



Procedimiento Contencioso Administrativo, 3, fracción XII, 28, fracción III, y 31 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como 50, fracción I, de su reglamento interior. La resolución impugnada existe y se encuentra acreditada en autos por la exhibición que de la misma hizo la parte actora.

**SEGUNDO.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES.** En lo sustancial son los siguientes.

### ACTOR

- a) La resolución impugnada carece de debida fundamentación y motivación toda vez que la autoridad no esgrime ni aporta argumento lógico jurídico alguno respecto de cuáles fueron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para determinar que la supuesta infractora no incurría en ninguna de las infracciones denunciadas por la actora, limitando su argumento en la transcripción, copia y reiteración de los infundados e insuficientes dichos de la entonces demandada.
- b) La tercera interesada ha hecho uso de las marcas propiedad del actor sin su autorización a través de su sitio web, lo cual viola los derechos exclusivos que tiene el actor sobre las mismas, toda vez que los productos se encuentran a disposición del público consumidor a pesar de que no se realice transacción alguna, de conformidad con lo señalado en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- c) El tercero obtiene lucro directo al cobrar y obtener una utilidad, de ahí que sea del todo falaz que solo se trate de “una plataforma digital en la cual la infractora brinda a los usuarios herramientas virtuales tales como la puesta de anuncios” puesto que el tercero sí tiene una participación activa y directa sobre las actividades que se realizan en la mencionada plataforma al obtener ganancias, tanto por comisiones por la venta de productos como por la publicidad que ofrece dentro de ese sitio web.
- d) La demandada es omisa en analizar todos y cada uno de los argumentos hechos valer por la actora.
- e) El tercero interesado estaba enterado de la conducta ilícita que se estaba llevando en su plataforma por lo cual existe responsabilidad por su parte al no tener ningún tipo de seguridad en su sitio, ni mucho menos protección de



SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2023/18-EPI-01-2

ACTOR: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

TERCERO INTERESADO: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

los derechos de propiedad industrial de terceros. Asimismo, es equívoca la determinación de la autoridad al señalar que el tercero cuenta con un Programa de Protección de Propiedad Intelectual, toda vez que aun y cuando exista tal programa es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad responsable de averiguar y castigar todo acto en contra de los derechos exclusivos con que cuenta un tercero respecto a propiedad industrial.

- f) Existen precedentes judiciales en derecho comparado en los que se ha acreditado la violación a derechos de propiedad industrial por parte de la infractora ya que no es un simple “intermediario”.
- g) Existe responsabilidad civil subjetiva y aquiliana por parte del tercero al causarse daños y perjuicios.

AUTORIDAD

- a) La resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada. El tercero interés logró demostrar que su papel en la exposición de productos marcados con la estigma comercial del actor se limita a la renta de un espacio virtual a un tercero, por lo que multar al tercero equivaldría a multar a todo un mercado y su administración.
- b) La autoridad llegó a la conclusión de que la violación realizada a los derechos de propiedad industrial es por parte de la persona que comercializa directamente bienes y servicios marcados con ciertas estigmas mercantiles sin la autorización de su titular y no los sujetos que arrendan espacios físicos o virtuales.

TERCERO INTERESADO

- a) La autoridad demandada emitió la resolución impugnada llevando a cabo un análisis detallado de los argumentos y pruebas aportadas por la actora en el procedimiento administrativo. Asimismo, manifestó y fundamentó debidamente tal resolución toda vez que, a pesar de que después de un análisis exhaustivo la autoridad concluye que el tercero no es responsable por la comercialización de los productos en cuestión, se dio a la tarea de analizar una por una de las causales de infracción solicitadas por el actor.
- b) No se aportaron pruebas suficientes para considerar que el tercero interesado es responsable de la venta de los productos por los cuales el actor solicita las infracciones en cuestión, en consecuencia, no existe nexo causal que pueda vincular al tercero o hacerlo responsable de los avisos publicados por los usuarios.
- c) El Tratado de Libre Comercio de América del Norte señala en el artículo 19.17 “Para el efecto, salvo lo dispuesto en el párrafo 4 infra, ninguna Parte adoptará o mantendrá medidas que traten a un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo como proveedor de contenido de información para determinar la responsabilidad por daños relacionados con la información almacenada, procesada, transmitida, distribuida o puesta a disposición por el servicio, excepto en la medida en que el proveedor o usuario, en su totalidad o en parte, haya creado o desarrollado la información.”, situación por la cual no se puede estimar que un servicio informático interactivo puede considerarse responsable de los daños de la información diseminada que no haya creado o diseminado, ya que sería contrario a lo acordado por los países que firmaron tal tratado.
- d) El actor carece de interés jurídico para iniciar la acción toda vez que si bien es titular de los registros marcarios \*\*\*\*\* , tales registros amparan agua embotellada y no garrafones, y los productos que el usuario está comercializando no consisten en agua purificada.
- e) Existe agotamiento del derecho, el cual implica que una vez que el producto ha sido introducido por primera vez en el mercado de forma lícita, el titular de la propiedad intelectual ya no tiene derechos sobre él, en consecuencia, al no existir evidencia de que los productos en cuestión se hayan introducido al mercado de manera ilícita no hay motivo para presumir lo contrario.

**TERCERO. ESTUDIO.**



SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2023/18-EPI-01-2

ACTOR: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

TERCERO INTERESADO: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

5

La litis consiste en determinar si se actualizan las causales de infracción contenidas en el artículo 213, fracciones I, IX, inciso c), XVII, XIX y XXVI, de la Ley de la Propiedad Intelectual. Es decir, si el tercero interesado realizó actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicio que impliquen competencia desleal haciendo creer o suponer que vende productos propiedad del actor con su consentimiento, o bien, que usa la marca registrada propiedad del actor sin su consentimiento en productos iguales los que tal marca se aplica, entre otros.

A través de la resolución impugnada la autoridad demandada determinó negar administrativamente las infracciones señaladas con anterioridad en contra del hoy tercero interesado, fundando tal resolución en los siguientes preceptos legales:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

...

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

...

c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

...

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

...

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

...

XXVI.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso

de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo;

...

