

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Facultad de Derecho

Posgrado en Derecho

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ANTE LA S.E.P
CON NUMERO DE ACUERDO 985162 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 1998

**“LAS REFORMAS DE LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS A LAS LEGISLACIONES DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADAS CON MARCAS HAN TRANSFORMADO LOS
PARADIGMAS NORMATIVOS Y/O INTERPRETATIVOS TRADICIONALES,
ADAPTÁNDOLOS A LAS NUEVAS REALIDADES SOCIALES, ECONÓMICAS Y
TECNOLÓGICAS DEL PAÍS”**

Tesis que para obtener el grado de
Doctor en Derecho

Presenta

ROBERTO AROCHI ESCALANTE

DIRECTOR DE TESIS:

JOSÉ MANUEL MAGAÑA RUFINO

CIUDAD DE MÉXICO 2025

*A Verónica, a mis hijos Roberto José, José Antonio, Eugenio y Pablo
y a mis nietos Amalia y Sebastián.*

Gracias por su paciencia, este resultado es de ustedes.

Introducción general

Como resultado de mi formación como abogado litigante durante más de 45 años, he comprendido que todo sistema normativo tiene como deber principal comprender y atender a las exigencias sociales de su tiempo y lugar. Así también, este compromiso se extiende a las personas que crean, operan y, en general, manejan dicho sistema normativo.

Solo a través de un sistema que entienda su íntima relación con lo social, tanto en su creación como en su interpretación y aplicación, se protegen los derechos y libertades de las personas, se regulan conductas, se resuelven conflictos, se cumplen objetivos sociales y económicos y, en general, se promueve y garantiza el orden y la justicia.

De ignorar todo lo anterior, se corre el riesgo de construir un sistema normativo estático y poco funcional, alejado de la realidad social, improductivo y estéril, incapaz de cumplir con sus fines intrínsecos.

En México la construcción de un sistema normativo en materia marcaría que observe todo lo anterior, ha requerido de un trabajo activo y constante, tanto de los abogados postulantes como de la autoridad, que haga recordar la necesidad de evolucionar conforme a las necesidades sociales y económicas del país. Afortunadamente para mí, he podido ser testigo y actor en este proceso de construcción, operación y consolidación del sistema marcario.

He sido testigo desde que tenía veintidós años y revisaba expedientes en el registro público de la, entonces, Dirección General de Invenciones y Marcas, que dependía de la Secretaría de Comercio, de cómo se ha apuntalado la estructura orgánica de la materia hasta llegar a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Industrial dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

También he vivido la transformación tecnológica del sistema marcario, sírvase de ejemplo que, cerca del año 1982, al ser el abogado responsable del área de propiedad intelectual y transferencia de tecnología en el entonces Bufete Sepúlveda (ahora Baker and McKenzie), la mayoría de los procesos, incluyendo los exámenes de anterioridad, se llevaban de forma manual, a través de un árbol (Kardex). Lo cual también implicaba tener una comunicación cercana con los evaluadores y los consiguientes criterios de interpretación normativa.

Más aún, ante la ausencia de doctrina nacional y precedentes del Poder Judicial, desde los veinticinco años me involucré a organismos privados como la Asociación Internacional de Marcas (INTA, por sus siglas en inglés), la Asociación Americana de Derecho de Propiedad Intelectual (AIPLA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Internacional para la protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI, por sus siglas en inglés), buscando entender los temas particularmente relevantes respecto de marcas a nivel internacional. Además, he procurado mantener discusiones cordiales y necesarias con los examinadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y ser activo como socio de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI).

Con la finalidad de velar por un orden normativo actualizado, que atienda a las necesidades sociales y económicas nacionales, en 2020, a partir del proyecto de iniciativa presentado por el IMPI al Senado, aproveché todo el conocimiento que he ido acumulando durante mi ejercicio profesional y me convertí en el principal abogado en participar activamente en la configuración de la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual (LFPI de 2020), buscando una ley robusta que superara los desafíos que había presentado su antecesora.

Al momento de escribir estas líneas, me encuentro, junto con Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y la Barra Mexicana Colegio de

Abogados (BMA), realizando comentarios y propuestas al IMPI respecto de la necesaria actualización del Reglamento de la materia.

Como consecuencia de todo lo anterior, y tomando como referencia la definición de Kuhn de paradigma,¹ en mi carrera profesional de cuarenta y cinco años, he colaborado activamente en la construcción de los paradigmas tradicionales no solo normativos, sino de interpretación que han sustentado al sistema marcario nacional.

No obstante lo anterior, surge la pregunta de si, en la actualidad, debido a la creciente globalización económica y política, así como a los avances tecnológicos y los nuevos retos comerciales nacionales e internacionales, los paradigmas normativos y de interpretación tradicionales vigentes en el ámbito marcario, y en cuya construcción participé, siguen siendo eficaces o, por el contrario, han quedado remplazados por otros con mayor aceptación.

Particularmente el presente trabajo toma como referencia dos eventos comerciales claves. Por un lado, las reformas del año 2018 a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991 (REFORMA de 2018)² y, por el otro, la entrada en vigor en el 2020 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI de 2020).³

El primero de ellos, es decir, la REFORMA de 2018 resulta valioso para el presente trabajo puesto que en ese año se llevó a cabo una actualización del Tratado de Libre Comercio

¹ “...un logro científico, universalmente aceptado que durante algún tiempo suministran modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales.”¹ Kuhn, Thomas. *La estructura de las revoluciones científicas*. 2ª ed. de libro electrónico, Fondo de Cultura Económica, 2018, p. 104.

² SEGOB, “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial”, DOF, 18 de mayo de 2018, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018#gsc.tab=0 (fecha de consulta: 4 de abril de 2025).

³ SE, “Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial”, DOF, 1 de julio de 2020, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596010&fecha=01/07/2020#gsc.tab=0 (fecha de consulta: 4 de abril de 2025).

entre la Unión Europea y el Estado Mexicano (TLCUEM) con la intención de “promover un comercio abierto, justo y basado en reglas, de forma que las nuevas disposiciones comerciales contribuirán a mejorar la relación bilateral, aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos del contexto actual.”⁴

Para que México lograra lo anterior, surgió la necesidad de reformar la Ley de Fomento a la Propiedad Intelectual (LFPI de 1991), específicamente en lo que respecta a la definición tradicional de marca que limitaba la protección a los signos visibles y adoptando una que rompiera con el paradigma tradicional, otorgando protección legal a todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representación.

Con esta modernización se extendió el estándar mexicano de protección marcaria a los mismos niveles que la Unión Europea y la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

En general, se considera que la renegociación del Acuerdo Global, incluyendo al TLCUEM, propició una gran evolución, permitiendo así “un logro para la política exterior mexicana, especialmente en el ámbito económico, ya que favorecerá la llegada de inversión extranjera y la diversificación de los vínculos comerciales del país, además de que contribuirá al fortalecimiento de la posición de México en los principales mercados globales”.⁵

En segundo lugar, está la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en el 2020 (LFPI de 2020), cuyo contenido refleja el compromiso que adquirió

⁴ Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Principales aspectos del nuevo Tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM): oportunidades, logros y desafíos”, Nota de coyuntura, México, Senado de la República, 3 de mayo del 2018, p.8, disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_TLCUEM_030518.pdf (fecha de consulta 3 de abril del 2025).

⁵ *Ibidem*, p. 15.

México al firmar el Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá (TMEC) en el 2018 consistente en adecuar nuestro marco normativo con éste.⁶

Con esta modernización, se propone un camino eficaz para vencer los problemas que presentaba su antecesora tales como haber sido superada “por la propia tecnología, la funcionalidad, las necesidades de los titulares de derechos y sus relaciones comerciales actuales, de medios digitales y compromisos internacionales”,⁷ demostrando que en la misma naturaleza del derecho se encuentra la necesidad de contextualizarse a las necesidades sociales, económicas y políticas de cualquier país.

Ahora bien, para efectos esquemáticos, en el *primer capítulo* se abordan los paradigmas relativos al concepto, función y clasificación de marca. A partir de las definiciones de marca dadas tanto por la doctrina como por la autoridad, se realiza un análisis de su concepción tradicional y cómo se ha adaptado su concepción a partir de las necesidades comerciales y tecnológicas de la época.

En cuanto a su función, toda marca debe indicar el origen del producto o servicio que protege, distinguirlo de otros competidores, brindar garantía de calidad uniforme, detentar prestigio y publicidad. Sin embargo, como se aborda en ese apartado, la relevancia de cada una de ellas ha variado de acuerdo con el estado de desarrollo económico del país. Es interesante identificar las razones de estos cambios y el estado actual de las funciones marcarias.

⁶ “En el contexto internacional, México es signatario de diversos tratados internacionales de Propiedad Intelectual, actualmente con el T-MEC, su mayor compromiso, por lo que significa y representa el mercado con los Estados Unidos y Canadá, nos encontramos en la obligación de la protección de Propiedad Intelectual, el Principio de Trato Internacional, coordinación entre las autoridades de los países en materia de patentes, de ratificar y mejorar la protección de marcas notorias y famosas, marcas no tradicionales, establecer criterios de uso efectivo y evitar los usos simulados de marca, entre otras, en específico, nuevos retos marcarios.” Exposición de motivos de la Iniciativa del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial del 12 de noviembre de 2019, p. 2, disponible en ***, (fecha de consulta ***).

⁷. *Idem*.

Para terminar con el primer capítulo, se indican las principales clasificaciones de marcas, tanto doctrinales como jurisdiccionales. Especial atención se pone a las marcas no tradicionales ya que, son, tal vez, la materialización más clara de cómo, a partir del cambio de paradigma normativo respecto de la concepción de marcas, el sistema normativo se ve forzado a reglamentar situaciones muy novedosas.

En el *segundo capítulo*, se analizan los paradigmas relativos a la obtención, protección y transmisión de los derechos marcarios, así como los relacionados con las obligaciones que se derivan del registro de marcas. Se inicia con un estudio relativo a la naturaleza jurídica de los derechos marcarios, explicando las razones que la misma autoridad judicial ha dado para considerar a los derechos marcarios como derechos humanos a través del derecho de propiedad. Tema poco discutido por los autores mexicanos.

Tradicionalmente, en México se adquirían derechos de marca a partir del sistema mixto nacional, sin embargo, en el año 2013 nuestro país se adhirió al Protocolo de Madrid que, a su vez, forma parte del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, marcando así un cambio de paradigma en varios aspectos, incluyendo el principio de territorialidad y jurisdicción de la autoridad.

En este mismo sentido, antes del año 2016 la normativa no establecía ningún medio de defensa a favor del titular de un derecho marcario para la protección de su marca, en el supuesto de que otra persona solicitara el registro de un signo idéntico o semejante al suyo, antes de que éste fuera oficialmente concedido. Reconociendo que se trataba de una omisión que afectaba no solo al titular sino al mismo IMPI al demorar los trámites de solicitud de marca, se incluyó la figura de oposición que permite asegurar los derechos del titular y disminuir los juicios de nulidad.

Por lo que toca a la transmisión de derechos, la normativa ha pasado de no exigir ninguna formalidad especial más que seguir las reglas del derecho común para su celebración, a instaurar tres figuras con regulación propia, a saber; la licencia, la franquicia y la cesión de derechos, siendo las dos primeras exclusivas de la propiedad industrial.

Finalmente, a las obligaciones relacionadas con la titularidad de derechos marcarios, para promover un sistema marcario vivo y activo, en el 2018 se cambió la normativa y se estableció la obligación de presentar una declaración de uso real y efectivo ante el IMPI, a partir del tercer mes del tercer año de otorgamiento del registro con lo que se va depurando el sistema de todo registro que no esté siendo usado activamente.

En el *tercer capítulo*, se analizan los paradigmas relativos a las vías procesales para la defensa de los derechos marcario. Si bien siempre se ha previsto en la normativa marcaria la protección a través de la vía administrativa y penal, también lo es que ha tomado relevancia el tema relativo al reclamo de los daños y perjuicios. Es en este apartado donde se estudia detenidamente cómo las perspectivas tradicionales para el cuidado y protección de los derechos ha ido transformándose hacia un esquema complejo que busca garantizar no solo la seguridad del titular frente al ejercicio exclusivo de sus derechos marcarios, sino incluso, proteger asuntos de seguridad de relevancia nacional, como lo es la piratería.

En cuanto a la *metodología* que se utilizó para este trabajo, se parte de una técnica cualitativa no experimental, es decir, aquella que “produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación...”⁸

⁸ Strauss, Anselm y Corbin, Juliet. *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*, trad. Eva Zimmerman, Colombia, Universidad de Antioquia, 2002, p.12. Disponible en: <https://books.google.com.mx/books?id=TmgvTb4tiR8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

Considero que es la mejor metodología para este trabajo ya que “la investigación cualitativa se interesa, en especial, por la forma en la que el mundo es comprendido, experimentado, producido; por el contexto y por los procesos; por la perspectiva de los participantes, por sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, por su conocimiento, por sus relatos.”⁹

De ahí que el presente trabajo se enfoca no solo en describir lo que prescribe la letra de la ley, es decir, los paradigmas normativos, sino que busca trascender a una visión que entienda el contexto social, económico y/o político que provoca el cambio interpretativo de éstos.

De acuerdo con los Strauss y Corbin, existen tres componentes principales de la investigación cualitativa. El primero de ellos refiere a los *datos*, que en este trabajo se han recopilado a través de diversas fuentes, tales como:¹⁰

- i. Legislación nacional, desde la primera Ley de Marcas de Fábrica (LMF) de 1889 hasta la publicación de la LFPI en el 2020, incluyendo los reglamentos correspondientes.
- ii. Legislación internacional relacionada con el derecho marcario, ya que la autoaplicación de los tratados internacionales son el marco normativo que ha servido como inspiración y referencia para la creación de las normas internas en el Derecho Marcario Mexicano.
- iii. Aunado a lo anterior, se consultaron las jurisprudencias y tesis aisladas relacionadas con el Derecho Marcario Mexicano, no sólo de las más recientes

⁹ Continúa diciendo “La investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por sus interacciones, por sus acciones, por sus sentidos, e *interpreta a todos ellos de forma situada, es decir, ubicándolos en el contexto particular en el que tienen lugar*. Trata de comprender dichos contextos y sus procesos y de explicarlos recurriendo a la causalidad local.” Valsilachis, Irene. *Estrategias de investigación cualitativa*. España, Gedisa, 2006, pp. 29 y 33.

¹⁰ Strauss, Anselm y Corbin, Juliet. *Bases de la investigación cualitativa...*, (op. cit) p. 13.

épocas, sino, a manera de testigos de evolución histórica, se llega incluso a la Quinta época.

- iv. Parte importantísima de este trabajo es el estudio de resoluciones nacionales, tales como sentencias, acciones de inconstitucionalidad, amparos directos, contradicciones de tesis, juicios de nulidad, recursos de revisión, etcétera, emitidos por autoridades tanto administrativas, judiciales y jurisdiccionales con la finalidad de mostrar cómo la autoridad ha interpretado, a lo largo del tiempo, el contenido y alcance de las normas marcarias.
- v. Igualmente, frente a los temas en donde, por su novedad, aún no se cuente con interpretaciones normativas o resoluciones judiciales en nuestro país, se presenta el estudio comparado de otras jurisdicciones, como las de los Estados Unidos de América (EUA) o la Unión Europea (UE). A través de este análisis, se busca destacar dos elementos clave del derecho comparado.

En primer lugar, evidenciar el constante interés y esfuerzo a nivel internacional por homologar y normar los principios del derecho marcario, con el objetivo de consolidar sus cimientos y proporcionar estabilidad y dirección a largo plazo.

En segundo lugar, analizar la factibilidad de adoptar soluciones extranjeras, ya sean parciales o totales, para resolver problemas o lagunas en nuestra normativa marcaria.¹¹

- vi. Como elemento fundamental, se encuentra la consulta bibliográfica de los libros más relevantes, tanto nacionales como extranjeros, relacionados con el derecho marcario, así como diversos artículos académicos en revistas indexadas, revistas universitarias, publicaciones de asociaciones internacionales de marcas y autoridades relacionadas, sitios web asociados con el Derecho Marcario Mexicano, etcétera.
- vii. Y, por supuesto, mi experiencia de alrededor de cuarenta y cinco años.

¹¹ Para un mayor estudio respecto del derecho comparado, ver WATSON, Alan. *Legal transplants, an approach to comparative law*, 2da., Atenas y Londres, The University of George Press, 1994.

Vale la pena señalar que hay citados ciertos documentos, tales como sentencias que, en la mayoría de los temas torales, están citadas como referente ejemplar de la interpretación de la autoridad y que desafortunadamente, no están disponibles al público. Se trata de material que es producto de los más de cuarenta años de experiencia de quien sustenta esta tesis, de práctica en el foro. Sin embargo, se han transcrito los argumentos más relevantes que ayudan a ilustrar el tema en estudio. Ahora bien, de necesitar la información completa, el lector podrá solicitarla a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con los datos que se proporcionan en el texto.

Otra de las limitantes radica en los diálogos que en estas décadas he sostenido con las autoridades del sistema marcario no han sido recogidos por ningún medio de grabación. La mayoría de ellas, al versar sobre temas sensibles relacionados con la situación de mis clientes, se han llevado a cabo con la privacidad que ameritan. Otras veces, son diálogos que se han llevado a cabo en simposios, congresos, seminarios, de los cuales no queda más que un buen recuerdo.

Ahora bien, el segundo elemento de una investigación de esta naturaleza son los procedimientos “que los investigadores pueden usar para interpretar y organizar los datos”.¹² En este sentido, el presente trabajo es la materialización de mi modelo interpretativo y organizativo del derecho marcario mexicano.

Para interpretar todos los datos recopilados eché mano de varios métodos que me permitieron ampliar la comprensión de la información recopilada, así como enriquecer el análisis crítico para identificar fortalezas y limitaciones de los temas estudiados.¹³

¹² Strauss, Anselm y Corbin, Juliet. *Bases de la investigación cualitativa...*, (op. cit) p. 13.

¹³ Para un estudio pormenorizado de los métodos interpretativos aquí utilizados, ver en Anchondo, Víctor. “Métodos de interpretación jurídica”, *Quid iuris*, México, marzo 2012, vol 16, pp. 33-58. Disponible en: <https://biblat.unam.mx/hevila/Quidiuris/2012/vol16/3.pdf>

Se utilizan como métodos interpretativos el histórico, para comprender cómo y cuáles fueron los contextos anteriores que dieron pie a la interpretación actual de las normas vigentes; así también se utiliza la interpretación sistemática para garantizar la coherencia normativa y su alineación con los tratados internacionales y, en su caso, subsanar posibles lagunas legales; la interpretación teleológica buscando analizar y aplicar las normas marcarias con base en los objetivos que subyacen en ellas y en sistema normativo nacional.

La organización de la cada uno de los temas que conforman cada capítulo parte de la siguiente forma: una definición, ya sea esta doctrinal, legal y/o histórica; para después atender a su regulación, desde una perspectiva internacional, a través de los tratados correspondientes; extranjera, a través del derecho comparado de EUA y UE y, finalmente, su reglamentación nacional, en donde se incluye no solo la cuestión normativa, sino administrativa y judicial así como sentencias de los casos más relevantes y/o ejemplos prácticos que ilustren la figura de análisis.

Finalmente, el tercer elemento es el relacionado con los informes ya escritos, ya verbales,¹⁴ lo que, en este caso, corresponde a este trabajo de investigación en sí.

De todo lo anteriormente expuesto, en este trabajo se busca comprobar que las reformas en los últimos treinta años a las legislaciones de propiedad industrial relacionadas con las marcas han transformado los enfoques normativos y/o interpretativos tradicionales, adaptándolos a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas.

¹⁴ *Idem.*

Índice de contenido

CAPÍTULO I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, FUNCIONES Y CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

<u>Introducción</u>	<u>1</u>
<u>1. Definición. ¿Qué es una marca?</u>	<u>4</u>
<u>1.1. Perspectivas para una definición marcaria</u>	<u>4</u>
<u>1.1.1 Histórico legislativa</u>	<u>4</u>
<u>1.1.1.1. De la Ley de Marcas de Fábrica de 1889 a la reforma de 1994 a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial</u>	<u>4</u>
<u>1.1.1.2. Reforma de 2018 a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial: Paradigma tradicional vs. Paradigma actual</u>	<u>8</u>
<u>1.1.2. Doctrina</u>	<u>10</u>
<u>1.1.2.1. La función principal de la marca es distinguir productos o servicios</u>	<u>11</u>
<u>1.1.2.2. La característica intrínseca de la marca es distinguir productos o servicios</u>	<u>13</u>
<u>1.1.2.3. Visiones eclécticas</u>	<u>15</u>
<u>1.1.2.4. Perspectiva pragmática</u>	<u>18</u>
<u>1.2. Nuestra definición de marca</u>	<u>20</u>
<u>1.3. La diferencia entre las marcas y otras figuras</u>	<u>21</u>
<u>1.3.1. Nombre comercial</u>	<u>21</u>
<u>1.3.1.1. Cuadro comparativo entre marcas y nombres comerciales</u>	<u>24</u>
<u>1.3.2. Nombres de dominio</u>	<u>24</u>
<u>1.3.2.1. Cuadro comparativo entre marcas, nombres comerciales y nombres de dominio</u>	<u>29</u>
<u>1.3.3. Token no fungible (NFT)</u>	<u>30</u>
<u>1.3.3.1. El NFT y la propiedad intelectual</u>	<u>33</u>
<u>1.3.4. Denominación o razón social</u>	<u>34</u>

1.3.5. Reserva de Derechos	39
1.3.5.1. Los distintos géneros objeto de la reserva de derechos	40
1.3.5.2. Evolución histórica	43
1.3.5.3. Proceso de obtención	45
1.3.5.4. Crítica a la figura de reserva de derechos	46
1.3.5.5. Semejanzas entre la reserva de derechos y la marca	46
1.3.5.6. Diferencias entre la reserva de derechos y la marca	47
1.3.6. Diseños industriales	49
1.3.6.1. Proceso de obtención	55
1.3.6.2. Su relación con las marcas	58
1.3.6.3. Cuadro comparativo entre diseños industriales y marcas	60
2. Principios del derecho marcario	61
2.1. Principio de especialidad. ¿Qué protege la marca?	62
2.1.1. Definición doctrinal	62
2.1.2. Tratados internacionales	64
2.1.2.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	64
2.1.2.2. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas	65
2.1.2.3. Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico	66
2.1.2.4. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá	67
2.1.3. Derecho mexicano	68
2.1.3.1. Reconocimiento legal del principio de especialidad	68
2.1.3.2. Panorama actual del principio de especialidad	75
2.1.3.3. Interpretación y aplicación del principio de especialidad por parte de las autoridades administrativa y judicial	77
2.1.3.4. Consecuencias legales por incumplimiento del principio de especialidad	91
2.1.3.5. Excepción al principio de especialidad	95
2.1.3.6. Paradigma actual del principio de especialidad	97

2.1.3.7. Derecho Comparado	98
2.2. Principio de territorialidad. ¿En dónde tiene validez la marca?	106
2.2.1 Definición doctrinal	106
2.2.2. Legislación	108
2.2.2.1. Internacional	108
2.2.2.2. Nacional	109
2.2.2.3. Excepciones al principio de territorialidad	111
2.2.2.4. Derecho comparado	115
2.3. Principio de temporalidad. ¿Por cuánto tiempo se protege la marca?	123
2.3.1. Definición doctrinal	123
2.3.2. Legislación	124
2.3.2.1. Derecho internacional	124
2.3.2.2. Derecho nacional	125
2.3.2.3. Consecuencias legales por incumplir el principio de temporalidad	130
2.3.2.4. Derecho comparado	131
3. Funciones. ¿Para qué sirve la marca?	135
3.1. Paradigma tradicional: Indicación de origen	135
3.2. Cambio de paradigma: Distinción de productos y servicios	137
3.3. Garantía de calidad uniforme	138
3.4. Prestigio, reputación o <i>good will</i>	139
3.5. Función publicitaria	139
4. Clasificación de marcas. ¿Qué tipos de marcas existen?	141
4.1. Criterios legislativos	141
4.2. Criterios judiciales	144
4.3. Criterio doctrinal: Por cómo se perciben los signos que las constituyen (Tradicionales y no tradicionales)	145
4.3.1. Tradicionales	147
4.3.1.1. Marcas nominativas	147
4.3.1.2. Marcas figurativas	152

4.3.1.3. Marcas tridimensionales	156
4.3.1.4. Marcas mixtas	161
4.3.1.5. Marcas colectivas	165
4.3.2. No tradicionales	171
4.3.2.1. Marcas holográficas	173
4.3.3.2. Marcas olfativas	181
4.3.3.3. Marcas sonoras	192
4.3.3.4. Marcas de combinación de colores	204
4.3.3.5. Marcas de imagen comercial	224
4.3.3.6. Marcas de posición	242
4.3.3.7. Marcas de certificación o garantía	255
Conclusiones del capítulo	263

CAPÍTULO II NATURALEZA, OBTENCIÓN, PROTECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS

MARCARIOS, Y LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL REGISTRO MARCARIO

Introducción	267
1. Naturaleza de los derechos marcarios	271
1.1. Enfoque tradicional en materia de derechos humanos en México	272
1.2. Cambio de paradigma: Reforma constitucional de 2011	273
1.3. El Derecho a la Propiedad Intelectual se encuentra dentro del bloque de control de regularidad o validez de normas en materia de derechos humanos	278
1.4. Respecto de la posibilidad de que una persona moral sea titular de derechos humanos	282
2. Obtención de los derechos de marca y prohibiciones absolutas de registro	284
2.1. Sistemas de clasificación doctrinal	286
2.1.1. Sistema de inscripción registral, atributivo o de examen previo	286

2.1.2. Sistema declarativo o de prioridad de uso	288
2.1.3. Sistema mixto	291
2.2. México	292
2.2.1. Historia legislativa	292
2.2.2. Sistema actual	294
2.2.2.1. Características declarativas	294
2.2.2.2. Características atributivas	295
2.2.3. Proceso constitutivo de registro de acuerdo con el paradigma tradicional	296
2.2.4. Proceso constitutivo de registro de acuerdo con el Sistema de Madrid	299
2.3. Prohibiciones absolutas de registro	304
2.3.1. Términos contrarios al orden público	306
3.3.1.1. Caso Pinche Gringo BBQ	308
2.3.2. Términos que carecen de distintividad: uso común, genéricos y descriptivos	310
2.3.2.1. Términos de uso común	312
2.3.2.2. Términos genéricos	322
2.3.2.3. Términos descriptivos	335
2.3.2.4. Excepciones	355
2.3.3. Signos idénticos o semejantes en grado de confusión	374
2.3.3.1. Definición y elementos esenciales	375
2.3.3.2. Tipos de confusión	375
2.3.3.3. Tratados internacionales	387
2.3.3.4. Derecho mexicano	389
2.3.3.5. Derecho comparado	405
2.3.4. Marcas notorias y famosas	443
2.3.4.1. Definición	443
2.3.4.2. Legislación	445

2.3.4.3. Estudio de mercado	473
2.3.4.4. Ventajas de ser titular de una marca notoria o famosa	478
2.3.4.5. Excepción a los principios de especialidad y territorialidad	480
2.3.4.6. Dilución	482
2.3.4.7. Ejemplos de marcas declaradas famosas y notorias	519
2.3.5. Mala Fe	521
2.3.5.1 México	521
2.3.5.2. Derecho comparado	526
2.3.6. Colores aislados	538
2.3.6.1. Descripción	538
2.3.6.2. Tratados internacionales	538
2.3.6.3. México	538
2.3.6.4. Derecho comparado	543
2.3.7. Símbolos prohibidos por su ilicitud	552
2.3.7.1. Descripción	552
2.3.7.2. México	552
3. Protección de los derechos marcarios	558
3.1. Oposición a la solicitud del registro marcario	559
3.1.1. Procedimiento de oposición a partir de la reforma de 2016	559
3.1.2. Procedimiento de oposición a partir de la reforma de 2018	561
3.1.3. Procedimiento de oposición en la LFPPI de 2020	562
4. Transmisión de derechos	564
4.1. Licencia de uso	565
4.1.1. Definición	565
4.1.2. Legislación	565
4.1.2.1. Publicidad de la inscripción de las licencias de uso y sus efectos	567
4.1.3. Efectos fiscales de las regalías	569
4.2. Franquicia	574
4.2.1. Definición	574

4.2.2. Legislación	575
4.2.2.1. Historia	575
4.2.2.2. Regulación actual	577
4.3. Cesión de derechos bajo la legislación civil	580
4.3.1. Efectos fiscales de la cesión	581
4.3.1.1. Ambas partes son residentes fiscales en México	581
4.3.1.2. El enajenante es residente fiscal en el extranjero	584
4.3.1.3. El adquirente es residente fiscal en el extranjero	586
4.4. Valuación de los derechos marcarios	587
4.4.1 Metodologías de valuación	590
4.4.1.1. Enfoque de Costos	591
4.4.1.2. Enfoque comparativo de mercado	592
4.4.1.3. Enfoque de Ingresos	593
5. Obligaciones derivadas de la titularidad de la marca	598
5.1. Uso real y efectivo de la marca	598
5.1.1. Definición	598
5.1.2. Legislación	599
5.1.2.1. Tratados internacionales	599
5.1.2.2. Nacional	599
5.2. Otras obligaciones	603
Conclusiones del capítulo II	604

CAPÍTULO III SOBRE LAS VÍAS PROCESALES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS MARCARIOS

Introducción	609
1. Sobre la vía administrativa relacionada con la defensa de los derechos marcarios	614

1.1. <u>Procedimientos contenciosos en materia administrativa relativos a la extinción de derechos marcarios</u>	615
1.1.1. <u>Solicitud de declaración administrativa de nulidad</u>	615
1.1.1.1. <u>Causales de declaración administrativa de nulidad</u>	616
1.1.1.2. <u>Limitación para presentar la solicitud de declaración de nulidad</u>	630
1.1.2. <u>Solicitud de declaración administrativa de caducidad por no uso</u>	631
1.1.2.1. <u>Investigación del no uso de la marca registrada</u>	633
1.1.2.2. <u>Causales de declaración administrativa de caducidad por falta de uso</u>	634
1.1.2.3. <u>Caducidad parcial: cambio de paradigma</u>	643
1.1.3 <u>Solicitud de declaración administrativa de cancelación</u>	647
1.1.3.1. <u>Causales de declaración administrativa de cancelación</u>	647
1.1.3.2. <u>Caso LIKRA y diseño</u>	649
1.2. <u>Procedimientos contenciosos administrativos relativo a la observancia y defensa de registros marcarios, así como a la represión de la competencia desleal</u>	651
1.2.1. <u>Derecho administrativo sancionador</u>	651
1.2.2. <u>Conductas infractoras</u>	655
1.2.2.1. <u>Competencia desleal</u>	655
1.2.2.2. <u>Riesgo de asociación</u>	668
1.2.2.3. <u>Marca idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación o razón social</u>	677
1.2.2.4. <u>Uso no autorizado de una marca</u>	685
1.2.2.5. <u>Uso no autorizado de imagen comercial</u>	688
1.2.3. <u>Medidas cautelares</u>	690
1.2.3.1. <u>Definición</u>	690
1.2.3.2. <u>Medidas cautelares previstas en la LFPPI</u>	694
1.2.3.3. <u>Proceso de aplicación de las medidas cautelares</u>	716
1.2.4. <u>Resolución respecto de las conductas infractoras</u>	724

1.2.5. Sanciones de los procedimientos contenciosos administrativos relativo a la observancia y defensa de registros marcarios, así como a la represión de la competencia desleal	725
2. Sobre el procedimiento penal en materia marcaria	728
2.1. Responsabilidad penal	728
2.1.1. Definición	728
2.1.2. Responsabilidad penal en el derecho marcario	728
2.1.2.1. Antecedentes legislativos	728
2.2. Bien jurídico tutelado	734
2.3 Conductas previstas como delitos en la lfppi de 2020 relativos a derechos marcarios	734
2.3.1. Falsificación de marcas con fines de especulación comercial	734
2.3.2. Comercio con objetos que ostentan falsificación de marca	736
2.3.3. Venta en vías o lugares públicos, de forma dolosa y con fin de especulación comercial, de objetos que ostentan falsificación de marcas legalmente protegidas	737
2.3.4. Suministro de insumos o materias primas para elaborar objetos que ostentan falsificaciones de marcas	738
2.4. Requisitos de procedibilidad	739
2.5. Reparación del daño	740
3. Sobre la protección vía civil en materia marcaria (daños y perjuicios)	742
3.1. Responsabilidad civil	743
3.1.1. Responsabilidad civil extracontractual subjetiva	744
3.2. Responsabilidad civil en el derecho marcario	747
3.2.1. Daños y perjuicios en derechos marcarios	747
3.2.2. Acción de daños y perjuicios en el derecho marcario	748
3.2.2.1 Paradigma tradicional respecto del reclamo de daños y perjuicios en materia marcaria	749
3.2.2.2. Paradigma actual - LFPPi de 2020	753

Conclusiones del capítulo III	769
Conclusiones generales	778
Bibliografía	780

Índice de abreviaturas

ANAM	Agencia Nacional de Aduanas México
ACTA DE	Acta de Ginebra del 2 de julio de 1999 del Arreglo de la Haya relativo
GINEBRA	al registro internacional de dibujos y modelos industriales
ACUERDO	Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
GLOBAL	Cooperación
ACUERDO	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
SOBRE LOS	relacionados con el Comercio
ADPIC	
AGACE	Administración General de Auditoría de Comercio Exterior
AMAI	Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado
AMPPI	Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial
ANAM	Agencia Nacional de Aduanas México
ARREGLO DE	Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
MADRID	
ARREGLO DE	Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos
NIZA	y Servicios para el Registro de las Marcas
BIRPI (por sus	Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad
siglas en	Intelectual (Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la
francés)	Propriété Intellectuelle)
BOIP (por sus	Oficina de la Propiedad Intelectual del Benelux (Benelux Office for
siglas en inglés)	Intellectual Property)
CC	Código de Comercio
CCF	Código Civil Federal
CCPA	Tribunal de Apelaciones en materia de Patentes y Aduanas de
	Estados Unidos (Court of Customs and Patent Appeals)
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet

CFF	Código Fiscal de la Federación
CFPC	Código Federal de Procedimientos Civiles
CFPP	Código Federal de Procedimientos Penales
CFR (por sus siglas en inglés)	Código de Regulaciones Federales
CJF	Consejo de la Judicatura Federal
CLASIFICACIÓN DE NIZA	Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas
CNPCF	Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
CNPP	Código Nacional de Procedimientos Penales
COFEPRIS	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
CONSEJO CONJUNTO CS-MÉXICO	Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea
CONVENCIÓN DE LA HAYA	Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros
CONVENCIÓN DE WASHINGTON	Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial
CONVENIO DE PARÍS	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CPF	Código Penal Federal
DIRECTRICES	Directrices relativas a las Marcas de la Unión Europea
DOF	Diario Oficial de la Federación
DPMA (por sus siglas en alemán)	Oficina de Patentes y Marcas alemana (Deutsches Patent- und Markenamt)

ERC-721 (por sus siglas en inglés)	Etherum request for comments 721
EUA	Estados Unidos de América
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
FGR	Fiscalía General de la República
GACETA	Gaceta de la Propiedad Industrial
GATT (por sus siglas en inglés)	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade)
ICANN (por sus siglas en inglés)	Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
IMPI	Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
INDEP	Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INTA (por sus siglas en inglés)	Asociación Internacional de Marcas (International Trademark Association)
LEBHN	Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales
LEY DE AMPARO	Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
LEY LANHAM	Ley de Marcas de 1946 de los Estados Unidos de América
LFDA	Ley Federal del Derecho de Autor
LFPA	Ley Federal de Procedimiento Administrativo
LFPCA	Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo
LFPPPI DE 1991	Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991
LFPPPI DE 2020	Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020
LGTOC	Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
LIE	Ley de Inversión Extranjera
LIM DE 1976	Ley de Invenciones y Marcas de 1976

LMANC DE 1928	Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928
LMF DE 1889	Ley de Marcas de Fábrica de 1889
LMIC DE 1903	Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903
LOPJF	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
LOTFJA	Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
LOTFJFA	Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
LPERC	Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles
LPI DE 1942	Ley de la Propiedad Industrial de 1942
MPEP (por sus siglas en inglés)	Manual de Procedimiento de Examen de Patentes (Patent Manual of Examining Procedure)
MUE	Marca de la Unión Europea
NCL 12-2025	12a. edición de la Clasificación de Niza
NFT (por sus siglas en inglés)	Token no fungible (Non-fungible tokens)
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
PI	Propiedad Intelectual
PJF	Poder Judicial Federal
PROFECO	Procuraduría Federal del Consumidor
PROTOCOLO DE MADRID	Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
PROTOCOLO DE WASHINGTON	Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes
RAUDRS	Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales

REFORMA DE 1994	Reforma de diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el DOF el 2 de agosto de 1994
REFORMA DE 2018	Reforma de diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial publicada en el DOF el 18 de mayo de 2018
REGLAMENTO VIGENTE	Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
REGLAMENTO (UE) 2017/1001	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea sobre la marca
REMUE	Reglamento de ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de de 5 de marzo de 2018
RGCE	Reglas Generales de Comercio Exterior
RMUE	Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea
SAT	Servicio de Administración Tributaria
SCFI	Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SCT	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SE	Secretaría de Economía
SECOFI	Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
SEPI	Sala Especializada en materia de Propiedad Industrial
SISE	Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes
SMGV	Salario mínimo general vigente
SRE	Secretaría de Relaciones Exteriores
TCC	Tribunal Colegiado de Circuito
TFF	Tribunal Fiscal de la Federación
TFJA	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
TFJFA	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

TFSR (por sus siglas en inglés)	Estatutos y Reglas Federales en Materia de Marcas (Trademark Federal Statutes and Rules)
TIPAT	Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TLC MEX-UE	Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TMEC	Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
TMEP (por sus siglas en inglés)	Manual de Procedimiento de Examen de Marcas (Trademark Manual of Examining Procedure)
TMUE	Tribunal de Marcas de la Unión Europea
TRATADO DE SINGAPUR	Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas
TTAB (por sus siglas en inglés)	Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Registradas (Trademark Trial and Appeal Board)
UE	Unión Europea
UMA	Unidad de medida y actualización
USPTO (por sus siglas en inglés)	Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office)

CAPÍTULO I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, FUNCIONES Y CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

Introducción

La hipótesis de este primer capítulo sustenta que, derivado de las reformas de los últimos treinta años a las legislaciones de propiedad industrial relacionadas con marcas se produjeron cambios paradigmáticos en el concepto, función y clasificación de las marcas tradicionalmente establecidos en legislaciones pasadas.

Para comprobar dicha hipótesis, se establecen, a su vez, dos objetivos. Por un lado, detallar cuál es el paradigma tradicional de marca dentro del derecho marcario mexicano (DMM), así como los elementos constitutivos (definición y principios), funciones y clasificación tradicional de los tipos de marca, ya que la comprensión de estos elementos es vital para poder entender los posteriores análisis y reflexiones presentados en esta tesis.

Por otro lado, el segundo objetivo consiste en determinar si, efectivamente, las reformas a la legislación, específicamente la REFORMA DEL 2018 y la entrada en vigor de LFPI de 2020 actualizaron el paradigma marcario tradicional en cuanto a la concepción del término marca, sus principios, funciones y clasificación y, de ser así, identificar puntualmente en qué consiste dicha actualización.

Respecto del primer objetivo, el presente trabajo expone un estudio sobre la evolución legislativa nacional del concepto de marca, a partir de la cual se construye su concepción tradicional. En esa misma línea, se lleva a cabo un recorrido por diversas perspectivas doctrinales, nacionales e internacionales al respecto, culminando con la propuesta de una definición propia de *marca*, actual y acorde a la realidad, capaz de abarcar los retos que presenta el sistema marcario mexicano.

Asimismo, buscando reducir la vaguedad del término *marca*, se presenta un novedoso análisis comparativo entre este signo distintivo y otras figuras de la propiedad industrial con las cuales pudiera confundirse, como son los nombres comerciales, nombres de dominio, NFT's, denominaciones sociales, diseños industriales y reserva de derechos. Este ejercicio nos permite mostrar que es posible acumular la protección del signo distintivo bajo diversas figuras jurídicas.

Se aborda también el tema de los principios marcarios, reconociendo tres fundamentales: especialidad, territorialidad y temporalidad, haciendo una exposición detallada de cada uno de ellos, con hincapié en el primero por ser el que genera más discordancias de interpretación y aplicación.

Además, se analiza el tema de las funciones de las marcas, las cuales nos permiten comprender el propósito de éstas dentro del sistema jurídico mexicano y la manera en que van adquiriendo o perdiendo relevancia de acuerdo con el momento histórico en que se estudien.

Finalmente, dentro del primer objetivo se exponen los tipos de marcas que, para efectos del presente trabajo, reconoce tanto por el Poder Judicial como la doctrina, constituida por las marcas tradicionales y no tradicionales.

En cada una de ellas, se analizan los tipos que las constituyen, señalando sus elementos constitutivos, legislación nacional, su regulación a la luz del derecho estadounidense y de la Unión Europea, lo anterior, ya sea para fines descriptivos, comparativos, o bien supletorios; así como una serie de ejemplos ilustrativos de cada tipo de marca. Adicionalmente, en el apartado de marcas no tradicionales, se analizan los problemas especiales que presentan para su registro, tales como de representación, distintividad, funcionalidad, etc.

Respecto del segundo objetivo referido, es decir, determinar la existencia de cambios paradigmáticos en la concepción tradicional del término *marca* y, consecuentemente, en su función y clasificación tradicionales, este capítulo analiza si ese paradigma clásico de marcas —consistente en la creencia de que la marca era *exclusivamente* un signo visual, *inherentemente* distintivo, utilizado *únicamente* por personas dedicadas al comercio, que no requería demasiada especificidad en cuanto a los productos o servicios que se buscaba amparar y cuya función era *indicar el origen* de estos— cambió radicalmente a partir de la REFORMA DE 2018 y la entrada en vigor de la actual LFPPi de 2020. Para esto, consideramos cinco factores:

- a) La definición de marca, en particular, del análisis de los elementos esenciales de ésta, así como su estatus actual.
- b) Las acciones para reforzar el principio de especialidad, mismo que ha estado presente desde la Ley de Marcas de Fábrica (LMF) de 1889.
- c) Los requisitos vigentes para el otorgamiento del registro marcario.
- d) El posible relevo de la función principal de identificar el origen del producto o servicio a la de distinguir el producto o servicio de otros.
- e) La inclusión de las marcas no tradicionales al sistema marcario mexicano, así como posibles salidas a los retos que éstas presentan y;
- f) El reconocimiento de la figura de distintividad adquirida, aceptando que un signo, inicialmente poco distintivo, puede lograr que el público consumidor lo asocie mentalmente con el origen del producto o servicio que busca amparar.

1. Definición. ¿Qué es una marca?

1.1. Perspectivas para una definición marcaria

1.1.1. Histórico legislativa

1.1.1.1. De la Ley de Marcas de Fábrica de 1889 a la reforma de 1994 a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991

La LMF de 1889 es el primer cuerpo normativo creado a nivel nacional para regular específicamente los derechos marcarios. De acuerdo con David Rangel, esta ley es “el paso de transición entre la reglamentación tan deficiente que estos bienes recibían del Código de Comercio y del Código Penal, y las disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial, casi autónomo que desde el punto de vista formal se independiza al romper los clásicos modelos que la legislación mercantil y penal precedente contenía en dichos Códigos”.¹⁵

La entrada en vigor de esta ley concreta, pues, el primer cambio paradigmático nacional en la materia, ya que, a través de ella, se reconoce a la materia marcaria como un conocimiento independiente del mercantil o penal y establece normas y prácticas exclusivas para la investigación y resolución de asuntos marcarios.

Dentro de este primer paradigma, se define a la marca como “cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial”.¹⁶ Así, la

¹⁵ Rangel Medina, David. *La propiedad industrial en la legislación mercantil mexicana. Pasado – Presente - Futuro*, pp. 611 y 612, disponible en: <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/20/pr/pr30.pdf> (fecha de consulta: 23 de septiembre de 2024).

¹⁶ Art. 1, LMF, expedida por decreto presidencial del 28 de noviembre de 1889, disponible en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080097420/1080097420_35.pdf (fecha de consulta: 23 de septiembre de 2024).

primera concepción normativa de marca hace énfasis en que la función del signo es *distinguir e identificar el producto dentro del comercio*, más no repara en indicar si este signo distintivo debe o no ser visual.

En todo caso, el artículo 3 de este ordenamiento establece como exclusiones para el registro de una marca “la forma, el color, locuciones o designaciones *que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto*”.¹⁷ De lo anterior, pareciera que, a *contrario sensu*, la forma, color, locuciones o designaciones caprichosas que sí formaran parte de la especialidad del producto, podían ser registradas como marcas.

Por su parte, la Ley de Marcas Industriales y de Comercio (LMIC) de 1903 define a la marca como “el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, *con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia*”.¹⁸ Además, se especifica que serán permitidas como marcas elementos como los nombres, bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas o marbetes, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras y divisas.¹⁹

¹⁷ *Ibidem*, art. 3 (las cursivas son del autor).

¹⁸ Art. 1, primer párr., LMIC. DOF, 25 de agosto de 1903 (las cursivas son del autor), disponible en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080035886/1080035886_12.pdf (fecha de consulta: 25 de marzo de 2023).

¹⁹ *Ibidem*, art. 5, segundo párr. Así también, enuncia que no podrán ser registrados como marcas:

- I. Los nombres o denominaciones genéricos puesto que “el requisito indispensable para que una denominación o nombre pueda servir como marca, es el de que sea *susceptible para señalar o hacer distinguir los efectos así amparados*, precisamente de otros de su misma especie o clase”;
- II. Todo lo que sea contrario a la moral, buenas costumbres o leyes prohibitivas;
- III. Armas, escudos y emblemas nacionales y extranjeros sin el respectivo consentimiento; y
- IV. Los nombres, firmas, sellos y retratos de los particulares, sin su consentimiento.

Si bien no se menciona expresamente la visibilidad del signo como requisito para el registro, de los ejemplos que da la ley se desprende que la única forma de representación de este tipo de elementos es la gráfica y, por tanto, el signo debe ser visual.

Por lo que toca a la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales (LMANC) de 1928 y a la Ley de Propiedad Industrial (LPI) de 1942, ambas establecen que pueden ser marcas “los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, *cualquier medio material* que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase”.²⁰

En este caso, tal vez de manera inocente, el legislador abre la definición de marcas y establece que podrá considerarse como tal cualquier *medio material*, siempre y cuando sea capaz de distinguir los objetos a los que se aplica de los de la competencia. Sin embargo, por los desarrollos tecnológicos del momento, no se consideró siquiera la

²⁰ “Pueden constituir una marca, para los efectos de la fracción primera del artículo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, *de hacer distinguir a los objetos* a que trata de aplicase, de los de su misma especie o clase.

Pueden igualmente constituir una marca las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancías que venden; pero si el registro se solicita por un comerciante que no sea el productor del artículo, será requisito indispensable para poderlo llevar a cabo, el consentimiento de éste”. Art. 2, LMANC DOF, 27 de julio de 1928, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=197349&pagina=6&seccion=2 (fecha de consulta: 25 de octubre de 2024).

“Pueden constituir una marca, para los efectos del primer párrafo del artículo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, *de hacer distinguir a los objetos* a que trata de aplicase, de los de su misma especie o clase.

Pueden igualmente constituir una marca, las razones sociales de los comerciantes cuando no sean descriptivas de los productos que vendan o de los giros que exploten y los emblemas distintivos de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que venden; pero si el registro se solicita por un comerciante que no sea el productor de los artículos, que pretenda agregar su marca a la del industrial que los produjo, será requisito indispensable, para poderlo llevar a cabo, el consentimiento de éste”. Art. 97, LPI, DOF, 31 de diciembre de 1942, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=194545&pagina=8&seccion=2 (fecha de consulta: 16 de marzo de 2023).

posibilidad de existencia de marcas no visuales, por lo que la redacción se comprendió exclusivamente para marcar visuales.

La Ley de Invenciones y Marcas (LIM) de 1976, más que una definición, ofrece una clasificación: “Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie”.²¹ Sin embargo, la fracción primera del artículo 90 expresa que podrán constituir una marca “las denominaciones y *signos visibles*, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase”.

Es aquí donde, por primera vez, la ley hace mención expresa del requisito de visibilidad, concretando el cambio de paradigma respecto de la concepción de *marca*. Dirige a un primer plano el aspecto visual de la marca, atribuyendo a éste la indicación de origen y distintividad.

Este paradigma continuó vigente tanto en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991 (LFPI de 1991)²² como en la reforma de 1994 que la renombra como Ley de la Propiedad industrial (REFORMA DE 1994),²³ En total, su vigencia fue de cuarenta y dos años.

²¹ Art. 87, LIM. DOF, 10 de febrero de 1976, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4840376&fecha=10/02/1976 (fecha de consulta: 16 de marzo de 2023).

²² “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Art. 88, LFPI. DOF, 27 de junio de 1991, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=203739&pagina=14&seccion=0 (fecha de consulta: 13 de marzo de 2023).

²³ Art. 88, REFORMA DE 1994, SECOFI, “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial [...] para quedar como sigue: Ley de la Propiedad Industrial”, DOF, 2 de agosto de 1994, disponible en:

1.1.1.2. Reforma de 2018: Paradigma tradicional vs. Paradigma actual

De acuerdo con lo expuesto, hasta antes de la REFORMA DE 2018 y de la entrada en vigor de la LFPPI de 2020, el arquetipo de lo que se consideraba como *marca* se construía a partir de tres elementos del signo: que fuera visible, presentado por un industrial, comercial o proveedor y que distinguiera los productos o servicios a los que se aplicaba. Es bajo este paradigma que se construyó en México el modelo normativo tradicional.

En contraste, con la mencionada reforma se buscó la *modernización* a la ley, ya que, de acuerdo con la exposición de motivos de ésta, se debía continuar “con el fortalecimiento en el otorgamiento y protección de estos derechos”.²⁴ Así también, se debía cimentar un sistema eficaz, ya que las marcas son “[...] en ocasiones, el activo más rentable de un negocio”.²⁵

Ejemplo de esto último es que, en ese año (2018), la marca GOOGLE estuvo valuada en \$302.1 billones de dólares; APPLE, en \$300.6 billones, y AMAZON, en \$207.6 billones. En total, de acuerdo con Kantar, la empresa que realizó el ranking, el top 100 de marcas en el 2018 tuvo un valor de 4.4 trillones de dólares.²⁶

Por todo lo anterior, la legislación, posterior a la reforma, reformula la definición y establece que será considerado como marca “todo *signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse* de manera que permita determinar el objeto claro y preciso

https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4723246&fecha=02/08/1994&cod_diario=203582
(fecha de consulta: 12 de marzo de 2023).

²⁴ *Ibidem*, p. 4.

²⁵ *Ibidem*, p. 2.

²⁶ Bloomfield, Jane, “BrandZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018”, Kantar, disponible en: <https://www.kantar.com/inspiration/brands/brandz-top-100-most-valuable-global-brands-2018> (fecha de consulta: 13 de octubre de 2024).

de protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.²⁷

Esta abre la puerta de protección legal tanto a las marcas tradicionales —es decir, aquellas capaces de representación visual como las nominativas, figurativas, mixtas y colectivas— como a las no tradicionales —por ejemplo, sonoras, olfativas, imagen comercial, etcétera—, con el único requisito de que sean susceptibles de representarse de manera tal que puedan designar clara y precisamente el objeto que amparan.

Con los avances tecnológicos y comerciales, que necesariamente ocurren con el paso del tiempo, fue necesario actualizar el marco legal nacional para brindar seguridad a los usuarios del sistema marcario. En la ya citada exposición de motivos de la reforma, se explica que la inclusión de las marcas no tradicionales se debe a que varios tipos de éstas habían “quedado rezagados por faltos de regulación” y a que, en otros casos, se requería “actualizar el procedimiento para su mejor utilización y protección, a efecto de brindar certeza jurídica en su otorgamiento y aprovechamiento”.²⁸

Por tanto, con esta reforma cambia el paradigma marcario al eliminar el requisito de subjetividad, así como el de visibilidad; se fortifica el principio de especialidad, que obliga a una precisión muy puntual de los productos o servicios que se busca amparar y se elimina el requisito de una distintividad inherente del signo para su registro, reconociendo la figura de la distintividad adquirida.

Este cambio paradigmático se recoge, asimismo, en la LFPPI de 2020. De acuerdo con la exposición de motivos de esta nueva ley, era necesario hacer el cambio puesto que la

²⁷ SEGOB, “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” (2018), *op. cit.*

²⁸ Exposición de motivos de la Reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, *op. cit.*, p. 4.

antigua LFPPI de 1991 “dificulta(ba) las prácticas en beneficio de los titulares de derechos, también resulta(ba) superada por los avances en la ciencia y la tecnología, incurriendo en desuso y oscuridad que no la hac(ía) eficiente... en conclusión, no está(ba) actualizada para los grandes retos de México”.²⁹

1.1.2. Doctrinal

Como ha quedado expuesto en el apartado anterior, la concepción normativa del término *marca* no es fija, ni tampoco lo es desde la perspectiva doctrinal. Unos establecen que la función principal de una marca es la de distinguir; otros consideran que *distinguir* productos o servicios no es una función, sino que forma parte de la naturaleza misma de la marca; también se encuentran quienes reconocen elementos de una y otra; hasta terminar con quienes se apegan de lleno a la definición legal de marca vigente en su tiempo y lugar.

