verificativo a través de internet, medio de comunicación caracterizado por su alcance global y estructura descentralizada.³³⁷

Otra manifestación de esta problemática se presenta en los alcances de la competencia de las autoridades administrativas y jurisdiccionales para conocer de

³³⁶ Véase Vanrell, Juan Eduardo, *Marcas e internet, internet y marcas: un diálogo permanente*, disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_info_net_ge_12/sct_info_net_ge_12_ref_t7vanrell.doc. Fecha de consulta el 10 de agosto de 2020.

³³⁷ Torrubia Chalmeta, Blanca, "La infracción del derecho de marca en internet", *Revista de internet, derecho y política*, Universitat Oberta de Catalunya, núm. 9, 2009, p. 8, disponible en <https://idp.uoc.edu/articles/10.7238/idp.v0i9.639/galley/291/download/>. Fecha de consulta el 10 de agosto de 2020.

controversias cuando estas se suscitan en internet; o bien, para delimitar cual es la jurisdicción de acuerdo con la cual un asunto debe ser resuelta.³³⁸

Sin embargo, la ley mexicana de la materia no establece alguna limitante expresa y se establece únicamente que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tendrá entre sus facultades la de realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones, así como resolver sobre estas e imponer las sanciones, así como condenar el pago de daños y perjuicios en dicho procedimiento.³³⁹

De tal forma, procederemos a exponer el mecanismo mexicano de infracción así como lo pertinente al caso cuando la violación de derechos se da a través de internet y en particular en redes sociales. Así como lo que toque a los mecanismos de protección al consumidor.

3.1. Defensa contra el uso no autorizado de marcas en redes sociales

Como se ha explorado a lo largo del presente trabajo, el escenario de las redes sociales parece ser la nueva arena para la infracción de marcas reemplazando a la ocupación de nombre de dominio, siendo que con el paso del tiempo mecanismos han sido diseñados para combatir lo anterior y la tecnología avanza conforme a los gustos de los consumidores.

Es decir, mientras que existe ahora un sistema funcional para la resolución de controversias relativas a la propiedad intelectual para nombres de dominio, aplicable a sitios web regulares,³⁴⁰ otros ámbitos de la interacción en línea como

³³⁸ Véase De Miguel Asensio, Pedro A., “Competencia judicial en materia de infracciones en línea de marcas en la Unión Europea”, *La Ley Unión Europea*, núm. 76, 2019, disponible en <https://eprints.ucm.es/58470/1/PADemiguelAsensio%20LaLey%20UE%20n%2076%2012.19.pdf>. Fecha de consulta el 10 de agosto de 2020.

³³⁹ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 5 fracciones III y VIII.

³⁴⁰ Véase Karanicolas, Michael, “The new cybersquatters: the evolution of trademark enforcement in the domain name space”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 30, núm. 2, 2020, disponible en <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1743&context=iplj>. Fecha de consulta 10 de octubre de 2020. También véase, World Intellectual Property Organization, *Development of WIPO's Dispute Resolution Services*,

las plataformas de comercio electrónico y las redes sociales aun no cuentan con herramientas similares.

Así entonces, las redes sociales han resultado un campo de interés para los infractores, ya que la creación de perfiles es sencilla, gratuita y la información que debe proporcionarse es mínima. Los perfiles de los usuarios están protegidos por las políticas de privacidad de las redes a diferencia de los nombres de dominio en los que el mantenimiento de estos requiere proporcionar información de identificación clara, lo que implica otra ventaja para ellos.³⁴¹

Para el primer trimestre del 2020, México se posicionaba como uno de los países con mayor incidencia de descargas ilegales (después de Australia, Alemania, Suecia, Brasil e India) las cuales tienen lugar en Whatsapp, Instagram y Facebook.³⁴² Si bien la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor no es el objeto del presente trabajo, este dato ilustra como las tendencias nacionales respecto al acceso ilegal de objetos protegidos en internet va al alza.

El estudio del Observatorio Nacional Ciudadano, referido en el párrafo anterior, indica que la piratería digital se manifiesta en dos categorías: la distribución de contenido protegido por derechos de autor y la venta de productos apócrifos a través de sitios web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico.³⁴³ Siendo el último ejemplo el que nos ocupa.

En el entorno actual, el uso no autorizado de marcas en redes sociales tiene un impacto innegable para los titulares de los derechos de propiedad intelectual, no solo desde la perspectiva evidente de los ingresos no percibidos sino también

disponible en <https://www.wipo.int/amc/en/history/>. Fecha de consulta el 10 de octubre de 2020.

³⁴¹ World Trademark Review, IP infringement on social networks: landscape analysis of trends and threats, disponible en <https://www.worldtrademarkreview.com/anti-counterfeiting/ip-infringement-social-networks-landscape-analysis-trends-and-threats>. Fecha de consulta el 10 de octubre de 2020.

³⁴² Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), Piratería en México, diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales, 2020, p. 13, disponible en <https://onc.org.mx/uploads/190820-PirateriaMx-doc.pdf>. Fecha de consulta el 10 de octubre de 2020.

³⁴³ *Ibidem*, p. 23.

considerando las posibles afectaciones a la imagen comercial, los gastos que implica combatir las conductas ilegales.³⁴⁴ Todo lo anterior en su conjunto puede afectar a los titulares de una manera tal que les impida continuar con su actividad empresarial, desincentivando la inversión e impactando toda la economía en su conjunto.

Un ejemplo claro de las diferentes implicaciones mencionadas arriba es el de la empresa estadounidense 3M cuya popular mascarilla N95, por sus cualidades específicas,³⁴⁵ se mostró como una de las mejores opciones para protección contra el COVID-19; sin embargo, no pasó mucho hasta que réplicas de su producto iniciarán a distribuirse a través de redes sociales.³⁴⁶

Los vendedores ofrecían estas copias a precios menores, no solo violando los derechos de marca de la empresa y afectando sus ingresos, sino exponiendo a los consumidores a un nivel de protección menor que aquel que garantiza el producto original, el cual es sometido a estándares y controles de calidad que procuran su efectividad.³⁴⁷

Así, a continuación, analizaremos como es que se puede acceder en la práctica al ejercicio de la infracción administrativa y los delitos previstos en la ley como medios para el combate al uso no autorizado de marcas en redes sociales, enfatizando las salvedades que deben tomarse en consideración debido las limitaciones que el entorno de las redes sociales implica. Adicionalmente, acotaremos brevemente lo que toca a las cartas de cese y desistimiento, usuales en la práctica legal como un primer acercamiento a este tipo de controversias.

³⁴⁴ *Íbidem*, pp. 48-50.

³⁴⁵ 3M, “Respirador desechable para partículas N95”, 8210, disponible en https://www.3m.com.mx/3M/es_MX/inicio/todos-los-productos-3m/~/3M-Respirador-desechable-para-part%C3%ADculas-N95-8210/?N=5002385+8711017+3294776327&rt=rud. Fecha de consulta el 10 de octubre de 2020.

³⁴⁶ Forbes México, “Denuncia 3M fraudes en redes sociales y sitios web para vender sus cubrebocas”, disponible en <https://www.forbes.com.mx/negocios-empresa-3m-denuncia-fraudes-en-redes-sociales-y-sitios-web-para-vender-sus-cubrebocas/>. Fecha de consulta el 10 de octubre de 2020.

³⁴⁷ *Idem*.

3.1.1. Infracción administrativa

De manera general, puede decirse que la infracción de una marca consiste en el uso no autorizado de ésta, en relación con los productos o servicios que identifica. Dicho uso no autorizado se caracteriza por la posibilidad de causar confusión en el público, incitarle al error o deliberadamente buscar engañar a los consumidores.³⁴⁸

En una infracción de marca, el demandante habría de probar inicialmente que cuenta con un derecho constituido respecto del signo distintivo que pretende defender y que la persona que hace uso no autorizado de su marca, la emplea en relación con los mismos productos o servicios que su registro cubre. Finalmente, se considera si dicho uso puede causar confusión en el público, motivándole de cualquier forma a asumir que existe una relación entre el legítimo titular de la marca y quien usa la marca sin su autorización.³⁴⁹

De tal forma, pese a las peculiaridades del estudio que podría tener cada jurisdicción, parecería que la determinación coincidente es que cuando un tercero reproduce o utiliza sin autorización un signo distintivo incurre en una infracción. Sin embargo, la complejidad de probar los elementos ya descritos aumenta cuando las conductas tienen lugar en el entorno digital, lo que ha llamado a la reflexión sobre si las disposiciones aplicables habrían de ser las tradicionales o si debiese de existir un régimen particular para el uso no autorizado en línea.³⁵⁰

Otra particularidad del uso no autorizado en línea es la multiplicidad de actores involucrados, lo que dificulta la identificación del infractor o llama a la consideración de si todos los involucrados llevan consigo parte de la responsabilidad. Así entonces, en el entorno digital se involucran no solo los usuarios sino los proveedores de contenidos, de servicios en internet, las

³⁴⁸ United States Patent and Trademark Office (USPTO), “About Trademark Infringement”, disponible en <https://www.uspto.gov/page/about-trademark-infringement>. Fecha de consulta el 10 de octubre de 2020.

³⁴⁹ Legal Information Institute (LII), *Trademark infringement*, disponible en https://www.law.cornell.edu/wex/trademark_infringement. Fecha de consulta el 10 de octubre de 2020.

³⁵⁰ Castro, Juan David, *La propiedad industrial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009, pp. 43-44.

plataformas de comercio electrónico, los motores de búsqueda y otros, todos los cuales en su conjunto participan en la difusión de la información en línea.³⁵¹

A causa de lo anterior, se ha atribuido en algunos casos no solo responsabilidad a los infractores sino también a los prestadores de servicios en línea u operadores por habilitar o poner a disposición los contenidos en los que se hace un uso no autorizado de marcas registradas. Esto se ha tornado un tema común por ejemplo en el caso de los productos de moda, siendo que las empresas han optado por esta estrategia, considerando más efectivo el ejercer presión en estos actores, ante la imposibilidad de identificar a infractores en línea de forma individual y evitar su reincidencia.³⁵²

Vale la pena decir que, si bien la consideración de la posible responsabilidad secundaria de las plataformas de comercio electrónico o las redes sociales es un tema interesante con estrecha relación con el de interés, no nos adentraremos en el mismo siendo el objetivo de esta investigación el ofrecer una explicación concreta de lo que se puede hacer con los medios disponibles a fin de hacer propuestas prácticas.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial señala diversos supuestos de infracción administrativa que pueden asimilarse al caso que nos ocupa, por ejemplo:

- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Este sería el ejemplo aplicable cuando se confirme que los productos comercializados no son auténticos y se constituyen como falsificaciones.³⁵³

³⁵¹ Véase, Klemchuck M., Darin, Secondary liability for trademark infringement, 2017, disponible en <https://www.klemchuck.com/legal-insights/secondary-liability-for-trademark-infringement>. Fecha de consulta el 10 de octubre de 2020.

³⁵² Salas Pasuy, Brenda, “La moda y los productos de lujo en los mercados online: una mirada desde la perspectiva del derecho marcario”, *Revista de la Propiedad Inmaterial*, Colombia, núm. 24, 2017, disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3113587. Fecha de consulta 10 de octubre de 2020.

³⁵³ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 386 fracción XVI.

- O bien, usar³⁵⁴ una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.³⁵⁵
- Uso de una marca registrada sin que medie el consentimiento de su titular o una licencia, en productos o servicios iguales o similares a los identificados por el signo distintivo protegido.³⁵⁶
- Comercializar productos protegidos por una marca registrada, modificando su etiquetado; o bien, alterando, sustituyendo o suprimiendo la etiqueta que muestra la marca correspondiente.³⁵⁷

Finalmente, cuando aparte de la venta de productos o el uso de la marca se considera que el tercero ha incurrido repetitivamente en las conductas, vale la pena recurrir a la causal correspondiente a la competencia desleal. Es decir, cuando se realicen actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria.³⁵⁸

La ley nacional no ofrece una definición de la competencia desleal, el Convenio de París establece como ejemplos conductas capaces de crear confusión respecto a la actividad comercial de un competidor, el uso de aseveraciones falsas que buscan desacreditar a un competidor o cualquier declaración que pueda inducir al error respecto de los productos o servicios ofrecidos.³⁵⁹

Normalmente, se requiere vincular el supuesto de competencia desleal vertido en la ley con alguna otra de las causales que señales específicamente cual es el derecho sustantivo que ha sido violado en la conducta infractora; de esta manera, en el caso de uso no autorizado de marcas en redes sociales habría que

³⁵⁴ En términos del artículo 387 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el término uso comprende de manera enunciativa más no limitativa las siguientes conductas: fabricación, producción, imitación, distribución, importación, exportación, ofrecer en venta, venta, transportación o puesta en circulación.

³⁵⁵ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 386 fracción XVII.

³⁵⁶ *Ibidem*, fracción XXI.

³⁵⁷ *Ibidem*, artículo 386 fracciones XXII y XXIII.

³⁵⁸ *Ibidem*, artículo 386 fracción I.

³⁵⁹ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 10 bis.

vincular la fracción primera a cualquiera de las otras que encaje con el caso específico (uso de una marca similar, venta no autorizada de productos, mutilación de etiquetas, etcétera).³⁶⁰

El procedimiento de declaración administrativa de infracción puede iniciar por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien tiene la facultad de hacerlo de oficio, o bien, a petición de quien tenga interés jurídico para hacerlo. Se establece también la posibilidad de que cualquier persona puede presentar ante el Instituto cualquier información que se considere útil para el inicio un procedimiento, en cuyo caso la autoridad determinará la viabilidad de esta.³⁶¹

En este caso, el interés jurídico habría de probarse por medio del título de registro de la marca que se considera ha sido usada sin autorización; sin embargo, el licenciatario del titular del registro también podría iniciar el procedimiento.³⁶²

La solicitud de declaración administrativa de infracción debe incluir lo siguiente:³⁶³

- Nombre del promovente o de su representante legal.
- Domicilio para oír y recibir notificaciones, así como un correo electrónico.
- Nombre y domicilio de la contraparte o bien, de su representante legal.
- Descripción del objeto de la solicitud en términos claros y precisos.
- Relatoría o descripción de hechos.
- Pruebas ofrecidas.
- Fundamentos de derecho aplicables.

La solicitud debe presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, presentando en original o copia certificada todos los documentos en que

³⁶⁰ Mier y Concha Segura, Jorge, "La competencia desleal" en Quintando Adriano, Elvia Arcelia (coord.), *La vigencia del Código de Comercio de 1890*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2018, p. 182.

³⁶¹ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 329.

³⁶² Tesis: I.4o.A.85 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. III, marzo de 1996, p. 976.

³⁶³ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 330.

se funde la acción, así como las pruebas correspondientes, siendo que no se aceptarán posteriormente las pruebas salvo aquellas que fueran supervenientes.³⁶⁴ De igual forma, deben proporcionarse copias simples de la solicitud y todos los documentos anexos a esto para que se le haga entrega de estos a la contraparte.³⁶⁵

En este sentido, la ley señala que el incumplimiento con los requisitos listados arriba dará origen a un único requerimiento a fin de que se proporcione la documentación completa o se manifieste lo que corresponda, si esto no se satisface la solicitud es desechada.³⁶⁶

Adicionalmente, el Reglamento señala un requisito adicional para el caso de la solicitud de declaración administrativa de infracción en cuyo caso se solicita que se indique también la ubicación de la empresa, negocio o establecimiento en los que se fabrique, distribuya, comercialice o almacenen o se ofertan los servicios relacionados con la infracción.

Los requisitos relativos a la identificación de los datos de la contraparte definitivamente serían los más complicados para el caso que nos ocupa, siendo que como se comentó con anterioridad la gran ventaja que ofrecen las redes sociales es el anonimato y la facilidad de crear perfiles. Sin embargo, siendo estos datos esenciales pueden considerarse opciones para identificar a los involucrados.

En la práctica, una de las opciones más sencillas para obtener los datos de identificación de la contraparte, así como evidencia es contactar directamente a los perfiles en cuestión solicitando la adquisición de productos o la prestación de servicios. Esto hace posible obtener facturas, datos bancarios, así como artículos en sí mismos que pueden exhibirse como pruebas.

De igual forma, a fin de confirmar los datos recabados o investigar más a fondo puede optarse por el uso de herramientas online diseñadas especialmente para el rastreo de información vinculada con perfiles de redes sociales como Social

³⁶⁴ *Ibidem*, artículo 331.