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé un catálogo de las infracciones administrativas relacionadas con la materia de la propiedad industrial, señalando como supuesto genérico la realización de actos contrarios a los usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que regula la Ley de la Propiedad Industrial.

También se desprende que será una infracción administrativa efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero; usar una marca, ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular y usar elementos operativos y de imagen que permitan ubicar un producto o servicio a otro protegido por la ley y que induzca al error o engaño por hacer creer que se tiene la licencia del titular.

De la resolución impugnada se advierte que la autoridad demandada a fin de negar administrativamente las infracciones en cuestión señaló:

“Por lo tanto, en primera instancia, tenemos que conforme a la titularidad con la que cuenta \*\*\*\*\* \* respecto de los registros marcarios anteriormente referidos, ésta manifiesta que en el sitio web denominado “\*\*\*\*\* \*\*”, se ponen a disposición del público consumidor productos en los cuales se hace uso de los referidos registros marcarios y de la imagen comercial de los productos protegidos por éstos, sin su autorización o de quien tenga facultades para ello.

Por otra parte, es importante establecer que el sitio web denominado “\*\*\*\*\* \*\*” corresponde a una plataforma digital a través de la cual su titular (quien cuenta únicamente con la calidad de administrador de dicho sitio), brinda a sus usuarios herramientas virtuales, tales como la prueba de anuncios con la finalidad de que entre éstos realicen compras, ventas y pagos en línea de los productos ahí publicados, esto es, destinada al comercio electrónico.

Consecuentemente, resulta trascendente puntualizar que los anuncios que publicitan la comercialización de productos, son puestos a disposición del público consumidor por los propios usuarios de la plataforma digital denominada “\*\*\*\*\* \*\*” y no por el titular de dicho sitio web: ya que este último, lo único que realiza es una “renta de un espacio virtual” a un tercero, destinada para la comercialización de productos.

En adición a lo anterior, el referido sitio web brinda un programa denominado “PPPI”, el cual tiene como finalidad asegurar que los artículos publicados no infringen derechos de Propiedad Intelectual, Industrial y/o cualquier otro derecho de terceros; por lo cual, quienes sean titulares de derechos podrán identificar y solicitar la remoción de aquellos artículos que a su criterio infrinjan o violen sus derechos, debiendo acreditar tal calidad y en base a las formalidades planteadas por el programa referido.









SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2023/18-EPI-01-2

ACTOR: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

TERCERO INTERESADO: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

9

un particular- y en públicos -en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado-.

En este orden de ideas, es presupuesto indispensable para la procedencia del juicio contencioso administrativo la existencia del interés jurídico del promovente, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante este órgano jurisdiccional demandando que esa transgresión cese.

Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 141/2002 establecida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de diciembre de 2002, página 241, cuyo rubro dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO".

En el caso, el interés jurídico de la actora se advierte claramente del artículo 3º, fracción XII, de la ley orgánica de este tribunal, de acuerdo con el cual quien se vea afectado por una resolución definitiva dictada por una autoridad administrativa que ponga fin a un procedimiento, a una instancia o resuelva un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, puede interponer juicio contencioso administrativo federal ante este Tribunal.

Por lo anterior, es inexacto que el acto impugnado no afecta los intereses jurídicos del enjuiciante toda vez que mediante oficio 040304 de 31 de agosto de 2018, el Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el procedimiento identificado con el número P.C. \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*) \*\*\*\*\*, negó las solicitudes de declaraciones administrativas de infracción solicitadas por el actor.

Aunado a lo anterior, de la lectura practicada a los conceptos de impugnación esgrimidos en el escrito inicial de demanda se advierte que la pretensión del actor es

que se declare la ilegalidad de tal determinación, por lo que es posible concluir que al momento de iniciarse el presente juicio, al parecer del actor, el acto impugnado afectaba sus intereses jurídicos por considerar que se negaron de manera ilegal las solicitudes de infracciones iniciadas por él.

Luego entonces, si el actor afirma que la resolución impugnada es ilegal porque no fue emitida conforme a derecho, resulta claro que sí tiene interés jurídico para interponer este juicio contencioso administrativo.

Por otra parte, también es infundado que el tercero señale que el actor no contaba con interés jurídico para ejercer la acción, toda vez que la sola afirmación del enjuiciante en el sentido de que consideró invadidos sus derechos de propiedad industrial sobre los registros marcarios de los que comprobó tener la titularidad exclusiva es suficiente para el análisis de fondo de tal situación por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es decir, basta la sola afirmación del actor respecto a que la resolución impugnada es ilegal para considerar que tiene interés jurídico, con independencia de que su pretensión resulte o no fundada, cuestión que será materia del estudio del fondo en el presente juicio.

## A.2 AGOTAMIENTO DEL DERECHO.

Es infundado el argumento del tercero interesado en el que señala que, en el caso en concreto, operó el principio de agotamiento del derecho, toda vez que si bien tal principio implica que una vez que un producto haya sido puesto en el comercio de forma lícita por el titular del mismo o por persona con licencia concedida, es decir, con consentimiento del titular, éste ya no tiene control sobre los derechos de explotación sobre tal producto.

Por lo anterior, tal como señala el propio tercero interesado, ni en el procedimiento administrativo ni en el presente juicio de nulidad se aportaron elementos que comprueben que tales productos fueron introducidos en el mercado de forma ilícita.

Sin embargo, tampoco existen elementos que lleven a la certeza de que exista o existió alguna relación jurídica o comercial entre el anunciante del producto y el actor, es decir, certeza de que \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* y el usuario oferente del producto hayan tenido una relación de compra-venta, para así determinar que tal producto fue introducido en el mercado de forma lícita, es decir, con el consentimiento de su titular, por lo que si a juicio del tercero, determinar que los productos fueron introducidos en el mercado de forma ilícita sería ir contra en del principio de inocencia,



SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2023/18-EPI-01-2

ACTOR: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

TERCERO INTERESADO: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

pensar lo contrario sería ir en contra del principio de inocencia del actor, cuestión por la que se analizará el fondo del asunto.