A continuación, estudiaremos cada una de estas posturas, lo que nos permitirá presentar, al final del apartado, una propuesta de definición propia que obedece al paradigma actual del DMM.

Finalmente, para delimitar la vaguedad del término *marca*, se presenta un estudio comparativo entre las marcas y otros signos distintivos y figuras de la propiedad industrial con las que se podría confundir.

²⁹ Castañón Ramírez, Noé Fernando, “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial”, Cámara de Diputados, 2019 p. 2, disponible en: <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyd+40l0JFm+qI30AlI3DS6JEF3aWTDZI3rAVCnzKJxIFzbHaNLgH95WD1OxYYKY+/w==> (fecha de consulta: 13 de octubre de 2024).

1.1.2.1 La función principal de la marca es distinguir productos o servicios

Los partidarios de esta postura consideran que la marca tiene como función principal distinguir el producto o servicio que ampara. Esta postura explica el término *marca* a partir de responder la pregunta *para qué* (sirve o es útil).

Ya desde principios del siglo pasado, en España, Agustín Ramella escribía: “La marca es *la señal exterior* escogida por un industrial o comerciante, y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, *por la cual se distinguen*, provienen de su fábrica o comercio, y *distínguelas* especialmente de los productos que la hacen competencia”.³⁰

El estadounidense Frederick M. Abbott, a su vez, establece que la marca es el signo o símbolo que *distingue* los bienes o servicios de una empresa de los de otra.³¹ Fundados en esta premisa, podemos concluir que, siempre que la marca sirva para *distinguir* el producto y/o servicio, estará cumpliendo con su función principal.

Los argentinos Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse, por su parte, la definen como “un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos o servicios, y *distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares* ofrecidos por terceros en el mercado”.³²

³⁰ Ramella, Agustín, *Tratado de la propiedad industrial*, Madrid, Hijos de Reus, 1913, t. II, p. 2.

* *Nota del editor*. Salvo en los casos en que se especifique puntualmente, los textos resaltados en cursivas en las citas de autor referenciadas en esta sección son marcas del autor de la presente obra.

³¹ Abbott, Frederick M., *et al.*, *International intellectual property in an integrated world economy*, 4a. ed., Nueva York, Wolters Kluwer, 2019, p. 10. (Trad. del autor).

³² Martínez Medrano, Gabriel y Soucasse, Gabriela M., *Derecho de marcas*, Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 2000, p. 23.

Precisan que “la marca identifica y *distingue*”, lo que representa “su *función principal*, puesto que *delimita una especie dentro de un género*”.³³ Ambos autores son enfáticos en especificar la naturaleza de la marca a partir de su desempeño de distinción en el mercado.

En su obra *Comentarios a la Ley de Marcas*,³⁴ los españoles Alberto Bercovitz y José Antonio García-Cruces destacan dos características básicas: “en primer término, que [la marca] es un signo o medio que se aplica a un objeto para *distinguirlo* [...] En segundo lugar, se centra la definición en lo que es la *función indiscutida de las marcas*, esto es, *distinguir* en el mercado productos o servicios de una empresa, de los productos o servicios idénticos o similares ofrecidos por otra empresa distinta”.³⁵

Ambos autores concluyen, por tanto, que “la marca no es solamente un signo, sino esencialmente un signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado *para* identificarlos y distinguirlos”.³⁶

En México, Mauricio Jalife, al optar por una visión histórica de la definición, explica: “puede apuntarse que dicho concepto responde a una tradición largamente aceptada por la doctrina, en el sentido de limitar éste al señalamiento de *la función y la condición más sobresaliente* y primaria de las marcas, que es la de *distinguir productos o servicios*”.³⁷

Asimismo, la actual LFPPI de 2020 define la *marca* como “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*

³³ *Ibidem*, p. 24.

³⁴ Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto y García-Cruces González, José Antonio, *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2a. ed., Navarra, Aranzadi, t. I, 2008.

³⁵ *Ibidem*, p. 122.

³⁶ *Idem*.

³⁷ Jalife Daher, Mauricio, *Derecho mexicano de la propiedad industrial*, México, Tirant lo Blanch, 2014, p. 285.

especie o clase en el mercado”.³⁸ De esta interpretación se extrae que dicho signo, además de ser perceptible por los sentidos y susceptible de representación, también debe *distinguir* los productos o servicios de otros de su misma especie.

El Poder Judicial Federal (PJF) mexicano, en la décima época (2011-2021), ha determinado por su parte que “Una marca es el instrumento a través del cual un empresario *identifica y diferencia en el mercado sus productos y servicios* respecto de aquellos que ofertan sus competidores, y el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante el registro correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”.³⁹

Así pues, para los especialistas citados el término *marca* se entiende a partir de sus efectos de distintividad, y se concibe como un signo cuya función —principal— consiste en *distinguir* los productos y servicios de otros dentro de su misma clase ofertados en el mercado.

1.1.2.2. La característica intrínseca de la marca es distinguir productos o servicios

A diferencia de lo señalado en la sección anterior, la perspectiva que se desarrolla en este apartado describe la *marca* a partir de sus elementos esenciales. Responde la pregunta acerca de *qué es una marca*, y la define como un signo *intrínsecamente distintivo* de un producto o servicio.

Destacan como exponentes de esta postura los argentinos Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, quienes afirman que “las marcas *son signos con capacidad*

³⁸ Art. 171, LFPP (2020), *op. cit.*

³⁹ Tesis jurisprudencial: I.1º. A. J/1 (10ª.), MARCAS. DEBE PONDERARSE SU CAPACIDAD DISTINTIVA A EFECTO DE VERIFICAR SI EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN ENTRE ELLAS, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, t. 1, noviembre de 2013, p. 858, Reg. digital 2004936 (las cursivas son del autor), disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2004936> (fecha de consulta: 13 de marzo de 2023).

distintiva utilizados para distinguir productos y servicios”.⁴⁰ Esto es, coinciden en que este signo posee, de manera inherente, la distintividad, misma que le permite, a manera de consecuencia, distinguirse de otros productos o servicios.

Para otro autor argentino, Pedro Breuer, “La marca es el *signo distintivo de los productos de una industria, o un comercio* [...] es el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”.⁴¹

Con una visión afín en México, el doctor David Rangel —referente obligado en la materia y pionero en el desarrollo académico y práctico de la propiedad industrial en los ámbitos nacional e internacional—, al hacer énfasis en el reconocimiento de la distintividad como parte esencial de la marca, subraya que su elemento más importante es específicamente la distintividad, porque “resulta de la naturaleza misma de la marca”.⁴²

Por su parte, en su novena época (1995-2011), el PJF estableció como *componente de la marca* su *carácter distintivo*, argumentando que permite asociar el producto o servicio de manera particular y exclusiva con un origen específico.⁴³

En síntesis, los autores y autoridades que se acogen al enfoque de la distintividad la destacan como elemento *integral* de la marca.

⁴⁰ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho de marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales*, Argentina, Heliasta, t. I, 2003, p. 19.

⁴¹ Breuer Moreno, Pedro C., *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*, 2a. ed., Buenos Aires, Robis, 1946, pp. 16 y 31.

⁴² Rangel Medina, David, *Tratado de derecho marcario*, México, Editorial Libros de México, 1960, p. 172.

⁴³ Tesis jurisprudencial: I.4o.A. J/93, MARCAS, SUS COMPONENTES, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, p. 2994, Reg. digital: 163086, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/163086> (fecha de consulta: 25 de marzo de 2023).

1.1.2.3. Visiones eclécticas

Desde la perspectiva ecléctica, los autores que combinan elementos de diversas teorías, en este caso de las dos antes descritas, consideran que la marca es *inherentemente distintiva* y, además, tiene como función principal identificar y *distinguir* bienes o servicios de otros de la misma clase en el mercado.

Uno de los máximos exponentes de esta vertiente es el estadounidense J. Thomas McCarthy, quien parte de la definición contenida en la Ley de marcas de 1946 (LEY LANHAM), que considera que una marca es una designación utilizada para identificar y distinguir los bienes de una persona, cuya función principal consiste en identificar la fuente de esos bienes y distinguirlos de otros.⁴⁴ No obstante, el autor acota que es crucial que el símbolo tangible de dicha designación sea lo *suficientemente distintivo* como para desempeñar su función de identificar y distinguir los bienes que ampara.⁴⁵

Con lo anterior, McCarthy está indicando claramente que la distintividad es tanto una función como una característica intrínseca del signo marcario.

En forma coincidente, el argentino Jorge Otamendi define *marca* como un “signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”.⁴⁶ Agrega que dicho signo, además, *desempeña otras funciones*, como las de indicación de origen, condiciones de garantía y publicidad.⁴⁷

⁴⁴ Bajo la definición moderna del término *marca*, tanto la ley común como la ley federal siguen la definición descrita en el la LEY LANHAM: una marca es una designación usada para identificar y distinguir los bienes de una persona. Por tanto, la función que una designación debe cumplir para ser considerada *marca* es la de identificar la fuente de esos bienes y distinguir esa fuente de otras. McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, p. 3-2. (Trad. del autor).

⁴⁵ En la determinación sobre lo que se puede calificar como *marca*, es crucial que el símbolo en cuestión sea tan distintivo que sea capaz de desarrollar la función de identificación y distinción de los bienes que contiene ese símbolo. *Ibidem*, p. 3-3. (Trad. del autor).

⁴⁶ Otamendi, Jorge, *Derecho de marcas*, 9a. ed., Argentina, Abeledo Perrot, 2017, p. 1.

⁴⁷ *Ibidem*, pp. 3-5.

Siguiendo a McCarthy, Otamendi también destaca que el signo marcario posee la distintividad como característica intrínseca, y que, gracias a ésta, puede cumplir su función de identificación y distinción.

El estudioso colombiano Germán Cavelier asevera, por su parte, que “La marca puede definirse, de manera general, como el *signo que tiene por objeto distinguir* los productos o mercancías a los que distingue, [el cual] está llamado a atraer y conservar una clientela y a evitar que el público sea engañado (‘Oposición a la marca Old Argyll, etiqueta, 27 de junio de 1957.’)”.⁴⁸ Como podemos apreciar en esta acepción, una vez más se describe la marca con base en su función distintiva.

No obstante lo anterior, Cavelier precisa que “La protección del registro de una marca versa principalmente sobre la *parte esencial* de la misma, sobre su *signo distintivo más destacado*, para que por imitación de éste no puedan producirse confusiones a primera vista entre consumidores del producto respectivo”.⁴⁹

Reconoce entonces que la marca, además de ser un signo cuya función principal consiste en distinguir productos y/o servicios, posee un núcleo esencial constituido por “lo más destacado” o distintivo de ella.

David Rangel, al reflexionar sobre la ya vasta cantidad de definiciones de *marca* disponibles, propone una clasificación de esta pluralidad de posturas en los siguientes términos:

⁴⁸ Cavelier, Germán, *Marcas de fábrica y nombres comerciales: jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá: 1930-1961*, Bogotá, Temis, 1962, p. 38.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 31.

“[...] es de tal manera abundante el número de definiciones de esta institución, que no sería exagerado decir que se encuentra una por cada autor de obras relacionadas con dicha disciplina.

Tal circunstancia permite, para los fines que motivan este recorrido por la doctrina, hacer una selección conforme a la cual quedan agrupadas en cuatro corrientes las definiciones elaboradas sobre la marca: la que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela”.⁵⁰

Para el experto, “según sea el carácter esencial que del signo marcario se adopte, así será la función que se le asigne”.⁵¹ Es decir, cada definición de *marca* establece sus elementos constitutivos, y con base en ellos se determina su función principal. Por ejemplo, mientras que unas reconocen que la indicación de origen es la función más importante de la marca, otras le asignan este papel a la garantía de calidad.

César Sepúlveda, otro destacado especialista del derecho marcario en México, escribe que “La marca es *un signo para distinguir*. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los de otros”.⁵² Precisa también que “La marca ha de ser distintiva, es decir, que no se confunda con las marcas existentes o con las denominaciones o signos de dominio público, y [que] en ello reside su carácter esencial”.⁵³

Vemos entonces cómo Sepúlveda reconoce que, si bien la función primera del signo marcario es distinguir productos o servicios de otros, *también* debe poseer *esencialmente un carácter distintivo per se*, de tal manera que la marca se diferencie de otras.

⁵⁰ Rangel Medina, David, *Tratado de...*, op. cit., p. 154.

⁵¹ *Ibidem*, p. 171.

⁵² Sepúlveda, César, *El sistema mexicano de la propiedad industrial*, 2a. ed., México, Porrúa, 1981, p. 113.

⁵³ *Ibidem*, p. 115.

Recapitulando las posturas eclécticas antes expuestas, advertimos que, para la mayoría de los autores de esta corriente, la marca es un signo que posee intrínsecamente una distintividad y, por tanto, ejerce esta función sobre los productos y servicios que ampara. Es gracias a esta característica esencial de *distintividad* que la marca puede entonces funcionar como objeto con identidad propia y distinguirse de las demás.

1.1.2.4. Perspectiva pragmática

A diferencia de los autores ya revisados, los pragmáticos no proponen una definición propia de *marca*, sino que parten de la establecida en la ley de la materia, con lo cual basan su interpretación del término en un instrumento con fuerza legal que ya de suyo determina los elementos esenciales y las funciones que caracterizan el signo.

Generalmente, sus análisis versan en torno a los aciertos y limitaciones de las definiciones jurídicas y, en todo caso, proponen las modificaciones que se requieren para su correcta aplicación y observancia.

Uno de los exponentes de la perspectiva pragmática en España es Carlos Fernández-Nóvoa quien, para su análisis, parte de las definiciones de marca contenidas tanto en

la Directiva 89/104/CEE de 1988⁵⁴ como en las enunciadas en la Ley española 32/1988⁵⁵ y en la Directiva 17/2001.⁵⁶

A partir de ese análisis comparativo, el autor señala lo siguiente:

“[...] definir la marca en un texto jurídico presenta ventajas: al suministrar un concepto de marca, la Ley proporciona al intérprete un valioso instrumento que le permite determinar los signos que pueden constituir una marca. Entre los diversos sistemas a los que cabe acudir al definir la marca, el actual Derecho europeo ha optado por el de formular un concepto abierto y, al mismo tiempo, enumerar sin carácter exhaustivo los

⁵⁴ “Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras”. Art. 2, Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, UE, *Diario Oficial*, núm. L 040, 11 de febrero de 1989, p. 0001-007, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A31989L0104> (fecha de consulta: 13 de marzo de 2023).

⁵⁵ “Artículo 1

Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 2

Podrán, especialmente, constituir marca los siguientes signos o medios:

- a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar [a] las personas.
- b) Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos.
- c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.
- d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación.
- e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores”. Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, España, BOE núm. 272, 12 de noviembre de 1988, disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-25939> (fecha de consulta: 13 de marzo de 2023).

⁵⁶ “Concepto de marca.

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
- b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”. Art. 4, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, España, BOE núm. 294, 8 de diciembre de 2001, disponible en: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf> (fecha de consulta: 13 de marzo de 2023).

signos que son susceptibles de convertirse en una marca. En este sistema se inspiran la Directiva 89/104/CEE y la Ley española de marcas de 2001”.⁵⁷

En México destaca entre los pragmáticos Eduardo de la Parra quien, basándose en la definición de marca contenida en la LFPPi de 1991,⁵⁸ procede a analizar los elementos clave del concepto: el signo objeto de tutela, sus limitaciones —tales como el entonces carácter visual del signo—, la imprecisión del requisito de distintividad en la definición, etcétera.⁵⁹

1.2. Nuestra definición de marca

A nuestro juicio, el primer paso para definir la noción de *marca* es identificar cuidadosamente sus elementos esenciales, los cuales adoptamos como premisas en la conceptualización del término.

- Es un signo cuya distintividad proviene tanto de su naturaleza (inherente) como de su uso (distintividad adquirida)
- Es perceptible por los *sentidos*.
- El consumidor la relaciona, de manera específica, con un producto o servicio.
- Existe una *conexión* inseparable entre los tres elementos anteriores.

Con base en lo anterior, proponemos la siguiente definición.

La marca es un signo distintivo —ya sea inherente o adquirido- perceptible por los sentidos, cuya función principal es permitir al consumidor identificar y/o distinguir, en específico, el producto o servicio que ampara.

⁵⁷ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, 2a. ed., España, Marcial Pons, 2004, p. 38.

⁵⁸ “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Art. 88, LFPPi (1991), *op. cit.*

⁵⁹ De la Parra Trujillo, Eduardo, *Introducción al derecho intelectual*, México, Porrúa-UNAM, 2014, p. 170.

Como se abordará más adelante, si bien la función principal de la marca es la identificación y/o distinción de productos o servicios; también, de manera secundaria, lleva a cabo otros cometidos como lo son fungir como indicador de origen, garantía de calidad uniforme, símbolo de prestigio, de reputación o *good will*, e inclusive, como objeto publicitario.⁶⁰

1.3. La diferencia entre las marcas y otras figuras

En el campo de estudio del derecho marcario, es recomendable tener cuidado en no confundir las marcas con otros signos distintivos, como los nombres comerciales; ni con otras figuras jurídicas, como los nombres de dominio, ya que su objeto y función son distintos. Para efectos de abonar a su claridad conceptual, explicamos en el siguiente apartado diferentes derechos y sus distinciones con respecto a las marcas.

1.3.1. Nombre comercial

Entre los juristas, David Rangel considera que el nombre comercial “corresponde al *signo distintivo* que se utiliza para identificar la *empresa* de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil”.⁶¹

De acuerdo con el PJF, el nombre comercial tiene por objeto “distinguir a las *empresas, establecimientos o negociaciones comerciales o industriales o de servicios*, como entes de comercio, ya sea físicos o virtuales, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores, en determinada zona territorial del país”.⁶²

⁶⁰ Ver “Funciones ¿Para qué sirve la marca?”, p. 135.

⁶¹ Rangel Medina, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, 2da. ed., México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992, pp. 62 y 63.

⁶² Tesis jurisprudencial: PC.I.A. J/19 A (10a.), NOMBRE COMERCIAL. PARA ACREDITAR SU USO EFECTIVO ES INNECESARIO QUE TAL DENOMINACIÓN TENGA VINCULACIÓN CON LA EXISTENCIA DE UN ESTABLECIMIENTO FÍSICO Y QUE SE UTILICE

De lo anterior se desprende que este signo distintivo busca diferenciar una empresa o negocio comercial, industrial o de servicios, así como su giro en el mercado, respecto de otros, a diferencia de las marcas, que buscan distinguir productos y/o servicios.

Por su parte, la LFPPI de 2020 establece que “El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y *el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro*. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo”.⁶³

Si bien el usuario de este signo distintivo *puede* solicitar al IMPI su *publicación* en la Gaceta de la Propiedad Industrial (GACETA),⁶⁴ ésta no es constitutiva de ningún derecho, sino que sólo produce el efecto de establecer una presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre.

En caso de que el usuario solicite dicha publicación, deberá acompañar la solicitud con los documentos que acrediten el *uso efectivo* del nombre comercial,⁶⁵ considerando para ello, de acuerdo con el Poder Judicial (PJ), los siguientes elementos:⁶⁶

MATERIALMENTE EN ÉL, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 10, t. II, septiembre de 2014, p. 1413, Reg. digital: 2007353, (las cursivas son del autor), disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2007353> (fecha de consulta: 18 de marzo de 2023).

⁶³ Art. 206, LFPPI (2020), *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

⁶⁴ *Ibidem*, art. 207. “Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial”.

⁶⁵ *Ibidem*, art. 208. “La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará al Instituto acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado”. La relación de documentos requeridos a que se refiere el artículo puede consultarse en <https://www.gob.mx/tramites/ficha/publicacion-de-nombre-comercial/IMPI363> (fecha de consulta 11 de diciembre de 2024).

⁶⁶ NOMBRE COMERCIAL. PARA ACREDITAR SU USO EFECTIVO ES INNECESARIO..., *op. cit.*

- La circunscripción de la zona geográfica en la que se aplica el nombre comercial.
- La clientela efectiva a la que va dirigido.
- La difusión o el conocimiento del signo que corresponda.
- El giro o la actividad comercial del titular.
- En su caso, la publicación que de aquél se haya hecho.

Una vez presentada la documentación, el IMPI realiza su examen de fondo⁶⁷ y, de constatar que cubre los requisitos, procede a publicar el nombre comercial respectivo en la GACETA. Los efectos de la publicación durarán diez años a partir de su otorgamiento, y son renovables por periodos de igual plazo.⁶⁸

Algunos ejemplos de nombres comerciales son: “Vips”, propiedad de Alsea, S.A.B de C.V., para la clase 75;⁶⁹ “El Charco de las Ranas”, propiedad de Fondita, S.A. de C.V., para la clase 42;⁷⁰ e “ITESO”, propiedad de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C., para las clases 42 y 75.⁷¹

⁶⁷ El examen es detallado, con la finalidad de determinar si existe otro nombre comercial o alguna marca, en trámite o registrado(a), idéntico(a) o semejante en grado de confusión aplicado al giro preponderante de la empresa o establecimiento solicitante, y si el nombre goza de distintividad y no contraría lo establecido por el art. 173 de la LFPPi de 2020. Véanse también los arts. 209 y 210 de esta ley.

⁶⁸ Art. 211, LFPPi (2020), *op. cit.*

⁶⁹ IMPI, “Marcanet”, expediente no. 15210, búsqueda disponible en: <https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/markanet/vistas/common/datos/bsqExpedienteCompleto.pgi> (fecha de consulta: 25 de marzo de 2023).

⁷⁰ *Ibidem*, expediente no. 1911.

⁷¹ *Ibidem*, expediente no. 15251.

1.3.1.1. Cuadro comparativo entre marcas y nombres comerciales

Signo distintivo	Marcas	Nombres comerciales
Objeto que distingue	Productos y servicios.	El giro de las empresas, establecimientos o negocios comerciales, industriales o de servicios.
Adquisición del derecho	Dual. La LFPPI reconoce cierta protección a los <i>usuarios</i> de la marca. Sin embargo, para el goce de la protección legal absoluta se necesita su registro ante el IMPI.	No se registran. La protección legal proviene de su <i>uso real y efectivo</i> .
Efectos de la publicación o registro	El registro es constitutivo del derecho a su uso exclusivo.	Su publicación sólo produce una presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre.
Alcance geográfico	A partir del registro, se confiere la protección legal en territorio nacional. Ésta se puede extender al ámbito internacional a través de los tratados y procedimientos internacionales de los que México sea parte.	La protección abarca la circunscripción de la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento que ostente el nombre comercial. Se extenderá a toda la República si se maneja difusión masiva y constante a nivel nacional. ⁷²

⁷² Ley Federal de Protección a la..., art. 206.

1.3.2. Nombres de dominio

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha definido los nombres de dominio como “direcciones de Internet fáciles de recordar y [que] suelen utilizarse para identificar sitios Web. Por ejemplo, el nombre de dominio *ompi.int* se utiliza para ubicar el sitio Web de la OMPI en <http://www.ompi.int>, o el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en <http://arbitr.wipo.int>”.⁷²

⁷² OMPI, “Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de Internet”, disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1> (fecha de consulta: 19 de marzo de 2023).

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS por sus siglas en inglés: *domain name system*) se asemeja a una agenda telefónica de la Web que organiza e identifica nombres de dominio. Al igual que una agenda telefónica traduce el nombre “Oficina” en el número de teléfono respectivo, “el sistema DNS traduce una dirección web como ‘www.google.com’ en la dirección IP física, como ‘74.125.19.147’, del ordenador que aloja ese sitio (en este caso, la página principal de Google)”.⁷³ Lo mismo ocurre con el correo electrónico —a efecto de que los mensajes que se envían lleguen al destinatario que corresponda—, y con muchos otros servicios de Internet.

Actualmente los tipos de nombres de dominio operan en tres niveles.

i. Dominios de primer nivel o nivel superior (TLD, *top level domain*). Entre las categorías más utilizadas en este grado destacan cuatro.

- *Genéricos* (gTLD, *generic top-level domain*). Tienen un propósito general y abarcan los nombres más genéricos de los dominios. Pueden ser registrados por cualquier interesado. Los más comunes son *.com*, *.net*, *.org*.⁷⁴
- *Geográficos o territoriales* (ccTLD, *country code top level domain*). Son utilizados en sitios web que pertenecen a un territorio, gobierno o país determinado. Se conforman por dos letras que asocian el portal web con el país de origen (*mx* para México). Compañías u organizaciones usan estas extensiones de dominio para señalar que están ubicadas principalmente en un país o que hacen negocios en tal o cual región.⁷⁵ Por ejemplo, *napapijri.es* en España; *zara.com.mx* en México o *apple.com.br* en Brasil.

⁷³ Administrador de Google Workspace, “Conceptos básicos de DNS”, disponible en: <https://support.google.com/a/answer/48090?hl=es-419> (fecha de consulta: 19 de marzo de 2023).

⁷⁴ Espinosa, Óscar, “Dominios de nivel superior: Conoce qué son y todos los que existen”, sec. Tutoriales de Internet, *blog: RedesZone*, 3 de octubre de 2022, disponible en: <https://www.redeszone.net/tutoriales/internet/dominios-tld/> (fecha de consulta: 19 de marzo de 2023).

⁷⁵ Luque, Rocío, “Tipos de dominios y su importancia para SEO”, *blog: SEO/ALIVE*, 15 de febrero de 2020, disponible en: <https://seoalive.com/tipos-dominios/> (fecha de consulta: 19 de marzo de 2023).

- *Patrocinados* (sTLD, *sponsored top level domain*). Como su nombre lo indica, son patrocinados por agencias, fundaciones o comunidades que se unen para respaldarlos. Por ejemplo, *.travel* es auspiciado por la Tralliance Registry Management Company, LLC para actividades relacionadas con el turismo,⁷⁶ y *.edu* es patrocinado por EDUCAUSE, para actividades con fines educativos.⁷⁷

ii. **Dominios de segundo nivel** (sLD, *second level domain*). Se encuentran a la izquierda del dominio de primer nivel. Generalmente se conforman por el nombre de la marca, organización o persona en la que se enfoca el sitio. Por ejemplo, en el enlace *www.walmart.com*, Walmart es el dominio de segundo nivel y *.com* es el dominio de primer nivel (gTLD).⁷⁸

iii. **Dominios de tercer nivel** (tTLD, *third level domain*). Es la combinación de un gTLD (*.com*) con un CCTLD (*.mx*). Siguiendo con el ejemplo de *www.walmart.com.mx*, *.com* es el gTLD de segundo nivel, y está acompañado por un dominio de primer nivel, CCTLD, que es *.mx*.⁷⁹

Para obtener un nombre de dominio no es preciso acudir ante autoridad pública alguna. Sólo se requiere contactar a alguno de los *registradores*⁸⁰ autorizados por la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN por sus siglas en inglés)⁸¹ —

⁷⁶ ICANN, Propuesta de renovación del acuerdo de registro de TLD patrocinado por TRAVEL, (trad. del autor), disponible en: <https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/proposed-renewal-of-travel-sponsored-tld-registry-agreement-12-05-2015> (fecha de consulta: 19 de marzo de 2023).

⁷⁷ De acuerdo con el portal de la empresa, se trata de una asociación de tecnología de la información de educación superior, y se ostenta como el único registrador de los nombres en el dominio genérico de nivel superior. EDUCAUSE, portal de administración de *.edu*, disponible en: <https://net.educause.edu/> (fecha de consulta: 19 de marzo de 2023).

⁷⁸ Luque, “Tipos de dominios...”, *op. cit.*

⁷⁹ *Idem.*

⁸⁰ En México operan sólo tres empresas: Akky Online Solutions, S.A. de C.V.; NEUBOX Internet, S.A. de C.V., y Wingu Networks, S.A. de C.V. La lista de registradores acreditados está disponible en: <https://www.icann.org/en/accredited-registrars> (fecha de consulta: 19 de marzo de 2023).

⁸¹ “Esta corporación: ayuda a coordinar las funciones de la Autoridad de Números Asignados de Internet [Internet Assigned Numbers Authority, IANA], que son servicios técnicos clave críticos para las operaciones

una empresa internacional privada sin fines de lucro— para que, a través suyo, se registre el nombre.⁸² Es muy importante señalar que esta inscripción es de naturaleza privada.

Ahora bien, es muy común que los nombres de dominio intersequen con signos distintivos como las marcas y los nombres comerciales. Esto es lógico y natural pues, como sabemos, las marcas, nombres comerciales y nombres de dominio son, por lo general, palabras muy fáciles de recordar y todos se inscriben en el género de los signos distintivos.

En la práctica, los nombres de dominio que se componen de marcas y/o de nombres comerciales funcionan como marcas y/o nombres comerciales lo mismo en un contexto de dirección web (www.), que en un contexto de dirección de correo electrónico (@).

Por ejemplo, la marca de artículos deportivos *Nike* continúa siendo marca y funcionando como tal en el dominio de la dirección web www.nike.com, del mismo modo que la marca de servicios de correo electrónico *Gmail* continúa siendo marca y funcionando como marca en el dominio de la dirección de correo electrónico luis@gmail.com.

continuas de la libreta de direcciones subyacente de Internet, el Sistema de Nombres de Dominio [Domain Name System, DNS]. Las funciones de la IANA incluyen: (1) la coordinación de la asignación de parámetros de protocolo técnico, incluyendo la gestión del dominio de nivel superior del área de parámetros de dirección y enrutamiento (ARPA); (2) la administración de determinadas responsabilidades asociadas con la gestión de la zona raíz del DNS de Internet, como los dominios de nivel superior genéricos (gTLD) y de código de país (ccTLD); (3) la asignación de recursos de numeración de Internet, y (4) otros servicios". ICANN, "¡Bienvenido a la ICANN!", (trad. del autor), disponible en: <https://www.icann.org/resources/pages/welcome-2012-02-25-en> (fecha de consulta: 25 de marzo de 2023).

⁸² "El sistema de nombres de dominio de Internet (DNS) consiste en un directorio, organizado jerárquicamente, de todos los nombres de dominio y sus correspondientes computadoras registradas a empresas y personas particulares que utilizan Internet. Cuando se registra un nombre de dominio, se asociará con la computadora en Internet que se designe durante el periodo en que el registro esté vigente. Desde esa computadora se puede crear un sitio web que será accesible para los usuarios de Internet de todo el mundo". ICANN, "¿Qué significa 'registrar' un nombre de dominio?", (trad. del autor), disponible en: <https://www.icann.org/resources/pages/faqs-2014-01-21-en> (fecha de consulta: 19 de marzo de 2023).

En otro ejemplo, el nombre comercial “Palacio de Hierro” continúa siendo nombre comercial y funcionando como tal en el nombre de dominio de la tienda en línea (www.palaciodehierro.com) y en el dominio de correos electrónicos institucionales, tanto generales o impersonales (ventas@palaciodehierro.com y servicioalcliente@palaciodehierro.com), como individuales o de sus empleados (luis@palaciodehierro.com).

En cuanto a la protección legal en favor de los usuarios de un nombre de dominio, la LFPPI de 2020 reconoce, por primera vez, cierto grado de salvaguarda al considerar, en la fracción XVIII de su artículo 386, los actos que ameritarían infracción administrativa.

“[...]

XVIII.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o de un nombre de dominio o *viceversa*, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca”.⁸³

La palabra clave en esta fracción es *viceversa*. Veamos: el sentido original del texto advierte que estará cometiendo una infracción quien use, sin consentimiento del titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre de dominio, siempre que esté relacionado con los productos o servicios protegidos por la marca. Acto seguido, el texto legal dice “o *viceversa*”, es decir, también se estará cometiendo una infracción si se usa, sin consentimiento del usuario, un nombre de dominio o uno semejante en grado de confusión a éste como elemento de una marca, siempre que ésta se relacione con los productos o servicios protegidos por el nombre de dominio.

⁸³ Art. 386, frac. XVIII, LFPPI (2020), *op. cit.* (Las cursivas son del autor).

1.3.2.1. Cuadro comparativo entre marcas y nombres comerciales y nombres de dominio

Signo distintivo	Marcas y nombres comerciales	Nombres de dominio
Objeto de protección	En el caso de marcas, productos y/o servicios. Los nombres comerciales, empresas, establecimientos o negociaciones comerciales o industriales o de servicios.	Direcciones de Internet.
Adquisición del derecho	Dual. La LFPPi reconoce protección tanto a los <i>usuarios</i> de una marca como a los de un nombre comercial. Sin embargo, en el caso de las marcas, el goce de la protección legal absoluta requiere el registro ante el IMPI.	Se logra con el registro ante la ICANN, a través de los <i>registradores</i> autorizados por esta corporación.
Efectos de la publicación o registro	En el caso de las marcas, el registro es constitutivo del derecho a su uso exclusivo. Tratándose de nombres comerciales, el derecho se protege comprobando su uso real y efectivo.	Derecho al uso exclusivo del nombre de dominio mientras se pague por su usufructo, en su caso, por un periodo máximo de 10 años, renovables.
Alcance geográfico	Su protección se puede extender entre países a través de los tratados y de procedimientos internacionales.	Los nombres de dominio son válidos a nivel internacional.

1.3.3. Token No Fungible (NFT)

De acuerdo con el estándar ERC-721⁸⁴ (*Ethereum Request for Comments 721*), creado por William Entriken, Dieter Shirley, Jacob Evans y Nastassia Sachs, un *token no fungible* o NFT (por sus siglas en inglés) es una innovadora ficha digital creada “para identificar algo o a alguien de una manera única”.⁸⁵

Este activo digital, a la vez que funge como identificador, representa la propiedad inmaterial de algún trabajo digital. En palabras técnicas, es una unidad única de datos almacenada en un libro electrónico de carácter público que permite el registro inalterable de transacciones encriptadas dentro de una cadena de bloque (*blockchain*).

Todos los NFT están contenidos en el mayor libro contable del mundo digital, que se ejecuta en millones de computadoras a la vez, con capacidad para almacenar transacciones de todo tipo de activos digitales, sin intermediarios y con amplia disponibilidad pública.

La inalterabilidad, publicidad, encriptación, verificabilidad y no fungibilidad (identificador único), son características que permiten que un NFT pueda garantizar la autoría, unicidad, propiedad y autenticidad del contenido alojado en el activo digital. Por este motivo, el NFT ha cobrado especial utilidad en el arte, el entretenimiento, el deporte, la ciencia, la moda, la publicidad y la mercadotecnia. Para ilustrar lo anterior, veamos

⁸⁴ Aun y cuando en México no se haya establecido un marco normativo legal que regule la creación y operación de los NFT, estos se guían por estándares creados y aceptados por la comunidad virtual internacional para garantizar su funcionalidad adecuada y respaldar las transacciones de bienes digitales *tokenizados*. Se nombran, por ejemplo, los estándares ERC721 y ERC1155, ambos dentro de la red Ethereum, cuyo criptoactivo es el ETH.

⁸⁵ Ethereum, “Estándar de token no fungible ERC-721”, sitio web, disponible en: <https://ethereum.org/es/developers/docs/standards/tokens/erc-721/> (fecha de consulta: 2 de mayo de 2023).

como ejemplo un NFT de una obra de arte digital a la venta en la plataforma de comercio de NFT más popular: OpenSea⁸⁶.



Figura 1. Obra de arte digital

Token ID: 9328178597541766218107255544922004567407315035659333894901814529810357026826

Details

Contract Address: 0x495f...7b5e

Token ID: 9328178597541766...

Token Standard: ERC-1155

Chain: Ethereum

Metadata: Centralized

Creator Earnings: 10%

2

Nature Songs

9 owners 10 items 2.1K views 109 favorites Art

Current price: **0.15 ETH** \$277.87

Substitute listings

Buy now **Make offer**

Price History



Listings

Unit Price	USD Unit Price	Quantity	Expiration	From
0.15 ETH	\$277.87	1	in 13 days	Kotikoryna

Offers

Unit Price	USD Unit Price	Quantity	Floor Difference	Expiration	From
0.02 WETH	\$37.04	1	86% below	in 6 days	Freelance_Ghostwith...
0.003 WETH	\$5.56	4	98% below	in 19 days	fatcat43

3

Item Activity

Filter: [Dropdown]

Sales X Transfers X Clear All

Event	Unit Price	Quantity	From	To	Date
Transfer		1	Tanq-Vault	Tanq-Vault2	7mo ago
Transfer		1	Tanq	Tanq-Vault	1y ago
Transfer		1	Freegee	Iceberg0	1y ago
Sale	0.250 ETH	1	Freegee	Iceberg0	1y ago
Transfer		1	enchain7	12392	1y ago

4

⁸⁶ SoulCurryArt, OpenSea, col. Nature Songs, disponible en: <https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/9328178597541766218107255544922004567407315035659333894901814529810357026826> (fecha de consulta: 2 de mayo de 2023).

El NFT se crea cuando su *contenido*, en este ejemplo la obra de arte digital (fig. 1), es *tokenizada*, es decir, se registra en el libro contable electrónico conocido como *blockchain* y se le asigna un identificador de activo digital (*token ID*), permitiendo que toda la información esencial de la obra sea pública y accesible (fig. 2). Este proceso permite que los potenciales compradores revisen toda la información alojada en esa unidad de datos para identificar o garantizar que la pieza de arte digital es única.

Este proceso también permite acceder al registro de los propietarios anteriores de ese archivo digital, al número de transacciones y/o ventas en que se ha visto involucrado y en qué precio se han valuado tales operaciones (figs. 3 y 4).

Se habilita la posibilidad de configurar un contrato inteligente (*32mart contract*) para que su creador pueda percibir una ganancia económica representada en un porcentaje fijo de cada transacción (ver el apartado “*Creator Earnings*” en la fig. 2).

Es importante hacer énfasis en que el NFT es el *certificado o sello* que identifica la información relativa al objeto digital alojada en la *blockchain* o cadena de bloques. Este objeto digital puede consistir, como en nuestro ejemplo, en una obra de arte digital, pero también puede identificar una marca o cualquier otro bien virtual. Por ende, el NFT no debe confundirse con el contenido y/o bien inmaterial que identifica.

Los NFT se abrieron paso en el mundo de la Web3 desde 2017⁸⁷ con el fin inicial de coleccionar arte digital. No obstante, pese a que al día de hoy su mayor utilidad sigue

⁸⁷ La Web3 es entendida como la nueva generación de Internet. Después de la Web 1.0 y Web 2.0, centradas en la información, la también denominada Web 3.0 se centra en el Internet del valor; en ella encontramos una revolución de innovación con activos digitales, el poder del usuario sobre su información (criptografía), la descentralización operativa (no intermediarios), la no exclusión (disponible para todos), la interoperabilidad y una plataforma libre de censura. Dentro de las actividades desarrolladas en esta nueva *World Wide Web* encontramos también la cadena de bloques, la *tokenización* de activos digitales, el manejo de *criptoactivos* y el desarrollo de espacios virtuales que superan la realidad virtual para traer la realidad aumentada, por ejemplo, el Metaverso.

estando en el ámbito artístico y de los coleccionistas, ya muestra otros usos y beneficios, como en el caso de los boletos para eventos, licencias, certificados, títulos de propiedad, tarjetas de identificación, copias de obras de autor con trazabilidad de venta, reventa y descarga, entre otros.

Al final, un NFT permite monetizar y comercializar en el mundo digital, de forma más eficiente y segura, a través de *criptoactivos*.

1.3.3.1. El NFT y la Propiedad Intelectual (PI)

Si, como hemos afirmado, el NFT es propiamente un *certificado o sello* que resguarda y protege información relativa a un bien digital, cabe preguntarse si es una figura susceptible de regularse en el marco de la PI.

Para abordar esta inquietud, nos remitimos a la definición del término expresada por Rangel Medina: “Se entiende por derecho intelectual al conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por *la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales*”. De acuerdo con esta consideración, al fungir sólo como *identificadores* de información dentro de una cadena de bloques, los NFT, en estricto sentido, no califican para ser sujetos a la legislación de la propiedad industrial.

En todo caso, será el *contenido y/o bien inmaterial* que identifica el NFT, cuando éste se trata de las obras digitales de autor u otras figuras de PI, el que estará sujeto a protección de acuerdo con las leyes y tratados internacionales en la materia.

Sin embargo, puede darse el caso en donde la venta de un NFT no implique la transmisión de los derechos de PI derivados del bien inmaterial transferido. Por tanto, como en todo

acto jurídico, es importante siempre revisar los términos y condiciones que acompañan su transacción, así como el marco legal que la regula.

1.3.4. Denominación o razón social

Para Mantilla Molina, la razón o denominación social es un elemento indispensable para la existencia de una sociedad, y la define de la siguiente forma:

“El nombre de la sociedad puede formarse con el de uno o varios socios, y entonces, es una razón social, o libremente y entonces es una denominación. En algunas clases de sociedades es forzoso el empleo de una razón social (colectiva, comandita simple); en algunas, el de la denominación (anónimas, cooperativas); otras por último, pueden optar por el empleo de una razón social o de una denominación (limitadas, comandita por acciones)”.⁸⁸

Según el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales (RAUDRS), constituyen una denominación o razón social “las palabras y caracteres que conforman el nombre de una Sociedad o Asociación, que permiten individualizarla y distinguirla de otras, sin considerar su régimen jurídico, especie, ni modalidad”.⁸⁹

La facultad para hacer uso de una denominación o razón social como nombre de una sociedad o asociación se obtiene a través de una autorización gestionada ante la Secretaría de Economía (SE), que se encargará de analizar si el nombre propuesto es susceptible de autorización, con base tanto en las disposiciones contenidas en el RAUDRS como en los Criterios Lingüísticos Aplicables a lo Establecido en el Artículo 12 del RAUDRS.⁹⁰

⁸⁸ Mantilla Molina, Roberto. *Derecho mercantil*, 29ª. ed. México. Porrúa. 1996.pp. 234 y 235.

⁸⁹ Art. 2, frac. IV, 2017/, DOF, 14 de septiembre de 2012, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5268195&fecha=14/09/2012#gsc.tab=0 (fecha de consulta: 4 de agosto de 2023).

⁹⁰ Disponible en: <https://mua.economia.gob.mx/mua-web/marcoJuridicoPDF/criterioslinguisticos.pdf> (fecha de consulta: 4 de agosto de 2023).

La SE lleva a cabo el mencionado análisis sobre la viabilidad de autorizar una denominación o razón social, examinando el riesgo de confusión que pueda tener con otras que hayan sido autorizadas con antelación y se encuentren vigentes; e incluso hace uso de la base de datos del sistema de marcas del IMPI para determinar si existe una marca idéntica o semejante a la denominación o razón social que se solicita.

Como resultado del procedimiento, la Secretaría emite una resolución rechazando u otorgando la autorización, o condicionándola a que el solicitante cuente con el consentimiento o autorización de la sociedad o asociación cuya denominación o razón social haya sido considerada idéntica o semejante en grado de confusión a la solicitada.⁹¹

Aquellas resoluciones de la SE que rechacen o condicionen la autorización de uso de la denominación o razón social pueden ser sujetas a impugnación, ya sea mediante recurso de revisión a la luz de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) —el cual se tramita ante la misma autoridad emisora—,⁹² o bien vía demanda de juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con fundamento en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA).⁹³

Por otra parte, el uso de denominaciones o razones sociales para identificar una persona moral cumple, en muchas ocasiones, las funciones de una marca, ya que permite identificar el origen de los productos y/o servicios que son ofertados por una empresa en el ámbito industrial, comercial o de prestación de servicios.

⁹¹ Art. 10, RAUDRS, *op.cit.*

⁹² Arts. 83 a 96, LFPA, DOF, 4 de agosto de 1994, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf (fecha de consulta: 4 de agosto de 2023).

⁹³ DOF, 1 de diciembre de 2005, disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA.pdf> (fecha de consulta: 21 de octubre de 2023).

De hecho, la distintividad de una denominación o razón social, como signo distintivo, es recogida en el artículo 172, fracción III de la LFPPI DE 2020, al señalar que éstas pueden constituir un tipo de marca.⁹⁴

En relación con lo anterior, el legislador considera que las denominaciones o razones sociales solicitadas pueden invadir derechos marcarios de terceros, cometiendo un acto de competencia desleal, cuando la persona moral solicitante *no cuente con la autorización del titular de una marca registrada similar o idéntica, y además produzca, importe o comercialice productos o servicios idénticos o similares a los protegidos por dicho registro.*⁹⁵

En este orden de ideas, la LFPPI de 2020 prevé como infracciones administrativas:⁹⁶

- i. Usar, sin consentimiento del titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como denominación o razón social —o como parte de éstas— de una persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de productos o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada;
- ii. Usar, sin consentimiento del titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de una denominación o razón social, siempre que éstas se relacionen con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca registrada.

⁹⁴ “Artículo 172.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

[...]

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales [...].”

⁹⁵ *Ibidem*, art. 174.

⁹⁶ *Ibidem*, art. 386, fracs. XVIII y XX.

En contraste con lo anterior, llama la atención el contenido de la fracción II del artículo 9 del RAUDRS, pues,⁹⁷ a nuestra consideración, se contrapone tanto a la LFPPI de 2020 como a los tratados internacionales, particularmente al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CONVENIO DE PARÍS), al condicionar y limitar la protección de una marca registrada, en contra de terceros que pretendan usarla como parte de su denominación o razón social, no sólo al hecho de que la marca coincida o sea similar en grado de confusión, sino a que ésta, además:

- Se encuentre registrada en *todas las clases*, en los términos la Ley de la Propiedad Industrial; o
- Que la denominación o razón social propuesta a autorización sea idéntica o semejante en grado de confusión a una marca *declarada notoriamente conocida o famosa*.

Así, si el titular de una marca registrada no cuenta con registros en *todas* y cada una de las 45 clases, o bien su marca *no ha sido declarada notoriamente conocida o famosa*, no podrá impedir que un tercero la use como parte de su denominación o razón social.

Con esto, el Reglamento en cuestión incurre en dos conductas que son contrarias a lo establecido en la LFPPI DE 2020:

i. Violenta el derecho de uso exclusivo a favor del titular de la marca registrada y

⁹⁷ “Artículo 9.- En cualquiera de los supuestos señalados en las siguientes fracciones, la Secretaría podrá rechazar la solicitud de uso de una Denominación o Razón Social cuando:
[...]

II. Coincide o es similar en grado de confusión, conforme a los criterios lingüísticos a que se refiere el artículo 12 del presente Reglamento, a una marca registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siempre y cuando la marca:

- a) Se encuentre registrada en todas las clases, en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial;
- b) Sea de las Notoriamente Conocidas, en los términos del Capítulo II BIS del Título Cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial, o
- c) Sea de las Famosas, en los términos del Capítulo II BIS del Título Cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial [...].” RAUDRS, *op. cit.*

vigente, contemplado en el artículo 170⁹⁸; y

ii. Hace caso omiso de la prohibición contemplada en el artículo 174 del mismo ordenamiento, en relación con la incorporación de marcas en las denominaciones o razones sociales, que no haya sido autorizada por el titular de las marcas.⁹⁹

Este último artículo, al contrario del RAUDRS, *no* condiciona ni limita la protección a que el titular de una marca la registre para *todas* las clases ni a que cuente con *declaraciones de notoriedad o fama* respecto de la misma; sino que basta un solo título de registro para acreditar la protección exclusiva e impedir el uso que terceros pretendan hacer, ya sea de su marca o de una semejante en grado de confusión, para amparar los mismos o similares productos o servicios.

En consecuencia, el RAUDRS transgrede el principio de jerarquía normativa al contradecir y exceder lo establecido en la LFPPI DE 2020, así como en el CONVENIO DE PARÍS que forma parte del bloque de constitucionalidad mexicano.

A pesar de ello, al día de hoy, la SE continúa otorgando autorizaciones de uso para denominaciones o razones sociales bajo el contexto arriba expuesto, alentando la competencia desleal, lo que ha llevado a los titulares de derechos marcarios a combatir

⁹⁸ “Artículo 170.- Cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, *el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto*”. LFPPI (2020), *op. cit.*

⁹⁹ “Artículo 174.- No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando: I.- Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada”. LFPPI (2020), *op. cit.*

dichas autorizaciones, ya sea mediante los referidos juicios contenciosos administrativos —con fundamento en la LFPCA—, o bien vía solicitudes de declaración administrativa de infracción.¹⁰⁰

En suma, resulta necesario ajustar el contenido del RAUDRS para que vaya acorde a la protección marcaria, tanto a nivel nacional como internacional, y se evite la invasión de derechos marcarios derivada del otorgamiento de este tipo de autorizaciones.

1.3.5. Reserva de Derechos

Se trata de una figura jurídica exclusiva de la legislación mexicana y prevista en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), que la define como:

“[...] la facultad de *usar y explotar en forma exclusiva* títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación *originales* aplicados, de acuerdo con su naturaleza a alguno de los siguientes géneros:

I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas, con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;

¹⁰⁰ INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. - SE ACTUALIZA CUANDO UNA EMPRESA UTILIZA COMO ELEMENTO DE SU NOMBRE COMERCIAL UNA MARCA REGISTRADA, PARA COMERCIALIZAR SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS PROTEGIDOS, SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR. El artículo 213, fracción V de la Ley de la Propiedad Industrial establece que son infracciones administrativas, entre otras, usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos con la marca. Ahora bien, si una empresa utiliza como parte de su razón social un elemento de una marca registrada, para proporcionar servicios similares a los de la empresa titular de la marca registrada, es evidente que se actualiza la infracción administrativa señalada, toda vez que la utilización de un elemento de la marca registrada en el nombre comercial para la comercialización de servicios similares, se da sin el consentimiento manifestado por el titular del registro de la marca lo que implica la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en el comercio y servicios, en términos de la fracción I, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

V-TASS -249, Pleno de la Sala Superior del TFJFA, sesión de 15 de agosto de 2005, R.T.F.J.F.A., Quinta Época, Año VI, núm. 62, febrero 2006, p. 293, Juicio No. 1832/03-17-08-2/1009/03-PL-07-04, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/aps-tfja/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave V-TASS -249), (fecha de consulta: 4 de agosto de 2023).

- II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;
- III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;
- IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y
- V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección, tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales”.¹⁰¹

La finalidad de la reserva de derechos es proteger la *originalidad* creativa del artista. Para ello, otorga a su titular la garantía de que ninguna otra persona podrá utilizar los elementos reservados *originales* —título, nombre, denominación o características— que él haya aplicado a cualquiera de los géneros referidos en la definición legal.

1.3.5.1. Los distintos géneros objeto de la reserva de derechos

A continuación, se explicará brevemente la protección que otorga la reserva de derechos sobre cada género mencionado en la ley:

- i. Publicaciones periódicas.** La reserva otorga exclusividad sobre el título distintivo que se asigne a “publicaciones impresas y editadas en partes sucesivas, con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente”.¹⁰² Este género incluye los formatos de periódico, revista, directorio, cabeza de columna, folleto, boletín, suplemento, calendario, gaceta, catálogo, guía, agenda y colección.

¹⁰¹ Art. 173, LFDA, DOF, 24 de diciembre de 1996, disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDA.pdf> (fecha de consulta: 3 de agosto de 2023).

¹⁰² 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, Editorial Porrúa, 2016, p. 417.

Por ejemplo: Periódico *Reforma*, revista *Proceso*, cabeza de columna *Templo Mayor*.

ii. Difusiones periódicas. En este caso, la exclusividad recae sobre los *títulos distintivos de emisiones sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse en medios de comunicación*.

Por ejemplo: Programa de televisión *Game of Thrones*, programa de radio *Así las Cosas*, revista digital *Destino Uber*, podcast *La Corneta*.

La diferencia principal entre la *publicación* y la *difusión periódica* es que la primera se refiere a medios impresos, mientras que en la segunda se trata de emisiones intangibles que se transmiten a través de medios como televisión, radio o internet.¹⁰³

Al igual que en el caso de las publicaciones periódicas, la reserva sobre este género tiene una vigencia de un año, renovable por periodos sucesivos de la misma duración, previa comprobación de uso.¹⁰⁴

¹⁰³ *Idem*.

¹⁰⁴ Resulta interesante observar que el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación en México está estrechamente vinculado con la evolución de la figura de la *reserva de derechos*, particularmente por lo que hace a la difusión periódica.

El Código Civil Federal (CCF) de 1928 únicamente preveía protección para publicaciones impresas, puesto que éste era el principal medio de comunicación masivo en la época.

Aunque la radiodifusión llegó a México en 1921, no fue sino hasta la década de 1930 que se popularizó la emisión de noticieros por este medio, cambio social que se vio reflejado en la LFDA de 1948 con la incorporación de la protección para títulos de programas de radio. Véase: Moreno, Iván, *La radio en México, más viva que nunca*, Gaceta UNAM, 14 de febrero de 2019, disponible en: <https://www.gaceta.unam.mx/la-radio-en-mexico-mas-viva-que-nunca/> (fecha de consulta: 3 de agosto de 2023).

Posteriormente, con el advenimiento de la televisión mexicana durante la década de 1950, el legislador amplió la protección a los programas de televisión mediante la LFDA de 1956. Véase: Paláu Cardona, Magdalena Sofía et. al., “Radiografía de la Televisión en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, *Medios de Comunicación y Derecho a la Información en Jalisco*, 25 de mayo de 2021, disponible en: <https://informedemedios.iteso.mx/2021/05/25/radiografia-de-la-television-en-la-zona-metropolitana-de-guadalajara/> (fecha de consulta: 3 de agosto de 2023). Finalmente, como consecuencia del desarrollo del internet en nuestro país y el mundo, se incluye la protección para difusiones vía red de cómputo, en la LFDA de 1996.

iii. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos. La protección recae sobre *el nombre, denominación, características físicas y psicológicas distintivas*, de los personajes a los que se apliquen.