³⁶⁵ *Ídem*.

³⁶⁶ *Ibidem*, artículo 329.

Catfish,³⁶⁷ que hace búsquedas inversas de nombres de usuario y permite obtener o verificar información como imágenes, direcciones de correo electrónico, números telefónicos entre otros.

Otras herramientas similares son Peek You³⁶⁸ o Spokeo³⁶⁹ cuyo esquema es similar y en todos los casos requiere el pago de una suscripción para obtener los resultados, permite acceder a información tan detallada como perfiles de familiares relacionados con aquel que fue buscado o perfiles en otras redes de las que podría obtenerse datos más detallados. Otra opción que trabaja a partir de inteligencia artificial que analiza imágenes para realizar una investigación similar es TiniEye.³⁷⁰

Aunque las implicaciones a la privacidad que el uso de estas herramientas pueda tener son objeto de consideraciones importantes, pueden resultar útiles para conocer más datos del supuesto infractor y eventualmente conseguir la información que requiere la ley para el inicio del procedimiento.

Es importante señalar que, de acuerdo con las políticas de Facebook, la información de cuentas personales solo puede ser entregada a petición de autoridades competentes, detallando el caso estadounidense y declarando que en el caso de autoridades internacionales puede solicitarse por medio de la entrega de una carga rogatoria, evidencia que lo justifique, en casos de emergencia o en escenarios de protección a menores.³⁷¹ De tal forma, es claro que solicitar a una red social la entrega de la información personal del responsable de un perfil no es una opción viable o práctica.

³⁶⁷ Social Catfish, People search and verification professionals, disponible en <https://socialcatfish.com/>. Fecha de consulta el 10 de octubre de 2020.

³⁶⁸ Peek You, People search made easy, disponible en <https://www.peakyou.com/>. Fecha de consulta el 10 de octubre de 2020.

³⁶⁹ Spokeo, *Know More*, disponible en <https://www.spokeo.com/>. Fecha de consulta el 10 de octubre de 2020.

³⁷⁰ TiniEye, *Reverse Image Search*, disponible en <https://tineye.com/>. Fecha de consulta el 10 de octubre de 2020.

³⁷¹ Facebook, Information for law enforcement authorities, disponible en <https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/>. Fecha de consulta el 10 de octubre de 2020.

Este paso es esencial ya que pese a que los procedimientos de declaración administrativa pueden incluir diversos tipos de notificaciones,³⁷² se señala que en el caso de emplazamiento de un titular afectado o presunto infractor las notificaciones deberán hacerse de manera personal.³⁷³

La ley establece que en los procedimientos de declaración administrativa son admisibles todo tipo de pruebas a excepto de la testimonial o la confesional, haciéndose la precisión de que si la prueba confesional consta en un instrumento documental será aceptada. Además, se reconoce la vialidad del valor probatorio de facturas o inventarios que elabore el titular de la marca o su licenciataria cuando se relacionen con los hechos objetos de la prueba.³⁷⁴

En este sentido, si bien es posible recabar evidencia directamente del infractor al pretender la compra de productos o la contratación de servicios a fin de obtener medios materiales de prueba y esto sería ideal; si esto fuera complicado no es resulta indispensable probar la comercialización³⁷⁵ siendo que la ley establece que el mero uso de la marca sin autorización como una causal de infracción.

En dicho supuesto y en caso de lo que se pruebe sea el mero uso de una marca en redes sociales, habría que recurrir a las páginas electrónicas correspondientes como medio de prueba, las cuales son reconocidas como hechos notorios,³⁷⁶ al considerarse que forman parte del conocimiento público y por tanto se consideran susceptibles de valoración en decisiones judiciales.

En la práctica, a fin de ofrecer como prueba lo que consta en páginas electrónicas o en este caso en publicaciones en redes sociales, se recurre al acta notarial de fe de hechos, haciendo uso de la función autenticadora facultad que la

³⁷² Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 367.

³⁷³ *Ibidem*, artículo 368, fracción I.

³⁷⁴ *Ibidem*, artículo 333.

³⁷⁵ Tesis I.7º.A.129 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIII, mayo de 2011, p. 1179.

³⁷⁶ Tesis: I.3o.C.35 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, t. II, noviembre 2013, p. 1373.

ley concede al notario público respecto de las actas y escrituras públicas que redacta.³⁷⁷

Así entonces, el notario está facultado para conferir autenticidad y certeza jurídica respecto de los actos o hechos pasados ante su fe mediante la creación de instrumentos públicos que éste crea,³⁷⁸ siendo posible presentar las publicaciones correspondientes ante él con el fin de obtener la emisión del documento de fe de hechos correspondiente que puede exhibirse como medio de prueba.

La fe de hechos se constituye como un acta notarial, a través del cual el notario hace constar bajo su fe que presencié ciertos hechos o que la existencia de estos le constan, formalizando el documento con su firma y sello.³⁷⁹ La ley aplicable no lista de manera exhaustiva los hechos que pueden ser objeto del acta notarial, estableciendo entre algunos pocos ejemplos que podrán ser objeto toda clase de hechos positivos o negativos, estados y situaciones que puedan ser apreciados objetivamente por el notario.³⁸⁰

En este caso, todas las publicaciones y actuaciones habilitadas en el perfil creado por el infractor en la red social de que se trate se mostrarían al notario, quien objetivamente las apreciaría y formalmente haría constar su existencia. Esto hace posible no solo revestir de formalidad la existencia de las páginas sino que permite dejar un testimonio de las conductas infractoras ante la posibilidad de que las páginas o perfiles desaparezcan.

Sean cuales sean los medios de prueba disponibles, es importante señalar que lo recomendable es recabar la evidencia disponible hasta contar con una acción robusta siendo que como en cualquier otro procedimiento de su tipo la determinación de la autoridad se tomará en consideración a esto. Más aún, si bien la principal complejidad de las infracciones en redes sociales son las dificultades

³⁷⁷ Ley del Notariado para la Ciudad de México, artículo 27.

³⁷⁸ *Ibidem*, artículo 47.

³⁷⁹ *Ibidem*, artículo 128.

³⁸⁰ *Ibidem*, artículo 131.

que implica el entorno digital, es esencial que las pruebas confirmen la existencia de la infracción y que no impliquen meros indicios.³⁸¹

Adicionalmente, la ley señala la posibilidad de que el Instituto realice labores de inspección y vigilancia, las cuales pueden darse a través de la solicitud formal de informes o de visitas de inspección.³⁸² Estas últimas se realizan por personal del Instituto y en los lugares en que se fabrican, comercializan, almacenen productos o se ofrezcan servicios³⁸³ pueden ordenarse de oficio o a petición de parte, previo pago de la tarifa correspondiente.

Este instrumento sería de ayuda si se determinara que aparte de anunciarse en redes sociales, el infractor contara con un establecimiento conocido en el cual comercialice o fabrique los productos, la visita de la autoridad ayudaría a confirmar lo anterior. La ley establece, que en el caso de infracciones las visitas pueden realizarse fuera de horas hábiles como excepción.³⁸⁴

En dichas diligencias, el personal del Instituto muestra el oficio que les permite realizar la inspección y pueden tomar fotografías, vídeo y recabar las pruebas que se consideren admisibles, las cuales podrán ser utilizados por la autoridad como elementos de valor probatorio pleno.³⁸⁵

Otra consideración importante, es que el Instituto cuenta con facultades para ordenar a cualquiera de las partes la presentación de pruebas que se hayan indicado como necesarias para la sustentación de su dicho, estando bajo control de la contraparte. La negativa a la entrega de la prueba o su obstaculización podrá derivar en resoluciones preliminares o finales por parte en el Instituto, en cualquier sentido que consideren oportuno.³⁸⁶

Así entonces, una vez que la autoridad tenga por admitida la solicitud de declaración administrativa de infracción se notificará a la contraparte al domicilio

³⁸¹ Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa., Juicio No. 13793/01-17-10-6/101/02-S1-05-03, Quinta Época, No. 34, octubre 2003, p. 60.

³⁸² Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 354.

³⁸³ *Ibidem*, artículo 358.

³⁸⁴ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 357.

³⁸⁵ *Idem*.

³⁸⁶ *Ibidem*, artículo 334.

correspondiente. El presunto infractor tendrá un plazo de diez días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga³⁸⁷ a partir de la notificación o de la visita de inspección si la hubiese.³⁸⁸

En las manifestaciones presentadas por el contrario se expondrán las defensas o excepciones que considere aplicables así como sus objeciones a lo indicado en la demanda. El supuesto infractor podría también proporcionar pruebas que considere aplicables a su caso, con los mismos requisitos indicados para el promovente,³⁸⁹ siendo posible solicitar una extensión al plazo para el ofrecimiento de pruebas que se obtengan del extranjero.³⁹⁰

El último paso tiene lugar cuando, previo a la emisión de su resolución final, se pone a disposición de las partes todas las actuaciones que obran en el expediente para que formulen sus alegatos finales los cuales serán tomados en cuenta para la determinación de la autoridad.³⁹¹

En un escenario como el que nos ocupa, la contraparte podría argumentar que cuenta con posibles licencias o que ha adquirido legalmente artículos para su reventa y por tanto que no incurre en infracción, en cada caso habría que estimarse la viabilidad de las respuestas supuesto infractor.

Un punto importante que señalar es que un intento previo del supuesto infractor en registrar la marca que se reclama no es considerado como una excepción a su favor necesariamente, por lo que la existencia de solicitudes en trámite no debería de desmotivar el inicio de una acción al ser considerado como una manifestación del intento de apropiarse de un registro sin el legítimo interés a hacerlo.³⁹²

³⁸⁷ *Ibidem*, artículo 336.

³⁸⁸ *Ibidem*, artículo 370, fracción IX.

³⁸⁹ *Ibidem*, artículo 339.

³⁹⁰ *Ibidem*, artículo 340.

³⁹¹ *Ibidem*, artículo 341.

³⁹² Tesis I.7o.A.26 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, t. VIII, noviembre de 1998, p. 545.

Posterior a la presentación de manifestaciones por las partes, así como alegatos, la autoridad emitirá la resolución del procedimiento³⁹³. En el caso de las infracciones, debe señalarse en el mismo acto el monto de la sanción impuesta. Las infracciones son sancionadas por multas, así como clausura temporal o definitiva, en cada caso estas se aplicarán en consideración a la gravedad de la conducta que se castiga.³⁹⁴

El monto que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial recauda por la imposición de sanciones, sirve para cubrir sus costos de operación y no se dirige a la reparación del daño al titular afectado.³⁹⁵ En este sentido, la ley prevé que las sanciones establecidas por la autoridad se impondrán aparte de la reparación del daño material,³⁹⁶ que el afectado podrá reclamar ante el Instituto o bien, ante los tribunales competentes de manera directa.³⁹⁷

Es relevante decir que la ley establece que la indemnización solicitada por la violación de cualquier derecho de propiedad intelectual será de al menos el cuarenta por ciento del indicador legítimo presentado por el afectado;³⁹⁸ es decir, que si el titular de una marca avalúa su marca en determinada cantidad podrá exigir por lo menos el 40% de dicha cantidad.

Lo anterior revela un cambio respecto de la Ley de la Propiedad Industrial anterior derogada en 2020, en tanto anteriormente el rango del 40% mínimo se determinaba debido al precio de venta al público de cada producto o servicio involucrado en una violación de derechos; es decir, el infractor debe pagar como daños aquello que recibió en su beneficio por la comercialización de activos de propiedad intelectual que no eran de su propiedad.³⁹⁹

³⁹³ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 342.

³⁹⁴ *Ibidem*, artículo 388.

³⁹⁵ *Ibidem*, artículo 389.

³⁹⁶ *Ibidem*, artículo 395.

³⁹⁷ *Ibidem*, artículo 396.

³⁹⁸ *Idem*.

³⁹⁹ Véase, Aranda Bonilla, César, "Acciones legales en defensa de las marcas", *Praxis de la justicia fiscal y administrativa*, núm. 12, 2013, disponible en <http://tfja.gob.mx/investigaciones/rev12.html>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

Será interesante ver como juega este nuevo concepto en la práctica, ya que relativiza la cuantificación de daño en consideración a diversos factores, es decir, la ley señala que la indemnización se calculará tomando en cuenta cualquier indicador de valor legítimo que señale el afectado, pudiendo ser cualquier de los siguientes:

- El valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado, o el precio sugerido para la venta al por menor.
- Las utilidades que se dejarán de recibir con motivo de la infracción.
- Las utilidades que hubiese percibido el infractor como motivo de la conducta.
- El precio que en su caso el infractor pudiese haber pagado al titular por concepto de una licencia de uso por el uso de la marca, tomando en cuenta el valor comercial de la marca o los términos de otras licencias similares.⁴⁰⁰

El pago de los daños y perjuicios puede solicitarse una vez que la autoridad declare oficialmente la existencia de la infracción⁴⁰¹ y la misma sea exigible de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, a saber, a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada.⁴⁰² Esta acción también es prescriptible, debiendo presentarse dentro de los dos años siguientes a la resolución que declara la infracción.⁴⁰³

Es importante señalar que como se mencionó anteriormente, la indemnización puede reclamarse directamente ante el Instituto o ante los tribunales de forma directa, sin embargo, para hacerlo ante el IMPI es indispensable que medie la declaratoria de la infracción mientras que para proceder ante tribunales del fuero civil lo anterior no es necesario.⁴⁰⁴

Otra acotación pertinente es la nueva posibilidad de reclamar daños y perjuicios ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una propuesta de la nueva ley. Los transitorios de la misma establecen que las posibilidades indicadas

⁴⁰⁰ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 397.

⁴⁰¹ *Idem*.

⁴⁰² Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 9.

⁴⁰³ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 399.

⁴⁰⁴ *Ibidem*, artículo 396, fracción II y artículo 409.

en el texto estarán sujetas a que el Instituto haga las modificaciones pertinentes a su estructura orgánica y se cuenten con los recursos presupuestales, financieros, humanos y materiales necesarios, contando para ello con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, concluyendo en noviembre del presente año 2021.⁴⁰⁵

Otro escenario posible es la conciliación de las partes, la cual podrá ser solicitada por cualquiera de estas y sin importar la fase procesal en que se encuentren, siempre que no se haya emitido la resolución de fondo,⁴⁰⁶ en todo caso la autoridad omitirá pronunciarse respecto al fondo del asunto dejando a las partes los términos del acuerdo al que lleguen.

Quien proponga la negociación debe presentar los términos de su propuesta, mínima que será admitida y remitida a la contraparte para su aceptación o negativa,⁴⁰⁷ después de lo cual se llevará a cabo el proceso de negociación bajo la supervisión del Instituto en los términos que prevé la Ley.⁴⁰⁸

Ni el proceso de conciliación o las negociaciones suspenderán el estudio de la infracción, el cual seguirá su curso normal; será solo el convenio resultante el que podrá dar por terminado efectivamente el procedimiento de declaración administrativa de infracción, tendrá además carácter de cosa juzgada llevando aparejada su ejecución.⁴⁰⁹

3.1.2. Delitos

Cuando la autoridad determina del estudio del asunto que las conductas cometidas que estas pueden constituir delitos de conformidad con lo dispuesto en la ley, lo hará constar en la resolución correspondiente y procederá en consecuencia.⁴¹⁰

En su mayoría y en lo referente al objeto de estudio de este trabajo, estas conductas refieren a la comercialización de falsificaciones, es decir el uso de marcas

⁴⁰⁵ *Ibidem*, Décimo Séptimo transitorio.

⁴⁰⁶ *Ibidem*, artículo 373.

⁴⁰⁷ *Ibidem*, artículo 374 y 375.

⁴⁰⁸ *Ibidem*, artículo 376-381.

⁴⁰⁹ *Ibidem*, artículo 385.

⁴¹⁰ *Ibidem*, artículo 401.

para representar falsamente a un producto o servicio como si fuese auténtico,⁴¹¹ también se consideran como delitos la producción, almacenaje, transportación, importación, distribución o venta de cualquiera de estos productos.⁴¹²

Lo anterior se sanciona con prisión de tres a diez años de cárcel más multa,⁴¹³ sin embargo y como sucede con las infracciones esto no excluye la posibilidad de que los afectados puedan reclamar por su parte la indemnización por el daño recibido, sea ante el mismo Instituto o ante a los tribunales del fuero común.⁴¹⁴

Lo referente a los delitos se incluye en el presente de manera informativa, siendo que corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal⁴¹⁵ para el inicio de lo cual el IMPI deberá emitir un dictamen técnico que sustenta esto y que no tiene injerencia de las acciones que correspondan.