B. ESTUDIO DE LOS ARGUMENTOS DEL ACTOR.

B.1 FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

La parte actora señala que la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada toda vez que la autoridad demandada no señaló preceptos legales ni razonamiento alguno para concluir que el tercero interesado no incurría en las infracciones solicitadas, específicamente por qué considera que \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* únicamente se ostenta como operador del sitio web y por qué los usuarios son los responsables. Argumento que a juicio de esta Sala es infundado.

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige la debida fundamentación y motivación de todo acto de autoridad y la expresión en el mismo del objeto o propósito de que se trate, al prever lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su personal familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Con base en lo anterior, se tiene que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, en el que se funde y motive la causal legal del procedimiento, y se exprese el objeto o propósito de que se trate. Lo anterior en aras de salvaguardar el estado de derecho en pro de los gobernados, para que estos no se vean perturbados por aquellos mandamientos de autoridad que de alguna u otra forma inciden en su esfera jurídica.

Entendiéndose por fundamentación la obligación que tiene la autoridad de señalar con precisión los preceptos legales sobre los que se basa para la emisión del acto destinado a causar un efecto jurídico dentro de la esfera jurídica del gobernado; y, por motivación, la obligación de señalar las razones y circunstancias que la autoridad valoró para la emisión de su acto, los cuales deben estar acorde con los preceptos legales que sirven de fundamento, en otras palabras, es a través de la motivación que la autoridad ubica el acto atribuido al gobernado dentro de la hipótesis prevista en la norma jurídica aplicable.

Así lo sostuvo la Segunda Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia consultable en la página 52, Tomo III, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a su rubro señala: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.”<sup>1</sup>

De la lectura realizada a la resolución impugnada se tiene que la autoridad demandada señaló los razonamientos con los que llegó a la conclusión de que los productos que se venden mediante **\*\*\*\*\***, son inherentes a sus anunciantes y no a la plataforma, señalando que hizo una lectura de los términos y condiciones de tal plataforma, entre otros aspectos.

En cuanto a la fundamentación, en cada uno de los supuestos de infracción solicitados la autoridad demandada señaló el artículo y fracción referentes a la Ley de la Propiedad Industrial, así como los supuestos que deben darse para su actualización, señalando el porqué se da o no cada uno de ellos, por lo que, contrariamente a lo señalado por la parte actora, si bien la autoridad demandada señaló en tales supuestos de infracción: *“la misma no se actualiza, ya que lo único que se desprende en que los anuncios que publicitan la comercialización de productos en la plataforma digital denominada **\*\*\*\*\*** son inherentes exclusivamente a sus anunciantes, y no al titular de dicha plataforma.”* lo anterior no implica que únicamente haya copiado y pegado sin justificar su conclusión.

Esto es así, toda vez que al haber señalado a páginas 30 a 32 de la resolución impugnada sus razonamientos, es innecesaria la repetición en cada uno de los supuestos de infracciones con la finalidad de no hacer tediosa e innecesariamente extensa la resolución en cuestión.

Por lo anterior, y al contar el acto impugnado con los razonamientos y fundamentos legales tomados en cuenta por la autoridad demandada para llegar a la

---

<sup>1</sup> Séptima Época, Registro: 238212, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 97-102 Tercera Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página:143



SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2023/18-EPI-01-2

ACTOR: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

TERCERO INTERESADO: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

conclusión alcanzada, a juicio de esta Sala tal resolución no carece de fundamentación y motivación.

B.2 AGRAVIOS DE FONDO.

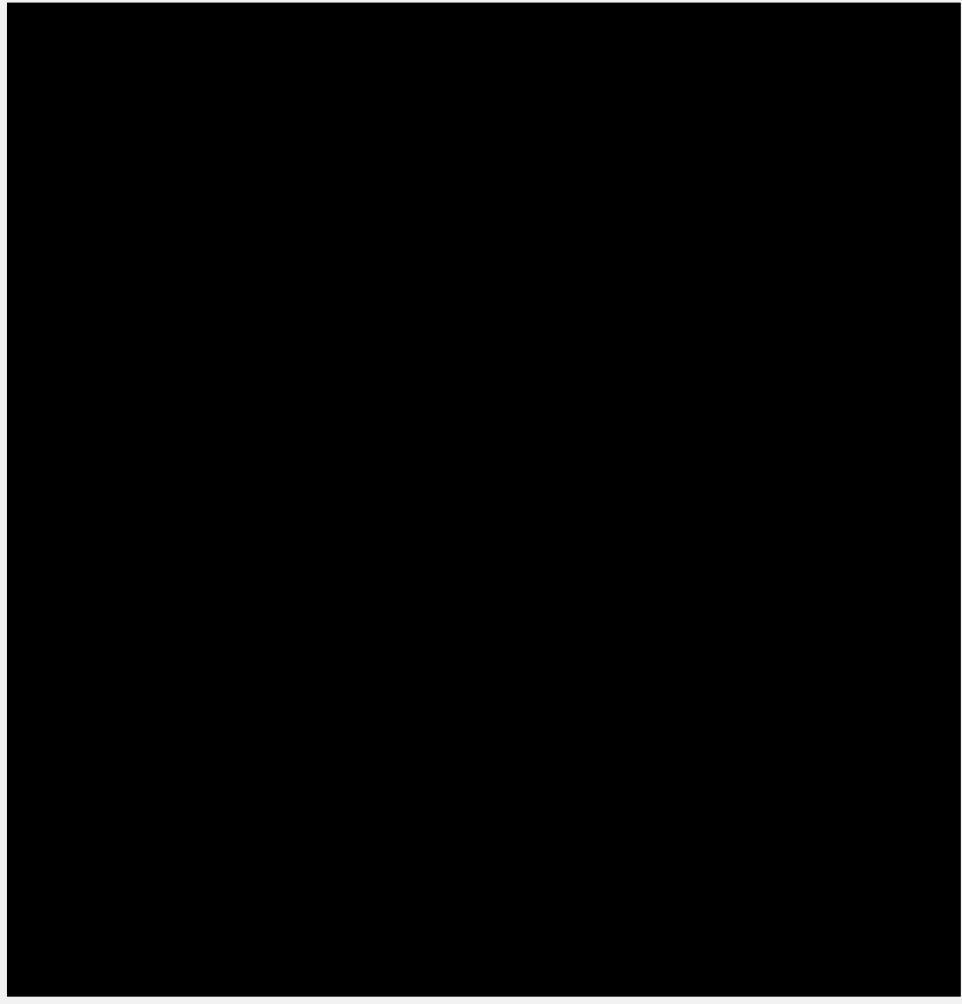
La parte actora señala que es ilegal la determinación de la autoridad demandada al negar las infracciones solicitadas, toda vez que el tercero interesado ha hecho uso de las marcas propiedad del actor sin su autorización a través de su sitio web, lo que viola los derechos exclusivos que tiene el actor sobre los registros marcarios de su titularidad. Lo anterior, toda vez que los productos se encuentran a disposición del público consumidor a pesar de que no se realice transacción alguna, de conformidad con lo señalado en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Continúa señalando que el tercero interesado obtiene lucro directo al cobrar y obtener una utilidad por las transacciones que se hacen en el sitio web, de ahí que sea del todo falaz que sólo se trate de “una plataforma digital en la cual la infractora brinda a los usuarios herramientas virtuales tales como la puesta de anuncios” toda vez que el tercero si tiene una participación activa y directa sobre las actividades que se realizan en la mencionada plataforma.