Por ejemplo: Personaje ficticio *Peppa Pig*, personaje de caracterización humana *El Chavo del Ocho*.

La vigencia de estas reservas es de cinco años, renovables por periodos sucesivos de la misma duración, siempre que se acredite el uso correspondiente.¹⁰⁵

iv. Nombres de artistas y grupos artísticos. Estas reservas otorgan protección y exclusividad sobre las *denominaciones distintivas que utilice una persona, o grupo de personas, en el desarrollo de actividades artísticas*.

Por ejemplo: nombres de agrupaciones artísticas como *The Beatles, Héroes del Silencio, Flans*; y nombres artísticos individuales como *Chayanne, Bad Bunny, Cher*.

La protección tendrá una vigencia de cinco años, renovables por periodos sucesivos de la misma duración, previa acreditación del uso correspondiente.

¹⁰⁵ Es importante señalar que existen tesis judiciales que establecen que la reserva de derechos es *una* de las opciones previstas en el sistema legal mexicano para obtener protección legal, más no la única. Como referencia, puede consultarse la tesis número I.10.A.33 A (10A.), PERSONAJES FICTICIOS. SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS EN MÉXICO SIN NECESIDAD DE REGISTRO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, SI FORMAN PARTE DE UNA OBRA, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, t. II, diciembre de 2013, p. 1205, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005085> (fecha de consulta: 3 de agosto de 2023).

Esto se debe a que los personajes son, generalmente, elementos dentro de una obra artística, por lo que se encuentran protegidos con la misma existencia de los derechos de autor que correspondan a tal obra.

Recordemos que los derechos de autor no requieren de ningún registro para que se origine la protección que brindan, por lo que la obtención de una reserva de derechos al uso exclusivo no debe ser entendida como un requisito necesario para proteger personajes, sino que debe fungir como un medio legal complementario para obtener protección, en aislado, de personajes que formen parte de una obra.

Ahora bien, la reserva puede resultar especialmente útil para proteger personajes aislados, es decir, que no necesariamente formen partes de obras artísticas (tales como personajes usados solo con fines comerciales o publicitarios).

v. Promociones publicitarias: Estas reservas se utilizan para proteger mecanismos *novedosos* tendientes a *promover y ofertar un bien o un servicio*, con el incentivo adicional de brindar al público en general la posibilidad de *obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables* que en las que normalmente se encuentra en el comercio.¹⁰⁶

Son las reservas más escasas en la práctica debido a la complejidad de crear mecanismos promocionales *novedosos*, es decir, que no se hayan presentado en el mercado con anterioridad.

1.3.5.2. Evolución histórica

La figura de la reserva de derechos se remonta al Título Octavo, hoy derogado, del Código Civil Federal (CCF) de 1928, que establecía la protección exclusiva respecto de los títulos de algunas publicaciones periódicas, aunque bajo un régimen demasiado simplista, pues no incluía muchos detalles o reglas específicas aplicables a la figura.¹⁰⁷

La protección fue ampliada en la LFDA de 1948,¹⁰⁸ que incorporaba un régimen mucho más evolucionado y cercano a la protección que actualmente prevé la ley. Destacan algunos elementos relevantes, tal como la inclusión del término *reservan* para referirse al tipo específico de protección; asimismo, encontramos la distinción entre *publicaciones* y *difusiones periódicas*, el establecimiento de una *vigencia* determinada para la protección

¹⁰⁶ Este género es particular por incluir el concepto de novedad, que tradicionalmente se encuentra vinculado con el ámbito de las invenciones, y se refiere a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica. En línea con la protección usual de invenciones (en las que la novedad es un requisito indispensable), este género de reservas no es susceptible de renovación.

¹⁰⁷ “Artículo 1184: Tienen derecho exclusivo de usar el título o cabeza de un periódico, por todo el tiempo de su publicación, los que hayan hecho el depósito correspondiente. Suspendida la publicación por más de seis meses, se pierde el privilegio.”

¹⁰⁸ Publicada en el DOF del 14 de enero 1948, p. 4, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4444647&fecha=14/01/1948&cod_diario=187671 (fecha de consulta: 3 de agosto de 2023).

y la posibilidad de extenderla mediante el acreditamiento fehaciente del uso del título de la publicación o difusión correspondiente.¹⁰⁹ Estos elementos se replicaron en la LFDA de 1956.¹¹⁰

El siguiente avance relevante ocurre con la reforma del 21 de diciembre de 1963. En ella se incluye la protección, mediante reserva, para personajes ficticios o de caracterización humana, así como para promociones publicitarias, condicionando ambas figuras a la existencia de originalidad del objeto a reservar. Asimismo, se observa una diferenciación entre la vigencia de los diferentes géneros de reserva.¹¹¹

¹⁰⁹ “Artículo. 17. “El título o cabeza de un periódico, revista, noticiario cinematográfico, programa de radio y de toda publicación o difusión periódica, ya sea que ampare a la publicación o difusión total o que se refiera a una parte de la misma es susceptible de reserva de derecho, la cual conferirá a quien la hubiere obtenido, el derecho exclusivo al uso del título o cabeza durante todo el tiempo de la publicación o un año más, si la publicación se hiciere o la difusión se iniciare dentro de un año de la fecha en que fuere reservado el derecho. Para la subsistencia de este derecho, el titular deberá comprobar anualmente, en el Departamento del Derecho de Autor, que está haciendo uso del título o cabeza”. *Idem*.

¹¹⁰ “Artículo 21. El título o cabeza de un periódico, revista, noticiario cinematográfico, programa de radio o televisión y, en general, de toda publicación o difusión periódica, ya sea que ampare a la publicación o difusión total o que se refiera a una parte de la misma es susceptible de reserva de derecho, la cual conferirá a quien la hubiere obtenido, el derecho exclusivo al uso del título o cabeza durante todo el tiempo de la publicación o un año más.

La publicación o difusión deberán iniciarse dentro de un año de la fecha a partir de la cual fuere reservado el derecho en el certificado respectivo.

Para la subsistencia esta reserva de derechos, el titular de ella deberá comprobar anualmente, en la Dirección del Derecho de Autor, que está haciendo uso del título o cabeza de publicación que reservó”. Publicada en el DOF del 31 de diciembre de 1956, disponible en: <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/mx/mx255es.pdf> (fecha de consulta: 5 de agosto de 2023).

¹¹¹ “Artículo 24. El título o cabeza de un periódico, revista, noticiario cinematográfico y, en general, de toda publicación o difusión periódica, ya sea total parcial, será materia de reserva de derechos. Esta reserva implica el uso exclusivo del título o cabeza durante el tiempo de la publicación o difusión y un año más, a partir de la fecha en que se hizo la última publicación.

La publicación o difusión deberán iniciarse dentro de un año de la fecha del certificado de reserva.

“Artículo 25. Son materia de reserva el uso y explotación exclusivos de los personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o en cualquier publicación periódica, cuando los mismos tengan una señalada originalidad y sean utilizados habitual o periódicamente. Lo son también los personajes humanos de caracterización empleados en actuaciones artísticas.

Esta protección se adquiere mediante el correspondiente certificado de reserva de derechos y durará cinco años que empezarán a contar desde la fecha del certificado, pudiendo prorrogarse por periodos sucesivos, iguales, previa comprobación de que el interesado está usando o explotando habitualmente esos derechos, ante la Dirección General del Derecho de Autor.

“Artículo 26. Los editores de obras intelectuales o artísticas, los de periódicos o revistas, los productores de películas o publicaciones semejantes, podrán obtener la reserva de derecho al uso exclusivo de las características gráficas originales que sean distintivas de la obra o colección en su caso.

Finalmente, el 24 de diciembre de 1996 se publica la LFDA vigente al día de hoy, la cual dedica un articulado mucho más extenso a la regulación de la reserva de derechos al uso exclusivo, abarcando del artículo 173 al 191.¹¹²

1.3.5.3. Proceso de obtención

El solicitante deberá presentar, independientemente del género sobre el que desee tramitar la reserva, la Solicitud de Dictamen Previo o Reserva de Derechos (formato 1-RD-01-02) con la información que en la misma se solicita.¹¹³ Adicionalmente, cuando se trate de reservas de publicaciones periódicas, personajes humanos y de caracterización, o bien de promociones publicitarias, se deberán adjuntar los formatos complementarios correspondientes.¹¹⁴

Es posible solicitar un *dictamen previo* a la reserva con el fin de saber si existen antecedentes de reservas de derechos vigentes que pudieran ser un impedimento para su obtención.

“Igualmente se podrá obtener esa reserva al uso exclusivo de las características de promociones publicitarias cuando presenten señalada originalidad. Se exceptúa el caso de anuncios comerciales. Dicha protección durará dos años a partir de la fecha del certificado, pudiendo renovarse por un plazo igual si se comprueba el uso habitual de los derechos reservados.

Las características originales deben usarse tal y como han sido registradas. Toda modificación de sus elementos constitutivos será motivo de un nuevo registro”. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=204918&pagina=4&seccion=0 (fecha de consulta: 25 de octubre de 2024).

¹¹² LFDA (1996), *op. cit.*

¹¹³ Formato disponible en: https://www.indautor.gob.mx/servicios/documentos_guia/1-RD-01-02-Reserva-Publicaciones-Periodicas.pdf (fecha de consulta: 3 de agosto de 2023).

¹¹⁴ Preguntas Frecuentes de Dirección Reservas Derechos, disponible en: <https://www.indautor.gob.mx/preguntas-frecuentes-reservas.php> (fecha de consulta: 3 de agosto de 2023).

1.3.5.4. Crítica a la figura de reserva de derechos

Es común que se considere a la reserva de derechos como una figura redundante frente a otros recursos de protección de PI, particularmente en relación con las marcas.¹¹⁵

Sin embargo, es igualmente frecuente encontrar que un mismo objeto (por ejemplo: una denominación o un personaje) esté protegido, simultáneamente, por más de una figura de PI. A esto se le conoce como *protección acumulada*.

Las distintas protecciones que recaen sobre el objeto asumen una función complementaria entre sí, ya que la suma de los regímenes de protección de cada una, así como de sus reglas específicas de aplicación, resulta en una protección más amplia y reforzada.¹¹⁶

1.3.5.5. Semejanzas entre la reserva de derechos y la marca

De lo antes expuesto, se puede concluir que existe cierta similitud entre las marcas y, al menos, los siguientes cuatro tipos de reservas:

- i. Publicaciones periódicas
- ii. Difusiones periódicas:
- iii. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos (únicamente con relación a los nombres).
- iv. Nombres de artistas o grupos artísticos:

¹¹⁵ Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Ángel, *op.cit.*, pp. 415 y 416.

¹¹⁶ Solorio Pérez, Óscar Javier, *Derecho de la propiedad intelectual*, México, Oxford University Press, 2017, Textos Jurídicos Universitarios, p. 124.

Dicha similitud descansa en el hecho de que ambas figuras permiten obtener protección legal para el uso exclusivo de una denominación que recaiga sobre estos géneros, con la finalidad de aplicarla a determinados productos (periódicos, revistas, catálogos, artistas...) o servicios (como agencias de noticias).

1.3.5.6. Diferencias entre la reserva de derechos y la marca

En contraste con el apartado anterior, es importante ahora enfatizar algunas diferencias existentes entre ambas figuras:

i. Plazos de protección. Mientras que las marcas otorgan un plazo de protección de diez años a partir de la fecha de registro, las reservas de derechos al uso exclusivo tienen un término de protección de sólo un año para publicaciones y difusiones periódicas, y de cinco años para personajes y nombres artísticos.

ii. Renovación. El plazo para presentar la renovación de un registro marcario abarca desde los seis meses anteriores a su vencimiento hasta seis meses posteriores a éste. Las reservas, por su parte, pueden renovarse solamente durante el plazo que va desde un mes antes y hasta un mes después de la fecha de vencimiento correspondiente.

Asimismo, al momento de solicitar la renovación de una reserva de derechos, deben presentarse pruebas fehacientes que acrediten su uso. Esto no sucede en el caso de las marcas, en que basta presentar una declaración de uso para obtener la renovación, sin que sea necesario que esté acompañada de pruebas.

iii. Caducidad de derechos en vía contenciosa, por falta de uso. La actual LFDA no prevé ningún tipo de acción legal mediante la que una parte actora pueda acusar la aparente falta de uso de una reserva otorgada, ni obligar al titular a presentar

pruebas de uso para mantener su vigencia; mientras que la LFPPI de 2020 sí prevé la acción contenciosa de caducidad para extinguir un registro de marca por este motivo.

iv. Impedimento y nulidad. La existencia de una reserva de derechos vigente y anterior a una solicitud de registro marcario es razón suficiente para que éste se niegue, o bien, si ya fue otorgado, se puede solicitar su nulidad alegando que dicho otorgamiento se hizo en contravención de la ley.¹¹⁷

Sin embargo, la situación inversa no es posible, puesto que la LFDA no prevé, entre las causales de nulidad de reservas, la existencia previa de un registro de marca idéntico o semejante en grado de confusión.

En todo caso, si lo que se busca es invocar un derecho marcario para evitar la concesión de una reserva, o bien para anular una reserva concedida, existen algunas causales que pueden hacerse valer, apoyadas por registros de marca.

Ejemplos de estos supuestos son: el mejor derecho por un uso previo e ininterrumpido en México,¹¹⁸ la asociación no autorizada con organizaciones,¹¹⁹ los seudónimos registrados como marcas¹²⁰ y la invasión a signos famosos o notoriamente conocidos.¹²¹

¹¹⁷ Esto con base en la fracción I del artículo 258 de la LFPPI de 2020, en relación con su artículo 173, fracción XIV, tercer párrafo.

“Artículo 173.- No serán registrables como marca:

[...]

XIV.- [...]

Tampoco serán registrables como marca las reservas de derechos vigentes, excepto cuando el registro sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento de éste; [...]”. LFPPI (2020), *op. cit.*

¹¹⁸ Art. 183, frac. III, LFDA (1996), *op. cit.*

¹¹⁹ *Ibidem*, art. 188, frac. I, inc. c).

¹²⁰ *Ibidem*, art. 188, frac. I, inc. e).

¹²¹ *Ibidem*, art. 188, frac. I, inciso f).

1.3.6. Diseños industriales

La OMPI define los diseños industriales como los “aspectos *ornamentales y estéticos* de un artículo, incluidas las composiciones de *líneas o colores* en formas tridimensionales que otorgan una *apariencia especial* a un producto u obra de artesanía”.¹²²

Por su parte, el Reglamento de la Comunidad Europea (CE) N° 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios entiende por estos “[...] la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, *línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación*”.¹²³

En EUA, el *Manual of Patent Examining Procedure* (MPEP) establece que, en el caso de una solicitud de *patente de diseño*, la materia que se reivindica es el *diseño incorporado o aplicado a un artículo de fabricación* (o parte del mismo) y no el artículo en sí. El diseño de un artículo consiste en las características visuales incorporadas en, o aplicadas a un artículo.¹²⁴

Los diseños industriales, en general, buscan que se identifiquen y protejan las *características ornamentales que han sido arbitrariamente aplicadas a objetos utilitarios*, sean industriales o artesanales, y que los hacen ver diferentes para los usuarios.

¹²² OMPI, “Principios básicos de propiedad intelectual”, 2016. p. 11, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf (fecha de consulta: 10 de agosto de 2023).

¹²³ Art. 3 a), (las cursivas son del autor), disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/181815> (fecha de consulta: 10 de agosto de 2023).

¹²⁴ Sec. 1502, Definición de un diseño (*Definition of a Design*) [R-07.2022], (trad. del autor), disponible en: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1502.html> (fecha de consulta: 10 de agosto de 2023).

El primer tipo de diseños industriales son los *bidimensionales*. La LFPPI de 2020 les llama *dibujos industriales*¹²⁵ y especifica que se refieren a figuras, líneas o colores que se han incorporado al producto con fines ornamentales, dándole un aspecto propio. Por ejemplo:

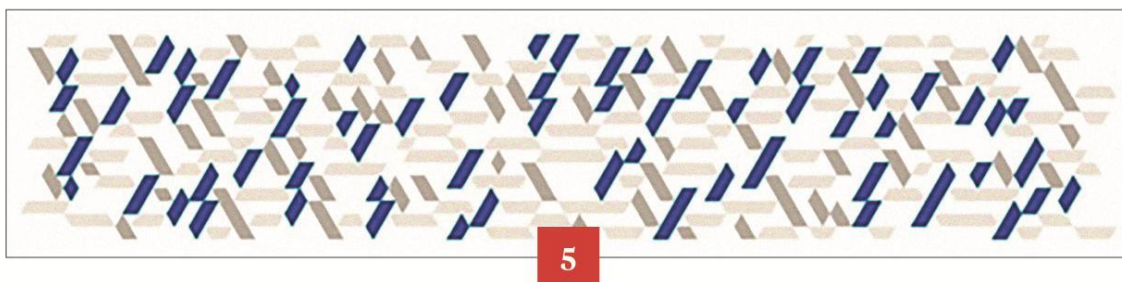


Figura 5

No. de registro: DM/230 392

La misma ley señala que los diseños pueden consistir en imágenes secuenciales o con movimiento, para usarse en cualquier tipo de dispositivo electrónico, llamadas *interfaces gráficas de usuario*.¹²⁶ Por ejemplo, la siguiente secuencia de imágenes:

¹²⁵ “Artículo 66.- Los diseños industriales comprenden a:

I.- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial o artesanal con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio [...]”. LFPPI (2020), *op. cit.*

¹²⁶ *Ibidem*, arts. 70, frac. I, segundo párr., y 71, frac. III.

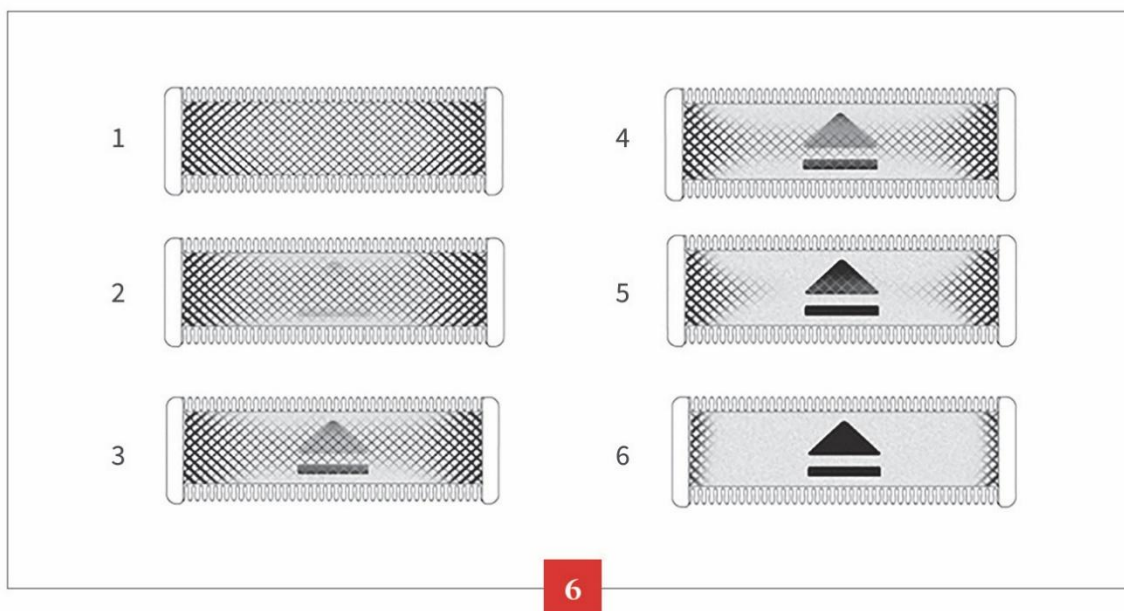


Figura 6

No. de registro: EM008808182-0001

Finalmente, se habla de diseños *tridimensionales*, que se presentan en lo alto, ancho y/o profundo del artículo, como la forma, la superficie o la textura de éste. La LFPPI de 2020 los llama *modelos industriales*.¹²⁷ Por ejemplo:

¹²⁷ “Artículo 66.- Los diseños industriales comprenden a:

[...]

II.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial o artesanal, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos”. *Ibidem*.

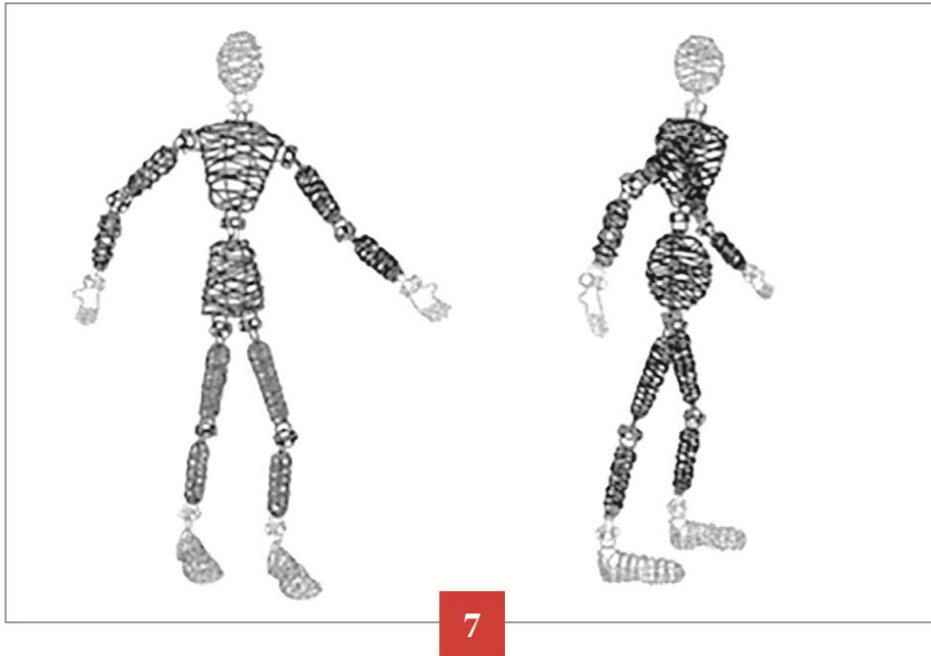


Figura 7

No. de registro: USD 747,772 S

Para su protección en México y en otros países, como detallaremos más adelante, es necesario que los diseños industriales cumplan con dos requisitos:

- i. la novedad; y
- ii. la aplicación industrial, también conocida como *utilidad*.

En el caso de México, la LFPI de 2020 aclara que “Nuevo, [es] el diseño que sea de creación independiente y difiera en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños [...]”.¹²⁸ Así, se consideran *nuevas* las características ornamentales que no se hayan divulgado previamente a la fecha de

¹²⁸ *Ibidem*, art. 67, frac. I.

presentación de la solicitud del diseño o a la de su prioridad reconocida, sea de forma idéntica o con diferencias irrelevantes.¹²⁹

Por su parte, en la UE “se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico [...]”;¹³⁰ y en EUA, “La novedad inventiva o falta de obviedad reside en la forma o configuración ornamental del artículo en el que se incorpora el diseño o la ornamentación de la superficie que se aplica o se incorpora al diseño”.¹³¹

¹²⁹ *Ibidem*, art. 67, frac. II.

¹³⁰ “Artículo 4. Requisitos de protección

1. El dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular. 2. Un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular:

a) si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último, y

b) en la medida en que aquellas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular.

3. A efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 2, se entenderá por utilización normal cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación.

“Artículo 5 Novedad

1. Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico:

a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez;

b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes.

“Artículo 6 Carácter singular

1. Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público:

a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez;

b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad.

2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo”. Reglamento N° 6/2002, *op. cit.*

¹³¹ En el título 35, capítulo 16, párr. 171, el Código de EUA establece que quien invente un diseño nuevo, original y ornamental para un artículo de manufactura, podrá obtener una patente para éste, sujeto a las condiciones y requerimientos de ese título, (trad. del autor). Véase: Código de EUA, Cornell Law School,

Sin embargo, el ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, del cual tanto México como EUA y la UE son miembros, establece que:

“Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados *independientemente* que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales”.¹³²

Es importante resaltar que, a diferencia de las marcas, la *novedad* en los diseños industriales requiere que estos no hayan sido divulgados o conocidos de manera *previa al inicio de su trámite*. En algunas legislaciones, como es el caso de México, existe la posibilidad de reclamar un *plazo de gracia* de doce meses durante el cual se mantiene la protección del diseño no obstante su previa divulgación.¹³³ Sin embargo, este *plazo de gracia* se regula de manera local, por lo que cada país puede establecer su reconocimiento o las condiciones de excepción de la divulgación.

Finalmente, el segundo requisito para proteger los diseños industriales, es decir, la *aplicación industrial*, se refiere a la incorporación de dichas características ornamentales a un objeto utilitario, las cuales deben ser arbitrarias y no funcionales *per se*.

Instituto de Información Legal, disponible en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/171> (fecha de consulta: 10 de agosto de 2023).

¹³² Art. 25 Condiciones para la protección, párr. 1, Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ACUERDO SOBRE LOS ADPIC), disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/305906> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2023).

¹³³ “Artículo 52.- No se considerará como parte del estado de la técnica para una solicitud, la divulgación de la materia que sea objeto de la misma, realizada por el inventor o su causahabiente de forma directa o indirectamente, o, en su caso, un tercero que haya obtenido dicha información de cualquiera de éstos, de forma directa o indirecta, y dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la prioridad reconocida [...]”. LFPI (2020), *op. cit.*

1.3.6.1. Proceso de obtención

En el caso de México, el trámite se lleva a cabo en dos etapas:

- I. La etapa de formalidades; y
- II. El examen de fondo, también llamado de registrabilidad o novedad.

Durante la etapa de formalidades, el IMPI revisa que la solicitud cumpla con todos los requisitos de forma,¹³⁴ así como que se acompañe de los anexos que establece la

¹³⁴ “Artículo 69.- Las solicitudes de registro de diseños industriales deberán contener:

- I.- El nombre, nacionalidad, domicilio y correo electrónico del solicitante;
- II.- El nombre y domicilio del diseñador, cuando éste no sea el solicitante;
- III.- La denominación del diseño que deberá ser breve, precisa y contener la indicación del producto para el cual se utilizará;
- IV.- Las reproducciones gráficas o fotográficas del diseño correspondiente, suficientemente claras para la comprensión del diseño y su publicación, y
- V.- La descripción para la comprensión del diseño.

Artículo 70.- La descripción de la solicitud de registro de diseño industrial se formulará sujetándose a los siguientes requisitos:

- I.- Permitirá la comprensión clara y completa del diseño, enumerando las distintas reproducciones gráficas o fotográficas; indicando la perspectiva desde la cual se ilustra cada reproducción y, en su caso, si se trata de perspectivas o vistas de sección o corte, parciales, ampliadas o de conjunto. Cuando el diseño industrial consista en una secuencia animada o en una interfaz gráfica animada, contendrá la enumeración de las perspectivas que permitan una comprensión clara y completa del movimiento o la progresión, y
- II.- Indicará de forma expresa, clara y concisa los elementos que no forman parte del diseño reclamado pero que permiten su comprensión, haciendo referencia a los medios empleados para diferenciarlos de las características que lo conforman, cuando esto no resulte evidente de las reproducciones gráficas o fotográficas o de la naturaleza del diseño.

Artículo 71.- Las reproducciones gráficas o fotográficas de la solicitud de registro de diseño industrial se formularán sujetándose a los siguientes requisitos:

- I.- Se presentarán el número de perspectivas necesarias para ilustrar de forma clara y completa el diseño industrial y, cuando ello resulte adecuado, perspectivas de sección o corte, parciales, ampliadas o de conjunto, así como perspectivas con fines de ejemplificación y que representen al diseño en uso;
- II.- Las características que conforman el diseño industrial deberán ilustrarse claramente mediante líneas continuas.
Cuando se ilustren elementos que no forman parte del diseño industrial reclamado se identificarán preferentemente con líneas discontinuas, pudiendo emplearse otros medios como el difuminado, sombreado o contornos, siempre que con ello resulte clara la distinción entre el diseño reclamado y los elementos que no forman parte de él.
Cuando por la naturaleza del diseño, sus características deban ilustrarse con líneas discontinuas, esto se precisará en la descripción;

normativa aplicable para el caso concreto (carta poder, cesiones de derechos, copias certificadas de la prioridad, dibujos, etcétera).

Satisfechas las formalidades, la solicitud se publica en la GACETA, editada mes con mes por el IMPI.¹³⁵ Es importante señalar que en México no existe la posibilidad de presentar formalmente oposiciones u observaciones de terceros en contra de una solicitud de diseño en trámite.

Una vez publicada, la solicitud se asigna a un examinador, quien se encargará de verificar si el diseño propuesto a registro satisface los requisitos de novedad y aplicación industrial.¹³⁶ El *examen de registrabilidad* consta de un diálogo con el examinador para apuntar, en su caso, las características protegidas, y hacer notar las diferencias con los diseños ya en el estado de la técnica. Concluido el examen de fondo, el examinador determinará si otorga o niega el registro solicitado.¹³⁷

III.- Cuando el diseño industrial consista en una secuencia animada o en una interfaz gráfica animada, las reproducciones se presentarán visualmente relacionadas, mostrando las características en común y enumeradas de tal forma que resulte clara la percepción del movimiento o progresión, y

IV.- Podrán consistir en representaciones gráficas, fotográficas o en una combinación de ambas.

Los tipos de representaciones a las que se refiere la fracción IV de este artículo, reconocidas por el Instituto, se establecerán en el Acuerdo que emita la persona Titular de la Dirección General para tal efecto”. *Ibidem*.

¹³⁵ “La publicación de la solicitud de registro de diseño industrial en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su publicación anticipada”. *Ibidem*, art. 77.

¹³⁶ *Ibidem*, art. 110, primer párrafo: “Publicada la solicitud de patente, el Instituto hará un examen de fondo de la misma para determinar si se satisfacen los requisitos previstos en esta Ley y que son necesarios para el otorgamiento de la patente solicitada, o si la materia objeto de la solicitud se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 47 y 49 de esta Ley. Para efectos de lo anterior, el Instituto solo considerará lo que esté contenido en la descripción, reivindicaciones y, en su caso, los dibujos, el listado de secuencias y la constancia de depósito de material biológico”.

¹³⁷ “De no advertir impedimento alguno para el otorgamiento de la patente, el Instituto lo comunicará al solicitante. El otorgamiento estará condicionado a la presentación del comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título y la anualidad para la conservación de la vigencia de los derechos relativa a ese año calendario, dentro del plazo de dos meses. Si vencido dicho plazo el solicitante no cumple con lo requerido, se tendrá por abandonada su solicitud”. *Ibidem*, art. 110, segundo párrafo.

La lfppi de 2020 establece que “el registro de los diseños industriales —nacionales— tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable por períodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de veinticinco años, sujeto al pago de las tarifas correspondientes”.¹³⁸

Tratándose de registros internacionales, la duración inicial será de cinco años a partir de la *fecha del registro* internacional, renovable por periodos de igual duración con el pago de las tasas vigente. Todos los lineamientos se encuentran en el Acta de Ginebra del 2 de julio de 1999 del Arreglo de la Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (ACTA DE GINEBRA).¹³⁹

Una vez cumplido el plazo máximo de protección establecido en la LFPI de 2020, el diseño industrial entra al *dominio público* y, consecuentemente, es de libre utilización. De acuerdo con la OMPI:

¹³⁸ *Ibidem*, art. 78.

¹³⁹ Art. 17: “1) [Duración inicial del registro internacional] El registro internacional tendrá una validez de un período inicial de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional.

2) [Renovación del registro internacional] Se podrá renovar el registro internacional por períodos adicionales de cinco años, de conformidad con el procedimiento prescrito y con sujeción al pago de las tasas prescritas.

3) [Duración de la protección en las Partes Contratantes designadas]

a) Siempre que el registro internacional sea renovado, y con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), la duración de la protección será, en cada una de las Partes Contratantes designadas, de 15 años contados a partir de la fecha del registro internacional.

b) Cuando la legislación de una Parte Contratante designada establezca una duración de la protección superior a 15 años para un dibujo o modelo industrial, al que se haya concedido protección en virtud de dicha legislación, la duración de la protección será la misma que la establecida por la legislación de esa Parte Contratante, siempre que el registro internacional haya sido renovado.

c) Cada Parte Contratante notificará al Director General, en una declaración, la duración máxima de la protección prevista por su legislación.

4) [Posibilidad de renovación limitada] La renovación del registro internacional podrá efectuarse respecto de alguna o todas las Partes Contratantes designadas y respecto de alguno o todos los dibujos o modelos industriales que sean objeto del registro internacional.

5) [Registro y publicación de la renovación] La Oficina Internacional inscribirá las renovaciones en el Registro Internacional y publicará un aviso a tales efectos. Enviará una copia del aviso publicado a la Oficina de cada una de las Partes Contratantes en cuestión”. Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/383495> (fecha de consulta: 25 de octubre de 2024)

“[...] el *dominio público* es un conjunto de datos, información y conocimientos que una persona (un inventor, un empresario, un científico, un académico, un directivo, un comercializador, un artista o un ingeniero) puede *usar libremente* según dónde, cuándo y cómo quiera utilizarlo. En el caso de invenciones divulgadas en documentos de patente publicados, la mayoría de esos conocimientos son de libre uso para personas que viven en países en desarrollo y PMA, mientras no exista actividad de patentamiento local o esta sea demasiado limitada para generar derechos de PI. Dicho de otro modo, si no hay derechos de PI locales, es irrelevante el título que se haya concedido en otro país, siempre que la invención solo se lleve a la práctica en esa jurisdicción específica donde no existen los derechos mentados”.¹⁴⁰

Aunque la legislación mexicana no define el término *dominio público*, del contexto utilizado en la LFPPI DE 2020 y en la LFDA se deduce que constituyen el dominio público todas las invenciones, diseños u obras que no fueron protegidos de forma local, o cuya protección ha expirado, de tal manera que el objeto de protección se vuelve de libre explotación.¹⁴¹

1.3.6.2. Su relación con las marcas

El registro de los diseños industriales otorga a su titular el *derecho exclusivo de explotación*, es decir, la facultad de impedir que otras personas fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto al que se le incorpore, sin el consentimiento de su titular, el diseño industrial en cuestión o una copia sustancial del mismo.¹⁴²

Es muy importante aclarar que, como tal, la función realizada por el producto no queda protegida por el diseño.

¹⁴⁰ OMPI, “Uso de invenciones que están en el dominio público. Guía para inventores y emprendedores”, 2020, p. 17, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1063.pdf (fecha de consulta: 10 de agosto de 2023).

¹⁴¹ Arts. 50, 136, 160 y 163, LFPPI (2020), *op. cit.*; y arts. 29, 152 y 153, LFDA, *op. cit.*

¹⁴² *Ibidem*, art. 81.

Sin embargo, es factible pensar que existen diseños industriales que, al ser plasmados, se asemejan tanto a los derechos de autor como a las marcas, por lo que se ha considerado que puede existir una *protección acumulativa*, conjuntándose dos o más de estas figuras en un solo producto. Por ejemplo, la representación bidimensional de una marca sobre un producto y, además, su forma tridimensional, pudiendo ser ambas claramente identificables con un origen determinado por parte de los consumidores:



Figura 8

No. de registro: DM/206 686

Dado que las marcas y los diseños industriales tienen requisitos legales diversos para su protección, la posibilidad de la protección acumulativa debe analizarse caso por caso, buscando siempre la equidad entre los derechos individuales del creador del diseño y los de la colectividad, que al final se verá beneficiada por el acceso libre al diseño —con la entrada de éste al estado del arte—, una vez expirado el plazo máximo de protección.

1.3.6.3. Cuadro comparativo entre diseños industriales y marcas

Signo distintivo	Diseños industriales	Marcas
Objeto que protege	Aspectos ornamentales y estéticos, bidimensionales o tridimensionales, de un artículo	Productos y servicios.
Requisitos para su registro	Novedad (no uso previo a la solicitud de registro) y aplicación industrial o utilidad.	Perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
Vigencia de protección	Cinco años, prorrogables por periodos iguales hasta acumular veinticinco años. Posteriormente, entra al dominio público.	Diez años prorrogables por periodos iguales

2. Principios en el derecho marcario

En este apartado se explican los principios torales del derecho marcario, con la intención de demostrar cómo, a raíz de la REFORMA DE 2018 y con la entrada en vigor de la LFPP de 2020, se fortalece su protección —particularmente del de especialidad—, lo que promueve la eficacia del sistema marcario para atender a las necesidades, cada vez más demandantes, del mercado y, además, consolida este nuevo paradigma al establecer que los productos o servicios que ampara la marca deben ser puntualmente especificados en la solicitud de registro, o bien en la declaración de uso.

Para efectos de la presente tesis, y de acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, los *principios* se entienden como “criterio(s) que expresa(n) el(los) comportamiento(s) que han de tener los hombres en sus relaciones de intercambio; este criterio es real, tiene entidad, no como *ser* que pueda ser captado por los sentidos del hombre (no como *ser* sensible), sino como un *ser* que subsiste en la inteligencia de lo concebible (como *ser* mental)”.¹⁴³

Dichos principios poseen un carácter obligatorio que deriva no de su reconocimiento expreso dentro de una norma jurídica, sino de su contenido mismo. Cumplen la función, según Ronald Dworkin, de fungir como *policies* o directrices que “proponen un objetivo que ha de ser alcanzado hacia fines de mejora política, social o económica”.¹⁴⁴ En otras palabras, estos principios sostienen al paradigma del derecho marcario, ya que permiten su interpretación, aplicación e, incluso, su delimitación.

En el ámbito del derecho de marcas sobresalen tres principios: de especialidad, de territorialidad y de temporalidad. Dedicaremos las siguientes secciones de este primer

¹⁴³ *Diccionario Jurídico Mexicano*, voz “Principios generales del derecho”, México, UNAM, 2005.

¹⁴⁴ Dworkin, Ronald, *Los derechos en serio*, trad. de Marta Guastavino, Barcelona, Ariel, 2012, p. 72.

capítulo a su exposición y análisis, comenzando por aportar una breve definición de cada uno.

- **Principio de especialidad.** Determina, de forma específica, el producto o servicio que ampara la marca.
- **Principio de territorialidad.** Especifica el ámbito geográfico dentro del cual la marca está protegida.
- **Principio de temporalidad.** Delimita el plazo durante el cual el registro de la marca mantiene su vigencia.

Estudiaremos los tres principios por separado, explorando, por una parte, su desarrollo jurídico en los ámbitos del derecho internacional, nacional y comparado; y, por la otra, con una revisión general de los problemas de interpretación, alcance y aplicación presentes a lo largo de su evolución histórica, en especial de las consecuencias legales que conlleva su incumplimiento.

Particular énfasis pondremos en el principio de especialidad, ya que, por su importancia en el sistema marcario de México, es necesario detallar la evolución de su protección en las leyes, reglamentos y acuerdos mexicanos que norman los criterios para su aplicación y ejercicio, llegando hasta la LFPPI de 2020, que refuerza este principio de manera expresa, buscando procurar el mejoramiento del sistema marcario y la procuración de justicia.

2.1 Principio de especialidad ¿Qué protege la marca?

2.1.1 Definición doctrinal

En México, desde 1960, Rangel Medina aborda el tema del *principio de especialidad o especificidad* en su obra *Tratado de derecho marcario*, y expone al respecto lo siguiente:

“[...] la marca es *especial*, en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De cuyo principio se deduce la regla general según la cual *la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercadería*, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para [los] que fue registrada. Esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase”.¹⁴⁵

En años más recientes, acerca del mismo tema, tanto Justo Nava Negrete¹⁴⁶ como Eduardo de la Parra¹⁴⁷ coinciden en que los productos y/o servicios que ampara un registro marcario deben ser —muy— limitados, particulares y singulares.

En España, por su parte, Manuel Lobato expone al respecto:

“La marca no es otorgada como un derecho de monopolio sobre la denominación o signo *in abstracto*, es decir, para marcar todo tipo de productos o servicios. La marca se concede como *derecho exclusivo* sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos, siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión [...] La especialidad del signo distintivo se juzga *in concreto* para cada caso analizado”.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Rangel Medina, David, *Tratado de derecho...*, *op. cit.*, p. 191.

¹⁴⁶ “La protección jurídica otorgada a todo signo para que constituya válidamente una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue. A esto se le llama *la especialidad de la marca*.” Nava Negrete, Justo, *Tratado sobre derecho de marcas*, 2a. ed., México, Porrúa, 2012, p. 317.

¹⁴⁷ “Cuando se registra una marca, el derecho surgido no va a proteger la marca en todos los productos o servicios a los que se pueda aplicar, sino sólo a un número muy limitado”. De la Parra, Eduardo, *op. cit.*, pp. 175-176.

¹⁴⁸ Lobato García-Miján, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001 de marcas*, 2a. ed., Madrid, Civitas, 2007, pp. 161-162.

Por su cuenta, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI afirma lo siguiente respecto del principio de especialidad.

“El derecho a impedir que terceros utilicen la marca en el comercio está subordinado al principio de especialidad, a saber, *sólo puede hacerse valer en lo que respecta a los productos y servicios para los que la marca haya sido protegida* [...] En principio, es posible que terceros utilicen una marca idéntica para productos o servicios que no se parezcan a aquellos a los que se aplique la marca, a condición de que no exista riesgo de confusión, asociación o pérdida de reputación”.¹⁴⁹

2.1.2 Tratados internacionales

2.1.2.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Desde su primera versión (1883), el CONVENIO DE PARÍS¹⁵⁰ alude, en su artículo 7, al principio de especialidad en los siguientes términos: la naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.¹⁵¹

¹⁴⁹ OMPI, “Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas”, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 17a. sesión, Ginebra, SCT/17/3, 7 al 11 de mayo de 2007, p. 9, (las cursivas son del autor), disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_3.pdf (fecha de consulta: 11 de marzo de 2023).

¹⁵⁰ De acuerdo con la OMPI, “El principal motivo que llevó a concertar el Convenio de París radicó en que los países pudiesen ofrecer a sus propios ciudadanos la posibilidad de contar con el amparo de regímenes que protegieran la propiedad intelectual en el extranjero; [...] dicho principio [de especialidad] no ha perdido validez. En efecto, dada la actual mundialización de la economía, ese principio es decisivo para fomentar la competencia en el comercio internacional”. OMPI, “El director general de la OMPI celebra el 125 aniversario de un histórico tratado internacional de propiedad intelectual”, 20 de marzo de 2008, disponible en: https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0016.html (fecha de consulta: 5 de marzo de 2023).

¹⁵¹ Texto original: “*La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle au dépôt de la marque*”. Art. 7, primer párr., OMPI, CONVENIO DE PARÍS, “Acta de la Conferencia Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial”, 20 de marzo de 1883, (trad. del autor), disponible en: <https://wipolex.wipo.int/es/text/287780> (fecha de consulta: 25 de marzo de 2023).

Este principio se mantiene en la versión del Convenio vigente.¹⁵²

2.1.2.2. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas

El ARREGLO DE NIZA dio origen a la Clasificación del mismo nombre, cuya primera versión se publicó en 1963. La 12a. edición, la más reciente, entró en vigor el 1 de enero de 2025, habiéndose publicado en México en la GACETA del 18 de diciembre de 2024.¹⁵³

Respecto del principio de especialidad, la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (CLASIFICACIÓN DE NIZA) tiene como objetivo *materializarlo en el sistema marcario* con la estandarización internacional, en clases, de los productos y servicios que concurren en el mercado. Comprende todos y cada uno de los productos y servicios que, *por su naturaleza y origen* (en referencia al artículo 7 del CONVENIO DE PARÍS ya mencionado), pueden ser amparados jurídicamente sin que se generen condiciones restrictivas al franco acceso al mercado y a la libre competencia.

Este instrumento legal es clave para el ejercicio del principio de especialidad; por tanto, los países parte de la Unión tienen la obligación de aplicar esta clasificación en su derecho interno, ya sea como sistema principal o como recurso subsidiario.

¹⁵² *Idem*, (última enmienda del 28 de septiembre de 1979).

¹⁵³ La publicación aparece con fecha de diciembre de 2024, pero, como acota el último párrafo de la página 2, “corresponde al texto en español de la duodécima edición de la CLASIFICACIÓN DE NIZA versión 2025 [NCL (12-2025)]”. IMPI, “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas”, *Gaceta de la Propiedad Industrial*, versión disponible NCL 12-2025, partes I, II y Lista complementaria, México, disponible en: <https://clasniza.impi.gob.mx/> (fecha de consulta: 9 de enero de 2025).

2.1.2.3. Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

Firmado el 8 de marzo de 2018, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) fue ratificado por México en el mes siguiente, el 24 de abril, y entró en vigor el 30 de diciembre del mismo año.

Su capítulo 18 está dedicado al tema de la PI y auspicia el desarrollo tecnológico y comercial entre los países miembros.¹⁵⁴ En particular, el artículo 18.25¹⁵⁵ apunta al reconocimiento expreso del principio de especialidad con las disposiciones siguientes:

- Cada parte adopta o mantiene el sistema de clasificación de marcas establecido en el ARREGLO DE NIZA.
- En las solicitudes se deben identificar, específicamente, los productos y servicios por su nombre, acorde con las clases establecidas en la CLASIFICACIÓN DE NIZA.
- No se presumirán similares entre sí los productos o servicios por el simple hecho de estar registrados o publicados dentro de una misma clase. En sentido contrario, las marcas, aunque estén clasificadas en clases distintas, pueden llegar a ser consideradas similares.

¹⁵⁴ TIPAT, “Capítulo 18 Propiedad intelectual”, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86486/18._Propiedad_Intelectual.pdf (fecha de consulta: 2 de marzo de 2023).

¹⁵⁵ “Cada Parte adoptará o mantendrá un sistema de clasificación de marcas que sea conforme con el *Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas*, hecho en Niza el 15 de junio de 1957, con sus revisiones y modificaciones (Clasificación de Niza). Cada Parte dispondrá que:

- (a) los registros y publicaciones de solicitudes identifiquen a los productos y servicios por sus nombres, agrupados de acuerdo con las clases establecidas por la Clasificación de Niza; y
- (b) los productos o servicios no podrán considerarse como similares entre sí por el hecho de que, en algún registro o publicación aparezcan clasificados dentro de la misma clase de la Clasificación de Niza. Por el contrario, cada Parte dispondrá que los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre sí por el hecho de que, en algún registro o publicación aparezcan clasificados en diferentes clases de la Clasificación de Niza”. *Ibidem*, cap. 18, art. 18.25 Clasificación de productos y servicios, (las cursivas provienen del original).

2.1.2.4. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

Referente normativo internacional en materia marcaria de primer orden para América del Norte, el TMEC entró en vigor en México el 1 de julio de 2020.¹⁵⁶

Este acuerdo destina su capítulo 20 a los derechos de PI. En particular, incluye en el artículo 20.24¹⁵⁷ un texto relacionado con el principio de especialidad, idéntico al incorporado en el TIPAT (capítulo 18, artículo 18.25), en el que se destacan las mismas disposiciones ya referidas en la sección anterior.

Como vemos, México refrenda el puntual reconocimiento y legislación de este principio, así como la obligación del Estado de observarlo, respetando el orden internacional del sistema de marcas.

¹⁵⁶ SRE, “Decreto promulgatorio del protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá”, DOF, 29 de junio de 2020, disponible en: http://dof.gob.mx/2020/SRE/T_MEC_290620.pdf (fecha de consulta: 3 de marzo de 2023).

¹⁵⁷ “Cada Parte adoptará o mantendrá un sistema de clasificación de marcas que sea conforme con el *Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas*, hecho en Niza el 15 de junio de 1957, con sus revisiones y modificaciones (Clasificación de Niza). Cada Parte dispondrá que:

- (a) los registros y publicaciones de solicitudes identifiquen a los productos y servicios por sus nombres, agrupados de acuerdo con las clases establecidas por la Clasificación de Niza; y
- (b) los productos o servicios no podrán considerarse como similares entre sí por el hecho de que, en algún registro o publicación aparezcan clasificados dentro de la misma clase de la Clasificación de Niza. Por el contrario, cada Parte dispondrá que los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre sí por el hecho de que, en algún registro o publicación aparezcan clasificados en diferentes clases de la Clasificación de Niza”. Cap. 20, Derechos de propiedad intelectual, art. 20.24 Clasificación de productos y servicios, TMEC, disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465802/20ESPDerechosdePropiedadIntelectual.pdf> (fecha de consulta: 3 de marzo de 2023).

2.1.3. Derecho mexicano

2.1.3.1. Reconocimiento legal del principio de especialidad

a. Leyes

En México, desde fines del siglo XIX, ya se contemplaba el principio de especialidad en el artículo 1° de la LMF de 1889, bajo el siguiente tenor: “Se considera como marca de fábrica cualquier signo *determinante de la especialidad* para el comercio de un producto industrial”.¹⁵⁸

Adicionalmente, acotaba en su artículo 3° que “No se considerarán como marca: la forma, color, locuciones ó [sic] designaciones que no constituyan por sí solas *el signo determinante de la especialidad del producto*”.¹⁵⁹

Más tarde, en la LMIC de 1903 se prevé el principio de especialidad con la especificación de que quien desee registrar una marca deberá presentar una solicitud a la Oficina de Patentes y Marcas que incluya, entre otros requisitos, la “*designación de los objetos ó productos á que se vaya á aplicar la marca* [sic]”.¹⁶⁰

El 19 de julio de 1903 México se adhirió al CONVENIO DE PARÍS, el cual entró en vigor el 6 de septiembre del mismo año.¹⁶¹ Las regulaciones subsecuentes en la materia, como la LMANC

¹⁵⁸ Art. 1°, LMF, *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

¹⁵⁹ *Ibidem*, art. 3° (las cursivas son del autor).

¹⁶⁰ Art. 3, frac. I, LMIC, *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

¹⁶¹ Es decir, con fecha posterior a la conferencia de revisión del Convenio de Bruselas, celebrada el 14 de diciembre de 1900, disponible en: <https://wipo.int/es/treaties/parties/remarks/MX/2> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2023).

de 1928,¹⁶² la LPI de 1942¹⁶³ y la LIM de 1976¹⁶⁴ indican que en la solicitud de registro *se deben designar los productos o servicios a los que se aplicará la marca*, de acuerdo con la clasificación establecida en el reglamento correspondiente.

La LFPPi de 1991¹⁶⁵ recoge la misma disposición en el artículo 93, en términos muy similares a los de sus antecesoras, al señalar que el registro se realizará en relación con *productos o servicios determinados* y de acuerdo con la clasificación que establezca su respectivo reglamento, contenido que se conserva casi en los mismos términos en la REFORMA DE 1994.¹⁶⁶

¹⁶² “En la solicitud de la marca, así como en las descripciones, deberán expresarse los objetos o artículos que deba amparar. No podrán comprenderse en un solo registro artículos que pertenezcan a clases distintas, conforme a la clasificación que establece el Reglamento de esta Ley”. Art. 12, LMANC, *op. cit.*; y arts. 1o., 9o. y 10 de su Reglamento, DOF, 31 de diciembre de 1928, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4621674&fecha=31/12/1928&cod_diario=198688 (fecha de consulta: 15 de marzo de 2023).

¹⁶³ “Las marcas se registrarán o renovarán con relación a productos o a clases de productos determinados, de acuerdo con la clasificación que establezca el Reglamento, y cualquiera diferencia relativa a la clase en la cual deba ser colocado un producto, será resuelta en definitiva por la Secretaría de Economía Nacional”. Art. 101, LPI, *op. cit.*; y arts. 71 y 72 de su Reglamento, DOF, 31 de diciembre de 1942, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=194545&pagina=29&seccion=2 (fecha de consulta: 16 de marzo de 2023).

¹⁶⁴ “Las marcas se registrarán con relación a productos, clases de productos o servicios determinados, según la clasificación que establezca el reglamento”. Art. 94, primer párr., LIM, *op. cit.*; y art. 76, inc. b), núms. 2 y 3 de su [segundo] Reglamento, DOF, 30 de agosto de 1988, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=205288&pagina=27&seccion=0 (fecha de consulta: 12 de marzo de 2023). *Nota.* El primer Reglamento de esta ley fue publicado el 20 de febrero de 1981, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4618874&fecha=20/02/1981&cod_diario=198526 (fecha de consulta: 12 de marzo de 2023).

¹⁶⁵ “Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados, o clases de productos o servicios, según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley”. Art. 93, primer párr., LFPPi (1991), *op. cit.*; y art. 76, inc. b), núm. 3 de su Reglamento (el correspondiente a la LIM, *op. cit.*).

¹⁶⁶ Aunque en la REFORMA DE 1994 se mantiene el sentido del art. 93 de su antecesora con el mismo numeral, se elimina no obstante la frase “o clases de productos o servicios”, para quedar como sigue: “Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados, según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley”. *Ibidem*, art. 93, primer párr. Véase también: art. 56, frac. I, y arts. 57 y 59, SECOFI, REGLAMENTO VIGENTE, DOF, 23 de noviembre de 1994 (reformado el 16 de diciembre de 2016) que se conserva en los mismos términos en relación con los artículos citados, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LPI_161216.pdf (fecha de consulta: 2 de junio de 2023).