3.1.3. Cartas de cese y desistimiento

Otro recurso común en la práctica para la defensa de los derechos de propiedad intelectual es las llamadas cartas de cese y desistimiento, mecanismo inspirado en el derecho comercial que consiste en una comunicación formal, enviada a quien haga uso de activos de propiedad intelectual sin autorización. En el texto, se hace del conocimiento la conducta infractora, los derechos que se violentan y se adelantan las posibles consecuencias en caso de que las acciones persistan, solicitando el cese de éstas, así como el desistimiento de cualquier solicitud presentada formalmente ante la autoridad.⁴¹⁶

Algunas de las peticiones que puede llevar un documento de esta naturaleza pueden ser la solicitud de transferir marcas ya presentadas que a consideración del

⁴¹¹ *Ibidem*, artículo 402, fracción I.

⁴¹² *Ibidem*, artículo 402, fracción II.

⁴¹³ *Ibidem*, artículo 403.

⁴¹⁴ *Ibidem*, artículo 406.

⁴¹⁵ *Ibidem*, artículo 405.

⁴¹⁶ Marcasur, Carta de cese y desista: radiografía de una herramienta de defensa práctica de la propiedad intelectual, disponible en <https://www.marcasur.com/noticia.php?NoNold=4970>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

emisor de la cara atenten contra sus derechos marcarios, la limitación del ámbito de protección en solicitudes presentadas, la firma de acuerdos como licencias o convenios de coexistencia o incluso la petición directa del pago por daños recibidos.⁴¹⁷

Es importante señalar la conveniencia de recabar evidencia antes del envío de la carta de cese y desistimiento, siendo probable que ante la amenaza de acción legal el infractor intente eliminar todo rastro del uso no autorizado de una marca. Si bien es posible obtener algunas pruebas después de que el contenido en internet sea borrado, por ejemplo a través de herramientas como Wayback Machine,⁴¹⁸ es aconsejable cumplir con este requisito con antelación y prepararse para el escenario de un acusado omiso o que insista en las conductas ilícitas.⁴¹⁹

Aunque de manera general estas comunicaciones son enviadas por abogados hacia los representantes legales de la contraparte a través de correo electrónico, otra opción es hacer llegar estas comunicaciones de manera directa a través de correo certificado a fin de recabar pruebas sobre la recepción efectiva de la advertencia con el propósito de probar más adelante el intento de buena fe hecho por llegar a una solución previa a procedimientos contenciosos.⁴²⁰

Otra consideración importante es establecer la fortaleza de la postura del titular de la marca, es decir, asegurarse previo al envío de la carta, que el uso no autorizado verse realmente respecto de signos distintivos debidamente registrados

⁴¹⁷ Legis Ámbito Jurídico, La solución negociada de conflictos de propiedad intelectual, disponible en <https://www.ambitojuridico.com/noticias/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/la-solucion-negociada-de-conflictos-de>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴¹⁸ Wayback Machine es un proyecto sin ánimo de lucro que funciona como una biblioteca electrónica que almacena contenidos puestos a disposición a través de internet después de eliminarse de la red, está disponible en <http://web.archive.org/>.

⁴¹⁹ Page Vault, Why you must collect online evidence before sending a cease and desist letter, disponible en <https://www.page-vault.com/resources/why-you-must-collect-online-evidence-before-sending-a-cess-and-desist-letter/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴²⁰ Legal Nature, How to use cease and desist letters to protect your rights, disponible en <https://www.legalnature.com/guides/how-to-use-cess-and-desist-letters-to-protect-your-rights>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

y vigentes, si la posición del propietario de los activos de propiedad intelectual no es firme y certera la comunicación con la otra parte podría ser más lesiva que benéfica.⁴²¹

En este sentido, si la postura del reclamante fuese sólida, el lenguaje de la carta de desistimiento habría de señalar con claridad cuáles son las consecuencias anticipadas ante la omisión de cumplimiento a los términos establecidos en la misma, así como el lapso de tiempo específico en que se espera que las acciones sean tomadas por parte del usuario no autorizado.⁴²²

Vale la pena también, de ser posible, analizar las tendencias de conducta del supuesto infractor ante otros reclamos; es decir, revisar en bases de datos públicas respecto a otras disputas de propiedad intelectual si el usuario no autorizado se ha limitado a desistirse de los hechos, si ha omitido dar respuesta a los reclamos o si por el contrario, se ha defendido activamente. En razón a lo anterior, habría que analizarse la conveniencia de proponer la negociación de un acuerdo, previendo que ninguna de las partes podrá iniciar acciones contenciosas hasta que las negociaciones finalicen.⁴²³

Las reacciones resultantes del envío de una carta de cese y desistimiento dependen de varios factores, la mayor parte de éstos consistentes en la identidad del supuesto infractor. Por un lado, cuando el uso no autorizado es perpetrado por un actor comercial reconocido en el mercado o por grandes empresas, el envío de una carta bien fundamentada a la que se adjunte evidencia obtenida con antelación suele tener buenos resultados, en tanto se evita llevar el problema a un foro

⁴²¹ Harris Bricken, Cease and Desist Letters to Stop International Counterfeiting, disponible en <https://harrisbricken.com/chinalawblog/cease-and-desist-letters-to-stop-international-counterfeiting/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴²² Marcus H., Yuval y Sabol B. Lauren, "Strategic Considerations Prior To Sending IP Cease and Desist Letters: Minimizing the Risk of Defending Declaratory Judgement Actions", *NYSBA Bright Ideas*, vol. 26, núm. 3, 2017, p. 7, disponible en <https://leasonellis.com/wp-content/uploads/2020/08/IP-Cease-and-Desist-Letter-Strategic-Considerations-Bright-Ideas-Article-01884805.pdf>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴²³ Idem.

contencioso analizando el costo de ello más las repercusiones en imagen pública que podrían derivar de la disputa.⁴²⁴

Por otro lado, cuando el uso autorizado se relaciona con un particular operando a pequeña escala o que se conoce por recurrir periódicamente a este tipo de conductas, el envío de la carta podría motivar únicamente la remoción del contenido y la creación de una nueva identidad digital que le permita continuar con el mismo esquema. En dichos casos puede ser preferible iniciar acciones legales de manera directa, sin dar oportunidad a la contraparte de reconsiderar o planear por adelantado las acciones que tomarán.⁴²⁵

Como se comentó al inicio de este apartado, las cartas de cese y desistimiento son prácticas usuales importadas de otras especialidades jurídicas y no se encuentran reguladas de manera expresa por la ley, constituyen comunicaciones privadas y no existen pautas precisas respecto a los requisitos que deben cumplir. Sin embargo, se reconoce en la práctica que una buena carta de esta naturaleza detalla de manera puntual los derechos que se ven afectados por la conducta, adjunta evidencia del uso no autorizado en contraposición con los derechos constituidos que se vulneran, de igual forma y como se apuntó con anterioridad se hacen peticiones concretas con plazos para su ejecución.⁴²⁶

Así pues, la conveniencia de contactar al supuesto infractor dependerá de la fortaleza de la postura del titular en cuando al estatus de su portafolio de marcas así como, en su caso, las características de la contraparte. Antes de iniciar a considerar el envío de esta comunicación es importante investigar al supuesto

⁴²⁴ Hogan Lovells, Integrated IP enforcement: A practical toolkit for Asia, p. 18, disponible en <https://www.limegreenipnews.com/files/2019/06/Hogan-Lovells-Asia-IP-Enforcement-brochure-MAY2018.pdf>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2020.

⁴²⁵ Ídem.

⁴²⁶ Feigin & Fridman, Answering Cease and Desist Letters, disponible en <https://www.patentlawny.com/responding-to-cease-and-desist-letters/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

infractor, el tamaño de su operación, su reacción ante otras situaciones similares, la amplitud de su audiencia, etcétera.⁴²⁷

Es decir, resulta siempre aconsejable analizar el panorama desde la perspectiva del supuesto infractor, intentando predecir dentro de los parámetros de la información disponible, si desistirá del uso de buena fe con la intención de evitar incurrir en costos innecesarios, si es probable que sea omiso en la respuesta y continúe con la conducta por otros medios o, incluso, que revierta la comunicación argumentando tener un mejor derecho sobre los activos de propiedad intelectual.⁴²⁸

Un factor que debe tomarse en cuenta en el caso del uso no autorizado a través de redes sociales es el anonimato que puede revestir al supuesto infractor y las acciones previas que deberán tomarse para descubrir su identidad, accediendo así a la información de contacto necesario para enviar una comunicación oficial, cuando esto no es posible los afectados suelen recurrir en cambio a enviar una reclamación a través de la misma plataforma lo que cuenta con sus propios pros y contras como se ha comentado con anterioridad.⁴²⁹

Una opción a la que se ha recurrido en la práctica ante la imposibilidad de determinar la identidad de un posible infractor en redes sociales, es enviar la comunicación de cese y desistimiento a través de las redes sociales como un mensaje privado. Sin embargo, esto priva a la misiva de la formalidad e impacto que se espera de la misma, pudiendo ser fácilmente descartada y de poca o nula utilidad.⁴³⁰

⁴²⁷ Ridgway, William E., "Revitalizing the doctrine of trademark misuse", *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 21, núm. 4, p. 1568, disponible en https://www.btlj.org/data/articles2015/vol21/21_4/21_04_06.pdf. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴²⁸ *Íbidem*, p. 1589.

⁴²⁹ Doft, Daniel, "Facebook, Twitter, and the Wild West of IP Enforcement on Social Media: Weighing the Merits of a Uniform Dispute Resolution Policy", *The John Marshall Law Review*, vol. 49, núm. 4, p. 996, disponible en <https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2703&context=lawreview>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴³⁰ *Íbidem*, p. 997.

De esta forma, no existe una solución única al uso no autorizado a través de redes sociales y la decisión a tomar dependerá del caso concreto, siendo aconsejable mantener un sistema de monitoreo en redes sociales constante que permita al titular estar al tanto de problemas emergentes. Vale la pena señalar que existe un parámetro para considerar qué consiste un uso autorizado o no, de conformidad con las consideraciones ya expuestas, un acercamiento demasiado agresivo hacia personas que hagan uso de marcas sin un ánimo claro de lucro puede resultar perjudicial para el titular, al mostrarlo como un competidor agresivo.⁴³¹

Dicho de otra forma, el titular de una marca y sus asesores deben saber identificar cuando están frente al uso no autorizado de una marca o frente al ejercicio de la libre expresión de un particular, un enfoque hostil hacia cualquier referencia a una marca en línea podría volcar la opinión pública en contra de la empresa en lugar de ayudarle a proteger su propiedad intelectual. Más aún, corre el riesgo de caer en el llamado *efecto Streisand*, en el cual un empeño manifiesto en controlar la difusión de información o contenido por parte de terceros se interpreta como un intento de censura, desencadenando una reacción adversa por parte del público.⁴³²

En este sentido, una recomendación básica antes de plantearse el envío de una comunicación de esta naturaleza no es solo investigar al oponente con el propósito de acceder a sus datos de contacto, sino determinar el alcance comercial de quien hace no uso autorizado de la marca así como las cualidades de dicho uso, a fin de asumir si la mejor postura es una agresiva y determinante en cuando al

⁴³¹ McKnew, Natalma and Weinberg, Larry M, "Online infringement, encroachment, and effective enforcement: protecting your trademark on the internet", *American Bar Association 36th Annual Forum on Franchising Summary*, 2013, disponible en <https://www.foxrothschild.com/content/uploads/2018/10/NMM-2013-Forum-Online-Infringement-Final-paper.pdf>. Consultado el 10 de marzo de 2021.

⁴³² Véase Martin, Brian y Curry Janse, Sue, "The Streisand Effect and Censorship Backfire", *International Journal of Communication*, núm. 9, 2015, pp. 656-671, disponible en https://www.researchgate.net/publication/273947761_The_Streisand_Effect_and_Censorship_Backfire. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

inicio de procedimientos contenciosos, o bien, si resulta aconsejable acercarse con una perspectiva de negociación.⁴³³

En el mejor de los escenarios, el envío de una carta de cese y desistimiento tendría como resultado un acercamiento amistoso en el que el supuesto infractor accediera a las demandas del emisor con el fin de evitar gastos y demás contingencias legales, lo anterior respaldado por la evidencia recabada con antelación; sin embargo, los escenarios son tan diversos como los casos y por tanto, tanto el titular de la marca como su equipo legal deberán prepararse para actuar como lo exijan las circunstancias.⁴³⁴

Ante la falta de respuesta por parte del supuesto infractor, es necesario dar seguimiento a la petición buscando asegurarse que la misma ha sido recibida por la persona correspondiente. Si pese a la recepción la conducta persiste, la insistencia en las demandas planteadas en la carta resultaría inerte y se prefiere continuar de inmediato con las acciones litigiosas que resulten aplicables, evitando dar mayor tiempo y oportunidad a la contraparte para preparar su defensa.

3.2. Recomendaciones para la prevención del uso no autorizado de marcas en redes sociales

Como se ha explorado a lo largo del presente, la presencia y el uso de marcas en el entorno digital y en particular en redes sociales cuenta con complicaciones particulares. Los comentarios que se han hecho muestran una vista general del panorama de la problemática, lo cierto es que, aunque las plataformas de redes sociales cuentan con mecanismos internos para la resolución de reclamaciones y

⁴³³ Olarte Moure, Addressing trademark infringement and misuses in social media, disponible en <https://www.olartemoure.com/en/addressing-trademark-infringement-and-misuses-in-social-media/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴³⁴ King & Wood Mallesons, Everything you should know before sending a cease and desist letter in China, disponible en <https://www.kwm.com/en/cn/knowledge/insights/safety-guidelines-for-sending-lawyer-s-letter-and-warning-letter-20170412>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

es posible adaptar la evidencia para recurrir a los mecanismos legales actuales, lo cierto es que lo que puede hacerse es poco y complicado.

Es decir, el reto persiste de defender a los titulares de marca del uso no autorizado de sus derechos en redes sociales, pero ante las opciones disponibles en la actualidad es prudente para quien escribe el presente decir que la mejor alternativa es contar con una estrategia preventiva en tanto las disposiciones no sean expresas respecto a violaciones hechas a través de medios digitales y quizás, incluso cuando lo sean.

Sea cual sea el entorno en el que las infracciones tengan verificativo, de manera general los procedimientos contenciosos en materia de propiedad intelectual suelen implicar costos importantes. Por un lado, exigen atención profesional especializada e implican la preparación de pruebas específicas lo que también implica gastos importantes, más aún, las acciones pueden tomar años en ser resueltas representando la necesidad de invertir en asesoría y gestión del asunto por un largo tiempo.⁴³⁵

En este sentido, la diligencia en la protección de activos de propiedad intelectual resulta vital siendo que la oportuna atención al registro de marcas u otros derechos es de esencial importancia para el inicio de procedimiento contenciosos; sin embargo, su existencia puede ser usada como un medio previo a las acciones legales para advertir a la contraparte de la existencia de derechos constituidos.⁴³⁶

Si bien es cierto que existen derechos de uso respecto a marcas que pueden ser reclamados pese a no existir actos de registro, tal y como se observó anteriormente para el inicio de infracciones administrativas es necesario indicar cuáles son los signos distintivos afectados lo que resalta la importancia de consolidar los mismos.

⁴³⁵ Wollgast, Heike, Costos de los litigios de propiedad intelectual- Introducción, OMPI Revista, núm. 1, 2010, disponible en https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/01/article_0001.html. Fecha de consulta el 10 de octubre de 2020.

⁴³⁶ Phillips, Jeremy, Cómo reducir las costas procesales en materia de propiedad intelectual: diez consejos, *Ibidem*

Así pues, a continuación, se describirán brevemente algunas de las opciones preventivas que pueden resultar útiles para evitar el uso no autorizado de marcas en el entorno de interés o, en su caso, hacer las acciones legales en contra de dicha conducta más sencillas.