Asimismo, señala que además hay un uso de su marca sin su consentimiento, de igual forma hay una competencia desleal por parte del tercero al realizar acciones fuera de los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios. Argumentos que a juicio de esta Sala son infundados.

Para efectos de esclarecer el presente asunto se analizarán los fines para los que fue constituida la persona moral \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\*\*\* de conformidad con lo señalado en sus estatutos legales, así como los términos y condiciones señalados en su sitio web.

A foja 612 del expediente administrativo digital, exhibido por la autoridad demandada, se advierte el documento notarial plasmado ante la fe del notario público 231 del Distrito Federal, documental que se valora en términos de los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la que se desprende lo siguiente:



En el sitio de internet [https://www.\\*/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio\\_2090](https://www.*/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio_2090), consultado a la fecha del presente fallo, de conformidad con los más recientes criterios del poder judicial al considerar que la información obtenida de internet tiene valor de hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de medios electrónicos al momento en que se dicta una resolución judicial, tal como se advierte en la tesis I.3o.C.35 K (10a.), con número de registro 2004949, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373, de rubro: “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”, se encuentran los términos y condiciones del sitio web en cuestión, que en la parte que nos interesa señalan:

...



**TFJA**

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2023/18-EPI-01-2

ACTOR: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

TERCERO INTERESADO: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y Condiciones Generales y en el Aviso de Privacidad así como en los demás documentos incorporados a los mismos por referencia, previo a su inscripción como Usuario de \*\*\*\*\*

La utilización del Sitio y/o los Servicios por parte del Usuario, implica su consentimiento expreso, libre, informado, específico e inequívoco a los Avisos de Privacidad de \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* así como su consentimiento expreso de todas las políticas establecidas en las Condiciones Generales y sus Anexos, y demás políticas y principios incorporados a las mismas por referencia.

...

02 - Inscripción

...

El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta, pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su Clave de Seguridad, de conocimiento exclusivo del Usuario...

03 - Modificaciones del Acuerdo

...

El uso del sitio y/o sus servicios implica la aceptación de estos Términos y Condiciones generales de uso de \*\*\*\*\*

...

4.6 Brand Protection Program.

\*\*\*\*\* ha desarrollado un Programa (en adelante, "BPP") destinado a brindar a los titulares de Propiedad Intelectual una herramienta para denunciar contenido en supuesta infracción a sus derechos. Los participantes del BPP, sean los titulares de derechos o sus apoderados, podrán identificar y solicitar la remoción de aquellas publicaciones que infrinjan sus derechos. En caso que \*\*\*\*\* reciba una denuncia a través del BPP o un reclamo de un tercero o sospeche que se está cometiendo o se ha cometido una infracción a derechos de Propiedad Intelectual, \*\*\*\*\* se reserva el derecho de adoptar todas las medidas que entienda adecuadas, lo que puede incluir la aplicación de sanciones sobre la cuenta y publicaciones del usuario, como también brindar datos personales del usuario, tal como se describe en las Políticas de Privacidad.

Los Usuarios entienden y aceptan que la responsabilidad por las denuncias, suspensión y eliminación de publicaciones realizadas a través de BPP es únicamente de los miembros del Programa.

Al solicitar la adhesión al BPP estarás aceptando los Términos y Condiciones del programa, y la información brindada tendrá carácter de declaración jurada.

...

06 - Obligaciones de los Usuarios

...

Dado que \*\*\*\*\* es un punto de encuentro entre comprador y vendedor y no participa de las operaciones que se realizan entre ellos, el Vendedor será responsable por todas las obligaciones y cargas impositivas que correspondan por la venta de sus artículos, sin que pudiera imputársele a \*\*\*\*\* algún tipo de responsabilidad por incumplimientos en tal sentido.

Impuestos. Como se menciona anteriormente, \*\*\*\*\* sólo pone a disposición de los Usuarios un espacio virtual que les permite comunicarse mediante Internet para encontrar una forma de vender o comprar artículos y/o servicios. \*\*\*\*\* no tiene participación alguna en el proceso de negociación y perfeccionamiento del contrato definitivo entre las partes. Por eso, \*\*\*\*\* no es responsable por el efectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales o impositivas establecidas por la ley vigente.

...

#### 10 – Responsabilidad.

\*\*\*\*\* sólo pone a disposición de los Usuarios un espacio virtual que les permite ponerse en comunicación mediante Internet para encontrar una forma de vender o comprar bienes y/o servicios. \*\*\*\*\* no es el propietario de los artículos ofrecidos, no tiene posesión de ellos ni los ofrece en venta. \*\*\*\*\* no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los Usuarios ni en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas, por ello no será responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad de los bienes ofrecidos, adquiridos o enajenados por los Usuarios, así como de la capacidad para contratar de los Usuarios o de la veracidad de los Datos Personales por ellos ingresados. Cada Usuario conoce y acepta ser el exclusivo responsable por los artículos que publica para su venta y por las ofertas y/o compras que realiza.