En esta última normativa, el artículo cuarto transitorio mandata que las marcas registradas previamente a la entrada en vigor de la ley, y que en su solicitud inicial “hubiese[n] reclamado toda una clase”, al solicitar su renovación deberán *especificar los productos o servicios determinados* con base en la clasificación establecida por el Reglamento.¹⁶⁷

Como resultado de la adhesión de México al ARREGLO DE NIZA,¹⁶⁸ en 2002 fue actualizado el REGLAMENTO VIGENTE para incorporar al sistema legal interno la CLASIFICACIÓN DE NIZA¹⁶⁹ establecida en dicho Arreglo.¹⁷⁰ Como consecuencia, México se vio comprometido a adoptar las dos medidas siguientes:

¹⁶⁷ “Tratándose de marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, en cuyas solicitudes iniciales se hubiese reclamado toda una clase, al momento de solicitar su renovación deberán especificarse los productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de la Ley”. *Ibidem*, art. Transitorio cuarto.

¹⁶⁸ El ARREGLO DE NIZA fue aprobado por el Senado de la República el 27 de abril de 2000 y entró en vigor en abril de 2001. El decreto que promulga el ARREGLO DE NIZA relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas fue publicado en el DOF el 10 de abril de 2001. A su vez, el decreto por el que se reforma el REGLAMENTO VIGENTE fue publicado en el DOF el 10 de septiembre de 2002.

¹⁶⁹ WIPO, *International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* [Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas], 8ª. ed., Génova, 2001, vigente a partir de enero de 2002 (recuérdese que hasta antes de 2013 las ediciones de esta lista se publicaban quinquenalmente), disponible en: https://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/en/pdf/8_alphabetical_list.pdf (fecha de consulta: 15 de marzo de 2023).

¹⁷⁰ En 2002 México reformó el REGLAMENTO VIGENTE con el único propósito de adoptar la CLASIFICACIÓN DE NIZA, incorporándola al art. 59 en los términos siguientes:

“Artículo Único.- Se reforma el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Artículo 59.- La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

El Instituto [Mexicano de la Propiedad Industrial] publicará en la Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los mismos, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o servicio.

Los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies.

Se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta.

El Instituto establecerá los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación”. SE, “Decreto por el que se reforma el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial”, DOF, 10 de septiembre de 2002, disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=720642&fecha=10/09/2002 (fecha de consulta: 13 de marzo de 2023).

- Modernizar el listado interno de clasificación de productos y servicios con base en la CLASIFICACIÓN DE NIZA, así como disponer su debida publicación en la *Gaceta de Invenciones y Marcas*, para que los nuevos solicitantes de registro contaran con la información actualizada.
- Reclasificar los productos o servicios de los registros marcarios autorizados antes del Reglamento de 1988 (de la entonces LIM de 1976), mismo que ya remite a la clasificación aprobada por la OMPI.

Cabe reiterar, en términos de actualización, que el 8 de agosto de 2023 se publicó la 12a. edición de la CLASIFICACIÓN DE NIZA y la versión para el 2025 (NCL 12-2025) entró en vigor en México el 1 de enero de 2025, luego de su publicación en la GACETA el 18 de diciembre de 2024.

El 1 de julio de 2020 se publicó en el DOF la nueva LFPPI,¹⁷¹ que reafirma la importancia de la observancia y aplicación del principio de especialidad, igual que su antecesora,¹⁷² bajo los lineamientos siguientes:

- La definición legal del término *marca* confirma la importancia de que el signo pueda representarse de forma tal que permita tanto *determinar el objeto claro y preciso de la protección* como *distinguir* productos o servicios específicos de otros de su misma especie o clase en el mercado.¹⁷³
- Los registros siempre se otorgan en relación *con productos o servicios específicos, determinados* conforme a la clasificación y reglas que establezca el Reglamento de la Ley.

¹⁷¹La LFPPI inició su vigencia el 5 de noviembre de 2020, derogando a la REFORMA DE 1994.

¹⁷² Véase el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” (2018), *op. cit.*), que antecede a la actual LFPPI, en particular, los arts. 88, 89, frac. 7, y 90, fracs. I-V.

¹⁷³ “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”. Art. 171, LFPPI (2020), *op. cit.*

- Es requisito inexcusable indicar en la solicitud del registro *los productos o servicios específicos* en los que se aplicará la marca,¹⁷⁴ así como la obligación del titular de presentar la *declaración de uso real y efectivo* de la misma sobre los productos y/o servicios registrados, en los plazos establecidos en la ley.¹⁷⁵

Tal vez la adición más importante al listado anterior, relacionada con el principio de especialidad, se expresa en el artículo 220, el cual remite a diversos numerales que exigen que la solicitud para el registro de la marca cumpla con los siguientes requisitos para obtener fecha de presentación en tiempo y forma y, con ello, en su caso, la prelación entre otras solicitudes:

¹⁷⁴ “Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud ante el Instituto [Mexicano de la Propiedad Industrial] con los siguientes datos:

[...]

iv. Los productos o servicios *específicos* en los que se aplicará la marca”. *Ibidem*, art. 214, frac. iv (las cursivas son del autor).

¹⁷⁵ “La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su *carácter distintivo*.

El titular de una marca deberá *declarar su uso real y efectivo*, indicando los productos o servicios *específicos* a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.

La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto”. *Ibidem*, art. 233 (las cursivas son del autor).

Asimismo:

“La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro.

Al presentar la solicitud de renovación, *el titular deberá declarar el uso real y efectivo de la marca, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica*, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.

El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.

Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.

Cuando la renovación sea presentada por el beneficiario de un gravamen inscrito ante el Instituto no será necesario declarar el uso real y efectivo de la marca”. *Ibidem*, art. 237 (las cursivas son del autor).

- La solicitud se dirige por escrito al Instituto, redactada en español o con su traducción respectiva.¹⁷⁶
- La promoción debe ir firmada por el interesado o por su representante legal.¹⁷⁷
- La solicitud debe completarse debidamente con los datos del nombre, domicilio y correo electrónico del solicitante, la representación del signo que constituya la marca y *los productos o servicios específicos en los que ésta se aplicará*.¹⁷⁸
- El documento debe acompañarse del comprobante de pago de la tarifa que corresponda.¹⁷⁹

b. Reglamentos

Tanto el Reglamento de la LMANC de 1928 como, posteriormente, el de la LPI de 1942¹⁸⁰ enuncian un listado de 50 clases de —sólo— *productos*, que la ley se propuso amparar en su momento. Esta clasificación se integró con base en criterios internos establecidos por la autoridad administrativa mexicana de la época.

Cuatro décadas más tarde, en 1981,¹⁸¹ el primer Reglamento de la LIM de 1976 actualizó la clasificación nacional tomando como referencia criterios extranjeros, entre ellos la CLASIFICACIÓN DE NIZA y la Clasificación de EUA. Con estas adecuaciones, el listado aumentó a 55 clases de productos y, adicionalmente, incorporó 20 de servicios.

El segundo Reglamento de la LIM, emitido en 1988¹⁸² por la reforma de 1987 a que fue sujeta esta ley, ya no contiene clasificación alguna, sino que remite, en su artículo 79, a la

¹⁷⁶ *Ibidem*, art. 13.

¹⁷⁷ *Ibidem*, art. 14.

¹⁷⁸ *Ibidem*, art. 214, fracs. I, II y IV.

¹⁷⁹ *Ibidem*, art. 215.

¹⁸⁰ Art. 71, RLPI (1942), *op. cit.*

¹⁸¹ Art. 56, [Primer] Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, DOF, 20 de febrero de 1981, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4618874&fecha=20/02/1981&cod_diario=198526 (fecha de consulta: 11 de marzo de 2023).

¹⁸² [Segundo] Reglamento de la LIM (1988), *op. cit.*

publicada por la OMPI.¹⁸³ Lo anterior, dada la muy estrecha relación política que México estableció con esta organización, dando paso a que nuestro país reconociera y adoptara la clasificación del ARREGLO DE NIZA como referencia interna de estandarización del sistema registral.

Finalmente, el Reglamento en vigor en tanto no se expida el de la nueva LFPI,¹⁸⁴ adoptó en su momento la CLASIFICACIÓN DE NIZA vigente, establecida en virtud del ARREGLO DE NIZA, la cual entró en vigor en México desde 2001.¹⁸⁵

c. Acuerdos

En México, la autoridad administrativa facultada para emitir los instrumentos requeridos para aplicar la CLASIFICACIÓN DE NIZA es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI),¹⁸⁶ entidad que, en 2012, emitió el “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del ARREGLO DE NIZA relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”.¹⁸⁷

¹⁸³ “La clasificación de los productos y servicios se hará conforme a la clasificación de los mismos que apruebe la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La Dirección publicará en la Gaceta de Inventiones y Marcas dicha clasificación y, en su caso, las modificaciones, para el conocimiento del público en general”. *Ibidem*, art. 79.

¹⁸⁴ En su art. Cuarto transitorio, la LFPI de 2020 prevé que “En tanto el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de la presente Ley, continuará en vigor, en lo que no se oponga a ésta, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de noviembre de 1994, así como sus posteriores reformas y adiciones”. Art. Cuarto transitorio, LFPI (2020), *op. cit.*

¹⁸⁵ SEGOB, “Decreto promulgatorio del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas”, DOF, 10 de abril de 2001, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=766935&fecha=10/04/2001 (fecha de consulta: 10 de marzo de 2023).

¹⁸⁶ “El Instituto [Mexicano de la Propiedad Industrial] establecerá los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación.” Art. 59, último párr., (reformado el 16 de diciembre de 2016), REGLAMENTO VIGENTE, *op. cit.*

¹⁸⁷ El acuerdo fue publicado en el DOF el 20 de septiembre de 2012, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5269519&fecha=20/09/2012 (fecha de consulta: 16 de marzo de 2023).

Este documento contiene lineamientos acordes con la CLASIFICACIÓN DE NIZA para guiar no sólo al solicitante, sino a la autoridad jurisdiccional y al PJF en el proceso de clasificación de las marcas y su interpretación. Por ejemplo, menciona los documentos de referencia obligatoria requeridos para ajustarse a esta clasificación, las funciones y alcances de los títulos de clase y los supuestos en los que aplica la exclusión de productos o servicios, a la vez que precisa las expresiones lingüísticas permitidas o prohibidas en la descripción de las marcas.

2.1.3.2. Panorama actual del principio de especialidad

Al día de hoy, a la vez que la autoridad administrativa continúa interpretando, en ciertos casos,¹⁸⁸ que la protección del registro se extiende a todos los productos o servicios pertenecientes a la clase solicitada y, por tanto, permite la protección con *cobertura absoluta (full class)*,¹⁸⁹ también continúan los esfuerzos, tanto en el ámbito privado como en el público, para que, finalmente, se logre la interpretación cabal del principio de especialidad como paradigma del derecho marcario.

Un ejemplo de estos esfuerzos es que, a partir de la REFORMA DE 2018,¹⁹⁰ se fortaleció la observancia del principio de especialidad al insertar la fracción IV del artículo 113, que

¹⁸⁸ La experiencia práctica nos demuestra que la autoridad administrativa, particularmente entre los años 1994-2011, abandonó la observancia del principio de especialidad, durmiendo el sueño de los justos.

¹⁸⁹ Un caso representativo de que aún se otorgan registros *full class* lo constituyen las declaraciones administrativas de nulidad de los registros de marca no.1473607, Skip Hop; no.1418304, Conchita Oax y Diseño; no. 1433797, Click Mexicana, y no. 1642759, Tres toros (diseño), debido a que se estimó la existencia de semejanza en grado de confusión con otra marca ya registrada, en virtud de que ambas pertenecían a la misma clase. *Nota*. En la página <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick> se puede ingresar el número de registro, acceder a la solicitud y verificar que los productos o servicios que se plasmaron en la solicitud son los mismos que están registrados. (Fecha de consulta: 22 de marzo de 2024).

¹⁹⁰ SEGOB, “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial”, *DOF*, 18 de mayo de 2018, *op. cit.*

señala como requisito de la solicitud de registro indicar “los productos o servicios *específicos* a que se aplicará la marca”.¹⁹¹

Del mismo modo, la LFPPI de 2020 retoma la obligación de demostrar *el uso real y efectivo* de la marca en *relación con los productos o servicios* que se usan, especificando que, en caso contrario, operará la caducidad —total o parcial— del registro, con lo cual se contrarresta la opacidad en la aplicación del principio de especialidad.¹⁹²

Es importante este refuerzo normativo de protección puesto que, según datos oficiales del IMPI, de 1993 al segundo cuatrimestre del 2024, México recibió un volumen aproximado de 3 millones 623 mil 483 solicitudes de registro de marcas.¹⁹³ A la luz de estas cifras, salta a la vista que no se debe dejar a la deriva la observancia del principio de especialidad ni ignorar lo establecido en la ley, so pena de construir un sistema saturado y desorganizado en el que se susciten disputas innecesarias, abusos de derechos e, incluso, extorsiones.

¹⁹¹ (Las cursivas son del autor). Anteriormente sólo se establecía que debían indicarse “los productos o servicios a los que se aplicará la marca”. Véase: Art. 113, frac. IV, REFORMA DE 1994, disponible en: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/7dc3f003-329b-42ba-abb3-b7921ad2eda6/ley_propiedad_industrial.pdf (fecha de consulta: 16 de marzo de 2023).

¹⁹² “La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. El titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.

La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto”. Art. 233, LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁹³ IMPI-SE, “IMPI en cifras”, Signos distintivos, 2023, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1huoxDG_0R6zrGCInOhtoOBShkEHHBGBk/view (fecha de consulta: 25 de septiembre de 2024). Según estadísticas de la OMPI, México fue incluido, en 2022, en el grupo de las 20 oficinas principales de PI en el mundo por el número de solicitudes de registro de marcas reportadas, al mostrar en 2021 un aumento de 22.7% en comparación con 2020, en lo que fue estimado por el organismo internacional como “un crecimiento especialmente elevado”. OMPI, “Datos y cifras de la OMPI sobre PI, edición 2022”, Ginebra, pp. 18-19, disponible en: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-943-2022-es-wipo-ip-facts-and-figures-2022.pdf> (fecha de consulta: 13 de marzo de 2023).

Tampoco se debe pasar por alto, de manera por demás seria, que el impacto de esta desorganización trasciende los límites de la propiedad industrial, ocasiona atraso en el desarrollo económico nacional y en el fortalecimiento del mercado interno e impide mejorar la productividad, calidad y tecnología de los servicios y productos mexicanos, entre otras graves afectaciones.

2.1.3.3. Interpretación y aplicación del principio de especialidad por parte de la autoridad administrativa y judicial

Esta sección aborda el recorrido jurídico que ha seguido la interpretación y aplicación del principio de especialidad desde la última década del siglo pasado hasta el presente con una rápida revisión de los criterios desarrollados por el IMPI para establecer una base mínima de interpretación de ese principio.

Adicionalmente, se mencionan algunos casos representativos de sentencias emitidas por los tribunales federales, en los que se pueden apreciar los criterios en los que estas instancias sustentaron sus ejecutorias, basándose en la interpretación y aplicación del principio de especialidad como paradigma del sistema marcario.

a. Instituto Mexicano de Propiedad Industrial

En 2012, como ya mencionamos, la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, el IMPI, en un esfuerzo por mitigar las consecuencias de sus omisiones anteriores derivadas de la falta de lineamientos para la interpretación del principio de especialidad, hizo públicos en un acuerdo sus criterios de interpretación y aplicación de

la clasificación del ARREGLO DE NIZA para regular la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos.¹⁹⁴

Dicho acuerdo fue reformado el 11 de noviembre de 2020, con motivo de la expedición de la nueva LFPI —que entró en vigor el 5 de noviembre del mismo año—, para modificar los criterios séptimo, octavo, décimo segundo y décimo tercero, párrafo primero, de la versión original.¹⁹⁵ Entre otras disposiciones relevantes, los criterios, tanto de 2012 como de 2020, establecen lo siguiente:

- En caso de que un producto o servicio no figure en la lista alfabética de la CLASIFICACIÓN DE NIZA o en la descripción de los títulos de las clases, se debe acudir a la Lista Complementaria de Productos y Servicios,¹⁹⁶ un catálogo adicional al de la clasificación del ARREGLO DE NIZA, que se puede consultar en la GACETA.¹⁹⁷
- Los títulos de las clases (*class headings*) tienen como finalidad “indicar *de forma general* qué productos o servicios corresponden a cada una de ellas, por lo que, al señalar el título de la clase en la solicitud de registro, *sólo se incluyen los productos o servicios mencionados en el título*”. A su vez, “en la solicitud de registro, se tiene

¹⁹⁴ SE, “ACUERDO por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del ARREGLO...”, *op. cit.*

¹⁹⁵ SEGOB, “Acuerdo por el que se *modifica el diverso* por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del ARREGLO DE NIZA relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, *DOF*, 11 de noviembre de 2020, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604728&fecha=11/11/2020 (fecha de consulta: 13 de marzo de 2023). *Nota.* En adelante se marca en cursivas la frase “*se modifica el diverso*”, para facilitar la distinción entre los documentos original y reformado, pues su redacción casi idéntica se presta a confusión.

¹⁹⁶ Numeral segundo, “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del ARREGLO...”, *op. cit.*

¹⁹⁷ IMPI, “Lista Complementaria a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios”, *Gaceta de la Propiedad Industrial*, diciembre de 2022, disponible en: https://clasniza.impi.gob.mx/SiteCollectionDocuments/MA_LC_2022_12_001.pdf (fecha de consulta: 13 de marzo de 2023).

que especificar y determinar de forma clara los productos o servicios que se desean distinguir”.¹⁹⁸

- Para que el solicitante describa correctamente la clasificación de sus productos o servicios en la solicitud, se debe apoyar, sucesivamente, en los siguientes *documentos oficiales base*: el listado alfabético de la CLASIFICACIÓN DE NIZA, la descripción de los títulos de las clases, la Lista Complementaria de Productos y Servicios y las reglas establecidas en las Observaciones Generales de la CLASIFICACIÓN DE NIZA.¹⁹⁹
- El solicitante puede adjuntar a la descripción de la solicitud *otra más concisa* que aclare o describa su producto o servicio cuando éste no se encuentre clasificado en ninguno de los documentos base referidos en el punto anterior. Sin embargo, esta segunda descripción “no formará parte de la descripción contenida en el título del registro”, sino que sólo fungirá como “explicación” de un producto o servicio complejo.²⁰⁰
- El IMPI le requerirá al interesado *que aclare o precise* los productos o servicios indicados en su solicitud cuando estos no se encuentren clasificados en las listas de los documentos oficiales base ya referidos.²⁰¹
- Cuando la designación de *productos* señalada en una solicitud sea susceptible de registrarse en *diversas clases*, se entenderá que la protección se concederá sobre la clase indicada en la petición. Esta disposición no aplica a las solicitudes relacionadas con servicios.²⁰² Además, el IMPI también puede requerir “la descripción de los productos o servicios *a distinguir* de forma tal que no genere confusión cuando éstos puedan relacionarse o clasificarse en otras clases”.²⁰³

¹⁹⁸ Numeral cuarto, “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del ARREGLO...”, *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

¹⁹⁹ *Ibidem*, numerales segundo y tercero.

²⁰⁰ *Ibidem*, numeral sexto.

²⁰¹ Numeral séptimo, “Acuerdo por el que se *modifica el diverso* por el que se dan a conocer los criterios de interpretación...”, *op. cit.*

²⁰² Numeral noveno, “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del ARREGLO...”, *op. cit.*

²⁰³ *Ibidem*, numeral décimo (las cursivas son del autor).

- El IMPI puede solicitar la *exclusión* de productos o servicios que no estén clasificados en alguno de los documentos oficiales base y que resulten análogos a otros en una clase diversa a la señalada.²⁰⁴
- Una vez presentada la solicitud de registro con la debida especificación de los productos y/o servicios, *estos no se podrán sustituir, modificar, cambiar o aumentar*, so pena de que esta promoción sea considerada como una nueva solicitud y, por tanto, se sujetará a un nuevo trámite, debiéndose enterar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios aplicables.²⁰⁵
- Quedan debidamente especificadas las expresiones lingüísticas permitidas en la descripción general de productos y servicios,²⁰⁶ así como las que están prohibidas por considerarse imprecisas.²⁰⁷

²⁰⁴ Numeral décimo segundo, “Acuerdo por el que *se modifica el diverso* por el que se dan a conocer..., *op. cit.*”

²⁰⁵ “Si el solicitante después de presentada la solicitud de registro modifica el signo distintivo; aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro; sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud, *ésta será considerada como una nueva y se sujetará a un nuevo trámite*, debiéndose enterar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios aplicables. En este caso, se considerará como fecha de presentación de la solicitud modificada, la de presentación de la promoción por la que el solicitante hubiese modificado la solicitud inicial”. Art. 61, primer párr. (reformado el 16 de diciembre de 2016), REGLAMENTO VIGENTE, *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

²⁰⁶ “Para evitar el empleo de expresiones y de términos que resulten imprecisos y puedan causar confusión en la descripción de productos o servicios, se deberá atender a lo siguiente:

- I.- Los siguientes términos se aceptarán acompañados de una descripción general de productos o servicios que no cause confusión con otras clases a la indicada en la solicitud y se entenderá que, además de dicha generalidad, distingue el producto o servicio en particular: **PRINCIPALMENTE, PARTICULARMENTE, ESPECIALMENTE, TALES COMO e INCLUYENDO.**
- II.- La expresión: **A SABER**, se aceptará en la descripción de productos o servicios, y se entenderá que se refiere, indica o explica de forma limitativa lo que desea distinguir”. Numeral décimo cuarto, fracs. I y II, “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del ARREGLO...”, *op. cit.*, (el resaltado en negritas y mayúsculas proviene del original).

²⁰⁷ “[...]”

- III.- Las frases siguientes no se aceptarán en la descripción de productos o servicios, en virtud de que no son específicas al señalar qué desean distinguir, ya que únicamente indican ciertos productos o servicios sin agotar la descripción: **DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA e INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO.**
- IV.- Las siguientes palabras no se aceptarán en la descripción de productos o servicios, ya que pretenden sustituir o dar continuidad a dicha descripción, pero no indican o precisan qué productos o servicios, además de los señalados, desean distinguir: **ENTRE OTROS y ETCÉTERA**”. *Ibidem*, fracs. III y IV, (el resaltado en negritas y mayúsculas proviene del original).

El listado anterior permite constatar que los Acuerdos en comento hicieron énfasis en el interés genuino de la autoridad administrativa por redirigir el alcance y aplicación del principio de especialidad, y delinear las bases mínimas de su interpretación y aplicación con la finalidad de homogeneizar los propios criterios del IMPI.

b. Criterios y/o ejecutorias de los tribunales federales mexicanos

i. Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual

El 24 de marzo de 2008,²⁰⁸ el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) dio a conocer en el DOF el Acuerdo G/17/2008 por el cual se creó una sala regional en materia de PI; y, el 3 de diciembre del mismo año, anunció el inicio de sus operaciones para el 5 de enero de 2009.²⁰⁹

Desde entonces, la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual (SEPI), conformada por tres magistrados versados en esta área jurídica, ha interpretado el principio de especialidad de una forma mucho más propicia no sólo para los solicitantes, sino para el sistema marcario mismo, adoptando el criterio que favorece las disposiciones de la REFORMA DE 1994.

A continuación, revisaremos algunas de las resoluciones de la SEPI relacionadas con el principio de especialidad, y cómo éstas han redireccionado su sentido y alcances.

²⁰⁸ “Acuerdo G/17/2008, mediante el cual se crea una Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual”, DOF, 24 de marzo de 2008, disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5031951&fecha=24/03/2008 (fecha de consulta: 11 de marzo de 2023).

²⁰⁹ “Acuerdo G/59/2008 mediante el cual se modifica el Acuerdo G/17/2008 por el que se crea una Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual”, DOF, 3 de diciembre de 2008, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5071668&fecha=03/12/2008 (fecha de consulta: 11 de marzo de 2023).

- **Caso RockNorth vs RockStar y Diseño (Sentencia 1069/18-EPI-01-3 de juicio de nulidad). Productos no similares dentro de la misma clase**

La empresa Seven Audio, S.A. de C.V., titular del registro marcario no. 644324, *Rockstar y diseño*, que protege productos de las clases 9 y 28,²¹⁰ solicitó al IMPI la nulidad del registro de la marca no. 1695244, *Rockstar North*, registrada también en la clase 9 por la empresa titular Take-Two Interactive Software Inc.²¹¹ El argumento: semejanza en grado de confusión, en la medida en que ambas amparan productos dentro de la misma clase.

En respuesta, la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del IMPI, de la que depende la Coordinación Departamental de Nulidades, rechazó la demanda de nulidad del registro²¹² solicitada por Seven Audio, S.A. de C.V., por lo que la empresa recurrió a la SEPI para inconformarse por esta resolución, argumentando que la decisión del IMPI no estaba debidamente fundada y motivada.

La SEPI emitió la sentencia 1069/18-EPI-01-3,²¹³ en la que refrendó la resolución de nulidad del IMPI para efectos de emitir una nueva sentencia que resolviera efectivamente el fondo del procedimiento de la declaración administrativa de nulidad. En su fallo, la SEPI determinó claramente que no existía similitud entre los productos que amparaban las marcas objeto de la *litis*.²¹⁴

²¹⁰ IMPI, “Marcia”, *op. cit.*, marca *Rockstar*, búsqueda disponible en: <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM199900404460?s=af9960b4-44ce-4106-ba34-82e0d0974e03&m=l> (fecha de consulta: 11 de marzo de 2023).

²¹¹ *Ibidem*, marca *Rockstar North*. Para la referencia específica, véase: <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201201274306?s=d9b894db-b1e3-485c-93fd-f65fcec30b54&m=l> (fecha de consulta: 11 de marzo de 2023).

²¹² En su negativa, el IMPI argumentó que la parte actora no acreditó todos los supuestos necesarios para que procediera la nulidad solicitada; específicamente, el de que “ambas marcas amparen los mismos o similares productos o servicios”. Véase: P.C. 3236/2016 (N-1002) 32299, folio 18518, 30 de abril de 2018.

²¹³ SEPI, TFJA, 21 de octubre de 2019. Aprobada por unanimidad y publicada en 2019. *Nota*: Sin acceso público al documento fuente.

²¹⁴ *Ibidem*, foja 50.

Posteriormente, en el amparo directo número 65/2020 (DA 65/2020),²¹⁵ el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, por resolución del magistrado Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, confirmó la sentencia de la SEPI señalando que el hecho de que las marcas en cuestión estén agrupadas dentro de la misma clase, no impone, *per se*, una presunción de riesgo de confusión. Además, aclaró que entre ambas no se comparte la misma naturaleza, destino ni utilización, que no son intercambiables ni complementarias y que su público consumidor es diverso.²¹⁶

- **Caso Harley-Davidson Bronx vs Bronx y Diseño (Sentencia 1424/19- EPI -01-7 de juicio de nulidad). Productos no similares dentro de la misma clase**

En esta controversia, el IMPI negó el registro marcario a la solicitud no. 1985994 promovida por *Harley-Davidson Bronx* para amparar *exclusivamente* motocicletas, argumentando la existencia de semejanza en grado de confusión con las marcas *Bronx* y *Diseño* nos. 873782, 1065010 y 1614704, que protegen autopartes, y *Bronx* no. 1732364, que protege automóviles y sus autopartes.

Al afirmar que “es evidente que el signo 1985994 *Harley-Davidson Bronx* propuesto por la parte actora para ser registrado como marca, sí es susceptible de ello”,²¹⁷ la SEPI declaró la nulidad de la resolución del IMPI y argumentó que ya que “la marca solicitada delimitó sus productos exclusivamente a motocicletas y las marcas citadas con anterioridad

²¹⁵ Sentencia de amparo directo no. 65/2020, Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, 1 de octubre de 2020, disponible en: http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=26/0026000026415797006.pdf_1&sec=Alejandra_del_Carmen_S%C3%A1nchez_Moctezuma&svp=1 (fecha de consulta: 27 de marzo de 2023).

²¹⁶ “Sin que pase desapercibido que los productos analizados están agrupados en la misma clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del ARREGLO DE NIZA, pues la misma, no constituye *per se*, un indicio de similitud entre los productos, toda vez que, como ya se dijo, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios”. *Ibidem*, p. 74.

²¹⁷ Sentencia de juicio de nulidad 1424/19-EPI-01-7, p. 16.

consisten en accesorios de automóviles, autopartes y vehículos que no resultan coincidentes, queda claro que no existe semejanza comercial en razón de los argumentos vertidos anteriormente y por tanto no habría riesgo de confusión entre los signos en conflicto”.²¹⁸

En ese mismo sentido, y respecto de otra negativa del IMPI, en este caso de la solicitud no. 1985993 para *Bronx*, la SEPI resolvió lo siguiente:

“[...] los signos distintivos de referencia amparan productos que no resultan ser coincidentes como infundadamente resolvió la autoridad demandada, pues los mismos no se encuentran destinados a los mismos sectores comerciales, lo cual implica que serán dirigidos a un sector distinto de consumidores; por lo que debe concluirse que no debe negarse el registro marcario pretendido [...] Lo anterior se estima así, ya que si bien es cierto, ambos signos se encuentran en la misma clase internacional, lo cierto es que van dirigidos a un público consumidor distinto y tienen una finalidad y naturaleza perfectamente delimitada, lo cual excluye la posibilidad de que el público consumidor pueda confundirse o caer en el error al adquirir productos anunciados con una denominación que pudiere resultar parecida, siendo que pertenecen a segmentos de mercado distintos, lo cual impide que exista la competencia desleal al respecto”.²¹⁹

Finalmente, conviene mencionar que los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC) en ambos casos, vía amparo, apoyaron el sentido de la resolución de la SEPI, es decir, otorgando el registro en cuestión.²²⁰

²¹⁸ *Ibidem*, p. 10.

²¹⁹ Sentencia de juicio de nulidad 1423/19-EPI-01-3, SEPI, TFJA, pp. 16 y 17.

²²⁰ Sentencia de AD 295/2020 del Decimonoveno Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, y sentencia de AD 188/2021 del Decimoprimer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, disponibles en: <https://ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp> (fecha de consulta: 25 de octubre de 2024).

ii. Tribunales Colegiados de Circuito

También los TCC han reconocido la importancia de observar el principio de especialidad, pues consideran que “quien pretende el derecho exclusivo de la marca debe indicar expresamente en la solicitud de registro qué objetos o productos ampara”.²²¹

Estos órganos de justicia han declarado en su momento que “Uno de los principios fundamentales que rigen al derecho marcario es el de especialidad [...] [que] hace funcional el propio sistema como mecanismo garante de la competencia leal, pues permite el otorgamiento de registros sobre signos idénticos o semejantes que, en razón de emplearse en bienes o servicios disímiles, pueden coexistir en el comercio sin generar confusión en el consumidor”.²²²

²²¹ “REGISTROS MARCARIOS. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS DE ESPECIALIDAD Y DE TERRITORIALIDAD QUE LOS LIMITAN. [...] el segundo principio [el de especialidad] constituye otra limitación al derecho que el registro de la marca confiere a su titular, relacionado con la naturaleza de los productos, ya que aquél opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares, de manera que quien pretende el derecho exclusivo de la marca debe indicar expresamente en la solicitud de registro qué objetos o productos ampara, a fin de que un tercero pueda adoptar aquélla para dar a conocer otros productos o servicios y, en consecuencia, el derecho que se adquiera esté limitado”. Tesis aislada: I.10º.A.102 A (10ª), TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 66, t. III, 31 de mayo de 2019, p. 2731, Reg. digital: 2019974, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019974> (fecha de consulta: 17 de marzo de 2023).

²²² “MARCA. SU REGISTRO AMPARA ÚNICAMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DE FORMA EXPRESA Y ESPECÍFICA REFIERE SU TÍTULO. Uno de los principios fundamentales que rigen al derecho marcario es el de especialidad [...]. Dicho principio no sólo encuentra su racionalidad en el hecho de que una marca es un instrumento concreto a través del cual un empresario busca diferenciar en el mercado uno o varios productos o servicios determinados que fabrica o provee, respecto de aquellos iguales o similares que ofertan sus competidores, sino que, además, hace funcional el propio sistema como mecanismo garante de la competencia leal, pues permite el otorgamiento de registros sobre signos idénticos o semejantes que, en razón de emplearse en bienes o servicios disímiles, pueden coexistir en el comercio sin generar confusión en el consumidor. [...] Por tanto, si se toma en cuenta que, conforme al artículo 113, fracción IV, del ordenamiento citado [Ley de la Propiedad Industrial], corresponde exclusivamente al solicitante de un registro marcario especificar en la petición respectiva cuáles son los bienes y servicios que desea vincular a su signo distintivo, se debe concluir que el registro de una marca solamente ampara aquellos productos o servicios que expresa y específicamente se indiquen en el título respectivo, quedando fuera cualquier otro que no se refiera explícitamente en él”. Tesis aislada: I.1º.A.120 A (10ª.), TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 27, t. III, febrero de 2016, p. 2096, Reg. digital: 2011077, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2011077> (fecha de consulta: 17 de marzo de 2023).

Respecto de la posibilidad de aprobar la *protección absoluta o full class* en un registro, la misma autoridad determinó lo siguiente.

“[...] el hecho de que una marca se haya registrado para amparar todos aquellos bienes o servicios que se enuncian en el encabezado de una clase en particular, no es razón para estimar que también protege los demás bienes o servicios que en ella se catalogan, a pesar de no estar señalados específicamente en el título respectivo, pues ello implicaría no sólo inobservar el principio de especialidad, ya que tales inscripciones ampararían productos determinables y no determinados, sino que también atentaría contra la propia funcionalidad y seguridad jurídica que debe proveer cualquier sistema registral marcario”.²²³

- **Caso Oshkosh vs Oshkosh (Amparo directo 300/2017). Productos similares en clases distintas**

La sentencia del juicio de amparo directo 300/2017, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, dirimido entre el solicitante del registro de la marca *Oshkosh* de la clase 3 (toallitas impregnadas de lociones cosméticas) y el titular, Oshkosh B'Gosh, Inc., de la marca Oshkosh, no. de registro 1444078, en la clase 35 (“agrupamiento, en beneficio de terceros sobre prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, ropa de cama, juguetes y productos accesorios de juguete para los mismos, todo para infante y niños (excepto su transporte), para que los consumidores pueden examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta”),²²⁴ establece los siguientes criterios sobre el principio de especialidad:

²²³ *Idem.*

²²⁴ IMPI, “Marcia, Inteligencia artificial para marcas”, marca *Oshkosh*, expediente 1532156, disponible en: <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201401532156?s=55a3b544-b74f-4dd7-9602-3100c6acb70d&m=l> (fecha de consulta: 17 de noviembre de 2024).

- El derecho de protección de la marca debe entenderse limitado a los productos o servicios para los que ésta fue registrada, ya que, en caso contrario, se ocasionaría la saturación de registro de marcas —disímiles— que impedirían la inscripción de otras coincidentes en clase, pero diferentes en cuanto a los productos o servicios efectivamente protegidos.²²⁵
- No se debe inferir que de productos o servicios pertenecientes a una misma clase se sigue la existencia de semejanza en grado de confusión.²²⁶
- El examen para determinar si existe semejanza en grado de confusión no puede limitarse a la clase a la que pertenecen los productos o servicios. Deben considerarse otros factores objetivos, tales como: *a)* el género de los productos o servicios; *b)* la materia prima de los productos, su finalidad o afinidad; *c)* si se trata de productos complementarios, partes o accesorios y *d)* si los bienes se venden en un mismo negocio o a través de los mismos canales de comercialización, o bien se ofrecen por idénticos medios de publicidad, entre otros aspectos.²²⁷

• Caso Titanium vs Titanium (Amparo directo 288/2019). Productos similares en clases distintas

La sentencia del juicio de amparo directo 288/2019, resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito en el litigio entre el solicitante del registro de la marca *Titanium* en la clase 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas) y el titular de la marca *Titanium*, no. de registro

²²⁵ Sentencia de amparo directo 300/2017, Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, 9 de noviembre de 2017, p. 17. *Nota.* La información de esta resolución no está disponible en el sistema de consulta del PJF.

²²⁶ *Idem.*

²²⁷ *Idem.*

1008825, de la clase 33 (tequila),²²⁸ dicta los siguientes criterios respecto del principio de especialidad:

- La finalidad del principio de especialidad consiste en preservar la libertad de comercio, “evitando que los signos susceptibles de constituir marcas sean monopolizados de manera abusiva”.²²⁹
- Son aceptables los registros sobre signos idénticos o similares que, al utilizarse para identificar bienes o servicios disímiles, pueden coexistir en el comercio sin confundir al consumidor.²³⁰
- Se debe tomar en cuenta que, aun cuando —en este caso— ambos productos son bebidas alcohólicas, no comparten la misma clasificación, lo que constituye un elemento objetivo de certeza de que no protegen productos semejantes: “los artículos protegidos por la marca registrada referida al *tequila*, *no están incluidos* en los que pretende proteger la parte quejosa a partir de la clasificación 32 referente a la *cerveza*”.²³¹
- El examen para determinar si existe semejanza en grado de confusión no puede limitarse a la clase a la que pertenecen los productos; deben considerarse otros factores objetivos, como los canales de distribución y la naturaleza de los productos que se comercializan.²³²

²²⁸ IMPI, “Marcia, Inteligencia...”, *op. cit.*, marca *Titanium*, registro 1008825, disponible en: <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM200700883761?s=53f7042b-eddc-4b3d-b18c-bc992a1dee71&m=l> (fecha de consulta: 17 de noviembre de 2024).

²²⁹ Sentencia de amparo directo 288/2019, Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, 24 de septiembre de 2020, pp. 64 y 65, disponible en: https://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=0061000024921363001.pdf&sec=Jos%C3%A9_Antonio_Bernal_Arzaluz&svp=1 (fecha de consulta: 27 de marzo de 2023).

²³⁰ *Ibidem*, p. 66.

²³¹ *Ibidem*, p. 69 (las negritas provienen del original).

²³² *Ibidem*, p. 116.

- **Caso eEye Inc. vs Apple Inc. (Amparo directo 436/2019). Marcas idénticas para productos no similares dentro de la misma clase**

Respaldo con el argumento de un uso previo en el extranjero, eEye Inc. solicitó a la SEPI la nulidad del registro marcario no. 1236407, *Retina*, en clase 9 (computadoras; pantallas; dispositivos electrónicos portátiles digitales, a saber, teléfonos móviles, computadoras portátiles, asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, y libretas electrónicas; dispositivos electrónicos digitales portátiles y móviles para la realización y recepción de llamadas telefónicas, correo electrónico, y otros datos digitales; dispositivos de audio y video digital),²³³ marca de la que es titular Apple Inc., pues esto representaba un impedimento para que a eEye Inc. se le autorizara un registro con el mismo nombre (*Retina*) y en la misma clase 9, para amparar *software* destinado a la seguridad de redes informáticas.

El procedimiento contencioso iniciado en contra de su registro marcario *Retina*, obligó a Apple Inc. a limitar los productos protegidos por éste, el cual quedó de la forma siguiente:

“Computadoras; pantallas; dispositivos electrónicos portátiles digitales, a saber, teléfonos móviles, computadoras portátiles, asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, y libretas electrónicas; dispositivos electrónicos digitales portátiles y móviles para la realización y recepción de llamadas telefónicas, correo electrónico, y otros datos digitales; dispositivos de audio y video digital. Ninguno de los productos anteriores para ser usado para el monitoreo de seguridad de redes informáticas”.²³⁴

²³³ IMPI, “Marcia, Inteligencia...”, *op. cit.*, marca *Retina*, disponible en: <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201001126904?s=43a99f5f-4a1e-44e8-a263-98f75ee2ea13&m=l> (fecha de consulta: 17 de noviembre de 2024).

²³⁴ IMPI, Dirección Divisional de Marcas, exp. 1126904, “Solicitud de limitación de productos”, marca *Retina*, 18 de abril de 2017, disponible en: <https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/UCMServlet?info=Mnw5MDM1OHwyMDE3> (fecha de consulta: 10 de abril de 2023).

Una vez agotadas las instancias correspondientes, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito resolvió lo siguiente, por conducto del magistrado Eugenio Reyes Contreras, en el juicio de amparo directo 436/2019:

- La interpretación de la SEPI viola el principio de especialidad, dado que, ignorando los demás criterios de similitud, se limitó a afirmar que el registro marcario de ambas empresas (clase 9 *softwares*) ampara el mismo producto —*softwares*— y, por ende, ambas marcas resultan similares y coincidentes en los mismos canales de comercialización.²³⁵
- La SEPI omitió realizar un *examen de disimilitud* para determinar que las marcas no protegen los mismos productos, pues mientras una ampara *software* para la seguridad de redes informáticas, la otra lo excluye expresamente de su registro mediante una limitación de productos autorizada por el IMPI. Por tanto, no interfieren en el sector comercial.²³⁶
- La SEPI no apreció correctamente el planteamiento de semejanza en grado de confusión y sólo tomó en cuenta, como elemento de similitud, la clase a la que ambos productos pertenecen.²³⁷

²³⁵ Sentencia de juicio de amparo directo 436/2019, Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, 3 de octubre de 2019, p. 43, disponible en: https://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=00880000252768220006005.docx&sec=Jose_Alberto_Barreto_Santillana&svp=1 (fecha de consulta: 27 de marzo de 2023).

²³⁶ El tribunal argumentó que “no por el hecho de que en su registro y el de su contraparte [eEye Inc.], se refieran a la Clase Internacional 9, debe estimarse tal identidad o similitud de productos o servicios, sino [que] debe atenderse a la especialidad de los mismos, a fin de identificar si resultan idénticos o similares”. *Ibidem*, p. 38. En otra parte de la sentencia aseveró que “la responsable, no realizó un estudio, en relación a la especialidad de los productos o servicios que amparan las marcas oponibles [...] y en su caso, [no tomó en consideración] las autolimitaciones de registro [que Apple Inc. hizo] a sus productos y servicios [...], a fin de sustentar de una manera motivada y fundada, acorde al principio de especialidad referido, si se trata de iguales o similares productos, los que amparan las marcas oponibles en contienda”. *Ibidem*, p. 43.

²³⁷ “[La SEPI] apreció en forma indebida tal similitud, con base únicamente en precisar que al estar ubicados dichos servicios y productos de los contendientes en la Clase Internacional 9, **que ampara los programas informáticos y software de todo tipo**, por ello, el pretendido registro de [eEye Inc.] de ‘*software para la seguridad de redes informáticas*’, guardaba similitud con los productos y servicios de la ahora quejosa [Apple Inc.] sin que el hecho de que ésta limitara el registro de sus productos y servicios, acreditara que se trata de diversos productos”. *Ibidem*, p. 41 (las cursivas y negritas provienen del original).

La resolución en comento es muy afortunada, dado que hace evidente la intervención activa de los TCC para redirigir los criterios arcaicos de interpretación aplicados fuera de ley, tanto por el IMPI (antes de 2019) como por, en este caso, la SEPI.

2.1.3.4. Consecuencias legales por incumplimiento del principio de especialidad

a. Negativa para otorgar fecha de presentación

Uno de los requisitos dispuestos por la LFPPI de 2020 para obtener el registro marcario exige que los productos y/o servicios que el interesado pretende registrar sean indicados *específicamente* en la solicitud formal.²³⁸ En caso de no cumplir con esta condición, el mismo ordenamiento faculta a la autoridad para negar fecha de presentación, salvo que dicho requerimiento sea cubierto en los plazos legales prescritos.²³⁹

Como es evidente, esta disposición afecta la fecha de prelación entre las solicitudes.

b. Abandono de la solicitud de registro

La LFPPI de 2020 señala que, cuando la solicitud no cumpla con los requisitos legales o exista algún impedimento para el registro de la marca, el IMPI lo comunicará por escrito al

²³⁸ “Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud ante el Instituto con los siguientes datos:

[...]

IV.- Los productos o servicios *específicos* en los que se aplicará la marca”. Art. 214, frac. IV, LFPPI (2020), *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

²³⁹ “Si al momento de presentarse la solicitud, ésta satisface lo requerido por los artículos 13, 14, 214 fracciones I, II y IV y 215, de esta Ley, esa será su fecha de presentación. En caso contrario, se tendrá como tal, el día en que dé cumplimiento a dichos requisitos, dentro del plazo legal respectivo.

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes”. *Ibidem*, art. 220.

interesado, a quien concederá un plazo de dos meses para subsanar los impedimentos o requisitos faltantes.

Transcurrido ese plazo, la ley le concede al solicitante otros dos meses adicionales para cumplir los requisitos referidos, sin que sea necesario presentar nueva solicitud, aunque sí debe pagar la tarifa respectiva. La petición se tendrá por abandonada si el interesado no da cumplimiento, en esta oportunidad, a los requerimientos señalados.²⁴⁰

c. Nulidad del registro marcario

De acuerdo con la LFPPI de 2020, se puede reclamar la nulidad del registro marcario invocando la fracción I del artículo 258²⁴¹ si, en relación con el principio de especialidad, se da el caso de que la autoridad administrativa dé trámite a una solicitud que no cumpla con la fracción IV del artículo 214, que indica: la solicitud del registro marcario debe incluir datos de “Los productos o servicios específicos en los que se aplicará la marca”.

d. Caducidad parcial del registro marcario

En el proceso de renovación del registro, al titular que incumple con la obligación de presentar la declaración de *uso real y efectivo de su marca*, indicando los productos o servicios *específicos* a los que ésta se aplica y dentro de los plazos que fija la ley, se le

²⁴⁰ “El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

[...]

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes”. *Ibidem*, art. 226.

²⁴¹ “Se declarará la nulidad del registro de una marca cuando:

I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro”. *Ibidem*, art. 258, frac. I, primer párr. Véase también: art. 214 en la misma norma.

sanciona con la caducidad de pleno derecho del registro marcario. Cabe aclarar que, para este efecto, no se requerirá declaración formal del IMPI.²⁴²

Una novedad de la LFPPI de 2020 es la posibilidad que ofrece a la autoridad de declarar la *caducidad parcial* sobre los productos o servicios en los que el titular del registro no acredite correctamente su uso, salvo que se oponga causa justificada avalada por el IMPI.²⁴³

e. Violación de tratados internacionales

El principio de especialidad cuenta con reconocimiento y protección internacional ostensible. Como se expuso al inicio del presente apartado, tanto el CONVENIO DE PARÍS como el ARREGLO DE NIZA exponen los alcances de este principio y, por su parte, el TIPAT y el TMEC lo consagran como una obligación internacional. Por tanto, como país adherente o integrante, respectivamente, de los acuerdos y tratados referidos, México está obligado a cumplir con su aplicación.

Nuestro país también tiene el compromiso internacional de respetar el principio de *nación más favorecida*, reconocido tanto en el CONVENIO DE PARÍS como en el ACUERDO SOBRE LOS ADPIC. Por ende, está obligado a hacer cumplir el principio de especialidad en favor de todas las marcas cuyos titulares busquen su registro en México invocando los acuerdos mencionados.

²⁴² *Ibidem*. Véanse también: arts. 233 y 237.

²⁴³ “El registro caducará [...]:

[...]

II. [...] parcialmente respecto de los productos o servicios en los que no se acredite el uso, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto”. *Ibidem*, art. 260, frac. II, segundo párr.

La violación de alguna de las cláusulas contenidas en los tratados internacionales referidos puede acarrear que el país infractor sea demandado en el marco de los mecanismos de solución de controversias o por la vía del arbitraje privado.

f. Solicitud de renovación y declaración de uso real y efectivo de signos distintivos

La renovación del registro marcario figura entre los trámites que la ley exige armonizar con el principio de especialidad. Así, hoy en día, la LFPPI de 2020 establece que, para obtener la renovación, el solicitante tiene la obligación de presentar, junto con la declaración de uso real y efectivo de la marca, la indicación de los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica.²⁴⁴

Sin embargo, como la propia norma no obliga al titular de la marca a presentar pruebas que demuestren que efectivamente se ha utilizado en todos los productos o servicios especificados en la solicitud de renovación, acaba propiciando el mantenimiento de la protección marcaria sobre productos o servicios que no se utilizan.

En los hechos, bajo el escenario actual, la autoridad otorga renovaciones sin observar el principio de especialidad y, por tanto, sus resoluciones no se apegan estrictamente a la ley y entorpecen el funcionamiento del sistema marcario en general.

²⁴⁴ *Ibidem*, art. 237, segundo párr.

2.1.3.5. Excepción al principio de especialidad

a. Marca notoria

Algunos autores reivindican la notoriedad como excepción al principio de especialidad, un criterio del cual discrepamos. Exponemos nuestras razones con base en las posturas de juristas reconocidos que le restan, a nuestro juicio, su peso específico a tan relevante principio.

En su *Tratado de derecho marcario*, Rangel Medina asevera que el principio de especialidad no es absoluto, porque “las marcas notoriamente conocidas gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que originalmente comprende los productos amparados expresamente por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a aquellos artículos”.²⁴⁵ En otro documento señala que “el verdadero sentido de la teoría de las marcas notorias [...] consiste precisamente en no someterlas al tradicional principio de especialidad de la marca”.²⁴⁶

Sobre el tema de las marcas notorias, el abogado argentino Jorge Otamendi, igualmente, argumenta: “esta excepcional situación jurídica rompe el llamado *principio de especialidad*, el cual limita la cobertura de una marca registrada, en términos generales, a los productos o servicios para los que ha sido otorgada”.²⁴⁷

²⁴⁵ Rangel Medina, David, *Tratado de derecho...*, op. cit., p. 191.

²⁴⁶ Rangel Medina, David, “Los signos distintivos de la empresa en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial”, *Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992, p. 116, disponible en: <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/181/dtr/dtr7.pdf> (fecha de consulta: 22 de agosto de 2021).

²⁴⁷ Otamendi, Jorge, op. cit., p. 295.

En debate con las posturas anteriores, consideramos que la marca notoria *no es una excepción* al principio de especialidad, por las siguientes razones:

- En términos generales, la protección derivada de la declaración de notoriedad recae sobre los productos o servicios que se especifican en el registro y en un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país.
- La notoriedad de una marca hace referencia *al grado de reconocimiento* tan amplio que el signo ha adquirido *sobre determinados productos o servicios* en un sector específico del público o de los círculos comerciales del país, y que la ley favorece, derivado de ello, con medidas de protección más amplias respecto de aquellas de las que gozan las marcas que carecen de declaración de notoriedad.
- g. La propia LFPPi de 2020 establece que, para que se niegue el registro de una marca con base en la notoriedad de otra, la primera debe ser *igual o semejante en grado de confusión* a la que goce de declaración de notoriedad; y, además, debe darse el caso de que la misma pudiese: “a) Crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o d) Diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida”.²⁴⁸
- El principio de especialidad, por su parte, encuentra su razón de ser en la libre competencia y el libre mercado, pues garantiza que la protección legal del registro marcario recaiga exclusivamente sobre productos o servicios específicos; lo contrario a esto es *la autorización para que alguien sea titular de un registro marcario que proteja todos los productos o servicios que ampare el título de la clase inscrito en la solicitud*, lo que sin duda auspicia el uso monopólico de esa marca sobre productos no específicos, algo totalmente contrario a la ley.

²⁴⁸ Art. 173, frac. xv, incs. a-d, LFPPi (2020), *op. cit.*

2.1.3.6. Paradigma actual del principio de especialidad

El reconocimiento del principio de especialidad está presente desde los inicios del derecho marcario, como se puede ver ya en la primera versión del CONVENIO DE PARÍS de 1883, lo cual se debe a lo primordial de su observancia, puesto que permite el desarrollo y mantenimiento de un sistema marcario sano. Así, es a partir de este principio que las personas pueden entender, organizar y operar el sistema marcario.

Su protección, en principio, evita la monopolización de una marca sobre toda una clase de productos o servicios, protegiendo los intereses del mercado al promover su uso real y efectivo; induce a observar conductas leales dentro del comercio y, a su vez, protege a los consumidores, ya que, gracias a este principio, ellos pueden identificar claramente los orígenes de los productos en el mercado.

Es claro que, como mencionamos anteriormente, en la medida en que la oferta de productos y servicios se multiplica en el comercio, también crece la necesidad de fortalecer su observancia.

En México, si bien las autoridades legislativa y administrativa —antes de la reforma de mayo de 2018— habían realizado acciones tendientes a su observancia, como lo fue la creación de una clasificación interna de productos, así como la posterior incorporación (2002) de la CLASIFICACIÓN DE NIZA al sistema legal interno; también lo es que dicho paradigma ha sido constantemente ignorado por la autoridad, tanto administrativa como jurisdiccional, permitiendo así registros de cobertura absoluta (o full class) que atentan completamente contra el principio de especialidad.

Afortunadamente, el Acuerdo de 2012 y, posteriormente, la REFORMA DE 2018 impulsan el fortalecimiento de la observancia de este principio a través la inclusión de la fracción IV del artículo 113, que obliga al solicitante de un registro a especificar los productos o

servicios a los que aplicará la marca, además del segundo párrafo del artículo 237, que especifica que, al presentar la solicitud de renovación, se “deberá declarar el uso real y efectivo de la marca, indicando los productos o servicios *específicos* a los que ésta se aplica [...]”. Inclusive, la LFPPI de 2020 va más allá y robustece el sistema de marcas, al establecer como causal de caducidad del registro, la no presentación de la declaratoria de uso real y efectivo para los productos o servicios que fue registrada.

Sin embargo, aún quedan retos por atender, particularmente los relacionados con la observancia de los criterios de interpretación y aplicación de la CLASIFICACIÓN DE NIZA por parte del IMPI, que, aunque cada vez menos, sigue extendiendo la protección de una marca a toda una clase.

A continuación, se presenta un estudio de derecho comparado entre los sistemas jurídicos de los EUA y de la UE, los cuales contemplan distintas medidas eficaces para observar el principio de especialidad, cuya implementación en México, en última instancia, puede resultar de interés para la mejora de nuestro propio sistema jurídico.