- Hábitos de registro

Como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, si bien es posible ejercer acciones para defenderse del uso no autorizado de un signo distintivo, en estricto sentido el inicio de acciones legales exige la existencia de solicitudes de registro de marcas activas o bien registros vigentes. Lo anterior es así, toda vez que México es un país que favorece el sistema registral, aunque también reconoce derechos derivados del uso que deben hacerse valer eventualmente a través de un proceso contencioso ante la autoridad.⁴³⁷

Más aún, esto es manifiesto la ley de la materia que prevé que el derecho al uso exclusivo de una manera solo se obtiene a través de su registro ante el Instituto⁴³⁸ Esto difiere de la práctica en otras jurisdicciones, como por ejemplo en los Estados Unidos en dónde el registro no es mandatorio y pueden establecerse derechos de buena fe respecto del mero uso de una marca en el comercio.⁴³⁹

De tal forma, la primera recomendación versa en la necesidad de que cualquier empresa o actor comercial tenga hábitos de registro diligentes de los activos de propiedad intelectual que explote y, en particular, de las marcas de su interés. Una estrategia preventiva en materia de propiedad intelectual no implica únicamente el registro de signos distintivos sino un conjunto de buenas prácticas que incluyen auditorías periódicas de intangibles o la

⁴³⁷ Véase, nota al pie 76 y 77.

⁴³⁸ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 170.

⁴³⁹ United States Patent and Trademark Office (USPTO), Protecting your Trademark: Enhancing your rights through federal registration, 2020, disponible en <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/BasicFacts.pdf>. Fecha de consulta el 20 de marzo de 2021.

suscripción de acuerdos con terceros y empleados que eviten desacuerdos a futuro.⁴⁴⁰

La aplicación de estas buenas prácticas, en particular la del registro oportuno, ofrece certeza a los titulares en caso de ser necesario iniciar acciones en contra del uso no autorizado, sin obviar los beneficios económicos que el establecimiento de un portafolio de propiedad intelectual conlleva. Esto es así ya que la protección de activos intangibles forma parte del capital de una empresa y no solo les permiten identificarse en el mercado, sino respaldarse económicamente en caso de ser necesario ofreciendo sus marcas en venta o en garantía.⁴⁴¹

Aunque en algunos casos los titulares deciden lanzar sus campañas o proyectos antes de solicitar el registro de una marca con la intención de evaluar el éxito o la viabilidad de sus planes, este patrón de comportamiento suele jugar en detrimento de los legítimos titulares, exponiéndolos a que terceros al observar el éxito de sus proyectos y su falta de protección procedan con las peticiones de registro, convirtiéndose así en los solicitantes oficiales quienes de supuesta buena fe buscan la protección de la marca.⁴⁴²

Esto puede revertir los papeles, poniendo a los reales creadores de las marcas en el papel de los infractores al hacer uso de un signo distintivo que crearon pero que no registraron a tiempo, lo que los expone no solo a los costos de defenderse de las acciones correspondientes, sino que aparte se ven obligados a interrumpir por completo el uso del signo distintivo en cuestión.⁴⁴³

⁴⁴⁰ Véase *Organización Española de Patentes y Marcas (OEPM), Propiedad intelectual. Guía de buenas prácticas, 2003, disponible en https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Guia_Buenas_practicas.pdf. Fecha de consulta 20 de marzo de 2021.*

⁴⁴¹ Trejo Sánchez, Karina y Sanabria Valdés, Carlos Adolfo, “El registro de marcas como plataforma para el crecimiento de una empresa”, *El Cotidiano*, núm. 65, 2001, pp. 107-114.

⁴⁴² Pavlovych & Co, Advantages and disadvantages of registered and unregistered trademarks, disponible en <https://www.pavlovych.com/en/nezareestrovani-i-zareestrovani-tm-perevagi-tan-doliki/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁴³ Reacción informativa, Emprendedor ¿conoces los riesgos de no registrar tu marca?, disponible en <https://reaccioninformativa.com/noticias/columnas/sur/emprendedor-conoces->

Una situación similar a la de México se vive en China, una jurisdicción en la que también se privilegia el acto de registro sobre el mero uso de un signo distintivo. Las empresas han aprendido de manera gravosa que la prevención es la mejor estrategia, al enfrentar grandes litigios en los que nacionales chinos registran marcas tan pronto éstas ganan fama y una vez que los titulares buscan la protección en dicha jurisdicción, los registrantes de mala fe ofrecen vender sus registros de vuelta.⁴⁴⁴

En la mayoría de las ocasiones, las pequeñas o medianas empresas que aún no pueden determinar el alcance de un nuevo proyecto optan por proceder de esta manera en un intento por ahorrar costos; sin embargo, las implicaciones de esto podrían ser aún más onerosas. Más aún, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ofrece opciones para hacer el trámite más sencillo y menos gravoso, contribuyendo con su misión de favorecer la cultura de registro en México.⁴⁴⁵

Una de las razones por las que la formalización oportuna del registro de marcas es aconsejable, es el efecto disuasorio que puede tener para el uso no autorizado por parte de terceros al establecerse como un impedimento para el registro de marcas de mala fe e implicar que, en caso de su

los-riesgos-de-no-registrar-tu-marca_2MGRqGYc8jQaJgUhSq953. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁴⁴ China Briefing, How to protect your business from trademark squatters in China, disponible en <https://www.china-briefing.com/news/protect-business-trademark-squatters-china/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁴⁵ Gobierno de México, En un clic, el IMPI de tu lado, disponible en <https://www.gob.mx/se/articulos/en-un-clic-el-impide-tu-lado-214265>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

Véase también Véase Fernández Donoso, José y L. De León, Ignacio, El costo de uso de los sistemas de propiedad intelectual para pequeñas empresas innovadoras. El caso de Chile, Colombia y México, Banco Interamericano de Desarrollo, 2015, disponible en http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/2015_02_10_Costo_de_uso_de_sistemas_de_PI.pdf. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

explotación indebida, el titular estará legitimado para proceder de inmediato.⁴⁴⁶

Otro error común es olvidar el alcance del principio de territorialidad en materia de marcas ya discutido en el presente trabajo, tal es el caso de algunos titulares asumen que el registro local de sus marcas es suficiente para protegerles del uso no autorizado en otras jurisdicciones, lo cual no es del todo cierto. En el caso mexicano, si bien la ley reconoce derechos por el uso previo en el territorio nacional o en el extranjero, para hacerlo valer es necesario iniciar un proceso contencioso, a saber, una nulidad por uso previo,⁴⁴⁷ que implica gastos importantes y años de estudio.

En este sentido, es importante que al inicio de un proyecto o tan pronto se contemple su expansión a otras jurisdicciones, se comience el proyecto de protección correspondiente. Si bien este trabajo implica gastos en tarifas oficiales y asesoría local, los costos por una estrategia de protección preventiva suelen resultar menores que la gestión de litigios internacionales.

Consideraciones valiosas para determinar la conveniencia de protegerse en cierta jurisdicción pueden ser el contar con operaciones comerciales en dicho país, si se cuenta con una base fuerte de consumidores en el mismo, si este mercado es de interés inmediato o próximo por expansión de negocio o, si ante la experiencia de falsificación o uso no autorizado de marcas en dicha jurisdicción se estima prudente iniciar con una estrategia de protección preventiva que permita combatir dichas conductas, aun y cuando el mercado no sea de particular interés comercial.⁴⁴⁸

⁴⁴⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO), Making a mark. An introduction to trademarks for small and medium sized enterprises, 2017, p. 33 disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁴⁷ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 258 fracción II.

⁴⁴⁸ CooleyGo, Should I protect my trademark internationally?, disponible en <https://www.cooleygo.com/should-i-protect-my-trademark-internationally/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

Las estrategias de registro internacional pueden partir de diversos sistemas disponibles, desde el registro independiente en cada jurisdicción o el uso de sistemas comunitarios de protección como el de la Comunidad Europea o la Organización Africana de la Propiedad Intelectual que permiten el registro de marcas con alcance regional. Adicionalmente, la existencia del Arreglo y Protocolo de Madrid, administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual permiten el registro de manera internacional en todas las jurisdicciones que formen parte de dichos instrumentos internacionales.⁴⁴⁹

La elección del mecanismo preferente para lograr la protección en otras jurisdicciones deberá analizarse caso por caso, dependiendo de los mercados de interés, la capacidad económica del solicitante, así como la urgencia en la obtención del registro. En la práctica, es válido decir que, pese a que los sistemas de registro internacional como el puesto a disposición por OMPI o EUIPO cuentan con grandes ventajas, también suelen resultar en una dilación en el estudio de las solicitudes, siendo que la comunicación entre oficinas de propiedad intelectual es un proceso complicado que consume un tiempo significativo, mientras que el registro local es directo y suele ser más expedito.⁴⁵⁰

Adicionalmente, aun y cuando mecanismos como el Sistema de Madrid⁴⁵¹ permiten llevar un trámite concurrente ante varias jurisdicciones a la vez, dependiendo de una solicitud nacional o base, el principio de territorialidad prevalece por lo que de recibir algún tipo de requerimiento u objeción en determinado país, será necesario actuar en consecuencia en dicha jurisdicción de conformidad con la legislación aplicable, siendo indispensable

⁴⁴⁹ International Trademark Association (INTA), *International Trademark Rights*, disponible en <https://www.inta.org/fact-sheets/international-trademark-rights/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁵⁰ Idem.

⁴⁵¹ Véase World Intellectual Property Organization (WIPO), *Protecting your trademark abroad: The Madrid System*, Suiza, 2013, disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/1039/wipo_pub_1039.pdf. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

recurrir a consejo jurídico local⁴⁵² tal cual se hubiese hecho solicitando la protección directamente ante el país.⁴⁵³

Finalmente, y en lo que toca a la recomendación discutida en este apartado, es indispensable señalar que la concesión del registro en sí misma no equivale a la protección vitalicia de la marca, siendo necesarios actos de mantenimiento como la renovación de los registros o la actualización de los mismos respectos a cambios de titularidad o cualquier otro tipo de modificación que le concierna. Los tiempos, requisitos, costos y particularidades para el mantenimiento de un registro varía en cada jurisdicción.⁴⁵⁴

Esta observación es relevante toda vez que dependiendo de su traducción jurídica en algunos países será necesario probar el uso de la marca o proporcionar otro tipo de evidencia de que el signo está siendo efectivamente empleado, como es el caso de los Estados Unidos de América.⁴⁵⁵ Por otro lado, en el caso de solicitudes derivadas de Registro Internacionales, resultantes del Protocolo de Madrid, debe seguirse un procedimiento híbrido que mantenga vigente el Registro Internacional aparte del trámite que en su caso corresponda para mantener los registros locales ligados al mismo.⁴⁵⁶

⁴⁵² World Intellectual Property Organization (WIPO), Como gestionar su registro internacional: *mandatarios*, disponible en https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/representation.html. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁵³ Managing IP, Mexico: Disadvantages of the Madrid Protocol, disponible en <https://www.managingip.com/article/b1kbp5m26zhddz/mexico-disadvantages-of-the-madrid-protocol>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁵⁴ Kunze, Gerd (rev. edition), Introduction to trademark law and practice... cit, pp. 40-41.

⁴⁵⁵ United States Patent and Trademark Office (USPTO), *Keeping your registration alive*, disponible en <https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/keeping-your-registration-alive>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁵⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO), How to manage your international registration: *Renewal*, disponible en https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/renewal.html. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

En el caso mexicano, desde la reforma de 2018 a la antigua Ley de la Propiedad Industrial se requiere no solo la renovación de los registros marcarios sino también, la declaración que se ha hecho el uso real y efectivo de la misma para mantener la vigencia del derecho constituido. A diferencia de otras jurisdicciones, el trámite versa meramente en una declaración formal hecha de buena fe en la que se confirma que la marca está en uso, pagando las tarifas oficiales correspondientes.⁴⁵⁷

Esta declaración debe presentarse en el tercer año contado a partir de la concesión del registro, con un plazo de gracia de tres meses para tal efecto.⁴⁵⁸ Para las marcas que fueron concedidas antes de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial de 2018, la declaración habría de presentarse al momento de la renovación.⁴⁵⁹ El efecto de renovar una marca o no declarar su uso, es la caducidad oficial del registro.⁴⁶⁰

- Sistemas de monitoreo y vigilancia

Ante la importancia de mantener en orden los registros de marca, existen sistemas tecnológicos o plataformas diseñadas especialmente para el mantenimiento del portafolio de propiedad intelectual de los titulares, a saber, sistemas que permiten llevar control de los términos de mantenimiento para registros y que posibilitan el monitoreo de sus fechas de renovación u otros términos pertinentes para su conservación.

Existen herramientas gratuitas⁴⁶¹ así como otras a las que se accede por medio de pago,⁴⁶² en cada caso será necesario analizar cuál es la opción que

⁴⁵⁷ Gobierno de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Presentación. Renovación y declaración de uso de Marca, disponible en <https://www.gob.mx/impidi/documentos/presentacion-renovacion-y-declaracion>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁵⁸ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 233.

⁴⁵⁹ Ibidem, Décimo Primero Transitorio.

⁴⁶⁰ Ibidem, artículo 237.

⁴⁶¹ G2, Top free intellectual property management software, disponible en <https://n9.cl/6w4jz>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁶² Goodfirms, Intellectual property management software, disponible en <https://www.goodfirms.co/intellectual-property-management-software/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

mejor se adapta a las necesidades del titular de las marcas. En la mayoría de los casos, las firmas especializadas en propiedad intelectual cuentan con sus propios servicios de monitoreo o subcontratan estos a fin de llevar el control de la cartera de sus clientes, sin embargo, si un titular desea llevar este proceso por su cuenta puede usar alguna de estas herramientas para hacer la tarea más sencilla.

Otra gran funcionalidad de las plataformas de monitoreo es la posibilidad de detectar posibles usos no autorizados en diversos medios, sea a través del registro de nombres de dominio, revisión de *marketplaces*, presentación de marcas en otras jurisdicciones así como redes sociales.⁴⁶³ Algunas de estas herramientas cuentan con características que les permiten hacer búsquedas por imágenes, discriminar que publicaciones representan un riesgo de infracción latente o pueden tener un impacto económico más alto.⁴⁶⁴

Existen también opciones más sencillas, como por ejemplo el servicio de Google que permite alertar el uso de ciertas palabras en la web en general o en redes sociales, dicha funcionalidad no es tan selectiva y avanzada como las plataformas especializadas en la protección de propiedad intelectual, pero puede ser una alternativa que en adición a un esfuerzo constante por parte del titular podría ayudar a detectar oportunamente el uso no autorizado de una marca.⁴⁶⁵

⁴⁶³ JDSUPRA, Top 4 trademark enforcement tools, disponible en <https://www.jdsupra.com/legalnews/top-4-trademark-enforcement-tools-90089/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁶⁴ Red Points, Intellectual property management, disponible en https://www.redpoints.com/intellectual-property/?utm_medium=cpc&utm_source=capterra&utm_campaign=capterra-intellectual-property&utm_content=capterra_profile_button&utm_channel=capterra. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁶⁵ Mentionlytics, How to use Google Alerts and Artificial Intelligence to monitor social media presence, disponible en <https://www.mentionlytics.com/blog/how-to-use-google-alerts-and-artificial-intelligence-to-monitor-social-media-presence/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

Otra opción es realizar búsquedas inversas de uso de imágenes en el caso de logos o algunos productos, siendo también prudente como se ha comentado anteriormente monitorear la presentación de nuevas solicitudes de marca a través de la revisión de las gacetas oficiales emitidas por las autoridades de propiedad intelectual, servicio que suelen ofrecer las plataformas de monitoreo dependiendo de la jurisdicción.⁴⁶⁶

Otros servicios de utilidad pueden ser plataformas de seguimiento de menciones,⁴⁶⁷ que se limitan a llevar un registro de las menciones de determinadas palabras a través de las redes que se seleccionen, como se ha discutido antes, será una tarea exhaustiva revisar cada una de las referencias a las palabras que se buscan y determinar cuáles constituyen un posible uso no autorizado y cuales no; sin embargo, son opciones gratuitas que pueden resultar de ayuda.⁴⁶⁸

- Establecimiento de redes sociales oficiales

Finalmente, una recomendación que no versa en consideraciones legales sino que se orienta más hacia estrategias de marketing, es el establecimiento de una presencia oficial en redes sociales. Es decir, que los titulares de las marcas establezcan desde el inicio de su operación sus propios perfiles en las redes que consideren afines al público consumidor meta para su proyecto.⁴⁶⁹

Como se ha discutido a lo largo de este texto, con el desarrollo de la tecnología los medios de comercialización de bienes y servicios se han

⁴⁶⁶ TLA, 3 things you can do (right now) to monitor your trademark for infringement, disponible en <https://www.tlalaw.biz/blog/top-3-things-you-can-do-to-monitor-for-trademark-infringement-diy-style>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁶⁷ Véase socialmention.com, hootsuite.com, tickr.com/Brand-risk, comerce.com.