...

En caso que uno o más Usuarios o algún tercero inicien cualquier tipo de reclamo o acciones legales contra otro u otros Usuarios, todos y cada uno de los Usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda responsabilidad a \*\*\*\*\* y a sus directores, gerentes, empleados, agentes, operarios, representantes y apoderados. Los Usuarios tienen un plazo de 60 días desde la compra para iniciar un reclamo contra otro u otros Usuarios. Una vez vencido este plazo, no podrán iniciar un reclamo desde el sitio de \*\*\*\*\*

...

#### 11 - Alcance de los servicios de \*\*\*\*\*

Este acuerdo no crea ningún contrato de sociedad, de mandato, de franquicia, o relación laboral entre \*\*\*\*\* y el Usuario. El Usuario reconoce y acepta que \*\*\*\*\* no es parte en ninguna operación, ni tiene control alguno sobre la calidad, seguridad o legalidad de los artículos anunciados, la veracidad o exactitud de los anuncios, la capacidad de los Usuarios para vender o comprar artículos. \*\*\*\*\* no puede asegurar que un Usuario completará una operación ni podrá verificar la identidad o Datos Personales ingresados por los Usuarios. \*\*\*\*\* no garantiza la veracidad de la publicidad de terceros que aparezca en el sitio y no será responsable por la correspondencia o contratos que el Usuario celebre con dichos terceros o con otros Usuarios.

...

#### 13 - Tarifas. Facturación

La inscripción en \*\*\*\*\* es gratuita.

El usuario vendedor solo deberá pagar a \*\*\*\*\* un costo por la venta cuando la operación se concrete o si no la cancela antes de los 21 días después de recibir la oferta. Para el caso correspondiente a las categorías Vehículos, motos y otros, Servicios e Inmuebles, el Usuario deberá pagar únicamente un costo por publicar.

...

#### 16 - Indemnidad

El Usuario mantendrá indemne a \*\*\*\*\* , así como a sus filiales, empresas controladas y/o controlantes, funcionarios, directivos, sucesores, administradores, representantes y





SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2023/18-EPI-01-2

ACTOR: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

TERCERO INTERESADO: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

empleados, por cualquier reclamo iniciado por otros Usuarios, terceros o por cualquier Organismo, relacionado con sus actividades en el Sitio, el cumplimiento y/o el incumplimiento de los Términos y Condiciones Generales o demás Políticas, así como respecto de cualquier violación de leyes o derechos de terceros.

...

De la lectura de los anteriores documentos esta Sala llega a las siguientes conclusiones:

a) La persona moral \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* tiene como principal objeto social la prestación y explotación de servicios informáticos, software, sistemas de redes externas (internet), implementación de espacios de internet, así como la adquisición y/o enajenación de bienes muebles e inmuebles que sean indispensables para el cometido de su objeto social.

b) \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* es un punto de encuentro entre el comprador y el vendedor y no participa directamente en las operaciones realizadas entre ellos.

c) \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* cobra a los usuarios por las ventas realizadas mediante el sitio web.

d) \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* cuenta con un programa de protección de propiedad intelectual.

e) El usuario que se inscriba a \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* debe aceptar los términos y condiciones señalados en el sitio web, entre ellos los siguientes:

- Serán su responsabilidad todas las operaciones efectuadas desde su cuenta.
- \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* no es parte de las operaciones que se realicen en el sitio web.
- \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* no tiene el control sobre los productos que se vendan en el sitio web ya que no es propietario de los artículos ofrecidos al no tener la posesión de ellos ni los ofrece en venta.

- \*\*\*\*\* así como su personal se exime de responsabilidad en el caso de reclamos o acciones legales contra los usuarios.
- \*\*\*\*\* es un espacio virtual para que las partes (vendedor y comprador) realicen la compra-venta de artículos.

Sobre estos aspectos también resultan aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor en la que se señalan las bases para el manejo de los llamados “términos y condiciones”.

### Ley Federal de Protección al Consumidor

ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está obligado a informar y a respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones aplicables en la comercialización de bienes, productos o servicios, sobre todos aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor para la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes, productos o servicios a persona alguna, así como la información de los mismos.

...

ARTÍCULO 42.- El proveedor está obligado a entregar el bien o suministrar el servicio de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegados, salvo convenio en contrario o consentimiento escrito del consumidor.

...

### CAPITULO VIII BIS DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS A TRAVES DEL USO DE MEDIOS ELECTRONICOS, OPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGIA

ARTÍCULO 76 BIS.- Las disposiciones del presente Capítulo aplican a las relaciones entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En la celebración de dichas transacciones se cumplirá con lo siguiente:

I. El proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a la transacción, salvo autorización expresa del propio consumidor o por requerimiento de autoridad competente;

II. El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el consumidor e informará a éste, previamente a la celebración de la transacción, de las características generales de dichos elementos;

III. El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones;

IV. El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos, por lo que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, señaladas en esta Ley y demás disposiciones que se deriven de ella;

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2023/18-EPI-01-2

ACTOR: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

TERCERO INTERESADO: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

19

V. El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor;

VI. El proveedor respetará la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desea recibir, así como la de no recibir avisos comerciales, y

VII. El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población.

ARTÍCULO 76 BIS 1.- El proveedor que ofrezca, comercialice o venda bienes, productos o servicios utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se guiará por las disposiciones de la Norma Mexicana expedida por la Secretaría de Economía, la cual contendrá, por lo menos, la siguiente información:

I. Las especificaciones, características, condiciones y/o términos aplicables a los bienes, productos o servicios que se ofrecen;

II. Mecanismos para que el consumidor pueda verificar que la operación refleja su intención de adquisición de los bienes, productos o servicios ofrecidos y las demás condiciones;

III. Mecanismos para que el consumidor pueda aceptar la transacción;

IV. Mecanismos de soporte de la prueba de la transacción;

V. Mecanismos técnicos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la protección y confidencialidad de la información personal del consumidor y de la transacción misma;

VI. Mecanismos para presentar peticiones, quejas o reclamos, y

VII. Mecanismos de identidad, de pago y de entrega.

De lo anterior se advierte la forma en que operan los llamados “términos y condiciones” así como su alcance en cuanto a los proveedores y consumidores para el buen manejo del comercio, manifestándose que tales términos y condiciones deben ser transparentes para las partes y respetarse en todo momento.