2.1.3.7. Derecho comparado

a. Estados Unidos de América

En la legislación estadounidense los términos relacionados con el principio de especialidad se refieren a la *identificación, especificidad y precisión* en la clasificación de productos y servicios para proceder a su registro.

En ese sentido, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) exige un *alto grado* de precisión y claridad clasificatoria, muy por encima del que reclama el resto de los países del mundo, incluyendo México, lo que le

permite responder de manera eficaz a la alta demanda prevaleciente en su sistema marcario interno.

En la normativa en la materia, tanto la LEY LANHAM como el Código de Regulaciones Federales (CFR, por sus siglas en inglés) y el Manual de Procedimiento de Examen de Marcas (TMEP, por sus siglas en inglés) establecen la obligación general de *identificar con especificidad* los productos o servicios para los que se solicita el registro.²⁴⁹ Más aún, el TMEP pormenoriza los detalles a cumplir para la correcta aplicación del principio de especialidad en la solicitud de inscripción, a saber:

²⁴⁹ “Solicitud de registro; verificación

(a) Aplicación para el uso de una marca

[...]

(2) La solicitud deberá incluir *la especificación* del domicilio y ciudadanía del solicitante, la fecha del primer uso de la marca por parte del solicitante, la fecha del primer uso de la marca en el comercio por parte del solicitante, *los productos en relación con los cuales se utiliza la marca*, y un dibujo de la marca.

[...]

(b) Aplicación de intención de utilizar de buena fe la marca

[...]

(2) La solicitud deberá incluir la especificación del domicilio y ciudadanía del solicitante, *los productos en relación con los cuales el solicitante tiene la intención de buena fe de utilizar la marca*, y un dibujo de la marca”. 15 USC, §1051(a)(2), (b)(2), LEY LANHAM de 1946, EUA (las cursivas y la traducción son del autor), disponible en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1051> (fecha de consulta: 22 de marzo de 2024).

“Requisitos para una solicitud completa de marca o marca de servicio.

(a) La solicitud debe estar en inglés e incluir lo siguiente:

[...]

(6) Una lista de los *productos o servicios particulares* en relación con los cuales el solicitante usa o tiene la intención de usar la marca. En una solicitud de estadounidense presentada bajo la sección 44 de la Ley, el alcance de los productos o servicios amparados por la base de la sección 44 no puede exceder el alcance de los productos o servicios en la solicitud o registro extranjero”. §2.32(A)(6), CFR, EUA, enero de 2023, (las cursivas y la traducción son del autor), disponible en: <https://tfsr.uspto.gov/RDMS/TFSR/current#/current/TFSR-37CFRd1e1.html> (fecha de consulta: 22 de marzo de 2024).

“Una solicitud escrita debe *especificar los productos y/o servicios* en particular para los que, o en relación con los cuales, el solicitante usa, o tiene intención de usar, la marca en el comercio”. 15 USC §1051(A)(2), (B)(2); 37 CFR §2.32(a)(6)”. §1402.01 Especificación de los productos y/o servicios en general, primer párr., *Manual de Procedimiento de Examen de Marcas* (TMEP), julio de 2022, (las cursivas y la traducción son del autor), disponible en: <https://tmepp.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1400d1e1986.html> (fecha de consulta: 25 de marzo de 2023).

- La identificación de bienes debe ser “*específica, definida, clara, precisa y concisa*”.²⁵⁰
- El lenguaje utilizado para identificar y describir los productos y/o servicios debe ser común, entendible para la persona promedio y no debe requerir un conocimiento profundo del campo relevante.²⁵¹
- La identificación no puede contener términos imprecisos, como “incluyendo” o “tal como”. Aceptará términos más definidos, como “a saber” y “particularmente”.²⁵²
- Los mismos requisitos aplican para las solicitudes de registro extranjeras, que con frecuencia incluyen menciones amplias o la simple repetición de todo el título de la clase. Éstas generalmente no serán aceptadas sino hasta *que cumplan con los*

²⁵⁰ “La identificación de los productos y/o servicios deberá ser específica, definida, clara, precisa y concisa”. *Ibidem*, [TMEP], tercer párr. (Trad. del autor).

²⁵¹ “‘Especificar’ significa nombrar de una manera explícita. La identificación deberá establecer nombres comunes, usando terminología generalmente entendible. Para productos o servicios que no tienen nombres comunes, el solicitante deberá usar un lenguaje claro y sucinto para describir o explicar el artículo. El lenguaje técnico o esotérico y descripciones de características o usos muy extensos no son apropiados.

El lenguaje utilizado para describir productos y/o servicios deberá ser entendible para la persona promedio y no debe requerir un conocimiento profundo del campo relevante. Una identificación puede incluir términos de arte en un campo o industria en particular que estén definidos y limitados a una sola clase, pero en caso de que estos términos no sean entendidos ampliamente por la población en general, la identificación deberá incluir una explicación de la terminología especializada”. *Ibidem*, primero y segundo párrs. (Trad. del autor).

²⁵² “Terminología inclusiva

La identificación deberá citar nombres comunes para productos y servicios, ser tan completa y específica como sea posible, y evitar palabras y frases indefinidas. Por ejemplo, los términos ‘incluyendo’, ‘tal como’, ‘y productos similares’, ‘y bienes relacionados’, ‘productos’, ‘conceptos’, ‘servicios similares’ y otros términos y frases indefinidos, casi siempre son inaceptables. [...]

Los términos ‘a saber’, ‘que consiste en’, ‘particularmente’, ‘en particular’ y ‘en el carácter de’ son determinados y son los preferidos para establecer una identificación que requiera mayor particularidad. El abogado examinador requerirá que la terminología imprecisa sea remplazada por estos términos (por ejemplo, herramientas eléctricas, a saber, taladros perforadores en la Clase 7; kits de bordado que consisten de agujas, hilo y patrones impresos en la Clase 26; o proyectores, particularmente proyectores para la industria del entretenimiento en la Clase 9). Los productos o servicios enumerados después de ‘a saber’, ‘particularmente’ o ‘en el carácter de’, deberán definir, además, la redacción introductoria que precede a ‘a saber’, o similares utilizando términos definidos dentro del alcance de la redacción introductoria. Por ejemplo, ‘vestuario, calzado y sombrerería, a saber, camisetas’ es indefinido debido a que la redacción después de ‘a saber’ no incluye un tipo de sombrerería más específico. Tampoco está claro si los productos están solamente compuestos de camisetas o consisten en camisetas, calzado y sombrerería. Para fines de claridad, el solicitante deberá separar ‘calzado’ y ‘somertería’ de la cláusula de ‘a saber’ utilizando punto y coma, por ejemplo, vestuario, a saber, camisetas; calzado; somrería”. *Ibidem*, §1402.03(a), primero y cuarto párrs., (trad. del autor), disponible en: <https://tmept.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1400d1e2146.html> (fecha de consulta 9 de marzo de 2023).

*requisitos de especificación y precisión.*²⁵³ La identificación de los bienes y servicios debe limitarse a aquellos que, de manera efectiva, se usen en relación con la marca, o bien que, de buena fe, el solicitante planea utilizar. No debe recurrirse a los títulos de las clases o a sus nombres cortos para indicar en la solicitud que se incluyen todos los bienes y servicios de esa clase para el registro. Deben entenderse sólo como *indicadores* del alcance general de la misma.²⁵⁴

- Si la identificación es vaga (por ejemplo, busca amparar el producto *sábanas*), la autoridad requerirá al solicitante que sea más específico al respecto (por ejemplo, *sábanas plásticas para fines de agricultura*, clase 17; *sábanas antiestáticas*, clase 3; *sábanas para camas de enfermos*, clase 10; *textiles*, clase 24, etcétera).²⁵⁵

²⁵³ “Identificación de bienes y servicios en una solicitud basada en §44

[...]

Los registros extranjeros a menudo incluyen declaraciones amplias que identifican los productos y servicios. En muchos casos, la identificación es simplemente una repetición de todo el encabezado general de la clase para una clase dada. Estas identificaciones amplias generalmente son inaceptables en las solicitudes estadounidenses. La identificación de los productos y/o servicios en la solicitud estadounidense deberá ser definida y específica incluso si el registro extranjero incluye una identificación demasiado amplia. Véase: *In re Omega S.A.*, 494 F.3d 1362, 83 USPQ2d 1541 (Cir. Fed. 2007) (nótese que la USPTO tiene la facultad discrecional de requerir mayor particularidad que una entrada en la Lista alfabética de bienes y servicios de la OMPI); *In re Fiat Grp. Mktg. & Corporate Commc'ns SpA*, 109 USPQ2d 1593 (TTAB 2014)”. *Ibidem*, §1402.01(b), tercer párr., (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1400d1e2049.html> (fecha de consulta: 9 de marzo de 2023).

²⁵⁴ “Clasificación e identificación de productos y servicios

Los artículos enumerados en la identificación de productos y servicios deberán limitarse a aquellos en, o en relación con, los cuales el solicitante usa o tiene intención de buena fe de usar la marca en el comercio. El título corto de la clase y los Encabezados de Clase de conformidad con la Clasificación de Niza no deberán ser utilizados para indicar que una solicitud incluye todos los productos o servicios en una clase en particular. Los Encabezados de Clase y los títulos cortos indican el alcance general de las clases e incluyen una redacción indefinida y/o demasiado amplia e inclusiva para ser utilizada a efecto de identificar productos o servicios en particular. Véase también, TMEP §§1402.01(b), 1402.02”. *Ibidem*, §1401.08, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1400d1e1908.html> (fecha de consulta: 9 de marzo de 2023).

²⁵⁵ “Especificación de los productos y/o servicios-en general

[...]

‘[El] solicitante deberá identificar los productos y servicios específicamente para dar aviso público y permitir a la USPTO clasificar adecuadamente los productos y servicios y tomar decisiones informadas con respecto a la probabilidad de confusión de conformidad con 15 USC §1052(d).’ [...] ‘Una identificación que no identifica los productos y servicios con especificidad es indefinida, ya sea porque la naturaleza de los productos o servicios no es clara, o porque la redacción es tan amplia que puede incluir productos o servicios en más de una clase.’ [...] La USPTO cuenta con discreción y margen para requerir el grado de particularidad que se considere necesario para identificar claramente los productos

- Si en su solicitud el interesado asigna a una clase incorrecta el bien o servicio que pretende registrar, la autoridad tiene la facultad de modificarla antes o durante el examen sin autorización del solicitante. A esto se le denomina con frecuencia “enmienda del examinador sin aviso”.²⁵⁶

De lo antes expuesto, en comparación con la UE que, como constataremos en el siguiente apartado, sigue un “criterio literal” para la protección de las solicitudes que utilicen títulos de clases —amparando los productos o servicios específicamente comprendidos en el título—, vemos que EUA busca reducir al máximo el ámbito de protección, limitándolo sólo a aquellos productos o servicios que efectivamente se usen —o se planea usar— con la marca.

y/o servicios amparados por la marca”. *Ibidem*, §1402.01, cuarto párr., (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1400d1e1982.html> (fecha de consulta: 9 de marzo de 2023).

²⁵⁶ “Enmienda del examinador sin previa autorización del solicitante o del abogado del solicitante
Los abogados examinadores tienen la discreción para enmendar solicitudes mediante enmienda del examinador sin aprobación previa del solicitante o el abogado estadounidense calificado del solicitante (algunas veces denominada enmienda del examinador ‘sin aviso’) en las siguientes situaciones:
(1) En solicitudes bajo §1 o §44, los cambios a la clasificación internacional, ya sea antes o después de la publicación (véase *Groening vs Mo. Botanical Garden*, 59 USPQ2d 1601, 1603 [Pats. de Com. 1999])”. *Ibidem*, §707.02(1), primer párr., (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-700d1e759.html?q=707.02&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10> (fecha de consulta: 9 de marzo de 2023).

Véase también: “Designación de clase por la USPTO cuando el número de clase no está designado o es inexacto en la solicitud bajo §1 o §44.

En una solicitud bajo §1 o §44 de la Ley de Marcas, si el solicitante no designa un número o números de clase, la USPTO lo hará. Si el número o números indicados por el solicitante claramente están mal (por ejemplo, los productos están clasificados en una clase de servicios), la USPTO cambiará la clasificación, ya sea antes de o durante el examen.

Tras el examen, la clasificación deberá enmendarse si los números de clase son incorrectos. Cuando el abogado examinador requiera o recomiende una enmienda de la identificación de productos y/o servicios con la que sería necesaria una enmienda de la clasificación, el abogado examinador también le requerirá al solicitante que enmiende la clasificación”. *Ibidem*, §1401.03(b), primer y segundo párrs., (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1400d1e1732.html> (fecha de consulta: 9 de marzo de 2023).

b. Unión Europea

De manera similar a la tendencia en EUA, en la UE el principio de especialidad ha sido abordado mediante los conceptos de *claridad y exactitud*, considerando que los derechos exclusivos de protección marcaria no pueden recaer sobre objetos indeterminados, sino que se debe precisar de manera clara y exacta a qué productos o servicios se busca proteger bajo un registro.

Antes de la célebre sentencia emitida el 19 de junio de 2012 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso conocido como IP TRANSLATOR,²⁵⁷ operaban dos criterios, mismos que se describen a continuación y que versan sobre el alcance de la protección de los títulos de las clases de la CLASIFICACIÓN DE NIZA mencionados en las solicitudes de registro en la UE:

- El primer criterio, derivado de la Comunicación n° 4/03 de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), señalaba que “el uso de todas las indicaciones generales enumeradas en el título de una clase determinada

²⁵⁷ Sentencia, Asunto C-307/10, caso *Chartered Institute of Patent Attorneys vs Registrar of Trade Marks*, TJUE, Gran Sala, 19 de junio de 2012, disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124102&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11719295> (fecha de consulta: 12 de marzo de 2023).

Nota. El caso IP Translator inició cuando el Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) presentó una solicitud de inscripción de la denominación “*IP Translator*” como marca nacional ante el Registrar of Trade Marks (autoridad competente para el registro de marcas de Reino Unido).

Para identificar los servicios sobre los que solicitaba el registro, el CIPA utilizó los términos generales del título de la Clase 41 de la CLASIFICACIÓN DE NIZA, a saber, “Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”.

El Registrar denegó la solicitud porque interpretó que abarcaba todos los servicios listados en la referida clase, incluidos los de traducción, y estimó que para estos últimos la denominación “*IP Translator*” carecía de carácter distintivo y, además, era de índole descriptiva. Consideró, asimismo, que no había prueba alguna de que el signo denominativo “*IP Translator*” hubiera adquirido, antes de la fecha de la solicitud, un carácter distintivo por el uso en relación con los servicios de traducción.

El CIPA interpuso recurso contra esa decisión ante el órgano jurisdiccional remitente, alegando que su solicitud de registro había sido indebidamente denegada, pues ésta no indicaba ni comprendía los servicios de traducción incluidos en la clase 41 y, por tanto, la objeción del Registrar era errónea.

constituye *una reivindicación de todos los productos o servicios incluidos en esta clase en particular*”²⁵⁸ (protección absoluta o *full class*).

- El segundo criterio apostaba por la interpretación literal de los términos contenidos en el título, atribuyéndoles *su significado natural y habitual*²⁵⁹ (protección literal).

Con la finalidad de dar término a la incertidumbre generada por las inconsistencias de los criterios de interpretación en comento, el TJUE resolvió, en la referida sentencia de 2012, las siguientes directrices:²⁶⁰

- El interesado debe identificar *con suficiente claridad y precisión* los productos o servicios para los que solicita la protección de la marca, con el fin de permitir a las autoridades competentes y a los operadores económicos, sobre esta única base, determinar la amplitud de la protección solicitada.²⁶¹
- Se permite utilizar las indicaciones generales de los títulos de las clases de la CLASIFICACIÓN DE NIZA con objeto de identificar los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca, siempre que esa identificación sea *suficientemente clara y precisa*.
- El solicitante de una marca nacional que, con objeto de identificar los productos o servicios para los que gestiona la protección, utilice todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la CLASIFICACIÓN DE NIZA, *debe*

²⁵⁸ Punto IV, primer párr., “Comunicación n. 4/03 del presidente de la OAMI del 16 de junio de 2003, relativa al uso de los títulos de las clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y registros de marcas comunitarias”, citado en Sentencia, Asunto C-307/10, *op. cit.*, apdo. 17, (las cursivas y la traducción son del autor), disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124102&docland=ES> (fecha de consulta: 25 de marzo de 2023).

²⁵⁹ *Ibidem*, apdo. 58, (las cursivas y la traducción son del autor).

²⁶⁰ *Idem*.

²⁶¹ *Ibidem*, apdo. 64, primer párr. (Trad. del autor).

*especificar si su solicitud es para todos los productos o servicios enumerados en la Lista alfabética de esta clase, o sólo [para] algunos de ellos.*²⁶²

- Si la solicitud sólo tiene por objeto considerar algunos de esos productos o servicios, el solicitante está obligado a *especificar de qué productos o servicios se trata.*²⁶³

La resolución del TJUE tuvo tal trascendencia, que fue recogida en el artículo 33 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea sobre la marca, mejor conocido como Reglamento (UE) 2017/1001, emitido el 14 de junio de 2017, de donde se extraen los siguientes puntos relevantes:

- En primer término, en relación con la incertidumbre generada por las inconsistencias del criterio de interpretación, se establece que, por regla general, “Cuando se utilicen términos genéricos, incluidas las indicaciones de carácter genérico de los títulos de las clases”,²⁶⁴ la autoridad debe aplicar una *interpretación literal* de los elementos listados en el título de la clase y evitar extender la protección a todos los productos incluidos en esa lista.
- Respecto de las *indicaciones o términos poco claros o imprecisos*, la consecuencia jurídica será el *rechazo de la solicitud.*²⁶⁵

²⁶² *Ibidem*, apdo. 64, tercer párr., (las cursivas y la traducción son del autor).

²⁶³ *Ibidem*, (las cursivas y la traducción son del autor).

²⁶⁴ “Denominación y clasificación de los productos y servicios
[...]

5. Cuando se utilicen términos genéricos, incluidas las indicaciones de carácter genérico de los títulos de las clases de la clasificación de Niza, se entenderá que éstos incluyen todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que incluyen las reivindicaciones relativas a productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.” Art. 33, frac. 5, Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, *Diario Oficial de la Unión Europea* (DOUE), 16 de junio de 2017, disponible en: <https://www.boe.es/doue/2017/154/L00001-00099.pdf> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2023).

²⁶⁵ “[...]”

4. La Oficina rechazará una solicitud respecto a indicaciones o términos poco claros o imprecisos cuando el solicitante no proponga una formulación aceptable en un plazo de tiempo que fije la Oficina a tal efecto”. *Ibidem*, art. 33, frac. 4.

- Además, se determina claramente que no se debe presumir semejanza en grado de confusión sólo porque los productos y servicios se encuentran en una misma clase. De manera inversa, el hecho de que se encuentren clasificados en diversas clases, no los excluye de poder ser considerados *semejantes en grado de confusión*.²⁶⁶

2.2. Principio de territorialidad ¿En dónde tiene validez la marca?

2.2.1 Definición doctrinal

Si el principio de especialidad exige especificar en la solicitud de registro cuál es el *producto o servicio* que ampara la marca para, entonces, poder otorgar el derecho de su uso exclusivo al titular, el principio de territorialidad delimita el *ámbito geográfico o el ámbito espacial de validez* de los derechos y obligaciones derivados del uso y/o la exclusividad de uso que ampara un registro marcario.

Como lo establece Pasquale Fiore, “ningún gobierno puede dar autoridad a sus leyes fuera de su territorio”; así, cada Estado es aislado, y cada uno ejerce sola y exclusivamente su autoridad y jurisdicción en su ámbito territorial.²⁶⁷

Sin embargo, en la medida en que se van complejizando las relaciones entre Estados, mercados y particulares de distintas demarcaciones soberanas, y ante el deber jurídico de proteger y reconocer las relaciones que emanan del creciente intercambio internacional de productos y servicios,²⁶⁸ se vuelve necesario flexibilizar la interpretación y aplicación de este principio.

²⁶⁶ “[...]”

7. Los productos y servicios no se considerarán semejantes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase con arreglo a la clasificación de Niza, ni se considerarán diferentes entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de la clasificación de Niza”. *Ibidem*, art. 33, frac. 7.

²⁶⁷ Fiore, Pasquale, *Derecho internacional privado*, 2a. ed., trad. de Alejo García Moreno, Centro Editorial de F. Góngora, Madrid, 1889, p. 87.

²⁶⁸ Miaja de la Muela, Adolfo, *Derecho internacional privado*, 6a. ed., Lope de Vega, Madrid, 1972, p. 39.

Para McCarthy, la territorialidad implica reconocer la existencia de una marca de forma independiente en cada demarcación soberana en que fue registrada o legalmente reconocida como marca.²⁶⁹

Por su parte, refiriéndose al caso específico de Argentina, Jorge Otamendi argumenta que “el valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial argentino. Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país”.²⁷⁰

En España, Agustín Ramella propone que “en cuanto a la extensión territorial de las marcas, su eficacia no está restringida al país en que han sido depositadas, sino que se extiende a todo el territorio del Estado conforme a su finalidad, que es la de servir de distintivo a los productos que circulan en cada parte del Estado, y de proteger a los mismos de posibles confusiones en el límite del dominio de las leyes internas”.²⁷¹

En México, David Rangel concibe el principio de territorialidad como aquel “según el cual la protección del signo marcario tiene una *eficacia delimitada al ámbito geográfico del país del registro*”. También reconoce que éste “va cediendo paulatinamente, sea por virtud de tratados internacionales, bien por negociaciones bilaterales o multilaterales de carácter comercial”.²⁷²

Cabe mencionar que, para el derecho internacional privado, es necesario reconocer y reglamentar la aplicación extraterritorial del derecho, misma que se entiende bajo dos perspectivas: “una activa y otra pasiva. En la activa, la norma jurídica de un Estado penetra, con vigencia indiscutible, en el territorio de una entidad estatal diversa. En su cariz pasivo, cuando un Estado, sin sentir afectada su soberanía, permite la introducción de una norma extraña a su sistema jurídico”. Arellano García, Carlos, *Derecho internacional privado*, 17a. ed., Porrúa, México, 2008, p. 1.

²⁶⁹ McCarthy, *op. cit.*, p. 29-4.

²⁷⁰ Otamendi, *op. cit.*, p. 20.

²⁷¹ Ramella, Agustín, *op. cit.*, pp.11-13.

²⁷² Rangel Medina, David, “Los signos distintivos de la empresa...”, *op. cit.*, pp. 116-117 (las cursivas son del autor).

Para nosotros, al igual que para Rangel, el principio de territorialidad no es absoluto. Al contrario, en virtud de los tratados internacionales de los que México es parte y que regulan la materia, así como del principio de la nación más favorecida y del sistema dual de reconocimiento de derechos marcarios vigente en México, es posible extender la protección de los derechos más allá de la jurisdicción en la que fue otorgada.

2.2.2 Legislación

2.2.2.1. Internacional

a. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Este Convenio reconoce el principio de territorialidad al disponer que cada país establecerá las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio a través de su legislación nacional; sin embargo, también deja ver que este principio no es absoluto, ya que establece que una marca que sea depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier otro país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.²⁷³

Igualmente, el Convenio reconoce este principio al disponer que cualquier miembro puede, en su instrumento de ratificación o de adhesión, o bien por escrito en cualquier momento posterior, indicar que éste será aplicable sólo a una parte de los territorios de ese Estado miembro.²⁷⁴

²⁷³ Art. 6 *Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países, OMPI, CONVENIO DE PARÍS, *op. cit.*

²⁷⁴ *Ibidem*, art. 24: *Territorios*.

Finalmente, el artículo 25 indica una interpretación más amplia del principio, ya que estipula que todos los miembros firmantes tienen que tomar las medidas internas necesarias para asegurar la aplicación del Convenio, otorgando así validez a una norma que, en principio, no pertenece a ese Estado soberano. En la práctica, sin embargo, vemos que las autoridades jurisdiccionales y judiciales auto aplican este tratado.

b. Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; y Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

El ACUERDO SOBRE LOS ADPIC prevé que los miembros deberán “establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”.²⁷⁵

De manera muy similar, el TMEC, en su Capítulo 20, referido a la PI, reconoce que “Cada Parte podrá establecer libremente el método apropiado para implementar las disposiciones de este Capítulo, en el marco de su propio sistema y práctica legales”.²⁷⁶

Por último, el TIPAT prevé, en su respectivo Capítulo 18, que “Cada Parte podrá establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones de este Capítulo, en el marco de su propio sistema y práctica legales”.²⁷⁷

2.2.2.2. Nacional

En México, el Poder Judicial ha establecido que, en principio, “la exclusividad del uso de la marca puede hacerse valer únicamente en el territorio del país en donde fue

²⁷⁵ Parte I, Disposiciones generales y principios básicos, art. 1, ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, *op. cit.*

²⁷⁶ Cap. 20, art. 20.5, Naturaleza y ámbito de aplicación de las obligaciones, numeral 2, TMEC, *op. cit.*

²⁷⁷ Cap. 18, art. 18.5, Naturaleza y ámbito de aplicación de las obligaciones, TIPAT, *op. cit.*

registrada”.²⁷⁸ Adicionalmente, la LFPI de 2020 señala que sus disposiciones “son de orden público y de observancia general en toda la República”, sin perjuicio de lo estipulado en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte,²⁷⁹ y advierte que “la marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo”.²⁸⁰

A lo anterior se aúna la adhesión de México al CONVENIO DE PARÍS (1903), cuyas cláusulas son reconocidas por nuestro país como ley superior en concordancia con los artículos 133 constitucional y el ya referido artículo 1º de la LFPI de 2020.²⁸¹

En consecuencia, si bien la interpretación del principio de territorialidad en la doctrina mexicana se lee de manera estricta y limitada al *registro*, en la práctica descansa en lo

²⁷⁸ Tesis aislada, I.10o.A.102 A (10a.), REGISTROS MARCARIOS. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS DE ESPECIALIDAD Y DE TERRITORIALIDAD QUE LOS LIMITAN, TCC *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 66, t. III, mayo de 2019, p. 2731, Reg. digital: 2019974, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019974> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2023).

²⁷⁹ Art. 1º, LFPI (2020), *op. cit.*

²⁸⁰ *Ibidem*, art. 233, primer párr.

²⁸¹ Al respecto, el PJ reconoció expresamente que “el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis [...] Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6o. bis y 10 bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del país, en términos del artículo 133 constitucional”. Tesis aislada: MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, Sexta Parte, Vols. 193-198, marzo de 1985, p. 109, Reg. digital: 805211, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/805211> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2023).

Nota aclaratoria: La tesis aquí referenciada aparece en el Informe de 1985 bajo el rubro MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCIÓN DE LAS. FINALIDAD DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAÍS. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO NO ESTÉN O TODAVÍA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAÍS. LOS ARTÍCULOS 6O. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Para documentar la tesis arriba citada, véase: Martínez Godínez, María Concepción, “Tendencia de la jurisprudencia en México”, OMPI, *Memoria del Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina*, Antigua, Guatemala, 25 al 29 de octubre de 2004, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_9.pdf (fecha de consulta: 10 de marzo de 2023).

que mandatan los tratados internacionales de los que México es parte, y reconoce el *uso* de la marca como fuente de protección legal.

2.2.2.3. Excepciones al principio de territorialidad

a. Marcas notorias

Para abordar el tema de la marca notoria como excepción al principio de territorialidad, es menester recordar que el artículo 6*bis* del CONVENIO DE PARÍS estipula que los Estados miembros están obligados a proteger en su territorio una marca que sea notoriamente conocida en dichos Estados, aun cuando no esté registrada en los mismos, frente al registro y uso de una marca posterior que se preste a confusión con aquélla.²⁸²

Como resultado de la protección excepcional que el artículo 6*bis* concede a las marcas notoriamente conocidas, es recurrente su invocación en los litigios llevados ante tribunales por el surgimiento de marcas cuyo uso o solicitud de registro entra en conflicto con aquéllas, ante el eventual riesgo de confusión que suscitan en los consumidores.

i. Caso Gucci de México, S.A. vs Gucci Shops

La conocida controversia *Gucci de México vs Gucci Shops*, que detallamos a continuación, es ilustrativa de la forma en que los tribunales mexicanos deliberaron tanto el fondo del asunto respecto del principio de territorialidad como la pertinencia de la *autoaplicabilidad* del CONVENIO DE PARÍS en el caso.

A principios de los años 80, la —entonces— Oficina de Marcas rechazó la solicitud de registro de la marca *Gucci* presentada por la empresa mexicana Gucci de México para

²⁸² Art. 6 *bis* Marcas notoriamente conocidas, numeral 1, CONVENIO DE PARÍS, *op. cit.*

amparar calzado, por considerar que se trataba de una *marca notoria* que había sido dada a conocer internacionalmente por otras personas ajenas a la solicitante.

La Oficina de Marcas argumentó que, de concederse el registro, “se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida”.²⁸³ Por ende, decidió apelar a la protección del artículo 6bis del CONVENIO DE PARÍS, aun cuando la marca no estuviera registrada en México.

En vía de amparo, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, contraviniendo la interpretación que otros tribunales ya habían emitido respecto del CONVENIO DE PARÍS, resolvió que éste no es *autoejecutivo* y, por tanto, autorizó el registro de la marca en atención a la legislación vigente dentro de la jurisdicción mexicana, que, en ese momento, no prohibía el registro de marcas notoriamente conocidas por parte de un tercero ajeno al titular de las mismas.²⁸⁴

En hechos posteriores, Gucci de México presentó una segunda solicitud para el registro del logo compuesto por dos letras “G”, idéntico al que utiliza la marca *Gucci* original, para amparar calzado. En respuesta, la Oficina de Marcas negó nuevamente el registro exponiendo las mismas razones del caso anterior. En esta ocasión, correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito resolver, vía amparo, la controversia.

²⁸³ Tesis aislada: MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, Vols. 193-198, Sexta Parte, p. 109, Reg. digital: 248676, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/248676> (fecha de consulta: 10 de abril de 2023).

²⁸⁴ “No es aplicable directamente el Convenio de París invocado por la Oficina de Marcas para negar el registro de la marca Gucci porque dicho Convenio obliga a las partes firmantes a ajustar sus disposiciones legales al mismo, pero no es obligatorio directamente a las autoridades administrativas, las cuales deben aplicar la ley nacional, en la que no existe la prohibición de registrar marcas notoriamente conocidas en el país”. Rangel Medina, David, “La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana”, *Actas de derecho industrial y derechos de autor*, España, t. 10, 1984-1985, p. 53.

Esta instancia retomó el sentido de la *autoejecutividad* que otros tribunales nacionales habían aplicado respecto de las disposiciones del CONVENIO DE PARÍS, en especial sobre la marca notoria y, como resultado, negó el registro aduciendo las siguientes razones:

*“[...] una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aun antes de que se utilice en la República Mexicana [...] En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca ‘Gucci’, que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci [hijos de Guccio Gucci, fundador de la marca], responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de ‘Gucci Shops’, Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida”.*²⁸⁵

Más adelante, refrendando el resolutivo anterior, el mismo TCC emitió otra tesis argumentando lo siguiente:

“[...] la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes [...] se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial [...] Lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del ya mencionado convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el

²⁸⁵ Tesis aislada: MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS, Reg. digital: 248676, *op. cit.*, (las cursivas son del autor),

país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar”.²⁸⁶

Actualmente, el CONVENIO DE PARÍS está plenamente reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como un tratado en materia de derechos humanos que regula la materia de PI y, por tanto, se considera de aplicación *autoejecutiva*.²⁸⁷

Por lo que se refiere al principio de territorialidad, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel dejó en claro en la tesis arriba citada que, siendo la función principal de una marca identificar y distinguir los productos y servicios que ampara frente a los de la competencia, es el *uso*, y no necesariamente el *registro* de esa marca, el que crea derechos para su titular. Estos, en consecuencia, deben ser protegidos para garantizar que el signo cumpla su función de distinción —máxime si se trata de una *marca notoria* conocida ampliamente incluso en diferentes países— y evitar conductas de competencia desleal y afectaciones a los intereses del público consumidor.

Al día de hoy, además del CONVENIO DE PARÍS, nuestro país ha firmado otros acuerdos internacionales que robustecen su sistema normativo, tales como el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994), el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)

²⁸⁶ Tesis aislada: MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS, Reg. digital: 805211, *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

²⁸⁷ SCJN, “Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos”, Tratados internacionales de carácter especial: Propiedad intelectual, disponible en: <https://www.scjn.gob.mx/tratados-internacionales/caracter-especial/propiedad-intelectual> (fecha de consulta: 9 de marzo de 2023).

(TRATADO DE SINGAPUR) y el Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (2012) (PROTOCOLO DE MADRID), que permite al titular de una marca registrada, o en trámite de inscripción, presentar una solicitud de certificación internacional ante el IMPI para obtener la protección en alguno de los 114 países integrantes del acuerdo.²⁸⁸

A continuación, se presenta un estudio de derecho comparado entre los sistemas jurídicos de los EUA y de la UE, cuyo sistema jurisdiccional es distinto al mexicano. Se hace especial énfasis en el sistema de la UE, ya que la creación de la marca comunitaria fue un parteaguas para el paradigma tradicional de marca.

2.2.2.4. Derecho comparado

a. Estados Unidos de América

De acuerdo con McCarthy, la territorialidad marcaria consiste en reconocer la existencia independiente de una marca en cada territorio soberano en el que ha sido registrada o legalmente reconocida como tal.²⁸⁹

No obstante, tanto para las Cortes federales como para las estatales de EUA, la aplicación e interpretación del principio de territorialidad *no son homogéneas*. Como señala Graeme Austin, la noción de territorialidad en la legislación marcaria indica un cúmulo de ideas diferentes²⁹⁰ y, a su juicio, la pregunta más importante que debe plantearse siempre está

²⁸⁸ La Unión de Madrid, formada por las partes contratantes del ARREGLO DE MADRID y el PROTOCOLO DE MADRID, está integrado por 114 miembros y abarca 130 países.

²⁸⁹ McCarthy, *op. cit.*, p. 29-4.

²⁹⁰ Austin, Graeme W., "Introduction: the inevitability of 'territoriality challenges' in trademark law", en Calboli, Irene y Lee, Edward (eds), *Trademark protection and territoriality challenges in a global economy*, cap. 1, Edward Elgar, UK-USA, 2014, p. 2. (Trad. del autor).

relacionada con cómo la ley responde a la variedad de pretensiones en conflicto que surgen sobre la responsabilidad —o falta de ella— para el Estado.²⁹¹

En la práctica, sin embargo, al amparo del sistema legal estadounidense, los derechos sobre la marca se adquieren a través de su *uso efectivo dentro de EUA*.²⁹² Con esta premisa, se considera *senior user* al sujeto que, primero que nadie, vende sus productos o servicios en determinada demarcación del país bajo una marca específica. Éste tiene el derecho superior y exclusivo de protección, puesto que es el titular y, en consecuencia, está facultado para usarla en determinado territorio e, incluso, exigir judicialmente que otros usuarios no la utilicen dentro de esos límites.²⁹³

En consecuencia, la concurrencia de usuarios de la misma marca o de una similar (*junior user*), que no tengan un mejor derecho, estará violando el área de protección del titular, por lo que, jurisdiccionalmente, el *senior user* puede solicitarles que desistan de su uso.

En un esfuerzo por sistematizar la aplicación del principio de territorialidad en relación con la propiedad industrial, William Jay Gross recapitula las tres teorías o *zonas de protección* que históricamente han intentado delimitar, en EUA, el ámbito territorial de las leyes en la materia.²⁹⁴ A saber:

- a. *Zona de penetración real en el mercado*. Hace referencia al área geográfica en donde, de manera cotidiana, el legítimo titular de la

²⁹¹ *Ibidem*, p. 10. (Trad. del autor).

²⁹² Gross, William Jay, “The territorial scope of trademarks rights”, *University of Miami Law Review*. vol. 44, núm. 4, 3 de enero de 1990, pp. 1076-1077, disponible en: <https://repository.law.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1993&context=umlr> (fecha de consulta: 9 de junio de 2020).

²⁹³ *Idem*.

²⁹⁴ *Ibidem*, p. 1078.

marca vende los productos o servicios y en la cual reside el público consumidor.²⁹⁵

- b. *Zona de reputación*. Es el conjunto de áreas en las que, si bien la marca no se ofrece o consume, sí goza de cierta fama como resultado de la publicidad.²⁹⁶
- c. *Zona de expansión natural*. Es el área geográfica ubicada fuera de las zonas de penetración real en el mercado y de reputación, en la que el titular de una marca tiene el potencial de expandirse.²⁹⁷

Gross dedica especial atención al análisis de esta última zona, debido a que, a su juicio, se trata de una mera *ficción legal*. De acuerdo con este autor, la principal consideración práctica a tomar en cuenta al aplicar la teoría de la zona de expansión natural es determinar su alcance territorial y cómo medirlo cuantitativamente, un problema que los tribunales se muestran incapaces de resolver frente a las partes que, invocando la doctrina, una reclama *que la zona sea lo más grande posible*, mientras que la otra demanda *que sea lo más pequeña posible*.

Retomando la controversia *Weiner King, Inc. vs Wiener King Corp.* —un caso relacionado con la determinación del tamaño de la zona de expansión de un usuario—, Gross destaca cómo el Tribunal de Apelaciones de Patentes y Aduanas de Estados Unidos (CCPA) afrontó este dilema estableciendo varios factores que los tribunales deben considerar ahora para determinar el mencionado alcance territorial, entre otros: la actividad comercial anterior, la expansión anterior, el dominio del área contigua, la expansión planificada actualmente y la posible penetración en el mercado por medio de productos traídos de otras áreas.²⁹⁸

²⁹⁵ *Ibidem*, p. 1084.

²⁹⁶ *Ibidem*, p. 1085.

²⁹⁷ *Ibidem*, p. 1087.

²⁹⁸ *Ibidem*, pp. 1088 y 1089.

Por otra parte, atendiendo al principio de territorialidad, la LEY LANHAM estipula, de entrada, que el *registro de una marca será válido* frente a las autoridades estadounidenses correspondientes mientras funja como una *notificación implícita* de la titularidad de propiedad del usuario,²⁹⁹ lo cual elimina la posibilidad de que otro usuario de una marca idéntica o semejante en grado de confusión pueda invocar la buena fe o la falta de conocimiento del registro previo.

En la sección 7b y 7c reconoce, en este sentido, el *certificado de registro* como evidencia de la validez de la inscripción y de la titularidad de la marca, e introduce el término *constructive use* (uso implícito), que confiere el derecho de prioridad de su titular *en todo el territorio estadounidense* en contra de cualquier otra persona que carezca de un mejor derecho.³⁰⁰

²⁹⁹ “La inscripción de una marca en el registro principal provista por este capítulo o bajo la Ley del 3 de marzo de 1881, o la Ley del 20 de febrero de 1905, será notificación implícita [*constructive*] de la reclamación de propiedad del registrante sobre la misma”. §22 (15 USC, §1072), LEY LANHAM de 1946, enmendada, EUA, 25 de noviembre de 2013, (trad. del autor), disponible en: https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf (fecha de consulta: 17 de marzo de 2023).

³⁰⁰ “Certificados de registro

[...]

- (b) *Certificado como evidencia prima facie*. Un certificado de registro de una marca en el registro principal provisto por este capítulo será evidencia *prima facie* de la validez de la marca registrada y del registro de la marca, de la titularidad de la marca por parte del titular y del derecho exclusivo del titular a usar la marca registrada en el comercio sobre o en relación con los productos o servicios especificados en el certificado, sujeto a las condiciones o limitaciones establecidas en el certificado.
- (c) *Solicitud de registro de marca considerada* [como de] *uso implícito*. Sujeto a la inscripción de una marca en el registro principal provisto por este capítulo, la presentación de la solicitud para registrar dicha marca constituirá un uso implícito de la marca, confiriéndole un derecho de prioridad, en vigor a nivel nacional, sobre o en relación con los productos o servicios especificados en el registro contra cualquier otra persona excepto una persona cuya marca no haya sido abandonada y que, antes de dicha presentación:
 - (1) haya usado la marca;
 - (2) haya presentado una solicitud para registrar la marca que está pendiente o haya resultado en el registro de la marca; o
 - (3) haya presentado una solicitud extranjera para registrar la marca en virtud de la cual ha adquirido un derecho de prioridad, y presente a tiempo una solicitud bajo la sección 1126(d) para registrar la marca que está pendiente o que haya resultado en el registro de la marca”. *Ibidem*, §7(b) y §7(c), núms. (1) a (3) [15 usc §1057]. (Trad. del autor).

No obstante lo anterior, aunque cuenta con una sólida estructura de la titularidad de los derechos de acuerdo con la doctrina, a diferencia de la UE, a EUA le falta sistematizar el *alcance geográfico de la protección del registro marcario* y sus criterios de aplicación a nivel nacional, a efecto de contar con un sistema seguro y efectivo que auspicie el desarrollo del libre mercado en su territorio.

En particular, los temas en los que principalmente se aplica el principio de territorialidad en EUA son las importaciones paralelas, el derecho de prioridad —siempre y cuando se pruebe el uso de la marca dentro de su territorio—, marcas notorias y semejanza en grado de confusión. Todas éstas se estudiarán a profundidad a lo largo del presente texto.

b. Unión Europea

De acuerdo con las necesidades del titular para resguardar territorialmente su marca, la protección puede validarse, como se detalla en seguida, en cuatro niveles: nacional, regional, comunitario/de la UE e internacional.³⁰¹

- *Nacional.* Si el titular sólo busca la protección de su marca dentro de un Estado miembro de la Unión (en el país en donde mantiene su actividad actual o donde quiere establecer relaciones comerciales), deberá promoverla directamente en la oficina de PI de ese país.
- *Regional.* Si pretende la protección de su marca en Bélgica, los Países Bajos y/o Luxemburgo, el interesado debe presentar su solicitud en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP, por sus siglas en inglés), la única oficina regional de la UE que automáticamente extiende la protección en los tres Estados.

³⁰¹ EUIPO, “Las marcas en la Unión Europea”, 2 de febrero de 2016, disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-in-the-european-union> (fecha de consulta: 12 de marzo de 2023).

- *Comunitario/de la UE.* La protección de la marca se extiende a más de un Estado miembro de la UE y se solicita en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés). Es decir, un registro único ante la EUIPO otorga validez a la marca y, por tanto, el derecho exclusivo de uso a su titular en todos los Estados miembros de la UE.³⁰²
- *Internacional.* Utilizando cualquiera de las tres protecciones anteriores, el titular de la marca puede ampliarla a los Estados miembros del PROTOCOLO DE MADRID, solicitándola a través de la OMPI.³⁰³

Sin duda, la aportación más importante de la UE al principio de territorialidad es la creación, en 1994, de la figura de la *marca comunitaria* y de su respectiva OAMI —hoy EUIPO—. ³⁰⁴ Esta salvaguarda comunitaria de los registros marcarios *extiende su protección jurídica más allá del país en el que se usan o inscriben y despliega su reconocimiento en todos los Estados miembros de la UE.*³⁰⁵

³⁰² La lista de los 27 países miembros de la Unión Europea, al 22 de junio de 2020, incluye a Alemania, Austria, Croacia, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia. UE, “Perfiles de los países”, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#tab-0-0 (fecha de consulta: 15 de marzo de 2023).

³⁰³ Según la OMPI, la Unión de Madrid (compuesta por las partes contratantes del ARREGLO DE MADRID y el PROTOCOLO DE MADRID) está integrado por 114 miembros y abarca 130 países (que representan 80% del comercio mundial). *Nota.* Se debe considerar que los territorios de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos constituyen un solo país. La lista de miembros actuales (al 6 de febrero de 2023) está disponible en: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf (fecha de consulta: 15 de marzo de 2023).

³⁰⁴ EUIPO, “EUIPO: veinticinco años protegiendo la innovación”, 4 de marzo de 2020, disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/our-history> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2023).

³⁰⁵ Uno de los grandes objetivos de la UE es la apertura, desarrollo e intercambio de bienes y productos del espacio económico europeo (EEE). Como se establece en el considerando (3) del Reglamento (UE) 2017/1001: “Debe promoverse un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Unión y una expansión continua y equilibrada mediante la plena realización y el buen funcionamiento de un mercado interior que ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional. La realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no sólo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Unión. *Entre los instrumentos jurídicos de que deberían disponer las empresas para estos fines, son particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Unión, sin consideración de fronteras.*”

Su implantación permite al solicitante ahorrar tiempo y gastos, puesto que con un *registro único* se logra la protección en todos los Estados miembros de la UE y, a su vez, se auspicia el desarrollo económico y comercial de la región.

En términos generales, la marca comunitaria obedece a los principios de autonomía, coexistencia y unidad, que se detallan a continuación.

- *Autonomía*. La marca comunitaria cuenta con su propia legislación, a saber: el Reglamento (UE) 2017/1001.³⁰⁶
- *Coexistencia*. El Reglamento (UE) 2017/1001 establece que “El Derecho de marcas de la Unión, no obstante, no sustituye al Derecho de marcas de los Estados miembros. En este sentido, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas de la Unión”.³⁰⁷
- *Unidad*. Para la consecución de los objetivos comunitarios se requiere garantizar el principio de unicidad de la marca de la Unión, un régimen que reconozca a las empresas el derecho de adquirir, con un procedimiento único, “marcas de la Unión que gocen de una protección uniforme”, cuyos efectos abarquen todo el territorio comunitario. Este principio de unicidad marcario así expresado es aplicable en la Unión, salvo disposición en contrario del Reglamento en comento.³⁰⁸

Adicionalmente, la creación de los tribunales de marcas de primera y segunda instancia de la UE —cuya designación en cada Estado miembro se prevé en el Reglamento referido—

Asimismo, en el considerando (4) se indica que “Para proseguir los objetivos de la Unión mencionados, resulta necesario prever *un régimen de la Unión sobre marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas de la Unión que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Unión*. El principio de la unicidad de la marca de la Unión así expresado debe aplicarse salvo disposición en contrario del presente Reglamento”. Considerandos (3) y (4), Reglamento (UE) 2017/1001, *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

³⁰⁶ *Idem*.

³⁰⁷ *Ibidem*, considerando (7).

³⁰⁸ *Ibidem*, considerando (4).

,³⁰⁹ conduce a superar, en la práctica, el principio de territorialidad nacional, al implantar una visión comunitaria. La jurisdicción de estos tribunales se extiende a las violaciones (o su intento) de una marca de la Unión; a las acciones de comprobación de inexistencia de violación; a las acciones entabladas a raíz de hechos previstos en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (solicitud de indemnización); y a las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión consideradas en el artículo 128 de la misma normatividad.³¹⁰

En caso de que se actualice alguno de los supuestos mencionados en el párrafo anterior, el titular del registro se ahorrará la presentación de una sucesión de litigios en cada Estado en los que se ha cometido una violación a la ley. Bastará con que ejercite una sola acción ante un Tribunal de Marcas de la UE (TMUE), en observancia del artículo 125 —que versa sobre la competencia de los tribunales de segunda instancia y el recurso de casación—, aun cuando la violación se produzca en varios países. Incluso en la ley está previsto un recurso de casación contra las resoluciones de los TMUE de primera instancia.³¹¹

³⁰⁹ “Tribunales de marcas de la Unión Europea

1. Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.
2. El Estado miembro afectado comunicará sin demora a la Comisión cualquier cambio que se produzca relativo al número, a la denominación o a la competencia territorial de los tribunales incluidos en de [sic] tribunales de marcas de la Unión Europea comunicada por el Estado Miembro a la Comisión de conformidad con el artículo 95, apartado 2, del Reglamento (CE) no. 207/2009.
3. La Comisión notificará a los Estados miembros la información contemplada en el apartado 2 que se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*”. *Ibidem*, art. 123.

³¹⁰ *Ibidem*, arts. 11 (Fecha a partir de la cual se pueden oponer derechos frente a terceros), 124 (Competencia en materia de violación y de validez) y 128 (Demanda de reconvención).

³¹¹ “1. Las resoluciones de los tribunales de marcas de la Unión Europea de primera instancia dictadas en los procedimientos que resulten de acciones y demandas contempladas en el artículo 124, podrán recurrirse ante los tribunales de marcas de la Unión Europea de segunda instancia.
2. Las condiciones en las que se podrá interponer recurso ante un tribunal de marcas de la Unión Europea de segunda instancia, serán las fijadas en la legislación nacional del Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.
3. A las resoluciones de los tribunales de marcas de la Unión Europea de segunda instancia se aplicarán las disposiciones nacionales relativas al recurso de casación”. *Ibidem*, art. 133. Véase también: art. 125 Competencia internacional, en la misma fuente.

Como podemos advertir, en la UE la territorialidad ha sido interpretada de manera flexible y adecuada a las necesidades reales del mercado europeo. Más aún, se ha logrado concretar un sistema normativo que ofrece uniformidad y certeza a los usuarios del sistema marcario de la región.

2.3. Principio de temporalidad ¿Por cuánto tiempo se protege la marca?

2.3.1 Definición doctrinal

El registro de una marca confiere derechos y obligaciones a su titular por el tiempo que dicta la ley, siempre y cuando quien detenta la marca cumpla con los requisitos previstos en la norma para mantener esa protección, como presentar declaraciones de uso real y efectivo de la marca, por ejemplo, sobre los productos o servicios que ésta ampara. En caso de no hacerlo, la vigencia puede verse comprometida y, entonces, el registro vencería antes del plazo determinado originalmente.³¹²

³¹² Por ejemplo, en México, el art. 233 (último párr.) de la LFPPI (2020) establece que “Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto”.

2.3.2 Legislación

2.3.2.1. Derecho internacional

a. Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

Respecto del principio de temporalidad en el ámbito internacional, tanto el TIPAT³¹³ como el TMEC³¹⁴ establecen exactamente la misma regla para los miembros contratantes de ambos tratados en cuanto al plazo de protección de las marcas: “Cada Parte dispondrá que el registro inicial y cada renovación de registro de una marca sea por un plazo no menor a 10 años”.³¹⁵

b. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio

Hemos ya mencionado que el 15 de abril de 1994 se firmó el Acuerdo de Marrakech, que da origen a la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. El anexo 1C de este convenio contiene lo que se conoce como el ACUERDO SOBRE LOS ADPIC,³¹⁶ que ya de entrada fija, en relación con el principio de temporalidad, una vigencia de al menos

³¹³ Vigente en México desde el 30 de diciembre de 2018. SEGOB, “Decreto promulgatorio del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, hecho en Santiago de Chile el ocho de marzo de dos mil dieciocho”, DOF, 29 de noviembre de 2018, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545130&fecha=29/11/2018 (fecha de consulta: 2 de marzo de 2023).

³¹⁴ Entró en vigor el 1 de julio de 2020. SEGOB, “Decreto promulgatorio del protocolo por el que se sustituye...”, *op. cit.*

³¹⁵ Art. 18.26, TIPAT, *op. cit.*; y art. 20.25, TMEC, *op. cit.*

³¹⁶ SRE, “Decreto de promulgación del Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y, por lo tanto, el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio”, DOF, 30 de diciembre de 1994, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=205912&pagina=2&seccion=2 (fecha de consulta: 26 de marzo de 2023). Recuérdese que el acuerdo que establece la OMC incluye el Anexo 1C del ACUERDO SOBRE LOS ADPIC,

siete años como “duración de la protección” para el registro inicial de una marca y de cada una de sus renovaciones.³¹⁷

México se adhirió a la OMC desde el 1 de enero de 1995 y, por ende, está obligado a observar los preceptos del ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, específicamente, en lo que concierne al principio de temporalidad, la vigencia mínima de siete años para los registros marcarios.

2.3.2.2. Derecho nacional

a. Antecedentes legislativos

En México, los antecedentes sobre la regulación relacionada con el principio de temporalidad se pueden rastrear en la LMF de 1889, que concedía una *vigencia indefinida* para la titularidad del registro marcario, aunque ésta se consideraba abandonada si se daba el caso de clausura o falta de producción, por más de un año, del establecimiento, fábrica o negocio titular del registro.³¹⁸

Más adelante, la LMIC de 1903 dispuso un plazo de veinte años, renovables por periodos iguales. El registro empezaba a surtir efecto a partir de la fecha en que se presentaban la solicitud y documentos respectivos en la Oficina de Patentes y Marcas.³¹⁹

Dos décadas más tarde, la LMANC de 1928 aún mantenía el término de veinte años para la protección del registro, pero redujo los plazos renovables a periodos indefinidos de diez

³¹⁷ “Duración de la protección

El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.” Art. 18, ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, *op. cit.*

³¹⁸ Art. 12, LMF, *op. cit.*

³¹⁹ Arts. 6 y 7, LMIC, *op. cit.*

años a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud y demás documentos requeridos en el Departamento de la Propiedad Industrial. La solicitud de renovación se gestionaba en el último semestre antes de la expiración del registro, y la sanción, en caso de no presentarse en tiempo y forma hasta un plazo límite de tres años, era la caducidad.³²⁰

Posteriormente, la LPI de 1942 redujo el plazo de protección de la marca a diez años y mantuvo la renovación por periodos indefinidos de igual lapso a partir de la fecha de presentación de la solicitud y demás documentos requeridos en la Secretaría de Economía Nacional.³²¹ En forma significativa, por primera vez mencionaba que la falta de uso o explotación de la marca, “por más de cinco años consecutivos”, tenía como consecuencia la extinción del registro.³²²

Al igual que en la ley antecesora, la solicitud de renovación se debía presentar en el último semestre antes de la expiración del registro marcario.³²³ La norma preveía un plazo de gracia de dos años, transcurrido el cual, sin haberse entregado solicitud alguna con las formas establecidas en la ley, el registro caducaba.³²⁴

En la década de los 70, la LIM ya contenía un capítulo específico sobre la vigencia de las marcas. En él se estableció una vigencia de cinco años del registro a partir de la fecha legal, es decir, de la fecha y hora de presentación de la solicitud ante la autoridad competente, mismo que se podía renovar indefinidamente por periodos iguales.³²⁵

³²⁰ Art. 24, LMANC, *op. cit.*

³²¹ Art. 132, LPI (1942), *op. cit.*

³²² *Ibidem*, art. 156.