⁴⁶⁸ Weltsch Keith A. y Bernstein Peter I., Trademark enforcement in social media, disponible en https://www.ssmp.com/wp-content/uploads/2017/02/CT_1308_Trademark-Enforcement.pdf. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁶⁹ AOF, Choosing the right social media platform for your business, en <https://aofund.org/resource/choosing-right-social-media-platform-your-business/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021

modificado también, así pues, las principales vías para la publicidad de nuevos proyectos no se concentran ya en medios tradicionales como televisión, radio o medios impresos sino en la publicación de contenidos en el entorno digital.

Los consumidores esperan que las marcas con que interactúan tengan una presencia en línea, que les permita acceder a información sobre éstas, conocer la opinión de otros clientes, imágenes de productos o experiencias de otros sobre la prestación de servicios. Una encuesta estimó que el 85% de los consumidores entrevistados esperaban que las marcas usarán las redes sociales como un medio de interacción con el público.⁴⁷⁰

Así entonces, es importante no solo que una empresa cuente con presencia en redes sociales sino que esta sea certera y asegure al público que los mensajes publicados son emitidos por la compañía, representando a sus marcas con todas sus implicaciones. En esta línea de ideas, es recomendable que tan pronto como se concrete el nombre de una marca se reclamen los perfiles de negocios correspondientes en las redes sociales que se estimen apropiadas para el giro de la empresa.⁴⁷¹

La elección de reclamar un perfil de negocios es aplaudible no solo por la constitución de una identidad comercial en la red social, sino que también permite establecer distinción entre mensajes personales del equipo de la empresa o sus fundadores y aquellos del negocio, usando este medio como la vía exclusiva de manifestación ante el público consumidor. Más aún, este tipo de perfiles ofrecen opciones avanzadas que permiten monitorear el

⁴⁷⁰ Tanha Ahmed, Masrura, "An introduction to brand building via social media", *International Journal of Management Research & Review*, vol. 8, núm. 6, 2018, p. 2.

⁴⁷¹ Chloe Brooks Marketing, Facebook Page vs. Profile: Which does your business really need?, disponible en <https://www.chloebrooksmarketing.com/post/facebook-page-vs-profile>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

alcance de los posts, anuncios y cualquier otro tipo de contenido que se comparta.⁴⁷²

Tanto Instagram⁴⁷³ como Facebook⁴⁷⁴ requieren la vinculación de una cuenta personal con una de negocios, sin embargo, separar los canales de comunicación personal y empresarial es altamente recomendable y permite establecer la presencia oficial de la marca en la red social impidiendo a terceros reclamar perfiles que puedan resultar problemáticos en el futuro.

El establecimiento de perfiles de negocios permite transmitir una imagen consolidada de los productos o servicios que se ofrecen, así como información precisa respecto a medios para acceder a estos o como se ha mencionado con anterioridad, incluso atención al cliente. Esto hace posible que en caso de necesitarlo, los consumidores sepan cuál es el perfil que verdaderamente representa una marca y evita confusión con cuentas apócrifas.⁴⁷⁵

En este sentido, si bien existen muchas más ventajas por las que el constituir perfiles de negocios en Instagram⁴⁷⁶ y Facebook⁴⁷⁷ estas refieren en su generalidad a cuestiones de mercadeo y la facilidad de gestión de

⁴⁷² Agorapulse, Facebook insights: 8 métricas indispensables para todo reporte de social media, disponible en <https://www.agorapulse.com/es/blog/facebook-insights-metricas-reportes-social-media/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁷³ Facebook for Business, Create an Instagram Business Account, disponible en <https://www.facebook.com/business/learn/lessons/create-an-instagram-business-profile>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁷⁴ Facebook for Business, Learn the Difference Between Personal and Business Accounts, disponible en <https://www.facebook.com/business/learn/lessons/personal-instagram-vs-business-instagram>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁷⁵ SproutSocial, Why and how to set up your Instagram business profile, disponible en <https://sproutsocial.com/insights/instagram-business-profile/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁷⁶ Later, Should you switch to an Instagram Business or Creator Profiles, disponible en <https://later.com/blog/instagram-business-profile/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁷⁷ Queensland Government, Benefit of Facebook for business, disponible en <https://www.business.qld.gov.au/running-business/marketing-sales/marketing-promotion/online-marketing/facebook/benefits>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

contenido/mensajes en la plataforma; sin embargo, en el contexto del presente estudio la recomendación de registrar estas cuentas es velar por que la presencia de una empresa en redes sociales sea certera, siendo que su identidad dentro de estos entornos termina impactando de manera importante no solo su reputación comercial sino sus activos de propiedad intelectual, al sugerir el origen empresarial de mensajes que versan sobre marcas registradas.⁴⁷⁸

Ahora bien, la relación indisoluble que habría de establecerse entre los perfiles oficiales y una empresa con todos sus activos de propiedad intelectual debe velarse con cuidado, siendo importante gestionar quién tiene acceso a dichas cuentas y con qué alcance, con el fin de monitorear que todo contenido o mensaje que se emita a través de este medio vaya de conformidad con el ideario y las metas de la empresa. La lista de contactos o seguidores que se formarán con este perfil es un símil de la cartera de clientes tradicional y debe cuidarse como tal.⁴⁷⁹

Es preferente por supuesto que el nombre de la cuenta o perfil reproduzca de manera exacta el nombre de la empresa o marca que corresponda; sin embargo, es posible que dichos nombres de usuarios se encuentren ocupados al momento de solicitarse, de ahí la importancia de iniciar con su solicitud, así como con la protección de las marcas tan pronto como se ha definido una estrategia comercial; más aún, es recomendable que el nombre usado sea coincidente en todas las plataformas en que la marca esté presente.⁴⁸⁰

⁴⁷⁸ Insider, Social Media Accounts are Intellectual Property, disponible en <https://www.businessinsider.com/social-media-accounts-are-intellectual-property-2011-5?r=MX&IR=T>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁷⁹ IPWatchDog, The legal reality of social media IP: Who owns what?, disponible en <https://www.ipwatchdog.com/2018/02/01/legal-reality-social-media-ip-owns/id=93084/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁸⁰ Jdsupra, Protecting brands on social media, disponible en <https://www.jdsupra.com/legalnews/protecting-brands-on-social-media-93953/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

Es posible hacer modificaciones mínimas al texto, siendo la prioridad que un consumidor promedio pueda identificar de manera inmediata que se encuentra ante una cuenta oficial y no a un perfil apócrifo o dedicado a reseñar la marca, estas opciones pueden ser incluir términos al nombre de la cuenta como “INC” o “DAILY”, palabras genéricas que permitan el registro de la cuenta.⁴⁸¹ De igual forma, también existe la posibilidad de adquirir nombres de usuario ya ocupados o incluso reclamarlos cuando hay un uso no autorizado de marcas, aunque en cada caso esto dependerá de los términos de la plataforma y las cualidades del caso.⁴⁸²

Por otro lado, resulta recomendable buscar la verificación de las cuentas elegidas, opciones viables tanto en Instagram⁴⁸³ y Facebook⁴⁸⁴ con requisitos específicos en cada supuesto. La verificación puede describirse como la certificación que en cada caso proporcione la plataforma para confirmar que el perfil es auténtico a través de signos gráficos que identifican la cuenta como un espacio oficial.⁴⁸⁵

La obtención de verificaciones para los perfiles en redes sociales de una empresa puede contribuir no solo a establecer un canal oficial de comunicación con el cliente por dicha vía sino también a fortalecer la confianza de los consumidores en su oferta, evitando de igual forma que terceros intenten personificar indebidamente sus negocios. Otra ventaja para

⁴⁸¹ Helium, 17 social media handles ideas when your name is taken [2021 edition], disponible en <https://helium.marketing/17-social-media-handle-ideas-when-your-business-name-is-taken/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁸² Esquire, What every business should know about social media handles and handle acquisition, disponible en <https://www.esquire.com/what-every-business-should-know-about-social-media-handles-and-handle-acquisition/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁸³ Instagram, Verify your business on Instagram, disponible en <https://help.instagram.com/369148866843923>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁸⁴ Facebook for Business, Verify your business, disponible en <https://www.facebook.com/business/help/2058515294227817?id=180505742745347>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁸⁵ Weboptimizers, The blue tick. Why it matters to be verified on social media, disponible en <https://www.weboptimizers.com.au/blue-tick-verification/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

los perfiles de negocios es que, a comparación de las cuentas personales, el proceso de verificación no exige determinado número de seguidores y permite que las empresas obtengan esta cualidad desde el temprano registro de sus cuentas, siempre que se cumplan con los requisitos planteados por la plataforma.⁴⁸⁶

Al constituirse perfiles oficiales para una compañía, es importante controlar no solo quién tiene acceso a dichas cuentas sino establecer principios básicos respecto al uso de éstas sobre aquello que puede y no puede compartirse, así como referirse a las marcas propias e incluso a otros términos que podrían implicar el uso no autorizado de derechos de propiedad intelectual de terceros. Si la empresa cuenta con un equipo legal, es pertinente que el mismo esté al tanto de las publicaciones a realizarse con el propósito de prevenir posibles problemas.⁴⁸⁷

En una empresa compuesta por una multitud de personas que se desempeñan en la comunicación digital, vale la pena considerar la creación de una política de redes sociales que permita a la organización contar con pautas de cómo comunicar los mensajes de la empresa en línea de manera responsable. Esto permite proteger la reputación de las marcas, así como evitar problemas jurídicos, estableciendo además como se ha dicho un canal de comunicación oficial con el público.⁴⁸⁸

Una política de este tipo permite establecer una guía sobre cómo debe hablarse de la empresa y sus marcas, así como quién puede hacer uso de la cuenta y cómo debe responderse a los mensajes enviados a través de ésta

⁴⁸⁶ Peoplevox, How social media verification builds trust, disponible en <https://www.peoplevox.com/blogs/how-social-media-verification-builds-trust>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁸⁷ Quarles & Brady LLP, Avoiding Common Trademark and Copyright Issues in Social Media, disponible en <https://www.quarles.com/publications/avoiding-common-trademark-and-copyright-issues-in-social-media/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

⁴⁸⁸ Hootsuite, Cómo escribir una política de redes sociales para tu compañía, disponible en <https://blog.hootsuite.com/es/politica-de-redes-sociales/>. Fecha de consulta el 10 de marzo de 2021.

y además factores sobre confidencialidad que puedan guiar el tipo de información que es posible compartir.⁴⁸⁹

El establecimiento de una presencia oficial de la empresa en redes sociales así como la creación de políticas que aseguren que sus metas y principios se persigan, son herramientas útiles para prevenir el uso no autorizado de marcas en el entorno digital y favorece la aplicación de posibles medidas correctivas en caso de ser necesarias ante un conflicto específico.

⁴⁸⁹ Ídem.

The background of the page features a series of vertical lines. At various points, these lines are interrupted by spiral motifs that resemble the corners of a square or a stylized 'L' shape. The word 'Conclusiones' is centered in a blue font.

Conclusiones

Conclusiones

El objetivo general del presente trabajo era ofrecer recomendaciones a titulares de marca y sus asesores, que les permitiera conocer los medios de defensa disponibles para combatir el uso no autorizado de sus marcas en redes sociales, y, a su vez, dar recomendaciones para la prevención de esta situación.

Con dicho propósito en mente, el primer capítulo del documento se dedicó a exponer de manera general y concisa los conceptos incluidos a lo largo de la investigación, iniciando por el concepto de las marcas y una reseña de su importancia e impacto en la economía actual, para contextualizar posteriormente la presencia de dichos activos de propiedad intelectual en internet, siendo vitales para el comercio de bienes y servicios en la red.

Así entonces, el último apartado del capítulo inicial buscó encuadrar el concepto ya dibujado de marca dentro del ámbito en que se discutiría la problemática de su uso no autorizado; a saber, las redes sociales. Permitiendo así, que el lector progresivamente se localice en el contexto a discutir, con las nociones necesarias para analizar cabalmente lo planteado.

Dicho lo anterior, el propósito del segundo capítulo fue describir cómo es que el uso no autorizado de marcas en el entorno digital se suscita, describiendo brevemente la situación en internet en general y plataformas de comercio electrónico, señalando los mecanismos usuales y disponibles de resolución de controversias en dichos entornos.

Después, se analizó puntualmente la problemática en redes sociales mirando de manera particular el caso de Facebook e Instagram, examinando las políticas de ambas páginas al respecto y observando cuáles son las herramientas que estas plataformas ponen a disposición de los usuarios, así como la postura que eventualmente asumen ante el uso no autorizado de marcas en sus plataformas.

Habiéndose estudiado los conceptos generales a tratar y la problemática en el entorno específico que se discute, la parte final pretende ofrecer una visión amplia de los mecanismos legales disponibles para diseñar una defensa en contra del uso no autorizado de las marcas, haciendo acotaciones necesarias sobre la inadecuada

correspondencia entre los supuestos existentes en la legislación y la situación particular que se discute.

Esto es, se analizan con detenimiento los preceptos aplicables y se pretende acerca al lector en la medida de lo posible a las consideraciones que podrían entenderse como afines a una controversia que se desarrolla en redes sociales, ofreciendo las opciones que desde la práctica el autor ha atestiguado como viables y eficaces.

En esta línea, vale la pena resaltar que dicho capítulo incluye el estudio de las cartas de cese y desistimiento, mecanismo no contencioso ni previsto en la ley que es común en la práctica jurídica mexicana para hacer frente a conflictos de esta naturaleza y que se pone en la mesa de discusión por ser una alternativa provechosa y usualmente eficaz.

Al final del texto y con el fin de enfatizar su importancia, se describen estrategias de prevención del uso no autorizado de marcas, que versan de manera general en el establecimiento de hábitos de registro, la utilización de sistemas de monitoreo que permitan advertir problemas desde su gestación y la creación de una presencia oficial en redes.

De manera general, estas tres propuestas preventivas abordan prerequisites para el inicio de estrategias legales de defensa: el acreditamiento de interés para atacar con la debida protección de las marcas, la identificación del posible infractor a través de los sistemas de monitoreo y finalmente, la posibilidad de contener el daño con el establecimiento de vías de comunicación oficiales en redes sociales.

En conclusión, el texto que se presenta permite a los lectores comprender los conceptos en pugna y ubicarlos en el contexto en que se presenta la problemática, exponiendo los retos que una legislación limitada puede implicar pero planteando opciones para la defensa de los intereses de los legítimos titulares de una marca.

Para concluir y como se reiteró a lo largo de la investigación, la vía más efectiva y económica será siempre la de la prevención, por lo que esperamos que este texto motive a quien lo consulte a plantear estrategias previas que permitan evadir problemáticas ante las cuales las respuestas aún son insuficientes,

aprovechando el potencial de las redes sociales sin poner en riesgo los proyectos de los emprendedores.

Bibliografía

3M, *Respirador desechable para partículas N95, 8210*, disponible en https://www.3m.com.mx/3M/es_MX/inicio/todos-los-productos-3m/~-/3M-Respirador-desechable-para-part%C3%ADculas-N95-8210/?N=5002385+8711017+3294776327&rt=rud

AGORAPULSE, *Facebook insights: 8 métricas indispensables para todo reporte de social media*, consultado en <https://www.agorapulse.com/es/blog/facebook-insights-metricas-reportes-social-media/>

AGUSTINOY GUILAYN, Albert, “Introducción al régimen jurídico de los nombres de dominio” en Peguera Poch, Miquel (coord.), *Derecho y nuevas tecnologías*, Barcelona, UOC, 2005.

ALDORT, Joshua, *et. al.*, “Lost in the Amazon: how to combat trademark infringement in the e-commerce marketplace”, *World Trademark Review*, 2020, disponible en <https://www.worldtrademarkreview.com/anti-counterfeiting/lost-amazon-how-combat-trademark-infringement-e-commerce-marketplace>.

AMAZON MÉXICO, *Condiciones de uso*, consultado en <https://www.amazon.com.mx/gp/help/customer/display.html?nodeId=508088>.

_____, *Amazon Brand Registry: ventajas*, disponible en <https://brandservices.amazon.com.mx/benefits>.

_____, *Amazon Brand Registry: requisitos de elegibilidad*, disponible en <https://brandservices.amazon.com.mx/eligibility>.

_____, *Acerca del formulario para reportar infracciones de Amazon*, disponible en <https://www.amazon.com.mx/report/infringement>.

AMAZON Seller Central CENTRAL, *Política de propiedad intelectual para vendedores*, disponible en https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201361070?language=es_ES.