Con base en las anteriores conclusiones se realiza un estudio de cada una de las infracciones solicitadas por el actor y que fueron negadas por la autoridad demandada.

B.2.1 ESTUDIO DE LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 213, FRACCIONES IX, INCISO C), XVIII, XIX y XXVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Se realizará en conjunto el estudio de los citados preceptos legales por la relación que guardan entre sí.

Para la actualización de infracción señalada en el precepto legal en cuestión, fracción XVIII, es necesaria la manifestación de los siguientes supuestos:

- a) Que exista una marca registrada que ampare productos o servicios.
- b) Que un tercero use en productos o servicios una marca registrada sin consentimiento de su titular.
- c) Que dichos productos o servicios sean iguales o similares a los amparados por la marca registrada.

En cuanto a la actualización de la fracción XIX, deben recurrir los siguientes supuestos:

- a) Que exista una marca registrada.
- b) Que un tercero ofrezca en venta o ponga en circulación productos iguales o similares a los que tal marca se aplica a sabiendas de que se usó sin el consentimiento de su titular.

Respecto a la fracción XXVI, deben actualizarse los siguientes supuestos:

- a) Que existan productos o servicios que sean identificados mediante la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen.
- b) Que un tercero use en los mismos o similares productos o servicios tal combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen, haciendo creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y éste.



- Serán su responsabilidad todas las operaciones efectuadas desde su cuenta.
- \*\*\*\*\* no es parte de las operaciones que se realicen en el sitio web.
- \*\*\*\*\* no tiene el control sobre los productos que se vendan en el sitio web ya que no es propietario de los artículos ofrecidos al no tener la posesión de ellos ni los ofrece en venta.
- \*\*\*\*\* así como su personal se exime de responsabilidad en el caso de reclamos o acciones legales contra los usuarios.
- \*\*\*\*\* es un espacio virtual para que las partes (vendedor y comprador) realicen la compra-venta de artículos.

De conformidad al artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial se señala que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue: *“...han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio...”*

Si bien, en el caso un producto que ostenta la marca del actor fue introducido en el mercado, no es al tercero interesado a quien se puede imputar un uso de la marca al no ser parte de las operaciones realizadas entre compradores y vendedores, toda vez que quien lo ofrece al público es el usuario de la plataforma, de conformidad con los términos y condiciones del sitio.

En efecto, los productos y sus características son establecidos y, por lo tanto, son responsabilidad del usuario que ha creado una cuenta para ponerlos en la plataforma, situación a la que se condicionó a los usuarios de la misma al momento de hacer uso del sitio web.

Lo anterior se corrobora al considerarse que la finalidad de usar un signo radica en la distinción de un producto y/o servicio, y que conforme al objeto social de \*\*\*\*\* no tiene como finalidad ofrecer productos como los protegidos por las marcas del actor, sino rentar una plataforma para que usuarios lleven a cabo la compra-venta de varios productos.

Por lo anterior y al concluirse que no hay un uso de las marcas titularidad del actor por parte del tercero al no ser él quien introduce al mercado los artículos que se vendan en la plataforma de su dominio, tampoco puede generarse a través de sus actividades una creencia entre el público de la existencia de la una relación entre él y el



SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2023/18-EPI-01-2

ACTOR: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

TERCERO INTERESADO: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

actor, toda vez que ambas personas morales cuentan con objetos sociales distintos, ni que se cayera en el error de pensar que el tercero cuenta con autorización del actor para vender sus productos.

No pasan desapercibidos para esta Sala los argumentos del actor en el sentido de que el tercero interesado obtiene lucro por la venta que hacen los usuarios en su plataforma, por lo cual tiene una participación activa, así como que hay un uso de la marca de conformidad al artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, tales argumentos son infundados toda vez que si bien es cierto de los términos y condiciones establecidos en la página web del tercero se señala que obtiene una cuota por la venta de los productos realizada por los usuarios tal cuestión es totalmente independiente al no estar vinculada directamente con los supuestos de infracción en cuestión, es decir, el lucro obtenido por el tercero en sus actividades no es, por sí, un supuesto para la actualización del ilícito administrativo en cuestión.

B.2.2. ESTUDIO DE LA INFRACCIÓN SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Para la actualización de tal infracción es necesario que recurran los siguientes supuestos:

- a) Que se realicen actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y,
- b) Que tales actos se relacionen con la materia regulada por la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo que hace al primer inciso es primordial precisar qué se entiende por 1) buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios, así como por 2)

competencia desleal, para estar en posibilidad de resolver sobre la actualización de la infracción en cuestión.

Respecto al primero de los términos o sintagmas señalados, con el auxilio del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española podemos estipular que los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios se refieren a aquellas maneras habituales de comportarse, consideradas como honestas o lícitas, de quienes se dedican a la compra-venta o intercambio de bienes y servicios, y en general a la obtención y transformación de productos naturales y, en general, la satisfacción de necesidades del público. De manera que serían contrarios a esos buenos usos y costumbres los actos o prácticas que fueran considerados como abusivos, viciados, deshonestos, reprochables o de plano ilícitos entre los círculos industriales, comerciales o de servicios de que se trate.

En relación con el segundo de los términos referidos, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 10 bis, señala:

...

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

3) En particular deberán prohibirse:

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

ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Ahora bien, como se desprende de la disposición convencional citada, el término “competencia desleal” presupone la actualización de una situación de “competencia”, la cual pueda ser valorada como honesta, lícita o apegada a los buenos usos y costumbres, o bien, como contraria a ellos y, en consecuencia, “desleal”.