³²³ *Ibidem*, art. 168.

³²⁴ *Ibidem*, art. 170.

³²⁵ Arts. 112 a 114, LIM, *op. cit.*

La misma ley mantuvo la obligación para el titular de *demostrar* el uso efectivo de la marca sobre los productos o servicios en los que ésta recaía, al menos en una de las clases en las que se encontraba registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro. En caso contrario, éste se extinguía de pleno derecho.³²⁶

La solicitud de renovación debía presentarse, tal como lo estipularon las leyes anteriores, dentro del último semestre previo al vencimiento del registro, junto con el comprobante de pago correspondiente y la comprobación de uso efectivo y continuo de la marca.³²⁷ Vencido el término, se concedía un plazo de gracia de seis meses, transcurrido el cual, sin una solicitud de renovación de acuerdo con los requisitos establecidos por la propia norma, el registro caducaba de pleno derecho.³²⁸

Finalmente, el artículo décimo primero transitorio concedió un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la LIM de 1976, para que todos los titulares de los registros marcarios *demostraran* a la Secretaría de Industria y Comercio el uso efectivo de las mismas. En caso contrario, los registros se extinguirían de pleno derecho.³²⁹

La LFPPI de 1991, por su parte, restableció el periodo de diez años dispuesto por la regulación de 1942 para la protección de la marca, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, e igualmente autorizaba su renovación indefinida por periodos de diez años.³³⁰

³²⁶ *Ibidem*, art. 117.

³²⁷ *Ibidem*, arts. 139 y 140.

³²⁸ *Ibidem*, arts. 139 y 148.

³²⁹ “Se concede un término de tres años, contados a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, para que los titulares de los registros de marcas demuestren a la Secretaría de Industria y Comercio el uso efectivo de las mismas en los términos de esta ley. De no demostrarse dicho uso en tal lapso, se considerarán extinguidos de pleno derecho los registros correspondientes y se anotará esta circunstancia en el expediente respectivo y se publicará en la “Gaceta de Invenciones y Marcas”. *Ibidem*, art. décimo primero transitorio.

³³⁰ Art. 95, LFPPI (1991), *op. cit.*

Para evitar la caducidad del registro, esta norma exigía el *uso activo y consecutivo de la marca* sobre los productos o servicios a los cuales se aplicaba, dentro de los tres años siguientes a su otorgamiento.³³¹

Asimismo, establecía el requisito de presentar la solicitud de renovación seis meses antes de que venciera la vigencia del registro, o bien seis meses después, pagando los derechos correspondientes. En ambos casos, la petición se debía acompañar de la *declaración, bajo protesta de decir verdad, del uso ininterrumpido de la marca* sobre los productos o servicios respectivos.³³² El registro caducaba de no presentarse la solicitud de renovación en tiempo y forma.

La REFORMA DE 1994 dio continuidad al plazo de diez años prescrito por la norma a la que sustituyó, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el IMPI y renovable indefinidamente por periodos de igual duración.³³³

Como su antecesora, esta norma contempló la caducidad del registro si la marca no era utilizada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue inscrita.³³⁴ Del mismo modo, mantuvo el plazo de seis meses previos al vencimiento del periodo de protección de la marca, para solicitar la renovación, con el plazo de gracia adicional de seis meses. Transcurrido este término, el registro caducaba.³³⁵

La solicitud de renovación debía acompañarse con el pago de la tarifa correspondiente más una manifestación, escrita y bajo protesta de decir verdad, del uso ininterrumpido de la marca en cuando menos uno de los productos o servicios a los que se aplicaba.³³⁶ Si

³³¹ *Ibidem*, art. 130.

³³² *Ibidem*, arts. 133 y 134.

³³³ Art. 95, REFORMA DE 1994, *op. cit.* *Nota:* En esta norma, producto de las reformas, adiciones y derogaciones de la LFPI (1991), se dejó intacto el contenido del precepto.

³³⁴ *Ibidem*, art. 130.

³³⁵ *Ibidem*, art. 133. *Nota:* Como en el caso del art. 95, éste también quedó intacto en su versión original.

³³⁶ *Ibidem*, art. 134.

una misma marca protegía varios productos o servicios, bastaba con la renovación del registro de al menos uno para que se beneficiara al resto.³³⁷

b. Novedades en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020

En relación con el principio de temporalidad, la primera gran novedad de la nueva LFPI, promulgada en 2020, consiste en que el plazo de diez años que concede para la vigencia del registro se inicia a partir de *la fecha de su otorgamiento*.³³⁸

Se advierte claramente un cambio significativo en el criterio legislativo para determinar la fecha legal del registro y, por ende, de los derechos de prioridad correspondientes de la marca. De considerar el legislador la fecha legal como aquella en que se presenta la solicitud, pasó a reconocer como tal a aquella en que la autoridad *otorga* el registro marcario. Éste, además, es renovable indefinidamente por periodos de diez años.

En otra de sus novedades, la ley ordena, para evitar la caducidad de la marca, “declarar el uso real y efectivo” de los productos específicos en los que ésta se aplica, dentro de los *tres meses posteriores al tercer año de otorgado el registro*.³³⁹

Uno más de los cambios de la nueva norma indica que, en caso de que la marca se utilice sólo en alguno(s) de los productos o servicios que ampara el registro, procederá la *caducidad parcial* sobre aquellos en los que no se use. La protección legal sólo se mantiene sobre los productos o servicios de los cuales se declare el uso real y efectivo.³⁴⁰

³³⁷ *Ibidem*, art. 135.

³³⁸ Art. 178, primer párr. LFPI (2020), *op. cit.*

³³⁹ *Ibidem*, art. 233, segundo y tercer párrs. Acerca de las salvedades que contempla la ley para la aplicación de estas disposiciones, véase también el art. 235.

³⁴⁰ *Ibidem*, art. 235.

Por otra parte, la LFPPI de 2020 mantiene, como sus antecesoras, el plazo de seis meses antes del vencimiento para presentar la solicitud de renovación del registro, con seis meses de gracia posteriores al término de la vigencia. Al efecto, el titular deberá pagar las cuotas correspondientes y anexar la declaración, bajo protesta de decir verdad, del uso real y efectivo de la marca, indicando los productos o servicios sobre los que ésta recae.³⁴¹

Cuando no se declare este uso, el IMPI aún le concede dos meses al titular para subsanar la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado, el registro caducará de pleno derecho sin que se requiera declaración del Instituto.³⁴²

Transcurridos los plazos que la ley estipula, y de no presentarse la solicitud de renovación en tiempo y forma, el registro caduca de pleno derecho.³⁴³

2.3.2.3. Consecuencias legales de incumplir el principio de temporalidad

a. Caducidad

El registro de una marca provee a su titular del derecho a su uso exclusivo durante un tiempo determinado, para los productos o servicios que la misma ampara. Con este derecho también nace la obligación de usar la marca de manera real y efectiva, de tal forma que pueda cumplir sus funciones de distinción e identificación de los bienes puestos bajo su titularidad en el mercado.

Sin embargo, en caso de que el titular no demuestre haber cumplido efectivamente con la obligación de uso, la ley establece sanciones que tienen como consecuencia concluir

³⁴¹ *Ibidem*, art. 237, primer y segundo párrs.

³⁴² *Ibidem*, tercero y cuarto párrs.

³⁴³ *Ibidem*, art. 238.

anticipadamente con la protección legal del registro marcario, en aras de permitir el libre mercado y la competencia leal.

Tal es el caso de la caducidad, que antes de la LFPPI de 2020 sólo podía ser total. Hoy en día, la nueva legislación permite la caducidad parcial del registro, es decir, la sanción opera solamente sobre los productos o servicios cuyo titular no ha logrado demostrar su uso efectivo, no obstante que estén protegidos bajo un registro marcario que también ampara, en su caso, otros bienes. Con esto se liberan registros no utilizados y se permite que otros interesados puedan acceder a su usufructo.³⁴⁴

b. Violación de tratados internacionales

Las consecuencias de no observar cualquiera de las obligaciones ajustadas al principio de temporalidad, establecidas en los tratados internacionales ya citados en apartados previos, consisten en que, al incurrir en falta, el país en cuestión incumple los principios *pacta sunt servanda* y de nación más favorecida, por lo que puede ser demandado en el marco de los mecanismos de solución de controversias o por la vía del arbitraje privado.

2.3.2.4. Derecho comparado

a. Estados Unidos de América

El principio de temporalidad en EUA cobra forma en el TMEP, el cual determina que la duración del registro de la marca dependerá de la legislación vigente al momento de la inscripción.³⁴⁵ Conjuntamente con los Estatutos y Reglas Federales en Materia de Marcas

³⁴⁴ *Ibidem*, art. 235.

³⁴⁵ “Duración y conservación de registros

[...]”

La **duración** de los registros ha variado, dependiendo de la ley en virtud de la cual se hayan expedido. Véase TMEP, §§1602.01, 1602.02, 1602.03, 1614”. §1602, segundo párr., TMEP, *op. cit.*, (las negritas provienen del

(TFSR, por sus siglas en inglés), reconoce una vigencia de veinte años, a partir de su fecha de expedición, para los registros autorizados antes del 16 de noviembre de 1989. Para las inscripciones posteriores a esa fecha, la vigencia es de diez años.^{346 y 347}

original), (trad. del autor), disponible en: <https://tmap.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-1600d1e160.html?q=duration&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=1> (fecha de consulta: 31 de marzo de 2023).

³⁴⁶ “Registros resultantes de solicitudes de conformidad con §§1 y 44

La Ley de Revisión de la Ley de Marcas de 1988, Pub. L. No. 100-667, 102 estatuto 3935, que entró en vigor el 16 de noviembre de 1989, enmendó el §9 de la Ley de Marcas de 1946 para reducir tanto la **duración** del registro como el plazo de renovación de veinte a diez años. Todos los registros emitidos o renovados a partir del 16 de noviembre de 1989 se emiten o renuevan por un periodo de diez años.

Por tanto, los registros emitidos bajo la Ley de 1946 a partir del 16 de noviembre de 1989 permanecen vigentes por diez años, siempre y cuando se presenten declaraciones juradas o declaraciones de uso o de no utilización excusable bajo el §8 de la Ley. 37 CFR §2.181(a)(2). Véase 37 CFR §2.160(a) y TMEP §1604.04 con respecto a las fechas de vencimiento para declaraciones juradas o declaraciones de uso o de no utilización excusable. Los registros emitidos bajo la Ley de 1946 antes del 16 de noviembre de 1989 permanecen vigentes por veinte años, siempre y cuando se presente una declaración jurada o declaración de uso o de no utilización excusable durante el sexto año después de la fecha de registro. 37 CFR §2.181(a)(1). Véase TMEP §§1604-1604.21(d). con respecto a declaraciones juradas o declaraciones de uso bajo el §8 de la Ley de 1946.

A partir del 16 de noviembre de 1989, los registros bajo la Ley de 1946 pueden renovarse por lapsos de diez años a partir de la terminación del periodo de vencimiento. 37 CFR §2.181(a). Antes del 16 de noviembre de 1989, los registros bajo la Ley de 1946 se renovaban por periodos de veinte años. El plazo aplicable para las renovaciones que se procesaron durante la transición depende de si el registro se renovó antes o después del 16 de noviembre de 1989. Si el registro se renovó antes del 16 de noviembre de 1989, el plazo de renovación es de veinte años; si el registro se renovó el 16 de noviembre de 1989 o después, el plazo de renovación es de diez años, independientemente de la fecha en que se presentó la solicitud de renovación. *In re Maytag Corp.*, 21 USPQ2d 1615 (Comm’r Pats. 1991). Véase TMEP §§1606-1606.15 con respecto a la renovación bajo el §9 de la Ley de 1946”. *Ibidem*, §1602.01, (las negritas provienen del original), (trad. del autor), disponible en: <https://tmap.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-1600d1e160.html?q=duration&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=1> (fecha de consulta: 31 de marzo de 2023).

³⁴⁷ “Plazo de registros y renovaciones originales

(a)

(1) Sujeto a las disposiciones del artículo 8 de la Ley que requieren una declaración jurada o declaración de uso continuo o de no utilización excusable, los registros emitidos o renovados antes del 16 de noviembre de 1989, ya sea en el Registro Principal o en el Registro Complementario, permanecerán en vigor durante veinte años a partir de su fecha de expedición o de la fecha de renovación, y pueden ser renovados nuevamente por periodos de diez años, a menos que se cancele o se renuncie a éste previamente.

(2) Sujeto a las disposiciones de la sección 8 de la Ley que requieren una declaración jurada o declaración de uso continuado o de no utilización excusable, los registros emitidos o renovados a partir del 16 de noviembre de 1989, ya sea en el Registro Principal o en el Registro Complementario, permanecen vigentes durante diez años a partir de la fecha de su expedición o de la fecha de renovación, y pueden ser renovados por periodos de diez años, a menos que se cancele o se renuncie a éste previamente”. §2.181(a)(1)(2), Estatutos y Reglas Federales en Materia de Marcas (TFSR), enero de 2021, (trad. del

El plazo general para presentar la solicitud de renovación es de un año antes del vencimiento del registro. Sin embargo, la ley prevé un periodo de gracia de seis meses posteriores, previo pago de una cuota adicional.³⁴⁸ La vigencia para solicitar la renovación expira en caso de que la petición no se presente dentro de los plazos establecidos en ley.³⁴⁹

b. Unión Europea

El Reglamento (UE) 2017/1001 dispone una vigencia de diez años a partir de la *fecha de presentación* de la solicitud de registro, plazo que puede ser renovado por periodos de igual duración.³⁵⁰

La solicitud de renovación, en principio, corre a cargo del titular de la marca, y a la Oficina le corresponde notificarle la expiración del registro al menos seis meses antes de la fecha límite. La omisión de este aviso no conlleva responsabilidad para la autoridad.³⁵¹

autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TFSR/current#/current/r-08e11f59-0398-4642-bf76-349d20d4c5fb.html> (fecha de consulta: 31 de marzo de 2023).

³⁴⁸ “Plazo de presentación §9 Solicitud de renovación

La solicitud de renovación deberá presentarse dentro del año anterior al vencimiento del registro, o dentro del periodo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento del registro con un recargo adicional por periodo de gracia. Si no se presenta ninguna solicitud de renovación antes de que finalice el periodo de gracia, el registro caducará”. §1606.03, primer párr., TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1600d1e1.html> (fecha de consulta: 31 de marzo de 2023).

³⁴⁹ “La presentación tardía no se puede subsanar

Si la solicitud de renovación no se entrega dentro del periodo legal de presentación (que incluye el periodo de gracia), el registro caducará. La presentación después de vencido el periodo de gracia no es una deficiencia que pueda subsanarse, incluso con un recargo por deficiencia. 37 CFR §§2.182, 2.185(b)”. *Ibidem*, §1606.13(c). (Trad. Del autor).

³⁵⁰ “Vigencia del registro

La vigencia del registro de la marca de la Unión será de diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. El registro podrá renovarse, conforme al artículo 53, por periodos de diez años”. Art. 52. Reglamento (UE) 2017/1001, *op. cit.*

³⁵¹ “Renovación

1. El registro de la marca de la Unión se renovará a petición del titular de la misma o de cualquier persona expresamente autorizada por él, con tal de que se hayan pagado las tasas.
2. La Oficina informará al titular de la marca de la Unión y a todo titular de un derecho registrado sobre la marca de la Unión acerca de la expiración del registro, al menos seis meses antes de dicha expiración.

El plazo para presentar la solicitud de renovación es de seis meses antes de que expire el registro. También se puede tramitar en los seis meses posteriores a su vencimiento, siempre que se pague la tasa adicional correspondiente por las acciones extemporáneas que se promuevan.³⁵²

De no presentarse la solicitud de renovación, o en caso de gestionarla fuera de los seis meses posteriores al vencimiento del registro, la Oficina declarará formalmente su expiración, de lo cual informará al titular de la marca. Asimismo, “cuando la declaración adquiera carácter definitivo”, la Oficina cancelará el registro de la marca.³⁵³

La ausencia de dicha información no acarreará responsabilidad alguna para la Oficina, ni afectará a la expiración del registro”. *Ibidem*, art. 53, apdos. 1 y 2.

³⁵² “[...]”

3. La solicitud de renovación deberá presentarse en un plazo de seis meses antes de que expire el registro. La tasa básica para la renovación y, en su caso, una o más tasas por clase por cada clase de productos o servicios que superen la primera también se abonará durante dicho plazo. En su defecto, la solicitud puede presentarse y la tasa abonarse en un nuevo plazo de seis meses después de la expiración del registro, siempre que se abone durante dicho plazo una tasa adicional por pago tardío de la tasa de renovación o presentación tardía de la solicitud de renovación”. *Ibidem*, art. 53, apdo. 3.

³⁵³ “[...]”

8. Cuando no se presente una solicitud de renovación o se presente una vez expirado el plazo contemplado en el apartado 3, o no se paguen las tasas o se paguen una vez expirado el citado plazo, o cuando no se subsanen durante ese plazo las irregularidades a que se refiere el apartado 7, la Oficina declarará la expiración del registro e informará en consecuencia al titular de la marca de la Unión. Cuando la declaración adquiera carácter definitivo, la Oficina cancelará la marca del registro. La cancelación surtirá efecto a partir del día siguiente al de expiración del registro. En el caso de que se hayan abonado las tasas de renovación sin que se haya renovado el registro, se reembolsarán dichas tasas”. *Ibidem*, art. 53, apdo. 8.

3. Funciones ¿Para qué sirve la marca?

En esta sección se expone un listado y explicación de las funciones que, en general, se le atribuyen a la marca, con la intención de evidenciar cómo, a partir del desarrollo comercial global, surgió la necesidad de cambiar el paradigma marcario tradicionalmente establecido, en cuanto a su concepción, función y clasificación.

3.1. Paradigma tradicional: indicación de origen

En los inicios del derecho marcario se consideró la *indicación de origen* como la función principal de la marca, ya que permitía al público consumidor identificar de manera directa a los fabricantes del producto o a los prestadores de servicios.

Este atributo servía como la garantía que convalidaba el origen del fabricante del producto o del prestador del servicio que se habría de consumir.³⁵⁴ Sin embargo, con la Revolución Industrial y los avances comerciales desarrollados en el último siglo, la identificación del signo distintivo con su origen se fue degradando hasta llegar a colocarse, en la mayoría de la doctrina y la legislación internacional, como una función secundaria o complementaria de la marca.³⁵⁵

El español Fernández-Nóvoa es uno de los escasos autores que consideran que, aún hoy en día, la indicación de origen sigue siendo “la función primaria y fundamental de la marca”,³⁵⁶ ya que “garantiza a los consumidores que cuando adquieren productos dotados con una marca, obtendrán los productos que tienen idéntico origen empresarial que los productos de la misma marca anteriormente adquiridos”.³⁵⁷

³⁵⁴ Otamendi, Jorge, *op. cit.*, pp. 2 y 3.

³⁵⁵ Fernández-Nóvoa, Carlos, *op. cit.*, p. 71.

³⁵⁶ *Ibidem*, p. 70.

³⁵⁷ *Idem*.

Es tan importante que la marca sí indique un origen, que la propia LFPPI de 2020, en aras de salvaguardar la competencia leal y garantizar la seguridad a los consumidores, prohíbe o penaliza toda práctica que tenga como finalidad confundir al cliente sobre la procedencia de las mercancías, como se evidencia en las disposiciones citadas a continuación:

i. Como prohibición de un registro marcario:

“No serán registrables como marca:

[...]

II. Los signos, frases, elementos de imagen, oraciones, avisos o nombres comerciales, *susceptibles de engañar al público o inducir a error*. Se entenderán como tales, aquéllos que constituyan indicaciones falsas o engañosas sobre la naturaleza, composición, cualidades o *el origen empresarial* o gubernamental, de los productos o servicios que pretenden distinguir”.³⁵⁸

ii. Como conducta infractora:

“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: a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero; b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero; c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero, o d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen”.³⁵⁹

iii. Como delito:

³⁵⁸ Art. 173, frac. XV, LFPPI (2020), *op. cit.*

³⁵⁹ *Ibidem*, art. 386, frac. II.

“Usar una marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una protegida por esta Ley, sin autorización de su legítimo titular o de su licenciatario, *para representar falsamente a un producto o servicio como original o auténtico*”.³⁶⁰

3.2. Cambio de paradigma: distinción de productos y servicios

En términos históricos, conforme el mercado fue desarrollándose geográfica y tecnológicamente, las marcas dejaron en un segundo plano la función de señalar su origen, para adoptar como tarea principal la de *distinguir* el producto o servicio de entre otros similares o de la misma clase ofertados en el mercado.

Recordemos que, para Rangel Medina, la función de distinguir es la más importante de la marca, puesto que, a su juicio, forma parte de su propia naturaleza.³⁶¹

Gracias a la distintividad el consumidor identifica el signo marcario asociándolo con un producto o servicio en específico y, por tanto, puede crear un vínculo mental que le permite diferenciarlo de entre otros similares que concurren en el mercado.

³⁶⁰ “Son delitos:

I.- Falsificar una marca con fines de especulación comercial.

Para efectos de esta Ley, se entenderá por falsificar, el usar una marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una protegida por esta Ley, sin autorización de su legítimo titular o de su licenciatario, para representar falsamente a un producto o servicio como original o auténtico.

Para acreditar la falsificación bastará que la marca sea usada en forma idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a como aparezca representada en el título de registro o, en su caso, en la resolución que estime o declare su notoriedad o fama”. *Ibidem*, art. 402, frac. I. (Las cursivas son del autor).

³⁶¹ Rangel Medina, David, *Tratado de derecho...*, op. cit., p. 172.

Si la marca se transformara en genérica o no poseyera distintividad suficiente, el consumidor no podría distinguir el producto o servicio en sí y, consecuentemente, al no cumplir su función principal, la marca no podría ser objeto de protección legal.³⁶²

3.3. Garantía de calidad uniforme

Como ya se ha comentado, el público es el encargado de crear el vínculo mental de identificación entre el producto o servicio con un signo distintivo específico. Las características y calidad del producto o servicio quedan en la mente del consumidor y, si éstas cumplen con sus expectativas, éste volverá sobre esa misma marca esperando encontrar la misma calidad que obtuvo en un primer momento. Esto crea una conexión entre una marca y la garantía de calidad que la misma confiere.³⁶³

Puede darse el caso de que el producto o servicio no ofrezca la mejor calidad disponible en el mercado, pero el consumidor que opta por una marca determinada —salvo que sea la primera vez que entra en contacto con ella— está conforme con lo recibido y, más aún, espera encontrar la misma calidad que en una ocasión anterior. La marca provee al consumidor, entonces, de una *garantía de calidad uniforme*.³⁶⁴

Es innegable que el titular de la marca puede modificar libremente los controles de calidad de sus productos o servicios, so pena de que, al hacerlo, sobre todo si es a la baja, seguramente cambiará también de consumidores y desencadenará daños significativos en su negocio. Por ello, es preciso que, en el caso en que el usufructo de una marca se otorgue a un licenciataria, el contrato de licencia contenga los mecanismos específicos

³⁶² Otamendi, Jorge, *op. cit.*, p. 3.

³⁶³ *Ibidem*, pp. 3 y 4.

³⁶⁴ *Ibidem*, p. 4.

de control de calidad a que éste se obliga, a fin de mantener la misma calidad ofrecida por el titular del registro.³⁶⁵

3.4. Prestigio, reputación o *good will*

Uno de los objetivos más importantes para el titular del registro marcario es lograr que sus productos o servicios gocen de *prestigio, buena reputación o good will* entre sus consumidores, de tal forma que estos prefieran adquirir, de entre el resto de las mercancías que concurren en el mercado, los productos o servicios amparados por esa marca.

La reputación es resultado de varios factores: la buena aceptación del producto o servicio entre los clientes, una calidad uniforme, la eficacia de las campañas de publicidad y, a veces, hasta el renombre mismo de la marca.³⁶⁶

3.5. Función publicitaria

El signo marcario tiene como función propia constituir un *medio de publicidad*. Como destaca Rangel Medina, “la atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica”.³⁶⁷

Las dos herramientas más importantes con las cuales la marca crea su *fama publicitaria* son la calidad y las campañas de promoción en los medios.

³⁶⁵ Fernández-Nóvoa, Carlos, *op. cit.*, p. 76.

³⁶⁶ *Ibidem*, pp. 76 y 77.

³⁶⁷ Rangel Medina, David, *Tratado de derecho...*, *op. cit.*, p. 178.

Calidad. Si la calidad es buena, la marca conquistará la aceptación de los consumidores y estos la solicitarán nuevamente, con lo que se logrará la conservación e, incluso, la ampliación de la clientela.³⁶⁸

Campañas de publicidad. La publicidad promueve que el público asocie la marca con determinados bienes o servicios.³⁶⁹ En esencia, busca crear un vínculo (ya sea emocional o de asociación) entre el potencial público consumidor y el producto o servicio mismo.

Así pues, aunque la marca tiene distintas funciones, la distintividad es, actualmente, la más relevante, tanto para la creación como para la protección de una marca, pues gracias a ésta se crea un vínculo entre la mente del consumidor y el producto o servicio. Esta conexión permite diferenciar el producto o servicio de entre otros similares ofertados en el mercado.

³⁶⁸ *Ibidem*, p. 179.

³⁶⁹ Fernández-Nóvoa, Carlos, *op. cit.*, p. 78.

4. Clasificación de marcas ¿Qué tipos de marcas existen?

En esta sección se exponen tres perspectivas respecto de la clasificación de las marcas, que dan testimonio de cómo, a partir de que México comenzó con una apertura mundial al comercio, surgieron exigencias de mercado y legales que debían ser atendidas; entre ellas, la necesidad de actualizar el paradigma tradicionalmente establecido y ampliar el abanico de elementos susceptibles de registro marcario.

La primera perspectiva consiste en un recorrido legislativo respecto de las distintas clasificaciones de tipo de marcas, previstas en las leyes especiales. Como segundo punto de partida están las tesis y jurisprudencias que el PJ ha emitido al respecto. Finalmente, la tercera pauta es meramente doctrinal y presenta la clasificación del tipo de marcas a partir de la forma en que son percibidas (tradicionales y no tradicionales), a la vez que sirve de soporte para incluir el estudio de la figura de distintividad adquirida, otra novedad de la LFPPI de 2020, en cada uno de los tipos de marcas no tradicionales.

4.1 Criterios legislativos

La primera clasificación de marcas aparece en la LMF de 1889, que estableció la distinción entre las de *fábrica*, que hacen referencia al origen del producto (fabricantes), y las de *comercio* (o mercantiles), que remiten a las utilizadas por el comerciante al distribuir y vender sus *productos* en el mercado.³⁷⁰

³⁷⁰ Por su título, pareciera que esta ley sólo contempla la regulación de las marcas de fábrica; sin embargo, en su art. 2º reconoce expresamente las marcas mercantiles: “La protección que la presente ley otorga á las marcas industriales *ó mercantiles* no ampara, de los efectos cubiertos por ellas, más que á los fabricados *ó* vendidos en el país.” LMF, *op. cit.*, (las cursivas son del autor). En el mismo sentido, Rangel Medina asegura que “Aun cuando el nombre oficial de esta ley es el de Marcas de Fábricas, ello no significa que se excluya la reglamentación de las [marcas] comerciales, pues los textos que hemos extractado aluden indistintamente al fabricante o al comerciante, a las mercancías fabricadas o a las vendidas, al establecimiento industrial o a la casa comercial.” Rangel Medina, David, *Tratado de derecho...*, *op. cit.*, p. 23.

Sin embargo, las legislaciones posteriores promulgadas hasta la primera mitad del siglo XX —la LMIC de 1903, la LMAC de 1928 y la LPI de 1942— no incluyen una clasificación *per se* que las categorice, sino que, utilizando distinta redacción, consideran que puede considerarse *marca* cualquier medio material susceptible de hacer distinguir los *objetos* en que se aplica.³⁷¹

Por lo que hace a las *marcas de servicios*, éstas se incorporaron expresamente a la definición de *marca* acuñada por el CONVENIO DE PARÍS en 1958, en la conferencia de revisión celebrada en Lisboa el 31 de octubre de ese año.³⁷²

En México, esta inclusión se reconoció materialmente con el criterio jurisprudencial emitido por el segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito (1970),³⁷³ pero no es sino hasta 1976, con la LIM, que se las distingue por primera vez a nivel legislativo.³⁷⁴

³⁷¹ Art. 1, segundo párr., LMIC, *op. cit.*; art. 2º, primer párr., LMAC, *op. cit.*; y art. 97, primer párr., LPI (1942), *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

³⁷² “[...]”

2. La protección de la propiedad industrial tiene como objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños o modelos industriales, *las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio*, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”. Primer art., apdo. 2, OMPI, CONVENIO DE PARÍS, “Acta de Lisboa”, 31 de octubre de 1958, (las cursivas son del autor), disponible en: <https://wipo.int/es/text/287778> (fecha de consulta: 31 de marzo de 2023).

³⁷³ “Si bien la Ley de la Propiedad Industrial no prescribe explícitamente el registro de las marcas de servicio, es cierto asimismo que no lo prohíbe, sino que, a la inversa, de diversas disposiciones del citado ordenamiento se infieren la posibilidad y la conveniencia de tal registro. [...] El Convenio de París de 1883, no estatuye que los Estados signatarios queden obligados a registrar tales marcas [de servicios], [pero] sí prevé que los propios Estados se comprometen a protegerlas, y la protección correspondiente no puede ser íntegra, ni plenamente eficaz, a menos que se otorgue el registro, ya que sólo quien es titular de una marca registrada tiene a su alcance el ejercicio de las respectivas acciones civiles y penales, por disposición expresa del artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial”. Tesis jurisprudencial s/n: MARCAS DE SERVICIOS, SON REGISTRABLES. TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, vol. 54, Sexta Parte, p. 117, Reg. digital: 255834, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/255834> (fecha de consulta: 31 de marzo de 2023).

³⁷⁴ “Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie”. Art. 87, LIM, *op. cit.*

Respecto de la categorización entre marcas tradicionales y no tradicionales, la siguiente norma en la materia, la LFPPI de 1991, considera únicamente las primeras,³⁷⁵ y es hasta la REFORMA DE 2018³⁷⁶ que este ordenamiento añadió a la antigua clasificación el registro de las llamadas *marcas no tradicionales*, e incluyó un desglose de su nomenclatura.

Dos años más tarde, en 2020, la LFPPI hoy vigente replica en forma casi idéntica los cambios de 2018, de tal forma que el registro de las marcas en México hoy puede recaer en las siguientes categorías:³⁷⁷

- Denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como signos holográficos.
- Formas tridimensionales.
- Nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no estén comprendidos en el artículo 173 de la propia ley.
- El nombre propio de una persona física, siempre y cuando no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.
- Sonidos.
- Olores.
- 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, distinga productos o servicios en el mercado.
- La combinación de algunos de los elementos anteriores.

³⁷⁵ “Pueden constituir una marca los siguientes signos:

- I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- II.- Las formas tridimensionales;
- III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
- IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca”. Art. 89, fracs. I a IV, LFPPI (1991), *op. cit.*

³⁷⁶ Véase última reforma a la REFORMA DE 1994, *DOF*, 18 de mayo de 2018, *op. cit.*

³⁷⁷ Art. 172, LFPPI (2020), *op. cit.*

4.2. Criterios judiciales

El Poder Judicial, en 2011, clasificó a las marcas en nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales,³⁷⁸ dotando de mayor precisión a la clasificación contenida en la REFORMA DE 1994.

Acerca de las marcas no tradicionales, cabe precisar que aún no se cuenta con tesis o jurisprudencia que las consoliden, en gran parte porque su incorporación en la legislación mexicana es relativamente reciente.

Otra clasificación, establecida en 2013 por el PJ, se basa en el grado de distintividad de las marcas, a partir de lo cual se las cataloga en arbitrarias o de fantasía y evocativas.³⁷⁹

³⁷⁸ “MARCAS. SU CLASIFICACIÓN. En términos generales, las marcas se clasifican en: a) *Nominativas*, es decir, las que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en nombres propios de las personas físicas, susceptibles de registrarse como marca, siempre que no se confundan con una registrada o un nombre comercial publicado, pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasía, tenerlo y ser sugestivas de la naturaleza y características del producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias; b) *Innominadas*, son figuras que cumplen con la función de una marca y pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, ya que su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo; c) *Mixtas*, que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo; y d) *Tridimensionales*, aquellas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase”. Tesis jurisprudencial: I.4º.A. J/91, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. xxxiii, enero de 2011, p. 2993, Reg. digital: 163087, (las cursivas son del autor), disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/163087> (fecha de consulta: 12 de abril de 2023).

³⁷⁹ “MARCAS. DEBE PONDERARSE SU CAPACIDAD DISTINTIVA A EFECTO DE VERIFICAR SI EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN ENTRE ELLAS. [...] una marca goza de un alto carácter distintivo cuando se compone de una palabra, frase o símbolo que carece de significado o que teniéndolo no guarda relación alguna con el bien que distingue (*marca arbitraria o de fantasía*), supuesto en el cual su inclusión en otro signo eleva la posibilidad de que el público sea inducido al error. Por el contrario, una marca que está compuesta por un elemento que informe de manera indirecta al consumidor una cualidad del producto o servicio (*marca evocativa*) cuenta con una débil fuerza distintiva y, por tanto, su titular está obligado a soportar la coexistencia de otros signos constituidos por iguales o similares términos evocativos, ya que su coincidencia no es un factor para concluir la existencia de un riesgo de confusión entre ellos.”, t. I, p. 858, Reg. digital: 2004936, (las cursivas son del autor), disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2004936> (fecha de consulta: 12 de abril de 2023).

4.3 Criterio doctrinal: Por cómo se perciben los signos que las constituyen (Tradicionales y no tradicionales)

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo de investigación, hasta antes de la REFORMA DE 2018, para que un signo pudiera ser registrado, éste *debía* ser percibido visualmente. De ahí que los signos que *tradicionalmente* han sido considerados como marcas sean los nominativos, figurativos, mixtos, 3D y colectivos, ya que todos son percibidos por la vista.

Ahora bien, contrario *sensu*, bajo este paradigma, todos aquellos elementos no visuales, aunque pudieran identificar y diferenciar al producto o servicio que amparaban, no eran susceptibles de protección legal, limitando así los medios de diferenciación y originalidad que, bajo dicha protección, podían utilizarse en el mercado. Esta creencia frustraba la innovación de los competidores del mercado y saturaba el sistema, restringiendo posibles ventajas competitivas de los titulares de las marcas.

A partir de la REFORMA DE 2018 se comienza con la actualización del sistema marcario hacia el cumplimiento de “las necesidades específicas que demanda el comercio”,³⁸⁰ reconociendo, como referimos anteriormente, que algunos tipos de marcas habían quedado rezagados por falta de regulación, como era el caso de las marcas de certificación, marcas olfativas y sonoras.³⁸¹ Por tanto, con esta reforma se levantó la limitante respecto de la visibilidad de los signos distintivos, concediendo protección legal a “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representación gráfica, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.³⁸²

³⁸⁰ Exposición de motivos de la Reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, *op. cit.*, p. 3.

³⁸¹ *Idem.*

³⁸² *Idem.*

Todo lo anterior se llevó a cabo con la finalidad de, por un lado, abrir “un abanico de oportunidades para todos los sectores productivos” y, por el otro, “generar los medios idóneos para prevenir y reprimir los actos de competencia desleal”.³⁸³

Como consecuencia, se modifica el paradigma tradicional de marca y se erige un ambiente de creatividad y sana competencia, bajo el cual las empresas ahora pueden registrar signos holográficos, olfativos, sonoros, combinaciones de colores, imágenes comerciales, etcétera.

Además, esta reforma proporciona mayor seguridad jurídica a todos los involucrados: a los titulares marcarios, respecto de los alcances y contenido de sus derechos marcarios; y a los consumidores, en tanto que les facilita identificar el origen de los productos o servicios, alimentando la confianza entre el consumidor y la marca, lo que, finalmente, tiene como resultado reforzar el lazo de preferencia del primero hacia la segunda.

En las siguientes secciones se explican los elementos esenciales de las marcas tradicionales y no tradicionales, así como su regulación internacional y nacional, para dar paso al derecho comparado que, por tener mucho mayor experiencia en el tema y mercados con un mayor desarrollo comercial, sirve como referente para analizar las respuestas jurídicas que se han dado a los problemas que presenta la regulación de este tipo de marcas, ya sea a través de su legislación, o bien con las sentencias más representativas.

Específicamente en el apartado relativo a marcas no tradicionales, también se analizan los problemas especiales que cada una de ellas presenta, ya sea en cuanto a su representación, distintividad o funcionalidad.

³⁸³ *Idem.*

4.3.1. Tradicionales

4.3.1.1. Marcas nominativas

a. Elementos esenciales de distinción

- Las marcas nominativas, también llamadas *denominativas, verbales, nominales o nominadas*, están constituidas por un conjunto de caracteres (letras, números, signos ortográficos) que forman una palabra (denominación, nombre comercial, razón social, nombre propio de una persona física, etcétera).
- Este tipo de signos está desprovisto de todo diseño.
- La marca distingue fonéticamente el producto o servicio de los de otros competidores.³⁸⁴
- El alcance de su protección abarca cualquier tipo y tamaño de letra.³⁸⁵

En particular, el registro de la marca nominativa protege el derecho exclusivo al uso fonético y visual de la palabra que distingue el producto o servicio, y ningún otro elemento entra en este resguardo. Por sus atributos, esta clase de marca apela a hacerse familiar y reconocida por su pronunciación, y su fama se transmite de boca en boca.

³⁸⁴ MARCAS. SU CLASIFICACIÓN..., Reg. digital: 163087, *op. cit.*

³⁸⁵ “Las marcas nominativas o avisos comerciales sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas por el alfabeto latino internacional moderno, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos que auxilien a su correcta lectura. Se entenderá que *el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra*”. Art. 56, último párr. (reformado el 16 de diciembre de 2016), REGLAMENTO VIGENTE, (las cursivas son del autor) y Art. 11, frac. I, “Acuerdo por el que se *modifica el diverso* que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, *DOF*, 9 de agosto de 2018, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5534293&fecha=09/08/2018 (fecha de consulta: 10 de abril de 2023).

b. Legislación nacional

En México, de acuerdo con la LFPPi de 2020, se encuadran en la definición de marca nominativa las “denominaciones, letras [y] números”³⁸⁶ que, según el REGLAMENTO VIGENTE, “sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas por el alfabeto latino internacional moderno, números arábigos occidentales” y los signos que auxilien en su correcta lectura. Además, permite al solicitante del registro elegir el tipo y tamaño de letra a utilizar.³⁸⁷

El PJ las define en los siguientes términos:

“[son aquellas] que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en nombres propios de las personas físicas, susceptibles de registrarse como marca, siempre que no se confundan con una registrada o un nombre comercial publicado, pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasía, tenerlo y ser sugestivas de la naturaleza y características del producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias”.³⁸⁸

En cuanto a su correcta representación, de acuerdo con el IMPI, basta con que en el documento de petición del registro se especifique la denominación a proteger, sin tipografía estilizada y en color negro.

³⁸⁶ Art. 172, frac. I, LFPPi (2020), *op. cit.*,

³⁸⁷ Art. 56, último párr. (reformado, el 16 de diciembre de 2016), REGLAMENTO VIGENTE, *op. cit.*

³⁸⁸ MARCAS. SU CLASIFICACIÓN..., Reg. digital: 163087, *op. cit.*

c. Derecho comparado

i. Estados Unidos de América

De acuerdo con la normatividad estadounidense, se entienden como *marcas nominativas* aquellas que, para su representación, requieren un dibujo con formato estándar.³⁸⁹ Tanto el TMEP como los TFSR disponen, en consecuencia, que los solicitantes que deseen registrar palabras, letras, números o cualquier combinación de estos sin reivindicar ningún estilo, tamaño o color de fuente en particular, deberán presentar un dibujo de caracteres estándar que muestre la marca en negro sobre un fondo blanco.³⁹⁰

La legislación estipula que la solicitud para el registro de una marca nominativa procederá siempre y cuando cumpla con los requisitos siguientes:

“[Que]

- (1) La solicitud incluya una declaración de que la marca está en caracteres estándar y no reivindique ningún estilo, tamaño o color de fuente en particular;
- (2) La marca no incluya ningún elemento de diseño;
- (3) Todas las letras y palabras de la marca estén representadas en caracteres latinos;
- (4) Todos los números de la marca estén representados en números romanos o árabigos; y
- (5) La marca sólo incluya signos de puntuación o diacríticos comunes”.³⁹¹

³⁸⁹ §807.03 Dibujo con formato estándar, TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e1.html> (fecha de consulta: 13 de abril de 2023).

³⁹⁰ *Ibidem*. Véase también: §2.52 Tipos de dibujos y dibujos con formato, apdo. (a), TFSR, *op. cit.*, disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TFSR/current#/result/r-fc43304f-17f4-4d76-90db-60e863aa5aa5.html?q=Types%20of%20drawings%20and%20format%20for%20drawings&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=1> (fecha de consulta: 13 de abril de 2023).

³⁹¹ *Idem*.

ii. Unión Europea

Conocidas como *marcas denominativas*, en la UE se las define como “una marca mecanografiada con elementos que pueden ser letras (minúsculas o mayúsculas), palabras (en minúsculas o en mayúsculas), cifras o caracteres tipográficos estándar”.³⁹²

En cuanto a la forma de su presentación para el registro, desde el 1 de octubre de 2017 la UE eliminó el requisito de representación gráfica de la marca,³⁹³ para dejar al solicitante en libertad de expresarla de cualquier forma que considere adecuada utilizando la tecnología disponible, siempre que dicha muestra pueda reproducirse en el registro de manera “clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.³⁹⁴

Específicamente, se recomienda que este tipo de marcas sea representado mediante la “reproducción del signo en escritura y disposición normales, sin características gráficas o color”.³⁹⁵

³⁹² Parte B Examen, sec. 2 Formalidades, cap. 9, Representación, descripción y tipo de marca, pto. 9.3.1 Marcas denominativas, primer párr., EUIPO, Directrices sobre marcas de la Unión Europea (DIRECTRICES), 31 de marzo de 2023, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2136998/directrices-sobre-marcas/9-3-1-marcas-denominativas> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

³⁹³ EUIPO, “Representación gráfica - Tipos de marca”, disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/elimination-of-graphical-representation-requirement> (fecha de consulta: 13 de abril de 2023).

³⁹⁴ “(9) A fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar al mismo tiempo una mayor seguridad jurídica en cuanto a los medios de representación de marcas, el requisito de representación gráfica debe suprimirse de la definición de marca de la Unión. Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”. Considerando (9), Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, 16 de diciembre de 2015, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2424> (fecha de consulta: 13 de abril de 2023).

³⁹⁵ Art. 3 Representación de la marca, párr. (3), inc. (a), Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión del 5 de marzo de 2018, *Diario Oficial de la Unión Europea*, 24 de marzo de 2018, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0626&from=EN> (fecha de consulta: 13 de abril de 2023).

d. Ejemplos

Louis Vuitton

Titular: Louis Vuitton Malletier

Registro IMPI: 1381111

Hugo Boss

Titular: Hugo Boss Trademark Management GMBH & Co. KG

Registro IMPI: 1237632

Apple

Titular: Apple Inc.

Registro IMPI: 249462

Del Valle

Titular: JDV Markco, SAPI de CV

Registro IMPI: 1167186

Heineken

Titular: Heineken Brouwerijen BV

Registro IMPI: 645799

Krispy Kreme

Titular: HDN Development Corporation

Registro IMPI: 1569275

Jarritos

Titular: Frutas Concentradas, SA de CV

Registro IMPI: 528337

4.3.1.2. Marcas figurativas

a. Elementos esenciales de distinción

- Las marcas figurativas, también conocidas como *innominadas*, *sin denominación*, *visuales*, *gráficas* o *emblemáticas*, consisten, como su nombre lo indica, en dibujos o figuras (como escudos, letras, colores, firmas, guarismos, etcétera).
- Este tipo de signos no guarda relación con la denominación con la que se designa a determinados productos o servicios.
- La marca permite distinguir visualmente el producto o servicio respecto de otros.

En general, el registro de las marcas figurativas confiere a su titular el derecho exclusivo a usar una figura o dibujo relacionado con el producto o servicio que pretende distinguir, *sin incluir texto*, o *envases* en los cuales podría colocarse, y apela a que se le identifique visualmente.

b. Legislación nacional

En la regulación mexicana, las marcas figurativas están reconocidas tanto en la LFPPI de 2020³⁹⁶ como en una jurisprudencia de los TCC que, al enunciarlas con el término *innominadas*, las definen como aquellas que “pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, ya que su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo”.³⁹⁷

³⁹⁶ “Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones, letras, números, *elementos figurativos* y combinaciones de colores, así como los hologramas”. Art. 172, frac. I, LFPPI (2020), *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

³⁹⁷ MARCAS. SU CLASIFICACIÓN..., Reg. digital: 163087, *op. cit.*

Respecto del formato para su representación, dado que se trata de marcas constituidas por figuras, diseños o su combinación, se debe incorporar a la solicitud una representación de la marca, sin especificar mayores requisitos, en un formato no mayor de 10 cm x 10 cm ni menor de 4 cm x 4 cm y, en su caso, indicar en el apartado respectivo la denominación objeto de la petición.³⁹⁸

c. Derecho comparado

i. Estados Unidos de América

En el derecho marcario estadounidense, el TMEP y los TFSR reconocen las marcas figurativas como aquellas de diseño bidimensional o tridimensional que, para su representación, requieren un *dibujo con formato especial*. Éste podrá contener, en parte o en su totalidad, componentes de diseño, color, estilo de letras o *formas inusuales de puntuación*. Debe mostrar la marca en negro sobre un fondo blanco, a menos que el signo incluya color.³⁹⁹ Una fotografía puede ser aceptable si representa con precisión la marca y no incluye material adicional que no forme parte del signo.⁴⁰⁰

ii. Unión Europea

Las Directrices sobre marcas de la Unión Europea (DIRECTRICES) enuncian las características de las marcas figurativas en los términos siguientes:⁴⁰¹

- Consisten exclusivamente de elementos figurativos.

³⁹⁸ Art. 11, frac. II. “Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las Reglas..., *op. cit.*

³⁹⁹ §807.04(a) Características del dibujo con formato especial, TMEP, *op. cit.*; y §2.52, apdo. (b) Dibujo con formato especial, TFSR, *op. cit.* (Trad. del autor).

⁴⁰⁰ *Ibidem*, §807 Dibujo, sexto párr.

⁴⁰¹ Parte B, sec. 2, cap. 9, pto. 9.3.2 Marcas figurativas, EUIPO, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2136906/directrices-sobre-marcas/9-3-2-marcas-figurativas> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

- Combinan elementos verbales y figurativos con componentes gráficos.
- Contienen elementos verbales en fuentes no estándar.
- Incorporan elementos verbales en color.
- Incluyen componentes verbales en más de una línea.
- Utilizan letras en un alfabeto no perteneciente a una de las lenguas oficiales de la UE.
- Representan signos que no pueden reproducirse con un teclado.
- Incluyen cualquier combinación de los elementos citados.

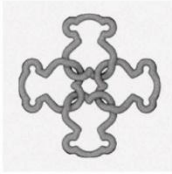
El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la UE (REMUE) indica que la representación de la marca figurativa deberá consistir en “la presentación de una reproducción del signo con todos sus elementos y, en su caso, sus colores”.⁴⁰² Es importante recordar que, en general, la representación de la marca define, por sí sola, el objeto del registro y que, en relación con las marcas figurativas, no son pertinentes descripciones del signo o indicaciones de color.

⁴⁰² Art. 3, apdo. 3, inc. b). REMUE, *op. cit.*

d. Ejemplos



Apple Inc.
Registro IMPI: 1872840



S. Tous, SL
Registro IMPI: 1668496



Renault SAS
Registro IMPI: 959584



Red Bull GMBH
Registro IMPI: 768326



Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(haciendo negocios como NISSAN Motor Co., LTD)
Registro IMPI: 1190860

4.3.1.3. Marcas tridimensionales

a. Elementos esenciales de distinción

- La caracterización de la marca tridimensional se basa en *la forma* distintiva y original en que el producto es presentado; es decir, el envase, envoltorio o empaque con que se busca distinguirlo.
- Sus características deben ser inusuales, arbitrarias o de fantasía, para que el consumidor reconozca de inmediato el producto en cuestión.⁴⁰³

El registro de la marca en esta categoría protege el uso exclusivo de la forma o presentación distintiva y original del producto. Por ende, no pueden registrarse figuras tridimensionales que sean del dominio público o de uso común;⁴⁰⁴ que carezcan de

⁴⁰³ “MARCAS. LOS ELEMENTOS UTILITARIOS Y FUNCIONALES DE LOS ENVASES TRIDIMENSIONALES NO SON REGISTRABLES SI CARECEN DE DISTINTIVIDAD Y NO IDENTIFICAN A QUIEN LOS PRODUCE. De acuerdo con el artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, una forma tridimensional ha de tener un *carácter distintivo y de originalidad*, razón justificante y *sine qua non* para ser registrable como marca, ya que la mera idoneidad para obtener un resultado técnico, un carácter funcional y ser útil, son aspectos comunes y de uso corriente que no lo justifican, a menos que sus características sean *inusuales, arbitrarias o de fantasía*, pues éstas serán las que permitan al consumidor reconocer un producto por su apariencia y vincularlo, distinguirlo o asociarlo con quien lo produce. Por tanto, tratándose de envases tridimensionales, no son registrables los elementos utilitarios y funcionales, ya que se generarían derechos de exclusividad, monopolios y barreras al comercio no justificables, pues las características similares, tales como boquilla circular, superficie lisa para etiquetado o impresión y base circular, cumplen una función de eficacia en el manejo y uso por parte de los consumidores y, además, es la forma usual o habitual de los que se comercializan en México, de tal manera que no se justifica su registro, precisamente por carecer de distintividad y no identificar a quien los produce.” Tesis: I.4º.A.662 A, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXIX, enero de 2009, p. 2769, Reg. digital: 168095, (las cursivas son del autor), disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/168095> (fecha de consulta: 15 de abril de 2023).

⁴⁰⁴ Art. 173, frac. II, LFPI (2020), *op. cit.*

distintividad;⁴⁰⁵ o bien cuya forma sea la usual y corriente de los productos —formas necesarias— o respondan a su naturaleza o funcionalidad.⁴⁰⁶

b. Legislación nacional

La multicitada fracción II del artículo 172 de la LFPPI de 2020 incorpora a la normatividad la categoría de las marcas tridimensionales. De acuerdo con el Reglamento que acompaña esta ley, se entiende por *formas tridimensionales* los envoltorios, empaques y envases, o la forma o presentación de los productos.⁴⁰⁷

El IMPI, por su parte, precisa que, en estos empaques, la forma o presentación de los productos se expresa en sus tres dimensiones: alto, ancho y fondo. Agrega que las marcas tridimensionales “Deben estar desprovistas de palabras o dibujos (sin denominación ni diseños)”.⁴⁰⁸

Por último, desde la tesis jurisprudencial de 2011 que hemos venido citando, los TCC caracterizaron las marcas tridimensionales como “aquellas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase”.⁴⁰⁹

⁴⁰⁵ Salvo que obtengan *distintividad adquirida*, ya que la frac. XXII del art. 173 antes referido establece que, si derivado del uso en el comercio de los productos o servicios para los que se solicita la marca, ésta adquirió distintividad dentro del territorio nacional, sí se puede registrar. Sin embargo, el fragmento en comento acota que “No se reconocerá que una forma tridimensional ha adquirido distintividad cuando se solicite proteger únicamente la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad”. *Ibidem*, frac. XXII, segundo párr.

⁴⁰⁶ *Ibidem*, frac. II. Véase también: MARCAS. LOS ELEMENTOS UTILITARIOS Y FUNCIONALES DE LOS ENVASES TRIDIMENSIONALES NO SON REGISTRABLES..., Reg. digital: 168095, *op. cit.*

⁴⁰⁷ “Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos”. Art. 53 (reformado el 16 de diciembre de 2016), REGLAMENTO VIGENTE, *op. cit.*

⁴⁰⁸ IMPI, “Signos distintivos”, p. 2, disponible en: <http://www.impi.gob.mx/cloud/AON/Materiales%20IMPI%20PDF/Triptico%20Signos%20Distintivos.pdf> (fecha de consulta: 16 de abril de 2021).