_____, *Política antifalsificaciones de Amazon*, disponible en https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=201165970&language=es_ES&ref=efph_201165970_cont_G201361070.

AMAZON USA, *Acerca de la Garantía de la A a la Z*, disponible en https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200783670&language=es_ES&ref=efph_home_cont_201165970.

AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA), *Trademark Protection in the Digital Age: Protecting Trademarks from Cybersquatting*, 2019, disponible en https://www.americanbar.org/groups/business_law/publications/blt/2019/06/tr

ademarks/#:~:text=Consistent%20with%20the%20ACPA%2C%20under,domain%20name%3B%20and%20the%20allegedly.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, "La protección legal de las marcas tridimensionales: con especial referencia a las marcas constituidas por envases", *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila*, Venezuela, núm. 7, 2008.

AOF, *Choosing the right social media platform for your business*, disponible en <https://aofund.org/resource/choosing-right-social-media-platform-your-business/>.

APPEL, Gil, et. al., "The future of social media in marketing", *Journal of the academy of marketing science*, 2018, disponible en <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11747-019-00695-1.pdf>.

ARANDA BONILLA, César, "Acciones legales en defensa de las marcas", *Praxis de la justicia fiscal y administrativa*, núm. 12, 2013, disponible en <http://tfja.gob.mx/investigaciones/rev12.html>.

ÁVALOS SANDOVAL, Karla Priscilla, "Relaciones Sociales en Redes Sociales" en Flores Guevara, Sandra (coord.), *Redes sociales digitales: nuevas prácticas para la construcción cultural*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2014.

BALKIN M., Jack, *How to Regulate (and Not Regulate) Social Media*, disponible en <https://knightcolumbia.org/content/how-to-regulate-and-not-regulate-social-media>.

BARCLAY, Courtney, "Commercial speech in a social space" en Stewart, Daxton (edit.), *Social media and the law: a guidebook for communication students and professionals*, Routledge, 2017.

BBC NEWS, *Facebook buys Instagram photo sharing network for \$1bn*, disponible en <https://www.bbc.com/news/technology-17658264>.

BECERRA RAMÍREZ, Manuel, *La propiedad intelectual en transformación*, México Porrúa, 2017.

BERNABEO S., Gregory, "Defending your trademarks in the social media world", *Bloomberg Law Reports*, Technology Law, vol. 2, núm. 16, 2010, disponible en https://www.saul.com/sites/default/files/1047_PDF_2734.pdf.

BOLDRIN, Michele, "The case against intellectual property", *American Economic Review*, Washington, D.C., vol. 92, núm. 2, 2012.

BOYD Danna M. y ELLISON, Nicole B., "Social Network Sites: Definition, History and Scholarship", *Journal of Computer-Mediated Communication*, núm. 13, 2008.

BRICKEN, Harris *Cease and Desist Letters to Stop International Counterfeiting*, disponible en <https://harrisbricken.com/chinalawblog/cease-and-desist-letters-to-stop-international-counterfeiting/>.

CALDERÓN MEDINA, David, *El comercio electrónico, una perspectiva tributaria mexicana*, México, Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), 2010.

- CALVO, Viviane (coord. edit.), *Ideas protegidas*, México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), IMPI, 2012.
- CAMPOS FREIRE, Francisco, “Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de comunicación tradicionales”, *Revista Latina de Comunicación Social*, vol. 11, núm. 63, 2008.
- CASCALES MARTÍNEZ, Antonia, “Las redes sociales en internet”, *Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, núm. 38, España, 2011, disponible en https://www.researchgate.net/publication/322759779_Redес_socialес_en_internet.
- CASTILLO LOREDO, Cinthia Dinorah, *Los nombres de dominio y su naturaleza jurídica*, Asesores en soluciones, mayo-junio 2017, consultado en <http://asesoresensoluciones.com/index.php/los-nombres-de-dominio-y-su-naturaleza-juridica>.
- CASTRO, Juan David, *La propiedad industrial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009.
- CASTRO GARCÍA, Juan David, “Las marcas no tradicionales”, *Revista de la propiedad inmaterial*, núm. 16, España, 2012.
- CATALÁ M., Josep, “Los influencers y el marketing digital, una convivencia necesaria”, *Oikonomics: Revista de economía, empresa y sociedad*, núm. 11, 2019, disponible en <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/520838>.
- CEPEDA PALACIO, Samuel David, “Alcances actuales del concepto de marca. Un estudio comparativo, en la historia”, *Entramado*, Colombia, vol. 10, núm. 2, 2014.
- CERF, Vinton G. y KAHN, Robert E., *What Is The Internet (And What Makes It Work)*, 1999, disponible en <http://www.policyscience.net/cerf.pdf>.
- CHINA Briefing, *How to protect your business from trademark squatters in China*, disponible en <https://www.china-briefing.com/news/protect-business-trademark-squatters-china/>.
- CHLOE BROOKS MARKETING, *Facebook Page vs. Profile: Which does your business really need?*, disponible en <https://www.chloebrooksmarketing.com/post/facebook-page-vs-profile>.
- COHEN-ALMAGOR, Raphael, “Internet History”, *International Journal of Technoethics*, Turín, vol. 2, núm. 2, abril, 2011, disponible en https://www.researchgate.net/publication/215660523_Internet_History. Fecha de consulta el 19 de febrero de 2020.
- COOLEYGO, *Should I protect my trademark internationally?*, disponible en <https://www.cooleygo.com/should-i-protect-my-trademark-internationally/>
- COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (MCA), *Guidance: Social media endorsements: being transparent with your followers*, 2019, disponible en <https://www.gov.uk/government/publications/social-media-endorsements->

guide-for-influencers/social-media-endorsements-being-transparent-with-your-followers.

CONGRESS.GOV, *H.R.6058 - SHOP SAFE Act of 2020*, disponible en www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6058/text?r=8&s=1.

CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 1979, Estocolmo.

CORPORACIÓN DE INTERNET PARA LA ASIGNACIÓN DE NOMBRES Y NÚMEROS (ICANN), *Guía para principiantes para nombres de dominio*, <https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-es.pdf>.

DACS, *Social media: understanding the terms and conditions*, disponible en <https://www.dacs.org.uk/knowledge-base/factsheets/understanding-social-media-terms-and-conditions>

DATAREPORTAL, *Digital 2019: Global Digital Overview*, 2019, consultado en <https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview>.

DAVID, Paul A., *The Evolution of Intellectual Property Institutions*, Maastricht, MERIT, 1993, disponible en <https://www.merit.unu.edu/publications/rmpdf/1993/rm1993-009.pdf>.

DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *Introducción al derecho intelectual*, México, Porrúa-UNAM, 2014.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A., “Competencia judicial en materia de infracciones en línea de marcas en la Unión Europea”, *La Ley Unión Europea*, núm. 76, 2019, disponible en <https://eprints.ucm.es/58470/1/PADemiguelAsensio%20LaLey%20UE%20n%2076%2012.19.pdf>.

DEO, Sukrut y DEO, Sapna, “Cybersquatting: threat to domain name”, *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, vol. 8, núm. 6, 2019.

DIEGUEZ HIGUEROS, Jorge Alberto y GENTILIN, Mariano, “Aspectos estratégicos para la gestión de marca en contextos digitales”, *Palermo Business Review*, Argentina, núm. 14, 2016.

DIGITAL COMMERCE 360, *What are the top online marketplaces?*, disponible en <https://www.digitalcommerce360.com/article/infographic-top-online-marketplaces/>

DIGITAL INFORMATION WORLD, *Instagram Featured in Facebook Transparency Report. Hate Speech, Spam, Fake Accounts Absent*, 2019, disponible en <https://www.digitalinformationworld.com/2019/11/instagram-featured-first-time-in-facebook-transparency-report.html>.

DIGITAL MARKETING, *How Do Facebook Ads Work?*, disponible en <https://www.digitalmarketing.org/blog/how-do-facebook-ads-work>.

DOFT, Daniel, "Facebook, Twitter, and the Wild West of IP Enforcement on Social Media: Weighing the Merits of a Uniform Dispute Resolution Policy, *The John Marshall Law Review*, vol. 49, núm. 4, disponible en <https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2703&context=lawreview>.

ESQUIRE, *What every business should know about social media handles and handle acquisition*, disponible en <https://www.esquire.com/what-every-business-should-know-about-social-media-handles-and-handle-acquisition/>.

EUIPO (EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE), *Comparative case study on alternative resolution systems for domain name disputes*, 2018.

FACEBOOK, *Terms of Service: 2. How our services our founded*, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms.

_____, *Terms of Service: 3. Your commitments to Facebook and our community. 2. What you can share and do on Facebook*, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms.

_____, *Terms of Service: 4. Additional provisions. 2*, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms.

_____, *Terms of Service: 3. Your commitments to Facebook and our community: what you can share and do on Facebook. 3. The permissions you give us*, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms.

_____, *Terms of Service: 3. Your commitments to Facebook and our community: what you can share and do on Facebook. 4. Limits on using our intellectual property*, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms.

_____, *Terms of Service: 4. Additional Provisions. 1. Updating our terms*, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms.

_____, *Terms of Service: 4. Additional Provisions. 3. Limits on liability*, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms.

_____, *Terms of Service: 4. Additional Provisions. 4. Disputes*, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms.

_____, *Terms of Service: 5. Other terms and policies that may apply to you*, disponible en https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms.

_____, *Information for law enforcement authorities*, disponible en <https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/>.

FACEBOOK ADVERTISING POLICIES, *10. Third-Party Infringement*, disponible en <https://www.facebook.com/policies/ads>.

_____, *3. Copyrights & Trademarks*, disponible en <https://www.facebook.com/policies/ads>.

FACEBOOK COMMERCE POLICIES, *23 Third-Party Infringement*, disponible en <https://www.facebook.com/policies/commerce>.

FACEBOOK COMMERCIAL TERMS, *1. Licenses*, disponible en https://www.facebook.com/legal/commercial_terms.

_____, *4. Disputes, b. Dispute resolution*, disponible en https://www.facebook.com/legal/commercial_terms.

_____, *4. Disputes, a. Indemnification*, disponible en https://www.facebook.com/legal/commercial_terms.

_____, *6. Conflicts and supplemental terms*, disponible en https://www.facebook.com/legal/commercial_terms.

FACEBOOK FOR BUSINESS, *Create an Instagram Business Account*, disponible en <https://www.facebook.com/business/learn/lessons/create-an-instagram-business-profile>.

_____, *Learn the Difference Between Personal and Business Accounts*, disponible en <https://www.facebook.com/business/learn/lessons/personal-instagram-vs-business-instagram>.

_____, *Verify your business*, disponible en <https://www.facebook.com/business/help/2058515294227817?id=180505742745347>.

FACEBOOK HELP CENTER, *Trademark*, disponible en https://www.facebook.com/help/507663689427413?helpref=about_content.

_____, *What is trademark infringement?*, disponible en https://www.facebook.com/help/349534658401968?helpref=faq_content.

_____, *Can I report a Facebook username for infringing my trademark?*, disponible en https://www.facebook.com/help/1250304721728220?helpref=related&ref=related&source_cms_id=191999230901156.

_____, *How do I report trademark infringement on Facebook?*, disponible en https://www.facebook.com/help/191999230901156?helpref=related&ref=related&source_cms_id=349534658401968.

_____, *Trademark Report Form*, disponible en <https://www.facebook.com/help/contact/trademarkform>.

_____, *How do I claim an unmanaged Page on Facebook?*, disponible en <https://www.facebook.com/help/168172433243582>.

_____, *Trademark Report Form*, disponible en <https://www.facebook.com/help/contact/trademarkform>.

_____, *What happens when I submit a trademark report to Facebook?*, disponible en

https://www.facebook.com/help/493458120789098?helpref=related&source_cms_id=303715969677454.

_____, *What tools does Facebook provide to help me enforce my intellectual property rights in advertisements and sale posts?*, disponible en <https://www.facebook.com/help/835772913244854>.

FACEBOOK TRANSPARENCY, *Intellectual Property*, disponible en <https://transparency.facebook.com/intellectual-property>.

FEDERAL NETWORKING COUNCIL (FNC), *Internet Monthly Reports*, 1995, disponible en <https://www.cs.columbia.edu/~hgs/internet/definition.html>.

FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC), *Disclosures 101 for social media influencers*, 2019, disponible en https://www.ftc.gov/system/files/documents/plain-language/1001a-influencer-guide-508_1.pdf.

FEDUSHKO, Solomia, *et.al.*, *Hashtag as a Way of Archiving and Distributing Information on the Internet*, MoMLeT, 2019, disponible en https://www.researchgate.net/publication/335172961_Hashtag_as_a_Way_of_Archiving_and_Distributing_Information_on_the_Internet.

FEIGIN & FRIDMAN, *Answering Cease and Desist Letters*, disponible en <https://www.patentlawny.com/responding-to-cease-and-desist-letters/>.

FERRANDO CASTRO, Fernando, "Historia del eCommerce: desde los orígenes hasta el Dropshipping", en *RedHistoria* disponible en <https://redhistoria.com/historia-del-ecommerce-y-como-iniciar-una-tienda-online/>.

FERREIRA DOS SANTOS, Valdeci *et al.*, "E-commerce: a short history follow-up on possible trends", *International Journal of Business Administration*, vol. 8. núm. 7, 2017.

FERNÁNDEZ DONOSO, José y L. DE LEÓN, Ignacio, *El costo de uso de los sistemas de propiedad intelectual para pequeñas empresas innovadoras. El caso de Chile, Colombia y México*, Banco Interamericano de Desarrollo, 2015, disponible en http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/2015_02_10_Costo_de_uso_de_sistemas_de_PI.pdf.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2 ed., España, Marcial-Pons, 2004.

FLORES GUEVARA, Sandra, "Las mil y una oportunidades de las redes virtuales" en Flores Guevara, Sandra (coord.), *Redes sociales digitales: nuevas prácticas para la construcción cultural*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2014.

FORO JURÍDICO, *Marcas y el comercio electrónico*, consultado en <https://forojuridico.mx/las-marcas-y-el-comercio-electronico/>.

FRANSCESCHELL, Vincenzo, "To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?", *International League of Competition Law*, 2014, disponible en

<https://www.ligue.org/uploads/documents/2014RapportinternationalB15septembre.pdf>.

FRIEDMANN, Danny, *Trademarks and social media: towards algorithmic justice*, Reino Unido, Elgar, 2015.

G2, *Top free intellectual property management software*, disponible en <https://n9.cl/6w4jz>.

GOBIERNO DE ESPAÑA, *Estudio sobre el consumo de productos falsificados*, 2014, disponible en <http://asgeco.org/consumeoriginal/docs/estudio.pdf>.

GOBIERNO DE MÉXICO, Secretaría de Economía, *Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI)*, disponible en <https://www.gob.mx/se/articulos/reforma-a-la-ley-de-la-propiedad-industrial-lpi?idiom=es>.

—————, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas*, disponible en <https://www.gob.mx/impi/articulos/reforma-a-la-ley-de-la-propiedad-industrial-en-materia-de-marcas>.

—————, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Conoce las marcas no tradicionales*, disponible en <https://www.gob.mx/impi/articulos/conoce-las-marcas-no-tradicionales?idiom=es>.

—————, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *La identidad de tu producto o servicio a través de los sentidos: las marcas no tradicionales*, disponible en <https://www.gob.mx/impi/es/articulos/la-identidad-de-tu-producto-o-servicio-a-traves-de-los-sentidos-las-marcas-no-tradicionales?idiom=es>.

—————, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *¿Conoces las marcas sonoras?*, disponible en <https://www.gob.mx/impi/articulos/conoces-las-marcas-sonoras?idiom=es>.

—————, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Qué son las marcas olfativas*, disponible en <https://www.gob.mx/se/articulos/68097>.

—————, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Imagen Comercial: Protege las características únicas de tu producto o servicio*, disponible en <https://www.gob.mx/impi/articulos/imagen-comercial-protege-las-caracteristicas-unicas-de-tu-producto-o-servicio?idiom=es>.

—————, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Clasificador de productos y servicios*, disponible en <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/validador/marcanetProductos.pgi>.

—————, *En un clic, el IMPI de tu lado*, disponible en <https://www.gob.mx/se/articulos/en-un-clic-el-impide-tu-lado-214265>.

—————, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *PRESENTACIÓN. Renovación y declaración de uso de Marca*, disponible en <https://www.gob.mx/impi/documentos/presentacion-renovacion-y-declaracion>.