Sobre el concepto de “competencia”, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante su tesis “COMPETENCIA. ELEMENTOS QUE INTEGRAN ESE CONCEPTO Y PRESUPUESTOS PARA





SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2023/18-EPI-01-2

ACTOR: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

TERCERO INTERESADO: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

CONSIDERARLA DESLEAL”,<sup>2</sup> ha señalado los componentes que deben concurrir para que se actualice:

...” a) competidor: persona física o moral que realiza una actividad económica independiente, frente a otra que también la lleva a cabo, en una relación tal, que la actividad de una, desarrollada por sí o por conducto de un tercero, puede beneficiar o lesionar la de la otra; b) mercado: conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin intervención del Estado; conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector; conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio; o bien, el Estado y la evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado; c) mercancía: el bien o la actividad que los competidores ofrecen, prestan o anuncian a la clientela; y, d) clientela: se integra por consumidores potenciales de mercancías o servicios ofrecidos por los competidores...”

De tal criterio se llega a las conclusiones siguientes: a) deben darse los elementos de competidores, mercado, mercancía y clientela para que haya competencia, y b) el hecho de que uno de los competidores tenga mayor éxito que otro no implica competencia desleal, sino hasta que los medios que utilice el primero para tal éxito sean ilícitos.

Siguiendo tales lineamientos, esta Sala considera que no puede darse competencia desleal entre personas físicas o morales que no son competidores, debido a que no se perfeccionarían los elementos mencionados con anterioridad, a saber, un grupo de personas físicas o morales que buscan prevalecer en un mercado o sector respecto las mismas mercancías y un público consumidor en común.

Asimismo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha establecido mediante tesis “MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.” lo siguiente:

... Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice

<sup>2</sup> Tesis: I.8o.A.48 A (10a), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XX, t. 3, mayo de 2013, p. 1771.

o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad...Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal... En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados.

Por lo anterior podemos concluir que para que se de competencia desleal es necesario que una persona física o moral pretenda u obtenga una ventaja ilícita sobre otra que pertenezca al mismo ámbito de comercialización de sus productos o servicios.

Ahora bien, en el caso en concreto la parte actora solicitó la infracción en estudio señalando que el tercero interesado hizo uso del registro marcario de su titularidad mediante su sitio web, por lo cual actuó contra los buenos usos y costumbres existiendo así una competencia desleal, sin embargo, para que eso suceda, es necesario que las partes sean competidores situación que en el caso no acontece.

Lo anterior, toda vez que del testimonio notarial visible a foja 73 del expediente administrativo digital exhibido por la autoridad demandada, \*\*\*\*\* \* \* \* \* \* es una persona moral que tiene como objeto social el siguiente:



Mientras que el tercero interesado tiene como objeto social los señalados previamente en el cuerpo de la presente sentencia, cuestión por la que de conformidad a lo establecido previamente, no se da entre ellos una situación de “competencia”.



SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2023/18-EPI-01-2

ACTOR: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

TERCERO INTERESADO: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Por otra parte, se tiene que las partes en contienda a pesar de no ser competidores directos por no dedicarse a la protección de los mismos productos y servicios, tampoco pudiera decirse que guardan una relación de competencia indirecta por coincidir en una misma cadena de mercado, ya que en el caso la conducta imputable por parte del actor hacia el tercero se encuentra encaminada a señalar que \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* hizo uso de su marca mediante la venta de un garrafón, por parte de uno de sus usuarios.

Si el actor consideraba que el tercero había realizado actos contrarios a los buenos usos y costumbres por haber usado su marca, era necesario que además de acreditar la comisión de actos reprochables en los ámbitos de la industria, comercio o servicios -lo que no aconteció- comprobara que se materializara además el supuesto de competencia.

**B. 3. OTROS ARGUMENTOS**

Respecto al argumento del actor, en el que señala que existe responsabilidad civil subjetiva y alquiliana por parte del tercero al causarse daños y perjuicios, a juicio de esta Sala es inoperante.

Se dice lo anterior porque la acusación de una responsabilidad no es materia de una supuesta infracción, si no precisamente de una responsabilidad civil. Es decir, el estudio del caso en concreto se centra exclusivamente en el área del derecho de la propiedad industrial y el derecho administrativo, toda vez que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad competente para determinar si existieron infracciones a la propiedad industrial por parte del tercero, sin embargo, bajo el marco jurídico aplicable al caso, no lo es para determinar existe responsabilidad civil o no por parte del tercero interesado.

Sostiene el actor que el tercero interesado estaba enterado de la conducta ilícita que se estaba llevando en su plataforma por lo cual existe responsabilidad por su parte al no tener ningún tipo de seguridad en su sitio ni mucho menos protección de los derechos de propiedad industrial de terceros. Asimismo, señala que es equívoca la determinación de la autoridad al señalar que el tercero cuenta con un Programa de Protección de Propiedad Intelectual, toda vez que aun cuando exista tal programa es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad responsable debe averiguar y castigar todo acto en contra de los derechos exclusivos con que cuenta un tercero respecto a propiedad industrial.

Tales argumentos son infundados, toda vez que si bien de las documentales públicas ofrecidas en el expediente administrativo se advierte que el tercero interesado tenía conocimiento de tal situación, también se advierte que no asumió una actitud pasiva u omisiva ya que hizo del conocimiento al actor el Programa de Protección de Propiedad Intelectual con la finalidad de tener certeza de que el actor es titular de los derechos que se violan para estar en condiciones de realizar lo conducente respecto a la conducta del vendedor del producto.

Asimismo, si bien el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad encargada de averiguar y castigar los actos contrarios a la protección de la propiedad industrial a pesar de que exista el programa de protección de propiedad industrial por parte del tercero, no menos cierto es que la facultad del Instituto en el caso en concreto es concluir si el tercero interesado irrumpió en los derechos exclusivos del actor sobre una marca con base en las pruebas aportadas durante el procedimiento administrativo, lo que desestimó al advertir que el tercero no realizó alguna conducta que encuadrara en alguna de las infracciones solicitadas por el actor.

### C. ESTUDIO DE ARGUMENTOS DE LAS PARTES RESPECTO A PRECEDENTES.

La parte actora señala que existen precedentes en derecho comparado en los que se ha acreditado la violación a derechos de propiedad industrial de la tercero interesada, para tal efecto señala los casos \*\*\*\*\* sin embargo, durante el procedimiento administrativo únicamente ofreció el segundo de ellos, por lo que es al que se hará referencia.