⁴⁰⁹ MARCAS. SU CLASIFICACIÓN..., Reg. digital: 163087, *op. cit.*

Para su representación, la autoridad pide anexar una imagen de la marca, ya sea fotográfica o de dibujo, en los tres planos ya referidos (ancho, alto y volumen), en blanco y negro o, en su caso, a color, con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm ni menores de 4 cm x 4 cm.⁴¹⁰

c. Derecho comparado

i. Estados Unidos de América

Del mismo modo que las marcas figurativas, las tridimensionales necesitan un *dibujo con formato especial* para su representación y, por tanto, están sujetas a los lineamientos estipulados para ese tipo de signo.⁴¹¹

El dibujo en cuestión debe mostrar una sola representación de la marca y el solicitante debe indicar que la marca es tridimensional.⁴¹² También debe anexar su descripción y la indicación de que se solicita el registro tridimensional de la figura.⁴¹³

ii. Unión Europea

Las DIRECTRICES identifican el signo tridimensional como una *marca de forma* consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el

⁴¹⁰ “La representación de la marca deberá cumplir con los siguientes requisitos:

[...]

iv.- Cuando la solicitud contenga formas tridimensionales, se incorporará a la solicitud una representación de la marca, ya sea fotográfica o de dibujo, en tres planos: ancho, alto y volumen, en blanco y negro o, en su caso, a color, con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.

Quando el Instituto lo requiera o así lo determine el solicitante, se podrán presentar las vistas que sean necesarias para ilustrar la marca solicitada en su totalidad”. Art. 11, frac. iv. “Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las Reglas...”, *op. cit.*

⁴¹¹ §2.52 Tipos de dibujos y dibujos con formato, TFSR, *op. cit.* (Trad. del autor).

⁴¹² *Ibidem*, §2.52, apdo. (b), inc. (2).

⁴¹³ §807.10 Marcas tridimensionales, primer párr, TMEP, *op. cit.*

producto mismo o su apariencia. El término ‘ampliada a’ significa que las marcas de forma no sólo comprenden formas propiamente dichas, sino también lo son las que contengan otros componentes, entre ellos, elementos denominativos o figurativos, o bien etiquetas.⁴¹⁴

Además, se especifica que la marca se puede representar mediante una reproducción gráfica o fotográfica y se amplía el significado de *representación gráfica* al uso de nuevas tecnologías, admitiendo la presentación de imágenes generadas por ordenador, o dibujos o modelos animados. Al respecto, las DIRECTRICES añaden que, cuando dicha imagen no provenga del ordenador, podrá contener hasta seis perspectivas diferentes de la misma forma; sin embargo, será suficiente una sola vista cuando la forma que debe protegerse pueda determinarse desde esa única vista.⁴¹⁵

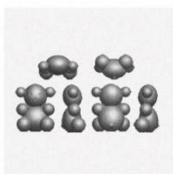
⁴¹⁴ Parte B, sec. 2, cap. 9, pto. 9.3.3 Marcas de forma, EUIPO, DIRECTRICES, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229190/directrices-sobre-marcas/9-3-3-marcas-de-forma> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁴¹⁵ *Idem.*

d. Ejemplos



Crocs, Inc.
Registro IMPI: 1702887



S. Tous, SL
Registro IMPI: 1151586



Puma SE
Registro IMPI: 2066527



Frutas concentradas, SAPI de CV
Registro IMPI: 870858



Industrias Alen, SA de CV
Registro IMPI: 1262831

4.3.1.4. Marcas mixtas

a. Elementos esenciales de distinción

- Como su nombre lo indica, las marcas mixtas son resultado de la combinación de diversos tipos de marcas.
- Tradicionalmente, resultan de la unión de las marcas nominativas con las innominadas y tridimensionales.
- Actualmente, con el reconocimiento normativo de las marcas no tradicionales, suelen reivindicar la combinación de textos, figuras, envases, envoltorios, sonidos, olores, hologramas, colores, posiciones, etcétera.

Nava Negrete las define, en términos generales, como aquellos signos “constituidos por la combinación de signos nominales y figurativos, y los cuales son susceptibles de una protección jurídica a título de marca, siempre y cuando tengan capacidad o eficacia distintiva y sean lícitos”.⁴¹⁶

b. Legislación nacional

En México, la marca mixta es definida como la combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del artículo 172 de la LFPPI de 2020; es decir, la composición que resulta de la amalgama indistinta de denominaciones, letras, números, elementos figurativos y mezcla de colores, hologramas, formas tridimensionales, nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, el nombre propio de una persona física —siempre que no se confunda con una marca registrada o una denominación comercial publicada—, los sonidos y los olores.⁴¹⁷

⁴¹⁶ Nava Negrete, Justo, *op cit.*, p. 400.

⁴¹⁷ Art. 172, frac. VIII, LFPPI (2020), *op. cit.*

Por su parte, los TCC reconocen las marcas mixtas expresamente con este nombre en la jurisprudencia que ya hemos citado, y las caracterizan como aquellas “que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo”.⁴¹⁸

Para su representación se debe incorporar a la solicitud del registro una muestra de su presentación en un formato no mayor de 10 cm x 10 cm ni menor de 4 cm x 4 cm y, en su caso, indicar en el apartado correspondiente la denominación objeto de la solicitud.⁴¹⁹

c. Derecho comparado

i. Estados Unidos de América

Para el registro de una marca mixta, la legislación estadounidense le exige al solicitante la presentación de un *dibujo con formato especial*. Por tanto, su representación está sujeta a los lineamientos establecidos al efecto tanto por el TMEP⁴²⁰ como por los TFSR.⁴²¹

⁴¹⁸ MARCAS. SU CLASIFICACIÓN..., Reg. digital: 163087, *op. cit.*

⁴¹⁹ Art. 11, frac. II, “Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las Reglas...”, *op. cit.*

⁴²⁰ El TMEP define el *dibujo con formato especial* como un dibujo que presenta una marca compuesta, en su totalidad o en parte, por características especiales, como elementos de diseño o color, estilo(s) de letras o formas inusuales de puntuación. Véase: §807.04(a) Características de dibujos con formato especial, TMEP, *op. cit.* (Trad. del autor).

⁴²¹ “[...]”

(b) *Dibujo con formato especial*. Los solicitantes que busquen registrar una marca que incluya un diseño bidimensional o tridimensional; color; y/o palabras, letras o números o la combinación de los mismos en un estilo o tamaño de fuente particular deben presentar un dibujo con formato especial. El dibujo debe mostrar la marca en negro sobre un fondo blanco, a menos que la marca incluya color.

(1) *Marcas que incluyen color*. Si la marca incluye color, el dibujo debe mostrar la marca a color, y el solicitante debe nombrar el(los) color(es), describir dónde aparece(n) el(los) color(es) en la marca y reivindicar que el(los) color(es) es(son) una característica de la marca.

(2) *Marcas tridimensionales*. Si la marca tiene características tridimensionales, el dibujo debe mostrar una sola representación de la marca, y el solicitante debe indicar que la marca es tridimensional.

(3) *Logo animado*. Si la marca tiene movimiento, el dibujo puede mostrar un solo punto en el movimiento, o el dibujo puede mostrar hasta cinco fotogramas congelados que muestren varios puntos en el movimiento, lo que mejor describa la impresión comercial de la marca. El solicitante también debe describir la marca.

ii. Unión Europea

La EUIPO, si bien no reconoce expresamente la categoría de *marcas mixtas*, sí prevé la “marca figurativa que contiene elementos nominativos [combinando componentes verbales y figurativos]”, y la “marca de forma que contiene elementos denominativos [o verbales]”.⁴²²

Para su representación se siguen los lineamientos generales estipulados en el REMUE, es decir, “cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular”.⁴²³

(4) *Líneas discontinuas para mostrar la ubicación.* Si es necesario para mostrar adecuadamente la impresión comercial de la marca, se le puede requerir al solicitante presentar un dibujo que muestre la ubicación de la marca rodeándola con una representación de línea discontinua proporcionalmente precisa de los productos, empaques o publicidad en particular en los que ésta aparece. El solicitante también debe utilizar líneas discontinuas para mostrar cualquier otro asunto no reivindicado como parte de la marca. Para cualquier dibujo que utilice líneas discontinuas para indicar la ubicación de la marca, o materia no reivindicada como parte de la marca, el solicitante debe describir la marca y explicar el propósito de las líneas discontinuas.

(5) *Descripción de la marca.* Debe incluirse una descripción de la marca”. §252, apdo. (b), TFSR, *op. cit.* (Trad. Del autor).

⁴²² La propia EUIPO aclara que, de acuerdo con el REMUE, ambas categorías no son independientes, pero, atendiendo a motivos técnicos y prácticos, establece esta distinción para la presentación de la solicitud electrónica. Véase: EUIPO, “Definición de marca” (nota al pie), disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-definition> (fecha de consulta: 15 de abril de 2023).

⁴²³ Art. 3 Representación de la marca, apdo. 1, REMUE, *op. cit.*

d. Ejemplos



Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, D/B/A Nissan Motor Co., LTD
Registro IMPI: 712374



Spin Master LTD
Registro IMPI: 1795084



H-D USA, LLC
Registro IMPI: 1346176



Nintendo of America Inc.
Registro IMPI: 404755



Loewe SA
Registro IMPI: 1201176



Corporación Grihnos, SA de CV
Registro IMPI: 796578

4.3.1.5. Marcas colectivas

a. Elementos esenciales de distinción

- Las marcas colectivas, también llamadas *de origen*, pueden ser nominativas, figurativas, tridimensionales o mixtas.
- El titular del registro necesariamente es una asociación o sociedad legalmente constituida: productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios.⁴²⁴
- La marca colectiva tiene como finalidad proteger y amparar, bajo un mismo signo marcario, las características o calidades comunes de los productos o servicios en los que recae (material, método de fabricación u origen geográfico), diferenciándolos de los de la competencia.⁴²⁵ Estas características o calidades comunes no deben ser descriptivas ya que, de darse el caso, la marca no sería susceptible de registro.
- La marca colectiva puede contener términos geográficos o indicaciones de origen, siempre y cuando no esté conformada exclusivamente por esos indicativos, sino que vaya acompañada de otro signo que le confiera distintividad suficiente para su registro.⁴²⁶
- Por su misma naturaleza y objeto de protección, sólo puede ser utilizada por los miembros de la asociación o sociedad para los productos y/o servicios indicados, y debe cumplir con las especificaciones de las reglas de uso. Asimismo, no puede ser objeto de licencia o transmisión.⁴²⁷

⁴²⁴ Art. 179 De las marcas colectivas y de certificación, LFPPI (2020), *op. cit.*

⁴²⁵ *Idem.*

⁴²⁶ Tesis aislada: I.4º.A.804 A (9ª.), MARCAS COLECTIVAS. SU NOCIÓN Y FACTORES A CONSIDERAR PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LAS QUE CONTENGAN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro III, t. 5, diciembre de 2011, p. 3785, Reg. digital: 160538, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/160538> (fecha de consulta: 15 de abril de 2023).

⁴²⁷ Art. 182, primer párr, LFPPI (2020), *op. cit.*

A diferencia de otros tipos de marcas, en las colectivas, la protección no recae en sus componentes particulares, sino en los elementos comunes que las conforman como resultado de su método de fabricación o de su lugar de origen.

Rangel Medina las define como “el signo destinado a ser colocado sobre mercancías para indicar especialmente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, región o país determinado”.⁴²⁸

De acuerdo con Fernández-Nóvoa, la función primordial de la marca colectiva consiste en indicar el origen empresarial de los productos o servicios, poniendo de manifiesto que estos provienen de una empresa, como miembro de una asociación, de la que también forman parte otros corporativos.

Además, precisa el mismo autor, cumple la misión ulterior de denotar el país o región de origen de los bienes. De este modo, en la medida en que remite a una procedencia específica, informa al público acerca del doble origen de los productos o servicios: el empresarial y el geográfico.⁴²⁹

Adicionalmente, el registro protege el derecho exclusivo de un integrante de la asociación o sociedad a utilizar el signo marcario, así como la leyenda “Marca Colectiva Registrada”,⁴³⁰ siempre y cuando el producto o servicio cumpla con las características o cualidades comunes, método de elaboración, producción, empaque, embalaje o envasado, contenidos en las reglas de uso de la entidad titular del registro.

⁴²⁸ Rangel Medina, David, *Tratado de derecho...*, op. cit., pp. 237-238.

⁴²⁹ Fernández-Nóvoa, op. cit., pp. 689-690.

⁴³⁰ Art. 180, LFPPI (2020), op. cit.

b. Legislación internacional

El artículo 7 *bis* del CONVENIO DE PARÍS establece que, por regla general, los países miembros están comprometidos a admitir el depósito de las marcas colectivas, así como a protegerlas, siempre y cuando provengan de “colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen”. Además, deja en libertad a cada Estado para regular las condiciones específicas de su tutela y regulación.⁴³¹

c. Legislación nacional

Como miembro del CONVENIO DE PARÍS, México regula la marca colectiva considerando los mandatos de este acuerdo.

El texto de la LFPPI de 2020⁴³² permanece idéntico al de la REFORMA DE 1994, y resalta los lineamientos siguientes:

- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos o de prestadores de servicios, legalmente constituidas, pueden solicitar el registro de la marca colectiva con objeto de distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros, en el entendido de que los mismos posean calidad o características comunes entre sí y, a la vez, diversas respecto de los productos o servicios de terceros.⁴³³

⁴³¹ Art. 7 *bis* Marcas: marcas colectivas, apdos. 1 y 2, CONVENIO DE PARÍS, *op. cit.*, (enmendado el 28 de septiembre de 1979).

⁴³² Arts. 179 a 182, LFPPI (2020), *op. cit.* Los equivalentes de estos preceptos en la REFORMA DE 1994 corresponden a los arts. 96, 97, 97BIS y 97BIS-1. La única variación significativa entre uno y otro texto se registra en el art. 181, frac. II, a cuya redacción original —“II.- La representación gráfica”— se le agregó al final la frase “o imagen de la marca”.

⁴³³ *Ibidem*, art. 179.

- Los beneficiarios podrán utilizar, junto a la marca colectiva, el término “Marca Colectiva Registrada”.⁴³⁴
- La solicitud del registro deberá acompañarse de las reglas para su uso, que incluyen, entre otros requisitos, los elementos de identificación del titular; la representación de la marca, los productos y/o servicios en los que ésta se aplica; la descripción de sus características comunes; sus procesos de elaboración, producción, empaque, embalaje o envasado y los mecanismos de control para el cumplimiento de las reglas.⁴³⁵
- Por su propia naturaleza, las marcas colectivas no son objeto de licencia ni de transmisión a terceras personas.⁴³⁶

d. Derecho comparado

i. Estados Unidos de América

La LEY LANHAM establece que, para que una marca sea colectiva, debe ser utilizada por los miembros de una cooperativa, asociación u otro grupo colectivo u organización —o bien que estos tengan la intención, de buena fe, de colocarla en el comercio y solicitar su registro ante la instancia autorizada— e incluir denominaciones que indiquen membresía en una unión, una asociación u otra organización.⁴³⁷

Por su parte, el TMEP las conceptualiza en los siguientes términos:

Son aquellas adoptadas por un ‘colectivo’ (es decir, una asociación, unión, cooperativa, organización fraternal u otro grupo colectivo

⁴³⁴ *Ibidem*, art. 180.

⁴³⁵ *Ibidem*, art. 181.

⁴³⁶ *Ibidem*, art. 182.

⁴³⁷ §45 (15 USC §1127), *Marca colectiva*, apdos. (1) y (2), LEY LANHAM de 1946 (enmendada), *op. cit.*, p. 42.

organizado) para uso exclusivo de sus miembros, quienes, a su vez, utilizan la marca para *identificar sus productos o servicios y distinguirlos de los que no son miembros*. El ‘colectivo’ en sí mismo no vende productos ni presta servicios bajo una marca colectiva o una marca colectiva de servicio, pero el colectivo puede publicitar o de otro modo promover los productos o servicios vendidos o prestados por sus miembros bajo la marca.⁴³⁸

No hay que confundir las marcas colectivas con las *de membresía colectiva*, creadas con la finalidad de acreditar la pertenencia a un grupo organizado, como una unión, asociación o agrupación en general. Ni el colectivo ni sus miembros las utilizan para identificar y distinguir productos o servicios, sino que su única función es indicar que la persona que exhibe la marca es miembro de una organización en particular.⁴³⁹

ii. Unión Europea

El Reglamento (UE) 2017/1001 define las marcas colectivas como aquellas “adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas”.⁴⁴⁰

Estipula asimismo que “podrán solicitar marcas colectivas de la Unión las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, celebrar contratos o realizar otros

⁴³⁸ §1302 Marcas colectivas en general, y §1303 Marcas colectivas y marcas de servicio colectivas en general, TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1300d1e1.html> (fecha de consulta: 15 de abril de 2023).

⁴³⁹ *Ibidem*, §1304 Marcas de membresía colectiva.

⁴⁴⁰ Art. 74, apdo. 1 Marcas colectivas de la Unión, Reglamento (UE) 2017/1001, *op. cit.*

actos jurídicos y tengan capacidad procesal; así como las personas jurídicas de Derecho público”.⁴⁴¹

e. Ejemplos



Coordinadora de Artesanos e Industriales de Guitarra e Instrumentos de Cuerda de Paracho AC
Registro IMPI: 919112



Proaguacate, AC
Registro IMPI: 962991



Artesanos de Tenangos, AC
No. de expediente IMPI: 1162330 (solicitud abandonada)

⁴⁴¹ *Idem.*

4.3.2. No tradicionales

Desde el origen del comercio, los productores, fabricantes e industriales han utilizado distintos recursos para hacer que sus productos o servicios se distingan del resto y puedan ser identificados por sus consumidores.

En la época actual, la visión clásica de la marca conformada por letras, números, figuras y sus combinaciones fue superada internacionalmente con la creación, en 1994, del anexo 1c del Tratado de Marrakech, el conocido ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, el cual expandió las posibilidades de representación de las marcas a través de medios que, hasta ese momento, no eran aceptados.⁴⁴²

La propuesta del ACUERDO SOBRE LOS ADPIC respondió a la necesidad de reconocer jurídicamente la llamada *marca sensorial*,⁴⁴³ que se refiere a la identificación y distinción del signo a través de *medios no tradicionales*, como colores, aromas, sonidos, sabores, texturas, disposición de elementos, hologramas o la combinación de algunos de estos componentes.⁴⁴⁴

⁴⁴² “Materia objeto de protección

I. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio *cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas*”. Art. 15, párr. 1, ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

⁴⁴³ De acuerdo con Martin Lindstrom, para los expertos en publicidad, la “marca sensorial”, que incorpora los cinco sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), puede ser bastante eficaz para crear un mensaje de marca poderoso, y atraer y retener clientes. Véase: Lindstrom, Martin, *Brand sense: build powerful brands through touch, taste, smell, sight and sound*, NY, Simon and Schuster, 2005, citado en Ramsey, Lisa P., “Non-traditional trademarks and inherently valuable expression”, Oxford Scholarship Online, diciembre de 2018, p. 339, (trad. del autor), disponible en: <https://academic.oup.com/book/26798/chapter/195763557> (fecha de consulta: 15 de abril de 2023).

⁴⁴⁴ *Idem*.

En este sentido, el TRATADO DE SINGAPUR,⁴⁴⁵ creado con el objetivo de establecer un marco internacional moderno considerando la evolución más reciente de las tecnologías de la comunicación, prevé ya, de manera explícita las marcas no tradicionales y detalla los lineamientos para su correcta representación y registro. Es considerado, en este sentido, el primer instrumento internacional en reconocerlas expresamente.⁴⁴⁶

Al igual que las tradicionales, las marcas no tradicionales cumplen funciones específicas:

- Permiten que los consumidores y competidores identifiquen su fuente u origen.
- Constituyen el enlace entre el signo distintivo, el propietario y el producto.
- Garantizan la calidad del producto.
- Sirven como medio publicitario.⁴⁴⁷

Sin embargo, aun y con todas las ventajas comerciales que traen consigo, las marcas no tradicionales también imponen retos desafiantes a los sistemas jurisdiccionales.

Los problemas más acuciantes con este tipo de marcas derivan de la ambigüedad que priva en los lineamientos para precisar su correcta representación, distinguir sus elementos funcionales y para que su titular pueda probar que cumplen con la

⁴⁴⁵ El TRATADO DE SINGAPUR fue adoptado en 2006 y entró en vigor en 2009. OMPI, “Reseña del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)”, disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary_singapore.html (fecha de consulta: 13 de abril de 2023).

⁴⁴⁶ “Por encima de todo, cabe destacar que [el Tratado de Singapur] es el primer instrumento internacional sobre derecho marcario que reconoce *expresamente las marcas no tradicionales*. El Tratado rige para todos los tipos de marcas, incluidas las marcas visibles no tradicionales, como los hologramas, las marcas tridimensionales, las marcas de color, de posición y las animadas, y también para las marcas no visibles, como las marcas de sonido, las olfativas, las gustativas y las táctiles. En el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se dispone la forma en que deben estar representadas esas marcas en la solicitud, representación que podrá ser incluso fotográfica o no gráfica”. *Idem* (las cursivas son del autor).

⁴⁴⁷ Lukose, Lisa P, “Non-traditional trademarks: a critique”, *Journal of the Indian Law Institute*, vol. 57, núm. 2, abril-junio de 2015, p. 202. (Trad. Del autor).

distintividad adquirida e, incluso, demostrar la semejanza en grado de confusión frente a sus competidores. Precisamente debido a su complejidad, estos temas se abordarán con cierta amplitud a lo largo de este apartado.

En el extremo más radical, hay quienes insisten en que las marcas no tradicionales no deberían ser registradas, porque carecen de distintividad; consideran que son percibidas de manera distinta por cada persona; representan características funcionales de los productos y servicios a los que se aplican; enfrentan un —muy— intrincado proceso de inscripción; implican una fuerte inversión económica, y sólo proporcionan una protección ambigua y limitada.⁴⁴⁸

A continuación, se presentan de forma detallada, las marcas no tradicionales más representativas en el DMM. En cada una de ellas, además de establecer los elementos que las constituyen, se analiza cuáles son los problemas que presentan —como su representación, distintividad o funcionalidad— y cómo, a partir de las legislaciones o resoluciones de autoridades de EUA o la UE, se ha propuesto su solución.

4.3.2.1. Marcas holográficas

a. Elementos esenciales de distinción

Para definir una marca holográfica, conviene saber que un holograma se obtiene a partir de una técnica fotográfica especial llamada *holografía*, la cual consiste en grabar una película fotosensible para obtener imágenes tridimensionales en color mediante

⁴⁴⁸ Véase: Port, Kenneth L., “On nontraditional trademarks”, *Northern Kentucky Law Review*, vol. 38, núm. 1, Mitchell Hamline School of Law, 2011, p. 7, disponible en: <https://open.mitchellhamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1236&context=facsch> (fecha de consulta: 15 de abril de 2023).

iluminación por láser.⁴⁴⁹ Al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, esta película proyecta una imagen a color en tres dimensiones. La imagen cambia para el espectador dependiendo del ángulo en que es observada, una característica que dificulta su reproducción impresa.⁴⁵⁰

El reto en este tipo de marca estriba en lograr una representación y descripción clara del holograma, ya que se constituye con imágenes que parecen tener movimiento al observarlas desde diferentes ángulos y, por ende, el interesado enfrenta problemas similares a los que concurren en las marcas tridimensionales respecto de si es suficiente presentar una vista de la imagen del holograma para obtener el registro, o bien son necesarias muestras de todas las vistas que lo conforman.⁴⁵¹

En caso de utilizar un holograma como signo marcario, el registro protege su uso exclusivo sobre los productos indicados en la solicitud. Generalmente es útil para garantizar la calidad del producto.

b. Problemas especiales

i. Representación

El Reglamento del TRATADO DE SINGAPUR establece que la representación del holograma deberá consistir “en una o varias vistas de la marca que capten el efecto holográfico en

⁴⁴⁹ RAE, voz “holografía”, disponible en: <https://dle.rae.es/holograf%C3%ADa> (fecha de consulta: 15 de abril de 2023).

⁴⁵⁰ OMPI, “La representación y la descripción de marcas no tradicionales: posibles ámbitos de convergencia”, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 19ª. sesión, Ginebra, SCT/19/2, 21 a 25 de julio de 2008, párr. 29, p. 7, disponible en: https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=100912 (fecha de consulta: 15 de abril de 2023).

⁴⁵¹ *Ibidem*, párrs. 32-33. Véase también: IMPI, “La identidad de tu producto o servicio a través de los sentidos: las marcas no tradicionales”, 13 de agosto de 2019, disponible en: <https://www.gob.mx/impi/articulos/la-identidad-de-tu-producto-o-servicio-a-traves-de-los-sentidos-las-marcas-no-tradicionales?idiom=es> (fecha de consulta: 15 de abril de 2023).

su totalidad. Cuando la Oficina considere que las vistas proporcionadas [en la solicitud de registro] son insuficientes para captar el efecto holográfico en su totalidad, podrá exigir al solicitante que proporcione vistas adicionales”.⁴⁵² A la vez, le podrá requerir una *descripción de la marca*.

En consonancia con el reglamento citado, al describir la forma idónea de representación de este tipo de marcas, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI indica que “puede consistir en una ilustración que capte el efecto holográfico en su totalidad, junto con una declaración o indicación del tipo de marca y habitualmente una descripción”.⁴⁵³

c. Legislación nacional

Las marcas holográficas se incorporaron en la normatividad mexicana con la REFORMA DE 2018.⁴⁵⁴ Actualmente están previstas en el artículo 172, fracción I, de la LFPI de 2020,⁴⁵⁵ cuyo precepto 173 prohíbe expresamente el registro de los hologramas que sean del dominio público o que carezcan de distintividad.⁴⁵⁶

Para el registro de este tipo de marcas, el IMPI exige que se incorpore a la solicitud una representación del signo en un formato no mayor de 10 cm x 10 cm, ni menor de 4 cm x 4

⁴⁵² Regla 3 Detalles relativos a la solicitud, apdo. 5), OMPI, Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, 1 de noviembre de 2011, disponible en: https://wipo.lexres.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/singapore/trt_singapore_002es.pdf (fecha de consulta: 15 de abril de 2023). Véanse también párrs. 30 a 33.

⁴⁵³ OMPI, “La representación y la descripción de marcas...”, *op. cit.*, párr. 30.

⁴⁵⁴ “Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los *signos holográficos* [...]”. Art. 89, frac. I “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” (2018), *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

⁴⁵⁵ La LFPI recoge, en el art. 172, frac. I, el texto del art. 89, frac. I de la LPI, reformado en 2018, que se cita en el pie anterior. Sólo sustituye la frase final “los signos holográficos” por “los hologramas”.

⁴⁵⁶ Art. 173, frac. III, LFPI (2020), *op. cit.*

cm, con una única vista que capte el efecto holográfico en su totalidad o, si es necesario, varias vistas del signo desde distintos ángulos.⁴⁵⁷

Además, se debe anexar el formato de “Solicitud de protección de signos distintivos: [...] b) Registro de marca holográfica, sonora, olfativa, imagen comercial o combinación de las anteriores”, con la homoclave IMPI-00-001-B que, para efectos prácticos, referenciaremos de aquí en adelante como formato IMPI-00-001-B.⁴⁵⁸ A continuación, se muestra como ejemplo la segunda página del formato en el que se solicita el registro de una marca holográfica.

⁴⁵⁷ Art. 11, frac. III, “Acuerdo por el que se *modifica el diverso* que establece las Reglas...”, *op. cit.*

⁴⁵⁸ *Ibidem*, art. 34, frac. I, inc. b).

9

Fuente: <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201802107695?s=eb003a62-76ab-4a5a-a067-0e47b780448f&m=1>

d. Derecho comparado

i. Estados Unidos de América

De modo por demás categórico, el TMEP establece que los hologramas no pueden ser objeto de registro marcario porque no aportan evidencia suficiente para que los consumidores los reconozcan como fuente de origen del producto y para que, en general, los identifiquen como marca.⁴⁵⁹

Sirvió como precedente a la postura del TMEP la sentencia del caso *Upper Deck Co.*, la cual determinó que “el uso común de los hologramas con fines no comerciales significa que es menos probable que los consumidores perciban los usos de los hologramas del solicitante como marcas comerciales”.⁴⁶⁰

Como resultado, hasta el día de hoy no se permite el registro de este tipo de marcas en EUA.

⁴⁵⁹ “Un holograma utilizado en diversas formas no funciona como marca, a falta de evidencia de que los consumidores lo perciban como tal. Véase *In re Upper Deck Co.*, 59 USPQ2d 1688, 1692-93 (TTAB 2001), donde la Comisión sostuvo que un holograma utilizado en tarjetas comerciales de diversas formas, tamaños y posiciones no funcionaba como marca, porque el registro mostraba que otras empresas utilizaban hologramas en tarjetas comerciales y otros productos como dispositivos contra la falsificación, y no había pruebas de que el público percibiera el holograma del solicitante como un indicador de la fuente. La Comisión observó que ‘el uso común de los hologramas con fines no comerciales significa que es menos probable que los consumidores perciban los usos de los hologramas del solicitante como marcas comerciales’. 59 USPQ2d en 1693.

Por tanto, *a falta de pruebas de reconocimiento como marca por parte del consumidor, el abogado examinador debe denegar el registro sobre la base de que el holograma no funciona como marca*, de conformidad con los §§1, 2 y 45 de la Ley de Marcas, el título 15 del Código de Estados Unidos [usc] y los §§1051, 1052 y 1127.

Por lo general, si un holograma tiene dos o más vistas, el abogado examinador también debe denegar el registro de conformidad con los §§1 y 45 de la Ley de Marcas, el título 15 del usc y los §§1051 y 1127, con base en que en la solicitud se pide el registro de más de una marca. *In re Upper Deck Co.*, 59 USPQ2d en 1690-91. Véase §807.01 del TMEP”. §1202.14 Hologramas, TMEP, op. cit., (las cursivas y la traducción son del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e1.html> (fecha de consulta: 15 de abril de 2023).

⁴⁶⁰ *Idem.*

ii. Unión Europea

Ya hemos comentado que, desde el 1 de octubre de 2017, la UE expandió su criterio de representación de la marca aceptando que, para plasmar este requisito que acompaña la solicitud del registro, el interesado pueda recurrir a la tecnología disponible de la forma que considere adecuada, siempre y cuando el Registro de la Unión logre reproducir esta representación de forma clara, precisa, completa, accesible, inteligible, duradera y objetiva.⁴⁶¹

Aunado a lo anterior, y con la finalidad de “aumentar **la seguridad jurídica** de los usuarios y **reducir el número de objeciones**” generadas por las formalidades que exige el proceso de registro,⁴⁶² el REMUE ha fijado normas y requisitos específicos para la representación de los diversos tipos de marcas. Las holográficas, en particular, deben cumplir con las dos formalidades siguientes:

- Incluir en la solicitud de inscripción la indicación del tipo de marca de que se trata; y
- Presentar un video o reproducción gráfica o fotográfica del signo en el que, en cada caso, se puedan apreciar las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad.⁴⁶³

⁴⁶¹ “1. La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera *clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular”. Art. 3 Representación de la marca, apdo. 1, REMUE, *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

⁴⁶² EUIPO, “Representación gráfica - Tipos de marca”, *op. cit.*, (las negritas provienen del original).

⁴⁶³ Art. 3, apdo. 3, inc. j), REMUE, *op. cit.*

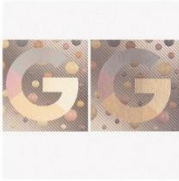
e. Ejemplos



Eymard Argüello Mancilla

Registro IMPI: 2038923

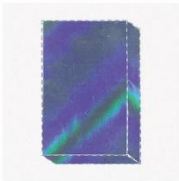
Registrada en la clase 11. La marca consiste en la figura de una gota de agua con cara sonriente, dispuesta sobre dos hojas de planta y seis figuras de gotas de agua de diversos tamaños.



Google LLC

No. de presentación EUIPO: 017993401

Registrada en la clase 9. Para su representación se utilizó un video. No se cuenta con descripción pública de la marca.



Eve Holdings Inc.

No. de expediente EUIPO: 002559144

Registrada en la clase 34. Se representa en papel holográfico. Éste refleja el espectro de color mediante un patrón de líneas paralelas oblicuas aplicado a la superficie de un paquete. Las líneas de puntos que aparecen en el dibujo no forman parte de la marca, y sirven únicamente para ilustrar la imagen en tres dimensiones.



Productos Medix, SA de CV

Registro IMPI: 2072355

Registrada en la clase 5. Su representación consiste de un logo con el nombre “Medix”, en un tono translúcido, con letras de la marca en el fondo. Observada desde diferentes ángulos, da la apariencia de movimiento y cambio de color dentro de la gama de colores primarios.

4.3.3.2. Marcas olfativas

a. Elementos esenciales de distinción

La característica de la marca olfativa es atribuir a un producto o servicio un aroma específico, añadido con objeto de que el público pueda distinguirlo del resto de los competidores.

El aroma no debe confundirse con el producto o servicio sobre el cual se impregna, pues el signo distintivo olfativo es una característica agregada. Por tanto, las fragancias, perfumes o lociones no pueden ser registradas, ya que el aroma que sus elementos configuran son el producto mismo.

El registro de la marca olfativa confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la fragancia aplicada a los productos o servicios específicos para los cuales solicitó la protección.

b. Problemas especiales

i. Representación

La OMPI establece que “Para obtener el registro de una marca olfativa el solicitante ha de poder representar *visualmente* el aroma del producto y, además, debe demostrar que el aroma no es el producto mismo, sino únicamente su signo”.⁴⁶⁴

⁴⁶⁴ *Idem.*

Dicha Organización reconoce que los recuerdos olfativos figuran entre los más evocadores y, por eso, es creciente el interés de los fabricantes por lograr que el consumidor asocie su producto o servicio con aromas agradables. No obstante, se descartan otras opciones de representación que se antojarían plausibles —como una muestra física, una fórmula química o una descripción verbal—, por las siguientes razones:

“[...] una muestra física —conservada, por ejemplo, en un frasco— perdería sus propiedades con el tiempo y por lo tanto no serviría para comparar la marca. [...]. La fórmula química tampoco se considera una representación válida, ya que se entiende que representa la sustancia, y no el olor. Por otra parte, una descripción verbal del olor tendría que ser tan exacta que no permitiera su confusión con ningún otro”.⁴⁶⁵

En este mismo sentido está la legislación de la UE, en tanto que el criterio general de sus tribunales indica que “Actualmente no es posible representar olores de conformidad con el artículo 4 del REMUE, ya que el objeto de la protección no puede determinarse con claridad y precisión con la tecnología generalmente disponible”.⁴⁶⁶

Así pues, una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión o una combinación de esos elementos no cumplen con la función de representar adecuadamente la marca olfativa, aun usando la tecnología generalmente disponible y aunque la representación pudiera ser “clara, precisa,

⁴⁶⁵ OMPI, “Olfato, oído, gusto – Los sentidos de las marcas no tradicionales...”, *Revista de la OMPI*, 1/2009, febrero de 2009, disponible en: wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html (fecha de consulta: 5 de junio de 2023).

⁴⁶⁶ Parte B, sec. 4 Motivos de denegación absolutos, cap. 2, pto. 2.9.2 Marcas olfativas, EUIPO, DIRECTRICES, *op. cit.*, (las negritas provienen del original), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229258/directrices-sobre-marcas/2-9-2-marcas-olfativas> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”, como establece el Reglamento.⁴⁶⁷

En contraste, en EUA se exige una descripción escrita detallada de la marca, señalando claramente que se trata de un signo *no visual*,⁴⁶⁸ así como una muestra del olor que iguale la descripción escrita.

“Para demostrar que la muestra de una marca de aroma o sabor realmente identifica y distingue los productos e indica su origen, un solicitante debe presentar una muestra que contenga el aroma o sabor real y que coincida con la descripción requerida del aroma o sabor. En la mayoría de los casos, la muestra consistirá en los productos mismos porque el abogado examinador debe poder **oler** o saborear el aroma o el sabor para determinar si la especie muestra el uso de la marca en relación con los productos.

Una etiqueta de ‘raspar y oler’ para una marca de olor es una muestra aceptable, siempre que forme parte del embalaje de los productos o se utilice de tal manera que identifique los productos e indique su origen”.⁴⁶⁹

Como se puede observar, la modalidad para representar la marca olfativa de una manera aceptable que favorezca su registro sigue siendo controvertida.

⁴⁶⁷ Sentencia C-273/00, caso *Sieckmann vs Deutsches Patent-und Markenamt*, TJUE, 12 de diciembre de 2002, párrs. 69 a 73, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0273> (fecha de consulta: 17 de abril de 2023).

⁴⁶⁸ “No es necesario que el solicitante presente un dibujo si la marca consiste exclusivamente de un sonido (por ejemplo, música o palabras y música), una esencia u otra materia completamente no visual. [...] En una solicitud por escrito, el solicitante deberá indicar claramente que la marca es una MARCA NO VISUAL”. §807.09 “Dibujo” de marca sonora, olfativa o no visual, primer párr., TMEP, *op. cit.* (Trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e1656.html> (fecha de consulta: 19 de mayo de 2023).

⁴⁶⁹ *Ibidem*, §904.03(m) Muestras de marcas de olor o sabor o marcas no tradicionales similares, segundo y tercer párrs., (trad. del autor), (las negritas provienen del original), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-900d1e1.html> (fecha de consulta: 19 de mayo de 2023).

ii. Distintividad

En principio, para que proceda el registro de una marca olfativa, ésta debe poseer un olor arbitrario, es decir, que haya sido creado específicamente para el producto o servicio que se desea amparar. Si, por el contrario, se trata de un olor común, el solicitante debe probar que el producto o servicio ha adquirido la distintividad suficiente para que el consumidor lo identifique con el aroma y lo pueda distinguir de la competencia.

En términos prácticos, si la pretensión del titular de una marca olfativa es permitir al consumidor identificar y distinguir su producto o servicio del resto, el aroma que se pretende registrar debe *añadir un elemento distintivo* al producto o servicio en cuestión, mas no puede ser el producto o servicio mismo. Por esta razón no se permite la inscripción de fragancias o perfumes, puesto que en estos casos el olor es el producto mismo.

Así ocurrió con el rechazo de Reino Unido a la solicitud de *Chanel* para registrar su famoso perfume N° 5 como marca olfativa, pues consideró que la fragancia del perfume deriva de la propia naturaleza del producto.

El precedente de *Chanel* no ha sido obstáculo, sin embargo, para que en su momento algunas descripciones de marcas olfativas se registraran superando ese criterio, como en el caso de las pelotas de tenis con “olor a césped recién cortado”, fabricadas por una empresa holandesa (véase fig. 10)⁴⁷⁰ e inscritas en la clase 28, en cuya representación se utilizó una descripción gráfica que fue aceptada.⁴⁷¹

⁴⁷⁰ Véase: EUIPO, “The smell of fresh cut grass”, No. reg. 000428870, disponible en: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000428870> (fecha de consulta: 15 de abril de 2023).

⁴⁷¹ El registro de la marca expiró el 11 de noviembre de 2006. *Idem*.



Figura 10

Fuente: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000428870>

iii. Funcionalidad

De acuerdo con la teoría de la funcionalidad, si el olor es esencial para el desempeño del producto o servicio, o bien afecta su costo o calidad, entonces se considera funcional y no es susceptible de registro. En caso contrario, esta teoría no crea un obstáculo para que el olor sea inscrito propiamente como marca.⁴⁷²

c. Tratados internacionales

i. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

En un esfuerzo por actualizar la normativa en materia de desarrollo comercial y de propiedad industrial, México y los Estados integrantes del TIPAT y el TMEC hacen hincapié

⁴⁷² En un caso ejemplificativo, en EUA se otorgó el registro a hilos para coser y lana para bordado con olor a una fragancia floral fresca y de gran impacto que recuerda a las flores de plumería. Véase: §1202.13 Aroma, fragancia o sabor, con referencia al caso *Clarke*, 17 USPQ2d 1238, 1239-40 (TTAB 1990), TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e2882.html> (fecha de consulta: 30 de abril de 2021).

en que “cada Parte realizará los mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas. Una Parte podrá requerir una descripción concisa y precisa, o una representación gráfica, o ambas, de la marca, según sea aplicable”.⁴⁷³

d. Legislación nacional

En México, la marca olfativa fue aprobada con la REFORMA DE 2018. Actualmente está regulada por el artículo 172, fracción VI, de la LFPPi de 2020.⁴⁷⁴

La autoridad administrativa la define como “aromas de productos o asociados a servicios que permiten distinguirlos de otros”. Especifica que estos aromas son añadidos y no deben constituir una característica intrínseca del producto o servicio. “Por ejemplo, puede registrarse la marca olfativa de una pintura de casas con olor a bambú, pero no la de un perfume con olor a perfume”.⁴⁷⁵

Para efectos de su representación, es necesario que en la solicitud de registro se describa gráficamente el aroma de la marca. En caso de duda para determinar el objeto de la protección, “el Instituto podrá requerir la exhibición del producto al que se aplicará la marca”.⁴⁷⁶ Finalmente, se debe anexar el formato IMPI-00-001-B.⁴⁷⁷

⁴⁷³ Cap. 20, art. 20.17, Tipos de signos registrables como marcas, TMEC, *op. cit.*; y cap. 18, art. 18.18, Tipos de signos registrables como marcas, TIPAT, *op. cit.*

⁴⁷⁴ “Pueden constituir una marca los siguientes signos:

[...]

VI.- Los olores;”. Art. 172, frac. VI, LFPPi (2020), *op. cit.*

⁴⁷⁵ IMPI, “La identidad de tu producto o servicio a través de los sentidos: las marcas no tradicionales”, *op. cit.*

⁴⁷⁶ “La representación de la marca deberá cumplir con los siguientes requisitos:

[...]

VI.- En el caso de signos de olor, se deberá describir la marca solicitada. En caso de duda, a efecto de determinar el objeto de la protección, el Instituto podrá requerir la exhibición del producto al que se aplicará la marca”. Art. 11, frac. VI, “Acuerdo por el que se *modifica el diverso* que establece las Reglas...”, *op. cit.*

⁴⁷⁷ “Para la presentación de solicitudes se requerirán las siguientes formas oficiales, contenidas en el Anexo Único del presente Acuerdo:

[...]

“I.- Solicitud de Protección de Signos Distintivos

En la figura 11 se muestra la segunda página del formato presentado para el registro de la marca olfativa de la pasta de moldear de juguete comercializada por Hasbro, Inc., descrita como una *combinación dulce, un tanto musgosa, de una fragancia con tonos vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo*.

gob.mx

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Datos de la marca

Marca que solicita: Marque con una X sólo una casilla ☐ Holográfica ☐ Sonora ☒ Olfativa ☐ Imagen comercial ☐ Otra (Combinación de las anteriores)

La marca solicitada puede ser: Marque con una X sólo una casilla, en su caso ☐ Marca Colectiva ☐ Marca de Certificación La Marca de Certificación se compone por una Indicación Geográfica ☐

Fecha de primer uso en México: DD / MM / AAAA ☐ No se ha usado

Clase: 2 8 Productos o Servicios: PASTA DE MODELAR DE JUGUETE.

Continúa en anexo

Descripción de la marca

LA MARCA OLFATIVA, NO VISUAL, PLAY-DOH CONSISTE EN UNA PASTA DE MODELAR DE JUGUETE COB OLOR.

Continúa en anexo

Representación de la marca que determine el objeto de la protección: Anote o adhiera la marca que desea proteger

UN OLOR INCONFUNDIBLE FORMADO POR UNA COMBINACIÓN DULCE, UN TANTO MUSGOSA, DE UNA FRAGANCIA CON TONOS VAINILLA, CON PEQUEÑOS ACENTOS DE CEREZA Y EL OLOR NATURAL DE UNA MASA SALADA A BASE DE TRIGO.

Elementos sobre los cuales No se solicita protección:

11

Figura 11

Registro no. : 2088148, <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201802088148?s=5d4c393a-557e-4887-9744-8fbd192d3d3e&m=l>

[...]

b) Registro de Marca Holográfica, Sonora, Olfativa, Imagen Comercial o Combinación de las anteriores. IMPI-00-001-B". *Ibidem*, art. 34, frac. I.

e. Derecho comparado

i. Estados Unidos de América

El primer país en conceder registro marcario a un signo distintivo olfativo fue EUA. Con la resolución del caso *Celia Clarke, DBA Clarke's Osewez*, del 19 de septiembre de 1990, la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Registradas (TTAB, por sus siglas en inglés: *Trademark Trial and Appeal Board*) otorgó el registro de marca olfativa a Celia Clarke sobre hilos de coser y bordar con aroma a *fragancia floral fresca y de gran impacto, que recuerda a las flores de plumería*.⁴⁷⁸

El tribunal argumentó que la fragancia no es un atributo inherente o una característica natural de los productos de la solicitante, sino más bien una característica proporcionada por la solicitante, y que ésta ha promocionado en sus anuncios y en las ferias artesanales sus productos como de naturaleza perfumada.⁴⁷⁹

Hoy en día, como entonces, para registrar una marca olfativa, la normatividad estadounidense establece como requisito que el aroma del producto no sea para éste un elemento funcional (utilitario o estético)⁴⁸⁰ —como en el caso citado del hilo con aroma

⁴⁷⁸ Véase: TTAB, en relación con el caso *Celia Clarke*, haciendo negocios como *Clarke's Osewez*, núm. De serie 758,429, 19 de septiembre de 1990 (la marca está cancelada desde el 29 de septiembre de 1997 por falta de uso), portal ipmall, University of New Hampshire, disponible en: <https://ipmall.law.unh.edu/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-celia-clarke-dba-clarkes-osewez-serial-no-758429> (fecha de consulta: 15 de abril de 2023).

⁴⁷⁹ *Idem*.

⁴⁸⁰ “*Aroma*. El aroma de un producto puede registrarse si se utiliza de manera no funcional. Véase *In re Clarke*, 17 USPQ2d 1238, 1239-40 (TTAB 1990) (que sostiene que el aroma de las flores de plumería funcionaba como una marca para ‘hilos de coser e hilos de bordar’). Los aromas que sirven a un propósito utilitario, como el aroma de un perfume o un ambientador, son funcionales y no pueden registrarse. Véanse §§1202.02(a)-1202.02(a)(viii) del TMEP con respecto a la funcionalidad. Cuando un aroma no es funcional, puede registrarse en el Registro Principal de conformidad con §2(f), o en el Registro Suplementario si corresponde. La cantidad de pruebas necesarias para establecer que un aroma o fragancia funciona como una marca es considerable. Véase *In re Pohl-Boskamp GmbH & Co.*, 106 USPQ2d 1042, 1052 (TTAB 2013) (en el que se concluye que la marca olfativa de menta para ‘formulaciones farmacéuticas de nitroglicerina’ no funcionó como marca, y se señala la insuficiencia de las pruebas del solicitante sobre el carácter distintivo

a flor de plumería o los hipotéticos muebles tapizados con aroma a frambuesa—; puede incluirse como una tarjeta ‘rasca y huele’ o una tarjeta perfumada⁴⁸¹, junto con las pruebas necesarias que demuestren su carácter distintivo.

No obstante, la ley estadounidense hace notar que no procederá el registro de aromas o fragancias de productos que se destacan, precisamente, por esas características, como los perfumes, colonias o aromatizantes para el hogar.⁴⁸²

El solicitante debe tener en cuenta que, pese a presentar todos los requisitos exigidos por la ley, nada garantiza que se le conceda el registro. Deberá superar los retos que la naturaleza misma de la marca impone. Por ejemplo, demostrar que el aroma es inherentemente distintivo y presentar una descripción lo suficientemente precisa que no suponga dificultades de comprensión para la autoridad, entre otras condiciones.

En caso de que se le autorice el registro, el titular también deberá tener en mente la mejor forma de proteger su marca de la competencia. Por ejemplo, cómo probar la semejanza en grado de confusión frente a sus competidores, o bien la fama o notoriedad de su marca.

adquirido a la luz de las pruebas de que el uso del aroma de menta por otros en el mercado pertinente (es decir, productos farmacéuticos) tiende a demostrar que es más probable que esos aromas se perciban como atributos de productos ingeribles que como indicadores de origen); *cfr. In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116, 227 USPQ 417 (Cir. Fed. 1985) (se requieren pruebas concretas de que la marca es percibida como una marca para establecer el carácter distintivo)”. §1202.13 Aroma, fragancia o sabor, TMEP, *op. cit.* (Trad. del autor).

⁴⁸¹ Véase: Gilson, Jerome y Gilson LaLonde, Anne, “Cinnamon buns, marching ducks and cherry-scented racecar exhaust: protecting nontraditional trademarks”, *The Trademark Reporter*, INTA, vol. 95, núm. 4, julio-agosto 2005, p. 796.

⁴⁸² El TTAB destaca al respecto que no se está hablando de la registrabilidad de aromas o fragancias de productos que se destacan por esas características, como los perfumes, colonias o productos perfumados para el hogar. Tampoco se trata de un caso que implique la cuestión del carácter descriptivo de un término que identifica la fragancia particular de un producto. En tales casos, se ha sostenido que un término no puede registrarse de conformidad con la sección (2)carácter(1) de la Ley si se limita a describir un olor u otra característica significativa del producto. Véase: TTAB, en relación con el caso *Celia Clarke...*, *op. cit.*

ii. Unión Europea

Como con el resto de las marcas no tradicionales, la UE permite, en principio, el registro de las marcas olfativas, siempre y cuando se representen adecuadamente *usando la tecnología disponible y atendiendo a que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, accesible, inteligible, duradera y objetiva*.

Sin embargo, como se mencionó con anterioridad, las DIRECTRICES establecen expresamente que no se puede registrar una marca olfativa por falta de medios idóneos que cumplan con las exigencias de representación de la ley y la autoridad, “ya que el objeto de la protección no puede determinarse con claridad y precisión con la tecnología generalmente disponible”. Por tanto, a la fecha se vuelve imposible determinar exactamente el objeto que busca la protección del registro y persiste el reto de encontrar el medio idóneo para hacer tangible una representación para este tipo de marcas.⁴⁸³

⁴⁸³ Parte B, sec. 4, cap. 2. 2.9.2 Marcas olfativas, EUIPO, DIRECTRICES, *op. cit*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229258/directrices-sobre-marcas/2-9-2-marcas-olfativas> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

f. Ejemplos



Hasbro, Inc.

No. de expediente IMPI: 2088148

Pasta de moldear de juguete registrada en la clase 28. Se describe como una pasta de moldear con olor inconfundible, un tanto musgosa, de fragancia con tonos de vainilla, pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada preparada a base de trigo.



Sureste Sustentable, SA de CV

No. de expediente IMPI: 2098966

Registrada en la clase 2, pinturas. La solicitud del registro la describe como pintura ecológica con aroma a bosques de bambú.



José de Jesús Martínez González.

Registro IMPI: 2318511

La marca olfativa visual, llavero de plástico en forma de hoja con aroma dulce de plátano con una leve revoltura a cítricos como el limón, naranja y toronja.

4.3.3.3. Marcas sonoras

a. Elementos esenciales de distinción

Al igual que las figuras y las palabras, los sonidos han sido, desde los inicios del comercio, uno de los medios más populares utilizados para distinguir productos y servicios. Los sonidos trascienden el lenguaje común, ya que pueden indicar inmediatamente su fuente de origen y lograr un impacto duradero en los consumidores.⁴⁸⁴

De acuerdo con el *Manual de prácticas y procedimientos en materia de marcas* de la Oficina de Propiedad Industrial de Australia, una marca sonora puede ser cualquier cosa auditiva. Puede ser una fanfarria orquestal compleja o un simple chasquido mecánico. Puede ser cantada o hablada, o una combinación de voz y otros sonidos. Puede ser el sonido de un perro ladrando, una campana sonando o un bebé llorando. Sea lo que sea, debe servir para *identificar la fuente comercial* de los productos/servicios con respecto a los cuales se utilizará.⁴⁸⁵

El registro de este tipo de marca otorga a su titular el uso exclusivo del sonido con el cual fue representada en relación con los productos o servicios específicos que indicó en la solicitud.

⁴⁸⁴ McCormick, Kevin K., “‘Ding’ you are now free to register that sound”, *The Trademark Reporter*, INTA, vol. 5, núm. 96, septiembre-octubre de 2006, p. 1113.

⁴⁸⁵ “Registrabilidad de sonidos como marcas

Una marca sonora está diseñada para identificar la fuente comercial de productos y/o servicios por medios auditivos en lugar de visuales. La tecnología desarrollada durante el último siglo ha expuesto cada vez más al público comprador a la publicidad a través del sonido y, por tanto, a la posibilidad de que los productos o servicios puedan identificarse mediante sonidos, en lugar de por presentaciones visuales. La Ley de 1995 permite el registro de un sonido como marca. Como ocurre con cualquier otro tipo de marca, un sonido debe cumplir primero con los requisitos básicos de registrabilidad establecidos en la Ley”. Oficina de Propiedad Industrial de Australia, *Manual de prácticas y procedimientos en materia de marcas*, parte 21, art. 6.2, primer párr., 20 de abril de 2022, (trad. Del autor), disponible en: [http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/Part_21_Non-traditional_Signs/21.6_Sound_\(auditory\)_trade_marks.htm](http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/Part_21_Non-traditional_Signs/21.6_Sound_(auditory)_trade_marks.htm) (fecha de consulta: 21 de abril de 2023).

b. Problemas especiales de la marca

i. Representación

Como ocurre con el resto de las marcas no tradicionales, el mayor reto con los signos sonoros consiste en lograr que su representación sea lo suficientemente clara y precisa como para permitir que, tanto la autoridad como terceros, distingan el objeto de protección.

Con el ánimo de aportar lineamientos internacionalmente aceptados para la correcta representación de la marca sonora, en 2011 entró en vigor el Reglamento del TRATADO DE SINGAPUR sobre el Derecho de Marcas.⁴⁸⁶ No obstante, la generalidad y abstracción de estas guías obliga a cada Estado parte a precisar las reglas particulares de su adecuada aplicación.