- GOLDNER, Bruce y SOSNER, Naomi, "Social Media Platform Agreements and Brand Risk", *Practical Law Intellectual Property & Technology*, disponible en [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-553-9586?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-553-9586?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1).
- GÓNGORA PIMENTEL, Genaro, *Diccionario Jurídico Mexicano*, 1a. reimp., tomo VI: E-H, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1985.
- GONZÁLEZ, Silvia, *et. al.*, "Relaciones personales en la sociedad de las redes sociales virtuales", *Revista de Estudios Socioeducativos*, 2018, disponible en https://www.researchgate.net/publication/312040347_Relaciones_personales_en_la_sociedad_de_las_redes_sociales_virtuales.
- GOODFIRMS, *Intellectual property management software*, disponible en <https://www.goodfirms.co/intellectual-property-management-software>.
- GOSHEL, Moloy, "Social Media as an Effective Tool to Promote Business. An Empirical Study", *Global Journal of Management and Business Research: E marketing*, vol. 1, núm. 1, Estados Unidos de América, 2019, disponible en https://www.researchgate.net/publication/331344176_Social_Media_as_an_Effective_Tool_to_Promote_Business-An_Empirical_Study_Social_Media_as_an_Effective_Tool_to_Promote_Business-An_Empirical_Study.
- HELIUM, *17 social media handles ideas when your name is taken [2021 edition]*, disponible en <https://helium.marketing/17-social-media-handle-ideas-when-your-business-name-is-taken/>.
- HOGAN LOVELLS, *Integrated IP enforcement: A practical toolkit for Asia*, disponible en <https://www.limegreenipnews.com/files/2019/06/Hogan-Lovells-Asia-IP-Enforcement-brochure-MAY2018.pdf>.
- HOOTSUITE, *Cómo escribir una política de redes sociales para tu compañía*, disponible en <https://blog.hootsuite.com/es/politica-de-redes-sociales/>.
- HURRELE, Daniel y POSTATNY, Julia, *Social Media for Scientific Institutions*, Alemania, Springer Gabler, 2015.
- ICANN, *Industria de Nombres de Dominio*, disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/domain-name-industry-2018-09-12-es>.
- _____, *Proceso de registraci3n de un nombre de dominio*, disponible en <https://whois.icann.org/es/proceso-de-registraci3n-de-un-nombre-de-dominio>.
- _____, *WHOIS High Level Technical Brief*, 2018, disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/ra-agreement-2009-05-21-es>.
- _____, *Acuerdo de Acreditaci3n de Registradores*, disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/ra-agreement-2009-05-21-es>.

_____, *¿Qué hace ICANN?*, consultado en <https://www.icann.org/resources/pages/what-2012-02-25-es>.

_____, *What ICANN does and doesn't do*, disponible en <https://www.icann.org/en/system/files/files/what-icann-does-22jun12-en.pdf>.

_____, *Acerca de la ciberocupación*, disponible en [https://www.icann.org/r"esources/pages/cybersquatting-2013-05-03-es](https://www.icann.org/r).

_____, *Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio*, disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es#:~:text=La%20presente%20pol%C3%ADtica%20uniforme%20para,su%20acuerdo%20de%20registro%3B%20en>.

_____, *Lista de Proveedores de Servicio de Resolución de Disputas Aprobados*, disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/providers-2012-02-25-es>.

ICANN Wiki, *.com*, disponible en <https://es.icannwiki.org/.com>.

_____, *.org*, disponible en <https://es.icannwiki.org/.org>.

INFLUENCER MARKETING HUB, *The State of Influencer Marketing 2020: Benchmark Report*, disponible en <https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report-2020/>.

INSIDER, *Social Media Accounts are Intellectual Property*, disponible en <https://www.businessinsider.com/social-media-accounts-are-intellectual-property-2011-5?r=MX&IR=T>.

Instagram, *Terms of Use: Additional Rights We Retain*, disponible en <https://help.instagram.com/581066165581870>.

_____, *Trademark: Are there any limits to trademark rights?*, disponible en https://help.instagram.com/222826637847963?helpref=page_content.

_____, *Trademarks. What happens if I repeatedly post content on Instagram that violates someone else's intellectual property rights?*, disponible en https://help.instagram.com/222826637847963?helpref=page_content.

_____, *Trademark Report Form*, disponible en <https://help.instagram.com/contact/230197320740525>.

_____, *Verify your business on Instagram*, disponible en <https://help.instagram.com/369148866843923>.

INSTAGRAM BUSINESS, *Instagram Stories*, disponible en https://business.instagram.com/a/stories-ads?locale=es_LA.

_____, *Build the business on Instagram*, disponible en <https://business.instagram.com/advertising/>.

_____, *Branded Content Tools on Instagram*, disponible en _____, consultado en https://help.instagram.com/222826637847963?helpref=page_content.

- _____, Dirección Divisional de Marcas, *Guía del usuario para el Registro de Marcas, Avisos y Publicación Nombres Comerciales*, 2013.
- _____, Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, disponible en <https://www.gob.mx/impi/articulos/denominaciones-de-origen-y-las-indicaciones-geograficas-163831?idiom=es>.
- _____, *¿Qué son los signos distintivos?*, disponible en <https://www.gob.mx/impi/articulos/que-son-los-signos-distintivos-162650>.
- INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DEL AUTOR (INDAUTOR), Resolución De Recurso Administrativo De Revisión, 206/98.423/110 “2016”, INDAUTOR/159/2016, disponible en <https://indautor.gob.mx/documentos/informacion-oficial/resoluciones-de-recursos-de-revision/4toTrim2016/110.2016.pdf>.
- INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC), *Domain names and the new generic top-level domains*, 2014 disponible en <https://2go.iccwbo.org/domain-names-and-new-generic-top-level-domains.html>.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION, *ISO 3166: The International Standard for country codes and codes for their subdivisions*, disponible en <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>.
- INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION (ITU), *Procedures for registration within the domain ".int"*, 2005, disponible en https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.910-200512-!!!PDF-E&type=items.
- INTERANTIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA), *International Trademark Rights*, disponible en <https://www.inta.org/fact-sheets/international-trademark-rights/>.
- INTERNET SOCIETY (ISOC), *The internet ecosystem*, disponible en <https://www.internetsociety.org/es/resources/doc/2014/makes-internet-work-internet-ecosystem/>.
- IPEG, *Tackling The Scourge Of Counterfeit Products Online*, disponible en <https://www.ipeg.com/tackling-the-scourge-of-counterfeit-products-online/>.
- IPWATCHDOG, *The legal reality of social media IP: Who owns what?*, disponible en <https://www.ipwatchdog.com/2018/02/01/legal-reality-social-media-ip-owns/id=93084/>.
- IRIARTE AHON, Erick Américo, *En el nombre del dominio: Naturaleza jurídica de los nombres de dominio*, disponible en http://alfa-redi.org/sites/default/files/articles/files/iriarte_1.pdf.
- JACKSI, Karwan y M. ABASS, Shakir, “Development History of the World Wide Web”, *International Journal of Scientific & Technology Research*, vol. 8, núm. 9.
- JAIN, Vipul, *The impact of social Commerce on Consumer Behavior: with Special Reference to F-Commerce*, 2014, disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2403898.
- JALIFE DAHER, Mauricio, *Marcas: aspectos legales de las marcas en México*, México, Sista, 1991.

JDSUPRA, *Top 4 trademark enforcement tools*, disponible en <https://www.jdsupra.com/legalnews/top-4-trademark-enforcement-tools-90089/>.

_____, *Protecting brands on social media*, disponible en <https://www.jdsupra.com/legalnews/protecting-brands-on-social-media-93953/>.

KARANICOLAS, Michael, "The new cybersquatters: the evolution of trademark enforcement in the domain name space", *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 30, núm. 2, 2020, disponible en <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1743&context=iplj>.

KING & WOOD MALLESONS, *Everything you should know before sending a cease and desist letter in China*, disponible en <https://www.kwm.com/en/cn/knowledge/insights/safety-guidelines-for-sending-lawyer-s-letter-and-warning-letter-20170412>.

KLEMCHUCK M., Darin, *Secondary liability for trademark infringement*, 2017, disponible en <https://www.klemchuk.com/legal-insights/secondary-liability-for-trademark-infringement>.

KUNZE, Gerd (rev. edition), *Introduction to trademark law and practice: the basic concepts. A WIPO training manual*, 2a. ed., Ginebra, World Intellectual Property Organization (WIPO), 1993, p. 9, disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_653.pdf. Fecha de consulta el 19 de febrero de 2020.

Landus Steinman, Melissa y Hawkins, Mikhia, *When Marketing Through Social Media, Legal Risks Can Go Viral*, disponible en https://www.venable.com/files/Publication/b4f467b9-0666-4b36-b021351540962d65/Presentation/PublicationAttachment/019f4e5f-d6f8-4eeb-af43-40a4323b9ff1/Social_Media_white_paper.pdf.

LASTRA LASTRA, José Manuel, "La tercera revolución industrial de Jeremy Rifkin", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, vol. 49, núm. 150, México, septiembre-diciembre 2017.

LATER, *Should you switch to an Instagram Business or Creator Profiles*, disponible en <https://later.com/blog/instagram-business-profile/>

LAUCUKA Aleksandra, "Communicative functions of hashtags", *Sciendo: Economics and Culture*, vol. 15, núm. 1, 2018.

LEAFFER, Marshall, "Domain names, globalization, and internet governance", *Indiana journal of global legal studies*, vol. 6, núm. 1, art. 15, 1998, disponible en <https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1146&context=ijgls>.

LEGAL INFORMATION INSTITUTE (LII), *Trademark infringement*, disponible en https://www.law.cornell.edu/wex/trademark_infringement.

- LEGAL NATURE, *How to use cease and desist letters to protect your rights*, disponible en <https://www.legalnature.com/guides/how-to-use-cease-and-desist-letters-to-protect-your-rights>.
- LEGIS ÁMBITO JURÍDICO, La solución negociada de conflictos de propiedad intelectual, disponible el 10 de marzo de 2021 en <https://www.ambitojuridico.com/noticias/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/la-solucion-negociada-de-conflictos-de>.
- LEVINE G., Gerald, *Competing for Domain Names: Registrants vs Trademark Owners*, disponible en <https://iplegalcorner.com/competing-for-domain-names-registrants-vs-trademark-owners/>.
- LEWIS H., Peter, *Attention Shoppers: Internet Is Open*, The New York Times, Agosto 1994, disponible en <https://www.nytimes.com/1994/08/12/business/attention-shoppers-internet-is-open.html>.
- LXORBIS, *The rise of e-commerce and intermediary liability*, disponible en <https://www.lexorbis.com/the-rise-of-e-commerce-and-intermediary-liability/>.
- Ley del Notariado para la Ciudad de México, 2020, México.
- Ley Federal del Derecho de Autor, 2020, México.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 2018, México.
- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 2020, México.
- Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014, México.
- Ley Federal de Variedades Vegetales, 2012, México.
- LIPTON Jacqueline, *Internet domain names, trademarks and free speech*, Elgar, Cheltenham, 2010.
- LUIZ ALBERTIN, Alberto, "O comércio eletrônico evolui e consolida-se no mercado brasileiro", *Revista de Administração de Empresas*, Brasil, 2000.
- KIŠKIS, Mindaugas, "Novel remedies for intellectual property rights infringement online", *Jurisprudence*, vol. 20, 2013.
- KOUROUN THANASSIS, Pano E. y GIAGLIS, George M., "Introduction to the Special Issue Mobile Commerce: The Past, Present, and Future of Mobile Commerce Research", *International Journal of Electronic Commerce*, Estados Unidos de América, vol. 16, núm. 4, 2012.
- KRUGGER, Lennard, *Internet governance and the domain name system: issues for congress*, 2016, disponible en <https://fas.org/sgp/crs/misc/R42351.pdf>.
- MACIÁ DOMENE, Fernando y GOSENDE GRELA, Javier, *Marketing con redes sociales*, España, Anaya Multimedia, 2011.
- MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Derecho de la propiedad industrial en México*, México, Porrúa-Universidad Panamericana, 2014.
- MALTHOUSE, Edward C. *et. al.*, "Managing Customer Relationships in the Social Media Era: Introducing the Social CRM House", *Journal of interactive*

marketing, 2013, disponible en https://www.researchgate.net/publication/259143426_Managing_Customer_Relationships_in_the_Social_Media_Era_Introducing_the_Social_CRM_House

MANAGING IP, *Mexico: Disadvantages of the Madrid Protocol*, disponible en <https://www.managingip.com/article/b1kbp5m26zhddz/mexico-disadvantages-of-the-madrid-protocol>.

MANGLES, Carolanne, "The rise of social media customer care", *Smart Insights*, 2017, disponible en <https://www.smartinsights.com/customer-relationship-management/customer-service-and-support/rise-social-media-customer-care/>.

MANNING, Jimmie, "Definition and Classes of Social Media", en Kerric, Harvey (edit.) *Enciclopedia of Social Media and Politics*, Estados Unidos de América, Sage, 2014.

MANTA, *Information Technology in Menlo Park, California*, disponible en https://www.manta.com/mb_53_G4_1W3/information_technology/menlo_park_ca.

MARCASUR, *Carta de cese y desista: radiografía de una herramienta de defensa práctica de la propiedad intelectual*, consultado en <https://www.marcasur.com/noticia.php?NoNold=4970>.

MARCUS, Yuval H.. y SABOL Lauren B., "Strategic Considerations Prior To Sending IP Cease and Desist Letters: Minimizing the Risk of Defending Declaratory Judgement Actions", *NYSBA Bright Ideas*, vol. 26, núm. 3, 2017, disponible en <https://leasonellis.com/wp-content/uploads/2020/08/IP-Cease-and-Desist-Letter-Strategic-Considerations-Bright-Ideas-Article-01884805.pdf>.

MARK MONITOR, *White Paper: How to Detect and Enforce Against: Brand Abuse in Social Media*, disponible en http://www.tentonmarketing.com/wp-content/uploads/2014/12/MM_SocialMedia_WP.pdf.

MARKOS-KUJBUS, Eva y GÁTI, Mirkó, *Social Media's New Role in Marketing Communication and its opportunities in online strategy building*, transcripción de la ponencia en la Conferencia Europea de Comunicaciones, Turquía, 2012 disponible en https://www.researchgate.net/publication/270958563_Social_Media's_New_Role_in_Marketing_Communication_and_its_Opportunities_in_Online_Strategy_Building.

MARTIN, Brian y CURRY JANSE, Sue, "The Streisand Effect and Censorship Backfire", *International Journal of Communication*, núm. 9, 2015, disponible en https://www.researchgate.net/publication/273947761_The_Streisand_Effect_and_Censorship_Backfire.

MARTINET, Béatrice y OERTLI J. Reinhard, "Liability of E-Commerce Platforms for Copyright and Trademark Infringement: A World Tour", *Landslide*, vol. 7, núm. 5, 2015, disponible en

https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2014-15/may-june/.

MCKNEW, Natalma y WEINBERG, Larry M, "Online infringement, encroachment, and effective enforcement: protecting your trademark on the internet", *American Bar Association 36th Annual Forum on Franchising Summary*, 2013, disponible en <https://www.foxrothschild.com/content/uploads/2018/10/NMM-2013-Forum-Online-Infringement-Final-paper.pdf>.

MEDAGLIA, Rony, et. al., *Characteristics of Social Networking Services*, extracto de la Conferencia en Sistemas de Información, Universidad de Economía y Negocios de Atenas, 2009, disponible en https://www.researchgate.net/publication/221215678_Characteristics_Of_Social_Networking_Services.

MENTIONLYTICS, *How to use Google Alerts and Artificial Intelligence to monitor social media presence*, disponible en <https://www.mentionlytics.com/blog/how-to-use-google-alerts-and-artificial-intelligence-to-monitor-social-media-presence/>.

MERCADO LIBRE, *Punto 1: Capacidad*, disponible el en https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio_2090.

_____, *Punto 4.5: Artículos prohibidos*, disponible en https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio_2090.

_____, *Listado de artículos prohibidos*, disponible en https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/Articulos-prohibidos_1028.

_____, *Réplicas, falsificaciones y copias no autorizadas*, disponible en https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/R-plicas--falsificaciones-y-co_2579.

_____, *Punto 6.2: Obligaciones del vendedor*, disponible en https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio_2090.

_____, *Punto 4.6: Artículos prohibidos*, disponible en https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio_2090.

_____, *Brand Protection Program: qué es y cómo usarlo*, disponible en <https://vendedores.mercadolibre.com.ar/blog/notas/brand-protection-program-que-es-y-como-usarlo/>.