Al respecto, contrariamente a lo señalado por la parte actora, el caso en cuestión no tiene que ver con propiedad industrial, toda vez que el caso \*\*\*\*\*



SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2023/18-EPI-01-2

ACTOR: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

TERCERO INTERESADO: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* se refiere a pago de daños y perjuicios por incumplimiento de la entrega del producto, es decir, estamos ante un caso de incumplimiento a la oferta que a través del sitio un oferente realizó en perjuicio del aceptante.

Por su parte, el tercero interesado ofreció como precedentes los casos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*  
\* \*\*\*\*\*

El primero de ellos trata de un resarcimiento de daños y perjuicios por la falta de entrega de un producto comprado en el sitio web, mientras que en el segundo la controversia consiste en daños y perjuicios por el uso comercial y no autorizado de una imagen contra los sitios web \*\*\*\*\* \*\* y \*\*\*\*\* de Argentina en el que se resolvió que tales buscadores son meros intermediarios.

Asimismo, el tercero interesado señala que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá en el artículo 19.17 contempla que ningún proveedor o usuario de servicio informático será responsable por la información almacenada, citando para tales efectos el artículo en cuestión:

“Posteriormente, al momento de fijar responsabilidades, el tratado internacional establece lo siguiente:

Artículo 19.17: Servicios Informáticos Interactivos

1. Las Partes reconocen la importancia de la promoción de los servicios informáticos interactivos, incluso para las pequeñas y medianas empresas, como vitales para el crecimiento del comercio digital.
2. Para ello, salvo lo dispuesto en el párrafo 4, ninguna Parte adoptará o mantendrá medidas que traten a un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo como proveedor de contenido de información para determinar la responsabilidad por daños relacionados con la información almacenada, procesada, transmitida, distribuida o puesta a disposición por el servicio, excepto en la medida en que el proveedor o usuario, en su totalidad o en parte, haya creado o desarrollado la información.
3. Ninguna Parte impondrá responsabilidad a un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo a causa de:

(a) cualquier acción voluntariamente adoptada de buena fe por el proveedor o usuario para restringir su acceso a o la disponibilidad del material que es accesible o está disponible mediante el suministro o uso de los servicios informáticos interactivos y que el proveedor o usuario considere perjudicial u objetable; o

(b) cualquier medida adoptada para habilitar o poner a disposición los medios técnicos que permitan a un proveedor de contenidos de información u otras personas restringir el acceso a material que considere perjudicial u objetable.

...”

El tercero omite señalar que la misma disposición que cita establece excepciones para la materia de que se trata, en particular: “4. *Nada de lo dispuesto en este Artículo deberá: (a) aplicar a cualquier medida de una Parte relacionada con la propiedad intelectual, incluidas las medidas que tratan de responsabilidad por infringir la propiedad intelectual; o...*” por lo que la cita que realiza del tratado no es razón para sostener que no pueda llegar a tener responsabilidad, de conformidad con el marco jurídico aplicable, por contenidos que se utilicen en su sitio que infrinjan derechos de propiedad intelectual.

No obstante, en el caso que nos ocupa \*\*\*\*\* actúa como intermediario entre el oferente de un bien y el público y no como fabricante o vendedor de productos en forma engañosa, o de cualquier otra forma que sugiera un vínculo con el titular de la marca, y de los referentes de derecho comparado aportados no se desprende algún criterio orientador que pudiera llevar a considerar que en el caso se ha dado un uso de la marca en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para calificar la responsabilidad de \*\*\*\*\* cabría identificar si en su intermediación existe un papel activo o pasivo, tal como se juzgó en el caso \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*, es decir, si tiene un papel activo que le permitía tener un conocimiento o control previo de los datos que capturan los oferentes de productos y que le llevaran a identificar la comisión de ilícitos, o bien, si tiene un papel pasivo, en el sentido de ser únicamente un mero puente técnico que no le habría permitido conocer sobre la licitud o ilicitud de la puesta a disposición de productos con marcas protegidas.

\*\*\*\*\* habría tenido un papel pasivo, en la medida de que no conoce con antelación el contenido que sube a su plataforma el usuario oferente, además de que no existe disposición alguna que obligue a los operadores de mercados electrónicos a mantener un mecanismo de vigilancia respecto de sus clientes proveedores, ni siquiera a proceder de inmediato al retiro de tales contenidos al recibir



SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 2023/18-EPI-01-2

ACTOR: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

TERCERO INTERESADO: \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

31

alguna inconformidad, como sí ocurre en materia de derechos de autor de conformidad con la reciente reforma hecha a la Ley Federal del Derecho de Autor<sup>3</sup> que adicionó el artículo 114 octies, fracción II, inciso a), para establecer el mecanismo de “aviso y retirada” como excluyente de responsabilidad para prestadores de servicios de internet ante posibles infracciones en materia de derechos de autor.

Derivado de lo expuesto a lo largo de la presente sentencia y considerando que la litis consistió en determinar si es legal la negativa de declaración administrativa de infracciones por parte de la autoridad demandada, esta Sala llega a la conclusión de que es correcta la actuación de la autoridad al negar administrativamente las infracciones contenidas en el artículo 213, fracciones I, IX, inciso c), XVIII, XIX y XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50 y 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Sala:

**RESUELVE**

**ÚNICO.-** Se reconoce la validez de la resolución impugnada.

NOTIFÍQUESE. El presente fallo fue aprobado por unanimidad de votos y firmado por los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la Secretaria de Acuerdos que da fe.

---

ÓSCAR ALBERTO ESTRADA CHÁVEZ  
Magistrado Instructor

---

HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ  
Magistrado de la Primera Ponencia

---

<sup>3</sup> V. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020.

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA  
Magistrado de la Tercera Ponencia

---

DANIA KARELY ESPINOZA PEREA

Secretaria de Acuerdos quien da fe.

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: **datos personales de -actor, terceros interesados-, así como los datos relativos a los registros marcarios, patentes, diseños industriales y modelos, así como los productos a los que se aplican e imágenes, por considerarse información comercial confidencial**, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”