MERCER, John, "Cybersquatting: blackmail on the information superhighway", *Boston University Journal of Science and Technology Law*, núm. 6, 2000.

MIER Y CONCHA SEGURA, Jorge, "La competencia desleal" en Quintando Adriano, Elvia Arcelia (coord.), *La vigencia del Código de Comercio de 1890*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2018.

- MORALES ANDRADE, Marcos, “Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el derecho chileno”, *Revista Chilena de Derecho Informático*, núm. 5, 2004, disponible en <https://derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/view/10743/10996>.
- MONTES TORO, Daniel, “La importancia de la marca como activo de alto impacto”, *Revista Colombiana de Marketing*, Colombia, vol. 6, núm. 8, junio 2007.
- MULLER, Karina, “El papel de las marcas en la nueva era de la comunicación publicitaria”, *Opción*, Venezuela, vol. 32, núm. 12, 2016.
- NAUGHTON, John, “The evolution of the Internet: from military experiment to General Purpose Technology”, *Journal of Cyber Policy*, vol. 1, núm. 1, 2016.
- NEW AUDIENCE MEDIA, *Brief History of Instagram*, disponible en <https://newaudiencemedia.com.au/brief-history-of-instagram/>
- NÚÑEZ RAMÍREZ, Alicia Yolanda, *Efectos jurídicos del uso de la marca en el derecho mexicano*, Porrúa, México, 2002.
- ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD), *Evolution on the management of country code top level domain names (ccTLDs)*, 2006, disponible en <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/37730629.pdf>.
- OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y LEGALIDAD (ONC), *Piratería en México, diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales*, 2020, disponible en <https://onc.org.mx/uploads/190820-PirateriaMx-doc.pdf>.
- OECD/EUIPO, “Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods”, *Illicit Trade*, OECD Publishing, París, 2019.
- OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC), *Mercancía falsificada: ¿una ganga o un error que se paga caro?*, disponible en <https://www.unodc.org/toc/es/crimes/counterfeit-goods.html>.
- OLARTE MOURE, *Addressing trademark infringement and misuses in social media*, disponible en <https://www.olartemoure.com/en/addressing-trademark-infringement-and-misuses-in-social-media/>.
- ORTIZ LÓPEZ, Carlos Alberto, “Algunos aspectos de la propiedad intelectual en el entorno digital” en Téllez Carvajal, Evelyn (coord.), *Derecho y Tic. Vertientes actuales*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2016.
- Organización Española de Patentes y Marcas (OEPM), *Propiedad intelectual. Guía de buenas prácticas*, 2003, disponible en https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Guia_Buenas_practicas.pdf.
- ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD), *Guide to Measuring the Information Society*, 2011, disponible en <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidetomeasuringtheinformationsociety2011.htm>.

- _____, *Evolution on the management of country code top level domain names (ccTLDs)*, 2006, disponible en <https://www.oecd.org/sti/economy/37730629.pdf>.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, *Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico*, 1998, disponible en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/ecom_s.htm.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), *Las indicaciones geográficas. Introducción*, 2017, disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/geographical/952/wipo_pub_952.pdf.
- _____, *Principios básicos de la propiedad industrial*, 2016, disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf.
- _____, *Cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con los nombres de dominio de Internet*, disponible en https://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/domain_names.htm.
- _____, *Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de Internet*, disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html>.
- _____, *Informe Final sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet*, 1999, disponible en <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf>.
- _____, *Procedimientos relativos a la Política UDRP para los dominios genéricos de nivel superior (gTLD)*, disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/udrp/>.
- _____, *El procedimiento uniforme de resolución de controversias en materia de nombres de dominio*, disponible en <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/UDRPflowchart.pdf>.
- _____, *El agotamiento de los derechos a escala internacional*, consultado en https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) Y OFICINA ESPAÑOLA DE MARCAS Y PATENTES (OEMP), *Manual armonizado en materia de criterios de marca de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y la República Dominicana*, disponible en https://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), *Glosario de términos: importaciones paralelas*, disponible en https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/importaciones_paralelas_s.htm.
- OROPEZA, Doris, *La competencia económica en el comercio electrónico y su protección en el sistema jurídico mexicano*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018.

- ORTIZ-OSPINA, Esteban, "The rise of social media", *Our World in Media*, 2019, disponible en <https://ourworldindata.org/rise-of-social-media>.
- OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2003.
- OTERO MUÑOZ, Ignacio y ORTIZ BAHENA, Miguel Ángel, *Propiedad Intelectual: simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial. El caso de México*, México, Porrúa, 2011.
- PAGE VAULT, *Why you must collect online evidence before sending a cease and desist letter*, disponible en <https://www.page-vault.com/resources/why-you-must-collect-online-evidence-before-sending-a-cess-and-desist-letter/>.
- PAQUETTE, Holly, "Social Media as a Marketing Tool: A Literature Review", *Major Papers*, Creative Commons, núm. 2, 2013, disponible en https://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=tmd_major_papers.
- PAVLOVYCH & CO., *Advantages and disadvantages of registered and unregistered trademarks*, disponible en <https://www.pavlovych.com/en/nezareestrovani-izareestrovani-tm-perevagi-ta-nedoliki/>.
- PEEK YOU, *People search made easy*, disponible en <https://www.peakyou.com/>.
- PENDSEY, Nandan y PANIGRAHI, Sudeshna, *Doctrine of nominative fair use' under Trademark law*, 2019, disponible en <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8feb41c6-8777-4887-8831-da5d9703bc52>.
- PEOPLEVOX, *How social media verification builds trust*, disponible en <https://www.peoplevox.com/blogs/how-social-media-verification-builds-trust>.
- PÉREZ SUÁREZ, Marlene, "El "trade dress" puntos de vista sobre esta figura", *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial*, España, núm. 8, 2011.
- PHILLIPS, Jeremy, *Cómo reducir las costas procesales en materia de propiedad intelectual: diez consejos*, OMPI Revista, núm. 1, 2010, disponible https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/01/article_0009.html.
- PHILLIPS, Sarah, "A brief history of facebook", *The Guardian*, disponible en <https://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia>.
- PLETIKOSA, Irena y MICHAHELLES, Florian, "Online engagement factors on Facebook brand pages", *Social Network Analysis and Mining*, vol. 3, núm. 4.
- POOLEY, James, "El secreto comercial: el otro derecho de propiedad intelectual", *OMPI Revista*, núm. 3, 2013, consultado en https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0001.html
- POUILLET, Eugene, *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale et Tous Genres*, Francia, Franklin Classics Trade Press, 1912.
- QUALMAN, Erik, *Socialnomics: how social media transforms the way we live and do business*, Canada, Wiley, 2009.

- Quarles & Brady LLP, *Avoiding Common Trademark and Copyright Issues in Social Media*, disponible en <https://www.quarles.com/publications/avoiding-common-trademark-and-copyright-issues-in-social-media/>.
- QUEENSLAAND GOVERNMENT, *Benefit of Facebook for business*, disponible en <https://www.business.qld.gov.au/running-business/marketing-sales/marketing-promotion/online-marketing/facebook/benefits>.
- RAMSEY P., Lisa, "Brandjacking on Social Networks: Trademark Infringement by Impersonation of Markholders", *Buffalo Law Review*, vol. 58.
- REACCIÓN INFORMATIVA, *Emprendedor ¿conoces los riesgos de no registrar tu marca?*, disponible en https://reaccioninformativa.com/noticias/columnas/sur/emprendedor-conoces-los-riesgos-de-no-registrar-tu-marca_2MGRqGYc8jQaIjgUhSq953.
- RED POINTS, *Intellectual property management*, disponible en https://www.redpoints.com/intellectual-property/?utm_medium=cpc&utm_source=capterra&utm_campaign=capterra-intellectual-property&utm_content=capterra_profile_button&utm_channel=capterra.
- REGISTRY.MX, *Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP)*, disponible en https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_second.jsf.
- REQUENA SANTOS, Félix, "El concepto de red social", *REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, España, núm. 48, 1989.
- RESEARCH AND MARKETS, *Global Brand Counterfeiting Report, 2018*, disponible en <https://www.researchandmarkets.com/reports/4438394/global-brand-counterfeiting-report-2018>.
- RIDGWAY, William E., "Revitalizing the doctrine of trademark misuse", *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 21, núm. 4, disponible en https://www.btj.org/data/articles2015/vol21/21_4/21_04_06.pdf.
- RIOFRIO MARTÍNEZ-VILLABA, Juan Carlos, "Teoría general de los signos distintivos", *Revista de la Propiedad Inmaterial*, núm. 18, Colombia, 2014.
- RUSHE, Dominic, *The Guardian, Facebook shares open at \$42 as it begins trading on Nasdaq*, disponible en <https://www.theguardian.com/technology/2012/may/18/facebook-nasdaq>.
- SALAS PASUY, Brenda, "La moda y los productos de lujo en los mercados online: una mirada desde la perspectiva del derecho marcario", *Revista de la Propiedad Inmaterial*, Colombia, núm. 24, 2017, disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3113587.
- SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Miguel Ángel, "Origen y evolución de internet y su desarrollo como entorno de interacción social a través de los medios sociales digitales", *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, España, 2018, disponible en https://www.researchgate.net/publication/326305339_Origen_y_evolucion_de

internet_y_su_desarrollo_como_entorno_de_interaccion_social_a_traves_de_los_medios_sociales_digitales.

- SCIENCEDIRECT, *Social Networking Software*, disponible en <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/social-networking-software>.
- SILVA MURILLO, Roxana, "Beneficios del Comercio Electrónico", *Revista Perspectivas*, Bolivia, 2000.
- SHOPIFY, *Global Ecommerce Marketplaces: The Complete List by Region and Sales*, disponible en <https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-marketplace#latin-america>.
- SOCIAL CATFISH, *People search and verification professionals*, disponible en <https://socialcatfish.com/>.
- SOLORIO PÉREZ, Óscar Javier, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, México Oxford, 2010.
- SPOKEO, *Know More*, disponible en <https://www.spokeo.com/>.
- SPROUTSOCIAL, *Why and how to set up your Instagram business profile*, disponible en <https://sproutsocial.com/insights/instagram-business-profile/>.
- SUN, Jungong, "Propiedad intelectual y comercio electrónico: la visión de Alibaba", *OMPI Revista*, núm. 5, 2018, disponible en https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2018/wipo_pub_121_2018_05.pdf.
- TANHA AHMED, Masrura, "An introduction to brand building via social media", *International journal of Management Research & Review*, vol. 8, núm. 6, 2018.
- TARAMONA, Rodrigo, "Influencers digitales: disrupción de la fama, la publicidad y el entretenimiento en las redes sociales", *Revista de estudios de juventud*, núm. 119, 2018, disponible en <http://www.injuve.es/observatorio/economia-consumo-y-estilos-de-vida/revista-de-estudios-de-juventud-119-jovenes-nuevos-habitos-de-consumo>.
- TESIS: I.4o.A.85 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. III, marzo de 1996, p. 976.
- TESIS I.7º.A.129 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XIII, mayo de 2011, p. 1179.
- TESIS: I.3o.C.35 K, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, t. II, noviembre 2013, p. 1373.
- TESIS I.7o.A.26 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena época, t. VIII, noviembre de 1998, p. 545.
- TINYEYE, *Reverse Image Search*, disponible en <https://tineye.com/>.
- TLA, *3 things you can do (right now) to monitor your trademark for infringement*, disponible en <https://www.tlalaw.biz/blog/top-3-things-you-can-do-to-monitor-for-trademark-infringement-diy-style>.

- TORRUBIA CHALMETA, Blanca, “La infracción del derecho de marca en internet”, *Revista de internet, derecho y política*, Universitat Oberta de Catalunya, núm. 9, 2009, disponible en <https://idp.uoc.edu/articles/10.7238/idp.v0i9.639/galley/291/download/>.
- TREJO SÁNCHEZ, Karina y SANABRIA VALDÉS, Carlos Adolfo, “El registro de marcas como plataforma para el crecimiento de una empresa”, *El Cotidiano*, núm. 65, 2001.
- TRIGO ARANDA, Vicente, “Historia y evolución del internet”, *Manual informativo de Acta*, núm. 33, 2004.
- TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, Juicio No. 13793/01-17-10-6/101/02-S1-05-03, Quinta Época, núm. 34, octubre 2003, p. 60.
- TSIMONIS, Georgios y DIMITRIADIS, Sergios, “Brand Strategies in Social Media”, *Marketing Intelligence & Planning*, vol. 32, núm. 3, 2014, disponible en https://www.researchgate.net/publication/262575006_Brand_Strategies_in_Social_Media.
- UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO), *About Trademark Infringement*, disponible en <https://www.uspto.gov/page/about-trademark-infringement>.
- , Protecting your Trademark: Enhancing your rights through federal registration, 2020, disponible en <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/BasicFacts.pdf>.
- , *Keeping your registration alive*, disponible en <https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/keeping-your-registration-alive>.
- VANRELL, Juan Eduardo, *Marcas e internet, internet y marcas: un diálogo permanente*, disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_info_net_ge_12/sct_info_net_ge_12_ref_t7vanrell.doc.
- VERISIGN, ¿Qué significa .net?, disponible en https://www.verisign.com/es_LA/domain-names/net-domain-names/what-does-net-mean/index.xhtml.
- WAŁĘSIAK, Magdalena y KAWA, Arkadiusz, “Marketplace as a key actor in e-commerce value networks”, *Scientific journal of logistics*, vol. 15, núm. 4, 2019.
- WEBOPTIMIZERS, *The blue tick. Why it matters to be verified on social media*, disponible en <https://www.weboptimizers.com.au/blue-tick-verification/>.
- WEBRETAILER, *The World’s Top Online Marketplaces 2020*, disponible en <https://www.webretailer.com/b/online-marketplaces/>.
- WELTSCH, Keith A. y BERNSTEIN, Peter I., *Trademark enforcement in social media*, disponible en https://www.ssmc.com/wp-content/uploads/2017/02/CT_1308_Trademark-Enforcement.pdf.
- WIGAND T., Rolf, *Electronic Commerce: Definition, Theory, and Context*, The Information Society, núm. 16, 1997.

- World Intellectual Property Organization (WIPO), *Introduction to trademark law and practice: the basic concepts*, Suiza, WIPO, 1993, disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_653.pdf.
- , *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, 2001, disponible en <https://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>.
- , *Trademarks and the Internet*, 2010, disponible en https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=140906.
- , *Development of WIPO's Dispute Resolution Services*, disponible en <https://www.wipo.int/amc/en/history/>.
- , *Making a mark. An introduction to trademarks for small and medium sized enterprises*, 2017, disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf.
- , *Protecting your trademark abroad: The Madrid System*, Suiza, 2013, disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/1039/wipo_pub_1039.pdf.
- , *Como gestionar su registro internacional: mandatarios*, disponible en https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/representation.html.
- , *Introduction to trademark law and practice: the basic concepts*, Suiza, WIPO, 1993, disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_653.pdf.
- , *How to manage your international registration: Renewal*, disponible en https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/renewal.html.
- WIPO ARBITRATION AND ARBITRATION CENTER, *Guide to WIPO domain name dispute resolution*, disponible en <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/guide-en-web.pdf>.
- Wollgasat, Heike, *Costos de los litigios de propiedad intelectual- Introducción*, OMPI Revista, núm. 1, 2010, disponible en https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/01/article_0001.html.
- WOMEN ON BUSINESS, *3 Types of Trademark Misuse in Social Media – Beware and Be Informed*, disponible en <https://www.womenonbusiness.com/3-types-trademark-misuse-social-media-beware-informed/>.
- WORLD TRADEMARK REVIEW, *IP infringement on social networks: landscape analysis of trends and threats*, disponible en <https://www.worldtrademarkreview.com/anti-counterfeiting/ip-infringement-social-networks-landscape-analysis-trends-and-threats>.
- ZAMORA, Marcelo, transcripción de la ponencia en las Jornadas sobre Gestión en Organizaciones del Tercer Sector en la Universidad Di Tella de Buenos Aires, Argentina, 2001, disponible en <http://www.maestrosdelweb.com/redessociales/>.

ZHANG, Justina, The PRC E-Commerce Law: Platform Liability For Intellectual Property & False Advertising, 2018, disponible en <https://www.mondaq.com/china/advertising-marketing-branding/741208/the-prc-e-commerce-law-platform-liability-for-intellectual-property-false-advertising>.