Al día de hoy se han desarrollado principalmente dos sistemas de representación: la gráfica y la descriptiva. A continuación, detallamos sus características.

Representación gráfica. Consiste en expresar el signo sonoro a través de un pentagrama dividido en compases y que muestra, en particular, una clave “[...] notas musicales y silencios cuya forma [...] indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones [...] y dado que el conjunto de dichas notaciones determina el tono y duración de los sonidos, puede constituir una representación fiel de la secuencia

⁴⁸⁶ “Regla 3 Detalles relativos a la solicitud

[...]”

9) [*Marca sonora*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca sonora, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en su *notación en un pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la marca, o en una grabación analógica o digital de ese sonido, o toda combinación de lo anterior*”. Regla 3, inc. 9), Reglamento del Tratado de Singapur..., *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

de sonidos que forman la melodía respecto de la cual se solicita el registro”.⁴⁸⁷

Mediante este tipo de representación se logra lo siguiente:

- Definir la marca con claridad y precisión para que la autoridad pueda examinarla con propiedad en comparación con otras registradas previamente.
- Presentar ante los competidores y el público en general, de forma accesible e inteligible, la marca en sí, delimitando los derechos que sostiene su titular y favoreciendo con ello el libre mercado.⁴⁸⁸

Este sistema de representación se utiliza actualmente en México⁴⁸⁹ y, hasta antes del 1 de octubre de 2017, se observaba también en la UE.⁴⁹⁰

Representación descriptiva. Se tiene claro que, por la propia naturaleza de la marca, no es posible lograr su representación clara y exacta, por lo que la

⁴⁸⁷ “Por otro lado, un pentagrama dividido en compases y que muestra, en particular, una clave (clave de sol, clave de fa o clave de alto o de tenor), notas musicales y silencios cuya forma (para las notas: semibreve, mínima, negra, corchea, semicorchea, etc.; para los silencios: semibreve, silencio de mínima, silencio de negra, silencio de corchea, etc.) indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones (sostenido, bemol, natural) —y dado que el conjunto de dichas notaciones determina el tono y duración de los sonidos— puede constituir una representación fiel de la secuencia de sonidos que forman la melodía respecto de la cual se solicita el registro”. Asunto C-283/01, TJUE, Sala Sexta, 27 de noviembre de 2003, párr. 62, p. I-14350, (trad del autor), disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0283&from=SK> (fecha de consulta: 21 de abril de 2023).

⁴⁸⁸ McCormick, “‘Ding’ you are now free...”, *op. cit.*, p. 1110.

⁴⁸⁹ “Para solicitar el registro de una marca de sonido es importante describir de manera clara y precisa el objeto de protección, así como la representación gráfica mediante *pentagramas*, *fonogramas* u *onomatopeyas*”. IMPI, “¿Conoces las marcas de sonido?”, septiembre de 2018, (las cursivas son del autor), disponible en: <https://www.gob.mx/impi/articulos/conoces-las-marcas-de-sonido-175210?idiom=es> (fecha de consulta: 21 de abril de 2023).

⁴⁹⁰ No obstante, las DIRECTRICES aún establecen como requisito de representación “un archivo de audio que reproduzca el sonido” o “una representación exacta del sonido en notación musical”. Parte B, sec. 2, cap. 9, pto. 9.3.7 Marcas sonoras, EUIPO, DIRECTRICES, *op. cit.*, (las cursivas son del autor), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058845/2137084/directrices-sobre-marcas/9-3-7-marcas-sonoras> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

autoridad solicita una reproducción del sonido a registrar.⁴⁹¹ EUA sigue este sistema.

Para demostrar que una marca **sonora** realmente identifica y distingue los productos/servicios/la organización de membresía colectiva e indica su origen, el solicitante debe presentar una muestra que contenga una porción suficiente del contenido de audio o video para mostrar cómo se usa la marca sobre o en relación con los productos/servicios/organización de membresía colectiva.⁴⁹²

Acerca de cómo representar correctamente el sonido, se prefiere que a la solicitud de registro se le adjunte la reproducción del audio de la marca y una descripción gráfica detallada; en este caso, la partitura musical que complemente o aclare la descripción.⁴⁹³

⁴⁹¹ “Si el solicitante selecciona ‘Marca sonora’ como el tipo de marca, se le pedirá que indique si adjunta un archivo de audio. El solicitante debe presentar una reproducción de audio de cualquier marca sonora. Véase 37 CFR §2.61(b). El propósito de esta reproducción es complementar y aclarar la descripción de la marca. La reproducción debe contener sólo la propia marca; no está destinado a ser un espécimen. La reproducción debe estar en un archivo electrónico en formato .wav, .wmv, .wma, .mp3, .mpg, o .avi y no debe exceder los 5 MB de tamaño, ya que TEAS no puede admitir archivos más grandes”. §807.09 “Dibujo” de una marca sonora, olfativa o no visual, segundo párr., TMEP, *op. cit.* (Trad. del autor).

⁴⁹² “La muestra debe adjuntarse al formulario TEAS y ser un archivo electrónico en un formato de archivo designado como aceptable por la USPTO, como formato .wav, .wmv, .wma, .mp3, .mpg o .avi.”. *Ibidem*, §904.03(f) Muestras para marcas sonoras, segundo párr., (trad. del autor), (las negritas provienen del original).

⁴⁹³ “El solicitante también debe presentar una descripción detallada para todas las marcas no visuales. 37 CFR §2.52©. Si la marca comprende música o palabras con música, el solicitante generalmente debe presentar la partitura de la música para complementar o aclarar la descripción de la marca. Véase 37 CFR §2.61(b). En una solicitud o respuesta, la partitura de la música debe adjuntarse como un archivo .jpg o .pdf en la sección ‘Declaraciones adicionales’ de la forma, en [el apartado] ‘Declaraciones varias’”. *Ibidem*, §807.09, quinto párr. (Trad. del autor).

En el ámbito internacional, países como Australia,⁴⁹⁴ México⁴⁹⁵ e inclusive Estados de la UE⁴⁹⁶ han adoptado un sistema mixto que admite las descripciones gráfica y descriptiva para el registro de las marcas sonoras.

ii. Distintividad

Acreditar la distintividad adquirida es básico para tramitar el registro de las marcas sonoras. El sonido puede que sea inherentemente distintivo, o bien un sonido común que los consumidores relacionen con un producto o servicio en específico.

En EUA la ley establece que un sonido puede registrarse en el Registro Principal cuando sea arbitrario, único o distintivo y pueda ser usado de modo que se adhiera a la mente del oyente y se “despierte”, al escucharlo éste más tarde, indicándole de alguna manera que un producto o servicio en específico proviene de una fuente en particular, aun si ésta es anónima.⁴⁹⁷

⁴⁹⁴ “Además de la *representación gráfica*, el solicitante debe proporcionar una *descripción clara y concisa de la marca* que se ingresará como respaldo de la solicitud”. Oficina de Propiedad Industrial de Australia, parte 21, art. 6.1, cuarto párr., *Manual de prácticas...*, *op. cit.*, (trad. del autor), (las cursivas son del autor).

⁴⁹⁵ “En el caso de los signos de sonido, la representación podrá realizarse por medio de pentagramas, fonogramas o, en su caso, onomatopeyas. Además, *deberá presentarse una descripción* de la marca solicitada y acompañarse de un soporte material que contenga el archivo digital que reproduzca el sonido”. Art. 11, frac. v, primer párr., “Acuerdo por el que *se modifica el diverso* que establece las Reglas..., *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

⁴⁹⁶ “Una marca sonora debe estar representada por la presentación de un *archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical*”. Parte B, sec. 2, cap. 9, pto. 9.3.7 Marcas sonoras, segundo párr., EUIPO, DIRECTRICES, *op. cit.*, (las cursivas son del autor), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229192/directrices-sobre-marcas/9-3-7-marcas-sonoras> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024). Además, la UE especifica que “Otros medios de representación como la onomatopeya, las notas musicales en solitario y los sonogramas no serán aceptados como representaciones de marcas sonoras para solicitudes de MUE. En dichos casos, las representaciones no permitirían a las autoridades competentes y al público determinar con suficiente claridad y precisión el objeto de la protección”. *Ibidem*, parte B, sec. 4 Motivos de denegación absoluta, cap. 2, pto. 2.5 Marcas sonoras, tercer párr., disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229254/directrices-sobre-marcas/2-5-marcas-sonoras> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁴⁹⁷ En el caso *Vertex Group LLC*, 89 USPQ2d 1694, 1700 (TTAB 2009) [citado en §1202.15, Marcas sonoras, primer párr., TMEP, *op. cit.*, disponible en: <https://tmepp.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e2927.html>] se dirimió la controversia suscitada por la solicitud de registro de un sonido descrito como “un pulso de sonido de frecuencia descendente (de 2.3 kHz a aproximadamente 1.5 kHz) que sigue

En cuanto a la *distintividad adquirida*, la norma determina que sólo se podrán registrar aquellos productos que, a pesar de hacer el sonido en su curso normal de operación (por ejemplo, relojes despertadores, aparatos que incluyen alarmas o señales audibles, teléfonos y alarmas de seguridad personal),⁴⁹⁸ han demostrado y se ha verificado que el consumidor los reconoce y asocia el sonido con los servicios ofrecidos exclusivamente por una única fuente, aunque sea anónima.⁴⁹⁹

McCarthy advierte que no se debe confundir la protección marcaria de un sonido con la que se deriva de los derechos de autor. Ambas protecciones pueden recaer en un signo marcario, pero sus alcances y funciones son distintos. El derecho autoral se encarga de amparar y defender los derechos de un compositor sobre una obra, mientras que el derecho marcario sólo se limita a verificar si hay un vínculo entre el signo sonoro y la mente del consumidor, que recae en un producto o servicio específico.⁵⁰⁰

En contraste, la UE considera que la *aceptabilidad* para el registro de una marca sonora depende de si el sonido que la identifica es o no inherentemente distintivo (si *posee un carácter distintivo por sí solo*); esto es, de si el consumidor promedio lo percibe como un registro “memorable asociado exclusivamente con los productos o servicios que ofrece una determinada empresa”.⁵⁰¹ Se hace énfasis, por otra parte, en que “**únicamente los**

una curva de carga RC exponencial, en donde dicho pulso de sonido de frecuencia descendente ocurre de cuatro a cinco veces por segundo, y durante un periodo de un segundo, hay alternancia de pulsos de sonido y silencio, cada uno de los cuales ocurre aproximadamente 50% del tiempo durante un periodo de un segundo, para servicios de *alarma de seguridad personal en forma de pulsera infantil para disuadir y prevenir sustracciones de niños* en la clase 9, solicitud que fue rechazada específicamente porque ese sonido *no funciona como una marca para identificar y distinguir* el origen de los productos del solicitante de productos similares de otros”. TTAB, Oficina de Patentes y Marcas de EU, caso *Vertex Group LLC*, series No. 76601697 y 78940163, 13 de febrero de 2009, pp. 1-2 (las cursivas son del autor), (trad. del autor), disponible en: <https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-76601697-EXA-10.pdf> (fecha de consulta: 23 de abril de 2023).

⁴⁹⁸ *Ibidem*, (§1202.15 Marcas sonoras, TMEP, *op. cit.*), segundo párr.

⁴⁹⁹ *Ibidem*, primer párr.

⁵⁰⁰ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, pp. 7-421 y 7-422.

⁵⁰¹ Parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 14 Marcas sonoras, segundo párr., EUIPO, DIRECTRICES, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229330/directrices-sobre-marcas/14-----15-marcas-sonoras> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

sonidos que difieren considerablemente de la norma o de las costumbres del sector y que, de ese modo, cumplan su función esencial de indicar un origen tendrán algún tipo de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE”.⁵⁰²

iii. Funcionalidad

Acerca de la funcionalidad, la UE establece que no basta con que se demuestre que un sonido posee un carácter distintivo por sí solo, porque “Dicha ‘fuerza’ es inexistente cuando el sonido se percibe como un *elemento funcional* de los productos y servicios para los que se solicita protección”.⁵⁰³

En EUA, la norma estipula que los abogados examinadores también deben considerar la doctrina de la funcionalidad en relación con las marcas sonoras. Por ejemplo, una solicitud para registrar el sonido de un tono de llamada para tonos de llamada descargables deberá ser denegada por ser funcional, ya que las marcas propuestas son esenciales para el uso o propósito de los productos.⁵⁰⁴

Sin embargo, como ocurre con casi todas las marcas no tradicionales, se carece de lineamientos generales que permitan reconocer de manera automática los elementos funcionales que distinguen a las marcas sonoras, y el examen se tiene que efectuar *ad casum*.⁵⁰⁵

⁵⁰² *Ibidem*, cuarto párr., (las negritas provienen del original).

⁵⁰³ *Ibidem*, segundo párr.

⁵⁰⁴ §1202.02(a)(viii) Funcionalidad y marcas no tradicionales, TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e718.html> (fecha de consulta: 25 de abril de 2023).

⁵⁰⁵ “No obstante, la funcionalidad tampoco es fácil de disociar cuando está fuertemente adherida a la distintividad. Hay muchos productos y servicios que crean un sonido único que los consumidores reconocen como fuente indicadora. La pregunta entonces es qué tan funcional es ese sonido cuando se produce”. McCormick, Kevin, “‘Ding’ you are now...”, *op. cit.*, p. 1120. (Trad. del autor).

c. Tratados internacionales

i. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

Si bien el ACUERDO SOBRE LOS ADPIC no menciona expresamente las marcas sonoras, deja abierta para los Estados parte la posibilidad del registro de signos *no visuales*: “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio *cualquier signo o combinación de signos* que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”.⁵⁰⁶ Asimismo, permite a sus miembros “exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”.⁵⁰⁷

ii. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

Tanto en el TMEC como en el TIPAT se dispone expresamente no denegar el registro de una marca “sólo por el motivo de que el signo del que está compuesta es un sonido”.⁵⁰⁸ Por ende, las Partes signantes de ambos tratados están obligadas a observar esta provisión y a admitir el registro de la marca sonora.

⁵⁰⁶ OMC, “El Acuerdo sobre los ADPIC y los instrumentos internacionales a los que hace referencia”, Art. 15 Materia objeto de protección, apdo. 1, Acuerdo sobre los ADPIC, (las cursivas son del autor), disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf [Consultado (fecha de consulta: 25 de abril de 2023)].

⁵⁰⁷ *Idem*.

⁵⁰⁸ De acuerdo con el TIPAT, “Ninguna Parte requerirá, como condición para el registro, que el signo sea visualmente perceptible, ni denegará el registro de una marca sólo por el motivo de que el signo del que está compuesta es un sonido. Adicionalmente, cada Parte deberá realizar los mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas. Una Parte podrá requerir una descripción concisa y precisa, o una representación gráfica, o ambas, de la marca, según sea aplicable”. Cap. 18, art. 18.18 Tipos de signos registrables como marcas, TIPAT, *op. cit.* El TMEC establece la misma disposición, en términos casi idénticos, por lo que se omite su transcripción. Véase: Cap. 20, art. 20.17., TMEC, *op. cit.*

d. Legislación nacional

El registro de la marca sonora fue aprobado en México con la multicitada REFORMA DE 2018. Actualmente está previsto en la fracción v del artículo 172 de la LFPPI de 2020.⁵⁰⁹

Para su representación se exige una descripción gráfica de la marca solicitada (a través de pentagramas, fonogramas u onomatopeyas), acompañada de un soporte material del archivo digital que reproduzca el sonido.⁵¹⁰ También se debe anexar el formato IMPI-00-001-B.⁵¹¹

A manera de ejemplo, se reproduce enseguida la segunda página del formato de solicitud de registro de una marca sonora a nombre de Mastercard International Incorporated para productos de la clase 9, descrita en los siguientes términos (ver fig. 12):

⁵⁰⁹ “Pueden constituir una marca los siguientes signos:

[...]

v.- Los sonidos;”. Art. 172, frac. v., LFPPI (2020), *op. cit.*

⁵¹⁰ “La representación de la marca deberá cumplir con los siguientes requisitos:

[...]

v.- En el caso de los signos de sonido, la representación podrá realizarse por medio de pentagramas, fonogramas o, en su caso, onomatopeyas. Además, deberá presentarse una descripción de la marca solicitada y acompañarse de un soporte material que contenga el archivo digital que reproduzca el sonido.

En cada soporte material que contenga el archivo digital, se deberá incluir únicamente la reproducción de la marca. Dicho soporte, una vez presentado no será objeto de devolución al solicitante.

El archivo digital podrá presentarse en cualquiera de los formatos .avi, .mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a, el cual no podrá exceder de 10 MB, ni estar encriptado ni protegido por contraseña”. Art. 11, frac. v., “Acuerdo por el que se *modifica el diverso* que establece las Reglas...”, *op. cit.*

⁵¹¹ “Para la presentación de solicitudes se requerirán las siguientes formas oficiales, contenidas en el Anexo Único del presente Acuerdo:

[...]

II.- Solicitud de Protección de Signos Distintivos: Registro de Marca Holográfica, Sonora, Olfativa, Imagen Comercial o Combinación de las anteriores; (IMPI-00-001-B)”. Art. 34, frac. II, “Acuerdo por el que se *modifica el diverso* que establece las reglas para la presentación...”, *op. cit.*, reforma del 3 de septiembre de 2019, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5571107&fecha=03/09/2019 (fecha de consulta: 25 de mayo de 2023).

“La marca consiste en una secuencia de siete notas en la clave de G mayor. La marca se realiza mediante un instrumento sintetizador, que se asemeja al sonido de un xilófono. El sintetizador realiza una secuencia de siete notas. Las notas son las siguientes: DOS notas decimosextas D5; un cuarto de nota de E5; un octavo de nota de G5, un cuarto de nota de E5; un octavo de nota de D5 y una media nota con puntillos G5”.⁵¹²

gob.mx

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Datos de la marca

Marca que solicita: ☐ Holográfica ☒ Sonora ☐ Olfativa ☐ Imagen comercial ☐ Otra (Combinación de las anteriores)

La marca solicitada puede ser: ☐ Marca Colectiva ☐ Marca de Certificación ☐ La Marca de Certificación se compone por una Indicación Geográfica

Fecha de primer uso en México: DD / MM / AAAA ☐ No se ha usado

Clase: 09 Productos o Servicios: INSTALACIONES DEPURADORAS DE AGUA, FILTROS PARA AGUA POTABLE, DEPÓSITOS DE AGUA A PRESIÓN, DEPÓSITOS DE DESCARGA DE AGUA, APARATOS DE TOMA DE AGUA.

Descripción de la marca: La marca consiste en una secuencia de siete notas en la clave de G mayor. La marca se realiza mediante un instrumento sintetizador, que se asemeja al sonido de un xilófono. El sintetizador realiza una secuencia de siete notas. Las notas son las siguientes: DOS notas decimosextas D5; un cuarto de nota de E5; un octavo de nota de G5, un cuarto de nota de E5; un octavo de nota de D5, y una media nota con puntillos G5.

Representación de la marca que determine el objeto de la protección: Anote o adhiera la marca que desea proteger

☐ Continúa en anexo

12

Figura 12
Registro no. 2053195

⁵¹² IMPI, Marcia, “Inteligencia...”, *op. cit.*, marca Mastercard International Incorporated, registro 2053195, <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201902181172?s=019ad442-95b5-4c3e-ad76-320769b540e2&m=l> (fecha de consulta: 25 de abril de 2023).

e. Derecho comparado

i. Estados Unidos de América

El TMEP define las marcas sonoras como aquellas que “identifican y distinguen un producto o servicio a través de medios de audio en lugar de visuales”. Explica que estos signos “funcionan como indicadores de origen cuando ‘asumen una forma o arreglo definitivo’ y ‘crean en la mente del escucha una asociación del sonido’ con un producto o servicio”.⁵¹³

De acuerdo con el TMEP, un sonido se podrá inscribir en el Registro Principal de marcas cuando sea “arbitrario, único o distintivo”, y sea usado de forma que quede fijado en la mente del oyente para que, cuando éste lo escuche posteriormente, le indique de alguna manera “que un producto o servicio específico proviene de una fuente en particular, aunque ésta sea anónima”.⁵¹⁴ Así pues, “Ejemplos de marcas sonoras incluyen: (1) una serie de tonos o notas musicales, con o sin palabras; y (2) texto acompañado de música”.⁵¹⁵

ii. Unión Europea

Para la UE, la marca sonora está constituida “exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos”⁵¹⁶ y su representación debe consistir en “la presentación de un

⁵¹³ §1202.15 Marcas sonoras, primer párr., TMEP, *op. cit.* (Trad. del autor).

⁵¹⁴ *Idem.*

⁵¹⁵ *Idem.*

⁵¹⁶ Parte B, sec. 2, cap. 9, pto. 9.3.7 Marcas sonoras, primer párr., EUIPO, DIRECTRICES, *op. cit.*, (las negritas provienen del original), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229192/directrices-sobre-marcas/9-3-7-marcas-sonoras> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

archivo de audio que reproduzca el sonido”⁵¹⁷ o en una muestra “exacta del sonido en notación musical”.⁵¹⁸

De igual modo, son válidas “notaciones musicales en un solo archivo JPG o en una sola hoja de tamaño A4”. Para este caso, las DIRECTRICES explican qué se ha de entender por *notación musical exacta*: “significa que la representación debe incluir todos los elementos necesarios para determinar su objeto de protección claro y preciso. La indicación del tempo o la velocidad de la melodía y los instrumentos es opcional”.⁵¹⁹

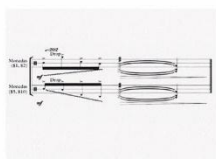
f. Ejemplos



Bedding Product, SA de CV

No. de expediente IMPI: 2140172

Una voz masculina que dura tres segundos, que esta conformada por la palabra spring air, cuyo sonido se conforma de la combinacion de los siguientes instrumentos musicales, piano, flauta y organo.



Banco Azteca, SA, Institución de Banca Múltiple

No. de expediente IMPI: 2253273

El sonido consiste en el tintineo de monedas que son aventadas y caen sobre una superficie.



Marcas Tradicionales y Franquicias de México, SA de CV

Registro IMPI: 2088141

Sonido a relinchido de caballo

⁵¹⁷ *Ibidem*, segundo párr.

⁵¹⁸ *Idem*.

⁵¹⁹ *Ibidem*, sexto párr.

4.3.3.4. Marcas de combinación de colores

a. Elementos esenciales de distinción

La marca de combinación de colores, como su nombre lo indica, se constituye por la conjugación de dos o más colores distintos sin que intervenga ningún otro elemento en su composición, como la forma o posición.

Dada la naturaleza común de los colores, para obtener su registro es requisito probar que un color dado (o su combinación) ha *adquirido distintividad* y que, derivado de ella, es posible lo siguiente:⁵²⁰

- i. Identificar los productos y/o servicios que el color ampara.
- ii. Distinguir los productos y/o servicios del titular de la marca frente a los de la competencia.
- iii. Indicar la fuente de origen del color, aunque ésta sea desconocida.

⁵²⁰ “**Marcas de color; ¿sirven como una marca?**

El color, ya sea un solo color general o varios colores aplicados de manera específica y arbitraria, generalmente se percibe como una característica ornamental de los productos o servicios. Sin embargo, el color puede funcionar como una marca si se usa como una marca/marca de servicio y si el público comprador lo percibe para identificar y distinguir los productos o servicios sobre o en relación con los cuales es usado y para indicar su fuente. La Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido que, en ocasiones, el color por sí solo puede cumplir con los requisitos legales básicos [requeridos] para una marca. Cuando lo hace, no hay regla que impida que el color sirva como marca”. Véase: “Marcas no tradicionales de la Oficina de Patentes y Marcas de EUA”, 20 de octubre de 2006, p. 10, primer párr., (trad. del autor), disponible en: https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/us_2.pdf (fecha de consulta: 25 de abril de 2023).

b. Problemas especiales de la marca

i. Representación

- **Estados Unidos de América**

Para el registro de la marca de color en EUA, es requisito que el solicitante especifique el producto o servicio en el cual recae la combinación de colores, acatando el sistema de representación exigido por la ley. No procederá el registro de una composición *en abstracto*.

La normatividad exige al peticionario que acompañe la solicitud de registro con una representación de la combinación de color que incluya lo siguiente:

- *El nombre de los colores.* La solicitud de registro debe incluir el nombre genérico del color o colores involucrados. No es indispensable indicar los tonos, aunque el abogado examinador cuenta con autoridad discrecional para solicitar que se precisen. Además, se puede incluir la referencia a un sistema de identificación de colores comercial. La USPTO no respalda ni recomienda algún sistema comercial en particular.⁵²¹

- *La declaración de que el color es una característica de la marca, así como del lugar en el que aparecen los colores en el producto.* Es decir, si el solicitante presenta un dibujo con colores, además de declarar que estos son una característica de la marca, debe incluir una explicación por separado que especifique dónde quedarán

⁵²¹ §807.07(a)(i) El color debe declararse como una característica de la marca, cuarto párr., TMEP, *op. cit.*

dispuestos.⁵²² Esta última manifestación se suele denominar “declaración de ubicación de color” y se inserta en el campo “Descripción de la marca”.⁵²³

- El dibujo de la marca debe consistir en una representación *sustancialmente exacta* de esta última tal como se usa, o se pretende usar, en los productos.⁵²⁴ Por ende, se necesita una representación del objeto en el que se incorpora el color para cumplir con este requisito.

En el caso de las marcas de servicios, la combinación de colores puede estar incluida en todos o en parte de los materiales utilizados para la publicidad o la representación de los servicios.⁵²⁵

⁵²² “Un dibujo a color no se publicará sin estas dos declaraciones”. *Ibidem*, §807.07(a) Requisitos para dibujos en color, segundo párr. Por otra parte, debe precisarse que una aclaración redactada de forma apropiada, indicando que la combinación de colores es característica de la marca, se leería de la siguiente manera: El(los) color(es) —*nombre del(los) color(es)*— se reclama(n) como una característica de la marca”. *Ibidem*, §807.07(a)(i), El color debe declararse..., segundo y tercer párrs. (las cursivas provienen del original). (Trad. del autor).

⁵²³ “Una declaración de ubicación de color correctamente redactada se leería como sigue:

La marca consiste en —especificar el(los) color(es) y el(los) elemento(s) literal(es) o de diseño en el(los) cual(es) aparece(n) el(los) color(es), por ejemplo, un pájaro rojo posado sobre una hoja verde—. *Ibidem*, §807.07(a)(ii), primer párr. (Trad. del autor).

⁵²⁴ Cap. 37, §2.51 Representación requerida, incs. (a) y (b), CFR, *op. cit.*

⁵²⁵ “Es difícil anticipar todos los problemas que pueden surgir cuando se examina una marca de color propuesta para servicios porque hay una miríada de formas en las que el color se puede usar en relación con los servicios. Sin embargo, se utilizarán los siguientes lineamientos generales para determinar la suficiencia de los dibujos en estos casos:

El propósito de un dibujo es informar al público sobre la naturaleza de la marca. Al igual que con el color utilizado en los productos, el color en una marca de servicio no consiste en un color en abstracto. Más bien, *la marca consiste en el color utilizado de una manera particular, y el contexto en el que se utiliza el color es fundamental para notificar la naturaleza de la marca que se pretende registrar [...]*.

[...] La marca representada en el dibujo, tal como se utiliza en la muestra, debe dar una impresión comercial separada y distinta para ser considerada una marca. Véase *In re Thrifty, Inc.*, 274 F.3d 1349, 61 USPQ2d 1121 (Cir. Fed. 2001); *In re Chem. Dynamics Inc.*, 839 F.2d 1569, 5 USPQ2d 1828 (Cir. Fed. 1988). Véase TMEP §1202.05(c) con respecto al color como elemento separable.

Si el color se utiliza de diversas formas, pero en un entorno que causa una única impresión comercial, como un establecimiento minorista con varias características de color, se debe presentar un dibujo en líneas punteadas del entorno, con una descripción detallada de la marca que declara el o los colores y describe la ubicación del (o los) color(es).

La representación del objeto en el que se colocará la combinación de colores debe indicarse con líneas discontinuas o punteadas para aclarar que la forma del producto o del empaque no forma parte de la marca.⁵²⁶

Si se trata de una combinación de color sobre múltiples productos, la representación debe ser exactamente igual a la que se utilizará en el mercado y se admite la presentación del dibujo de sólo uno de estos productos si son similares en forma y función, de modo que la representación de uno solo de los productos siga siendo una representación sustancialmente exacta de la marca tal como se utiliza en todos.⁵²⁷

Si un solicitante que busca registrar un solo color como *marca de servicio* utilizada en una variedad de artículos que los compradores no ven simultáneamente, por ejemplo, papelería, uniformes, bolígrafos, letreros, autobuses, toldos de tiendas y paredes de la tienda, presenta un dibujo que muestre un cuadrado de color sólido con un contorno periférico punteado, la solicitud recibirá una fecha de presentación. Sin embargo, el abogado examinador requerirá, generalmente, que el aplicante ingrese un dibujo sobre cómo la marca es usada en conexión con los servicios. El aplicante también deberá incluir una descripción detallada de la marca que identifique el color y describa su ubicación. *Thrifty*, 274 F.3d en 1353, 61 USPQ2d en 1124. Véase TMEP §1202.05(c) con respecto al color como elemento separable”. §1202.05(d)(ii) Dibujos de marcas de color en solicitudes de marcas de servicio, primero al quinto párrs. TMEP, *op. cit.* (Las cursivas y la traducción son del autor).

⁵²⁶ *Ibidem*, §1202.05(d)(i) Dibujos de marcas de color en solicitudes de marca, segundo párr.

⁵²⁷ “Color utilizado en múltiples productos

Si la marca de color propuesta se utiliza en varios productos, el dibujo requerido dependerá de la naturaleza de los productos. El dibujo de la marca debe ser una representación sustancialmente exacta de la marca tal como se usa, o se pretende usar, en los productos. 37 CFR §2.51. Se aceptará un dibujo que consista en una representación de sólo uno de los productos si los productos, o las partes de los productos en las que aparece el color, son similares en forma y función, de modo que la representación de sólo uno de los productos siga siendo una representación sustancialmente exacta de la marca tal como se utiliza en todos los productos. Por ejemplo, si la marca es del color púrpura usado en refrigeradores y congeladores, un dibujo de un congelador púrpura que se muestra en líneas discontinuas (con una descripción de la marca que reclama el color púrpura e indica que se usa en el congelador) sería suficiente. O, si la marca es del color rosa que se usa en los mangos de rastrillos, palas y azadones, un dibujo de cualquiera de esos artículos representados en líneas punteadas (con una descripción de la marca que reclama el color rosa y que indica que el mango es rosa) sería suficiente. O, si la marca consiste en un embalaje de producto para varios alimentos que siempre es azul con un círculo rosa, un dibujo de cualquiera de los empaques que se muestra en líneas punteadas (con una descripción de la marca que reclame los colores azul y rosa y que describa la ubicación de los colores en el embalaje) sería suficiente”. *Ibidem*, tercer párr. (Trad. del autor).

En caso de que los bienes no sean similares, o bien, si el color es utilizado de maneras diferentes en productos diversos, se deberá presentar una solicitud específica para cada artículo.⁵²⁸

Si la marca de color es usada en un producto líquido o en polvo y éste es visible a través del empaque, el dibujo debe incluir la forma del embalaje con líneas discontinuas o punteadas y la descripción de la marca que identifique el(los) color(es) del líquido o del polvo.⁵²⁹

- **Unión Europea**

De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE): “Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular [...] *los colores* [...] con la condición de que tales signos sean apropiados para: [...] b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea [...] de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general *determinar el objeto claro y preciso de la protección* otorgada a su titular”.⁵³⁰

⁵²⁸ “Si la marca de color propuesta se usa en varios productos que son diferentes o que no están relacionados, o si el color se utiliza de diferentes formas en diferentes productos, de modo que una descripción de uno de los productos no es una representación sustancialmente exacta de la marca tal como se usa en todos de los productos (por ejemplo, el color púrpura utilizado en microscopios y máquinas expendedoras), se debe presentar una solicitud por separado para cada artículo”. *Ibidem*, cuarto párr. (Trad. del autor).

⁵²⁹ “Color utilizado en líquidos o polvos

Algunas veces, una marca de color consiste en color (o colores) usado(s) en líquidos o polvos. Por ejemplo, la marca puede consistir en aceite corporal *fucsia* o detergente para lavadora granulado rojo, blanco y azul. En estos casos, la naturaleza del dibujo dependerá de la forma de uso del líquido o polvo. Si el líquido o el polvo es visible a través del embalaje del producto, el dibujo debe consistir en la forma del empaque del producto que se muestre en líneas discontinuas o punteadas, con la descripción de la marca que identifique el(los) color(es) del líquido o del polvo”. *Ibidem*, último párr. (Trad. de autor).

⁵³⁰ Art. 4 Signos que pueden constituir una marca de la Unión, inc. b), Reglamento (UE) 2017/1001, *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

En específico, tratándose de marcas compuestas exclusivamente por una combinación de colores (sin contorno), el Reglamento estipula que su representación deberá cumplir con los siguientes requisitos.

- Consistir en una reproducción de la marca que muestre la disposición sistemática de la combinación de colores de manera uniforme y predeterminada.
- Incluir la indicación de esos colores en referencia a un código generalmente reconocido.
- Eventualmente, incorporar una descripción detallada de la disposición sistemática de los colores.⁵³¹

Por otra parte, las DIRECTRICES aclaran que los primeros dos requisitos mencionados son de carácter obligatorio, mientras que es opcional la descripción detallada de la disposición sistemática de los colores.⁵³²

Además, la norma establece que es necesaria una disposición sistemática de la combinación de colores sin contornos, que los asocie de manera predeterminada y uniforme, puesto que, de no darse esta condición, “serían posibles muchas variaciones diferentes, lo que no permitiría a las autoridades competentes ni a los operadores económicos conocer el alcance preciso de los registros”.⁵³³

⁵³¹ Por ejemplo, los sistemas Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK. Véase: EUIPO, “Preguntas frecuentes. Cambios que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2017”, disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/eu-trade-mark-regulation-faqs-2017> (fecha de consulta: 25 de abril de 2023).

⁵³² Parte B, sec. 4, cap. 2, pto. 2.4 Marcas de color, EUIPO, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229252/directrices-sobre-marcas/2-4-marcas-de-color> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁵³³ *Idem*. Véase: también sentencia del caso T-193/18 *Andreas Stihl AG & Co. KG vs EUI-O - Giro Travel Company SRL* (combinación de colores gris y naranja), ECLI: UE: T: 2021: 163, InfoCuria Jurisprudencia, Case-law, disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=1CD47E4215B2D61DF276F14F657161FA?text=&docid=239252&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=609407> (fecha de consulta: 27 de abril de 2023).

Ejemplos de signos aceptables (con o sin descripción).

Signo	Asunto
	MUE n.º 9 045 907 Esta marca se solicitó como «otra marca» en virtud del régimen anterior, lo que indicaba que era una marca de posición. El ejemplo muestra que también puede solicitarse como marca de color (combinación de colores) que muestra cómo aparece en los productos la combinación de colores.

Figura 13

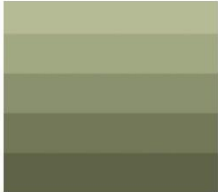
Signo	Asunto
	MUE n.º 11 055 811 Descripción: La marca está compuesta por cinco franjas de colores, colocadas de manera horizontal y directamente contiguas, cuya longitud es varias veces mayor que su altura. La distribución del color de arriba a abajo es verde muy claro, verde claro, verde medio, verde oscuro y verde muy oscuro. Proporción de los cinco colores: 20 % cada uno.

Figura 14

<https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229252/directrices-sobre-marcas/2-4-marcas-de-color>

ii. Distintividad

- **Estados Unidos de América**

La carga de probar que una marca de color ha adquirido carácter distintivo es sustancial en la normatividad estadounidense, pues el solicitante debe demostrar que el color ha cobrado un significado de indicador de origen en la mente de los consumidores.

De acuerdo con la sentencia del caso *Wal-Mart Stores, Inc. vs Samara Brothers Inc.*,⁵³⁴ una combinación de colores nunca es inherentemente distintiva.⁵³⁵ Por tanto, para lograr su registro, es necesario que el solicitante demuestre que el signo que pretende registrar goza de *distintividad sobrevenida* en el mercado.⁵³⁶

Como consecuencia, las solicitudes de registro de colores que indiquen sólo la intención, de buena fe, de usar la combinación por primera vez sobre algún producto o servicio, serán rechazadas por falta de pruebas que convaliden la distintividad sobrevenida.

- **Unión Europea**

En la UE, la sentencia del caso *Libertel Groep BV vs Benelux-Merkenbureau*⁵³⁷ ilustra un punto de vista coincidente con la regulación estadounidense.

⁵³⁴ Corte Suprema de EUA, caso *Wal-Mart Stores Inc. vs Samara Brothers Inc.*, parte II, sexto párr., Cornell Law School, Instituto de Información Legal, 22 de marzo de 2000, disponible en: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/99-150.ZO.html> (fecha de consulta: 27 de abril de 2023).

⁵³⁵ §1202.05(a) Las marcas de color nunca son intrínsecamente distintivas, primer párr., TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor). Véase también: Gilson y Gilson, “Cinnamon buns, marching ducks...”, *op. cit.*, p. 786.

⁵³⁶ “El solicitante debe demostrar que el color ha adquirido significado de indicación de la fuente de origen en la mente de los consumidores”. *Ibidem*, §1202.05(a), cuarto párr., (trad. del autor). Véase también: *Wal-Mart Stores, Inc. vs Samara Brothers Inc.*, *op. cit.*, parte II, cuarto párr.

⁵³⁷ “El 27 de agosto de 1996, Libertel solicitó ante el BMB el registro de un color naranja como marca para determinados productos y servicios de telecomunicaciones, a saber, por lo que respecta a los productos de la clase 9, el material de telecomunicaciones y, por lo que respecta a los servicios de las clases 35 a 38, los

“[...] aun cuando un color por sí solo no tiene *ab initio* un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, puede adquirirlo, en relación con los productos o servicios correspondientes, a raíz de su uso conforme al apartado 3 de dicho artículo. Este carácter distintivo puede adquirirse, en particular, tras un proceso normal de familiarización del público interesado. En tal caso, la autoridad competente debería apreciar globalmente los elementos que *pueden demostrar* que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas (sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 49)”.⁵³⁸

Como se advierte, el ejercicio probatorio de la distintividad adquirida está sujeto a diversos retos: demostrar que la combinación de colores ha sido utilizada durante un periodo suficiente en relación con determinados productos o servicios y que, como consecuencia, el público la identifica —en sí misma— con la fuente de origen del producto o servicio; que la publicidad que la acompaña ha sido eficaz para que el consumidor relacione el color con el producto o servicio; que los foros utilizados para efectos publicitarios han sido los idóneos, etcétera.

“[...] En lo que se refiere a las combinaciones de colores, el examen del carácter distintivo se deberá basar en la presunción de que la combinación de colores aparece

servicios de telecomunicaciones, así como los de gestión material, financiera y técnica de los medios de telecomunicación.

[...]

Mediante escrito de 21 de febrero de 1997, el BMB informó a Libertel que denegaba provisionalmente la inscripción de dicho signo. Consideró que, dado que Libertel no había demostrado que el signo presentado, compuesto exclusivamente por el color naranja, hubiera adquirido un carácter distintivo por el uso, el referido signo carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 6 *bis*, apartado 1, letra a), de la LBM”. Asunto C-104/01, TJUE, *Libertel Groep BV vs Benelux Merkenbureau*, párrs. 14 y 16, sentencia del 6 de mayo de 2003, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0104&qid=1649266474197&from=ES> (fecha de consulta: 27 de abril de 2023).

⁵³⁸ *Ibidem*, párr. 67, (las cursivas son del autor).

en los productos o sus envases de un modo que concuerda con la representación, o bien en anuncios de publicidad o en el material publicitario de los servicios”.⁵³⁹

Para las DIRECTRICES, la ausencia del carácter distintivo de la marca en cualquiera de tales situaciones es suficiente para denegar su registro.⁵⁴⁰

iii. Funcionalidad

- **Estados Unidos de América**

La autoridad estadounidense concede el registro a una combinación de colores si ésta no es funcional y prueba contar con distintividad sobrevenida en relación con el producto o servicio en el que se busca aplicar.⁵⁴¹

Para propósitos de la disposición antes referida, un color se considera *funcional* si produce una ventaja funcional o utilitaria en el producto o servicio al cual se aplica, o bien si su costo de manufactura impacta positivamente el costo de producción.⁵⁴² También resulta funcional si su fabricación o uso es más económico, por ejemplo, cuando es un subproducto natural del proceso de manufactura de los productos, caso en el cual la apropiación del color por una sola parte pondría a los demás en una desventaja competitiva al exigirles que alteren el proceso de fabricación.⁵⁴³

⁵³⁹ Parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 13 Marcas de color, segundo párr. EUIPO, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229324/directrices-sobre-marcas/13-----14-marcas-de-color> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁵⁴⁰ *Idem.*

⁵⁴¹ Véanse casos en los que es usual que la combinación de color acaba siendo funcional por la forma en que se le utiliza en la marca: §1202.05(b) Marcas de color funcional no registrables, TMEP, *op. cit.*

⁵⁴² *Ibidem*, primer párr.

⁵⁴³ *Idem.*

En este sentido, la doctrina de la *funcionalidad estética* es aplicable cuando la evidencia indique que el color en cuestión proporciona ventajas competitivas específicas que, aunque no se les caracterice como de naturaleza puramente *utilitaria*, sí prueben que el color permanece en el dominio público.⁵⁴⁴

La USPTO considera los siguientes factores para determinar si incurre en funcionalidad el color que se pretende registrar.⁵⁴⁵

- **Impresión comercial de la marca.** Es útil para comprobar si los consumidores perciben el color —o su combinación— como marca identificadora del origen del producto o servicio, y no sólo como accesorio decorativo.
- **Prácticas relevantes del comercio.** Se relaciona con el uso de colores comunes en determinado sector del mercado; por ejemplo, el blanco para electrodomésticos o el naranja para señales de seguridad. Mientras más distintivo sea el color respecto de los que se utilizan comúnmente en el segmento de mercado en cuestión, mayores posibilidades tendrá de ser registrado.
- **Fuente secundaria, si procede.** Hace referencia a que el color se identifica con los productos o servicios para los cuales se está solicitando el registro, y no con fuentes secundarias o anteriores.
- **Evidencia de distintividad.** Está vinculada con la probanza de la distintividad adquirida. Por ejemplo, a través de estudios de mercado.

⁵⁴⁴ *Ibidem*, tercer párr.

⁵⁴⁵ USPTO (TMEP, §1202.03 Rechazo con base en la ornamentación), citado en Gilson y Gilson, “Cinnamon buns, marching ducks...”, *op. cit.*, pp. 792-793.

- **Unión Europea**

Tanto el RMUE⁵⁴⁶ como las DIRECTRICES consideran la funcionalidad como causal de denegación absoluta del registro, con objeto de evitar que “los derechos exclusivos y permanentes que proporciona una marca puedan servir para perpetuar, sin limitación en el tiempo, otros derechos de PI como las patentes y los dibujos o modelos que el legislador de la Unión ha querido someter a plazos de caducidad”.⁵⁴⁷ Por ejemplo, el color rojo para los extintores de incendios o colores diferenciados en los cables eléctricos.⁵⁴⁸

También especifican que no son registrables los signos constituidos *exclusivamente* por las características que impone la propia naturaleza del producto, las formas u otros atributos necesarios para obtener un resultado técnico, o bien por formas u otras características que aporten un valor sustancial al producto.⁵⁴⁹

Es necesario, por tanto, identificar debidamente las características esenciales del signo en cuestión para determinar si alguna de éstas cumple un cometido funcional. Esta tarea, sin embargo, no es fácil, dado que se carece de una jerarquía sistemáticamente aplicable para ello. Así pues, la Oficina podrá basar su evaluación directamente en la impresión

⁵⁴⁶ “Se denegará el registro de:

[...]

i) e) signos constituidos exclusivamente por i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,
ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,
iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos”. Art. 7 Motivos de denegación absolutos, inc. e), Reglamento (UE) 2017/1001, *op. cit.*

⁵⁴⁷ Parte B, sec. 4, cap. 6 Formas u otras características impuestas por la naturaleza de los productos o necesarias para obtener un resultado técnico, o que aportan un valor sustancial a los productos (artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE), pto. 1. Observaciones generales, EUIPO, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229368/directrices-sobre-marcas/1-observaciones-generales> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁵⁴⁸ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 13.2 Combinaciones de colores, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229328/directrices-sobre-marcas/13-2-----14-2-combinaciones-de-colores> (fecha de consulta: 14 de abril de 2024).

⁵⁴⁹ *Ibidem*, cap. 6, pto. 1. Observaciones generales, primer párr.

general producida por la marca, o examinar primero cada uno de los componentes que la integran.⁵⁵⁰

c. Legislación nacional

De la misma forma que con el resto de los signos no tradicionales, en México se vislumbró la posibilidad de registrar la combinación de colores como marca, a partir de la REFORMA DE 2018,⁵⁵¹ pero es en la LFPPi de 2020 donde se prevé expresamente en la fracción I del artículo 172.⁵⁵²

Sin embargo, cabe señalar que el IMPI aún no cuenta con suficientes directrices que indiquen cómo representar correctamente la marca de combinación de colores. De manera subsidiaria, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Asociación Mexicana para Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI) ha establecido que “puede admitirse la descripción escrita del color o su designación por medio de un código de identificación reconocido internacionalmente”.⁵⁵³

⁵⁵⁰ *Ibidem*, antepenúltimo párr.

⁵⁵¹ “No serán registrables como marcas:

[...]

v.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, *a menos que estén combinados* de otros que les den un carácter distintivo”. Art. 90, frac. v, “Decreto por el que se reforman, adicionan y...”, 18 de mayo de 2018, *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

⁵⁵² “Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y *combinaciones de colores*, así como los hologramas”. Art. 172, frac. I, LFPPi (2020), *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

⁵⁵³ Alpízar, Yara y Ramírez, Anthúa, “Aspectos sobre la titularidad de marcas, marcas no tradicionales y algunos criterios sobre registrabilidad, conforme a las reformas y adiciones del 2018”, en Ortiz, M. Ángel (coord.), *AMPPI Génesis y evolución legislativa de la propiedad intelectual*, México, Procesos Editoriales Don José-AMPPI, 2018, pp. 234-235.

Para efectos de su representación, la marca deberá presentarse en un formato no mayor de 10 cm x 10 cm ni menor de 4 cm x 4 cm y, en su caso, se indicará en el apartado correspondiente la denominación objeto de la solicitud.⁵⁵⁴

d. Derecho comparado

i. Estados Unidos de América

En relación con la marca de combinación de colores, el TMEP establece las siguientes pautas normativas:

- Las marcas de color consisten exclusivamente en uno o *más* colores utilizados en un objeto en específico.
- En los productos, la combinación de color puede encontrarse en toda la superficie o sólo en una parte, e incluso en el empaque.
- Tratándose de servicios, la marca consiste en el color utilizado en todo o parte del material promocionado en la publicidad y en la representación del servicio.⁵⁵⁵

⁵⁵⁴ “La representación de la marca deberá cumplir con los siguientes requisitos:

[...]

II.- En el caso de marcas constituidas por figuras, diseños, combinaciones de colores exclusivamente, o con una combinación de elementos figurativos, así como aquellas que incluyan los signos señalados en la fracción anterior, se incorporará a la solicitud una representación de la marca, en un formato no mayor de 10 cm x 10 cm, ni menor de 4 cm x 4 cm y, en su caso, se indicará en el apartado correspondiente, la denominación objeto de la solicitud”. Art. 11, frac. II, “Acuerdo por el que se *modifica el diverso* que establece las Reglas..., *op. cit.*

⁵⁵⁵ “Las marcas de color son marcas que consisten *únicamente* en uno o más colores usados en objetos particulares. En el caso de las marcas utilizadas en relación con productos, el color se puede utilizar en toda la superficie de los productos, en una parte de los productos o en todo o parte del embalaje de los productos. Por ejemplo, una marca de color puede consistir en púrpura usado en una ensaladera, rosa usado en el mango de una pala, o un fondo azul y un círculo rosado utilizado en todo o parte de un paquete de producto. Véase *Qualitex Co. vs Jacobson Prods. Co.*, 514 US 159, 34 USPQ2d 1161 (1995) (oro verde usado en almohadillas de prensa de tintorería consideradas como una marca protegida donde el color había adquirido un significado secundario) [...] De manera similar, las marcas de servicio pueden consistir en un color usado en todo o parte del material que se utiliza para la publicidad o representación de los servicios”. §1202.05 Color como marca, primer párr. TMEP, *op. cit.* (Trad. del autor).

- Las marcas de color nunca son intrínsecamente distintivas y no pueden inscribirse en el Registro de marcas sin demostrar su carácter distintivo adquirido.⁵⁵⁶
- El color —ya sea un solo color general o múltiples colores aplicados de manera específica y arbitraria— se percibe generalmente como una característica ornamental de los productos o servicios. Sin embargo, puede funcionar como marca si permite identificar y distinguir bienes o servicios determinados respecto de los de la competencia, o bien como conexión para indicar su origen.⁵⁵⁷
- Las marcas de colores funcionales no son registrables.⁵⁵⁸

ii. Unión Europea

De acuerdo con la regulación de la UE, los signos compuestos *exclusivamente* por una combinación de colores (sin contorno) requieren acompañar la solicitud de registro con los siguientes elementos para su representación:⁵⁵⁹

⁵⁵⁶ *Ibidem*, tercer párr.

⁵⁵⁷ “El color, ya sea un solo color general o varios colores aplicados de manera específica y arbitraria, generalmente se percibe como una característica ornamental de los productos o servicios. *Owens-Corning*, 774 F.2d en 1124, 227 USPQ en 422; *In Re Hudson News Co.*, 39 USPQ2d 1915, 1923 (TTAB 1996), ‘*ff’d per curiam*, 114 F.3d 1207 (Cir. Fed. 1997) (el ‘motivo azul’ utilizado en las tiendas minoristas probablemente sería percibido por posibles compradores como ‘nada más que decoración de interiores’ que ‘podría encontrarse en cualquier número de establecimientos minoristas. Sin duda, tales características suelen percibirse como decoración u ornamentación de interiores’). Sin embargo, el color puede funcionar como una marca si se usa a la manera de una marca o marca de servicio, y si el público comprador lo percibe para identificar y distinguir los productos o servicios sobre o en relación con los cuales se usa y para indicar su fuente”. *Ibidem*, cuarto párr. (Trad. del autor).

⁵⁵⁸ *Ibidem*, quinto párr.

⁵⁵⁹ Parte B, sec. 4, cap. 2, pto. 2.4 Marcas de color, EUIPO, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229252/directrices-sobre-marcas/2-4-marcas-de-color> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

- Una *reproducción* de la combinación de colores que muestre la disposición sistemática de esta composición de manera uniforme y predeterminada (obligatorio).
- La referencia a un *código de color* generalmente conocido (obligatorio).
- La *descripción* detallada de la disposición sistemática de los colores (opcional).

Además, como indica la jurisprudencia del TJUE, la representación “debe implicar una *disposición sistemática* que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y uniforme”.⁵⁶⁰ Esto permite expresar cuál de las muchas variaciones de la combinación de esos colores se va a proteger, así como establecer el alcance preciso del registro.⁵⁶¹

Es opcional anexar una descripción que detalle la disposición de los colores, la cual deberá concordar con la representación, a efecto de dotar de mayor claridad y precisión la combinación que se pretende registrar.

Para ilustrar los obstáculos que pueden enfrentarse en la representación de la combinación de colores, analizaremos el caso *Heidelberger Bauchemie GmbH*, a la que le fue negado el registro de su propuesta de combinación de colores.

El 22 de marzo de 1995, la empresa solicitó a la Oficina de Patentes y Marcas alemana (DPMA, por sus siglas en alemán) el registro de la combinación de colores azul y amarillo (fig. 15), describiendo la marca como “constituida por los colores empresariales de la solicitante, que se utilizan en todas las formas imaginables, en particular para envases y etiquetas”.⁵⁶²

⁵⁶⁰ *Idem* (las cursivas son del autor).

⁵⁶¹ *Idem*.

⁵⁶² Sentencia, asunto C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, TJUE, 24 de junio de 2004, párr. 10, disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=097344A89FC598337396A02B680D6319?text=&docid=49315&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2497043b> (fecha de consulta: 27 de abril de 2023).

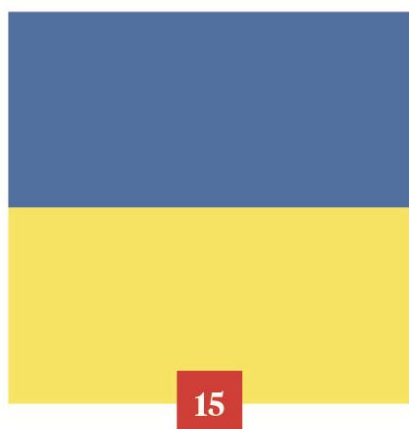


Figura 15

Fuente. Stephens, Katharine, “Where now four color combination marks?”, blog Lexology, Bird & Bird LLP, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=65bd27d1-825c-4933-ada6-f67d5db3bce3>

Incluyó en su solicitud la referencia exacta de los colores basada en el código Hex,⁵⁶³ así como un listado genérico de los productos que pretendía amparar con el registro: bienes diversos destinados a la construcción, como disolventes, pinturas y lubricantes.⁵⁶⁴

Sin embargo, la Oficina de Patentes y Marcas negó el registro a la marca de Heidelberger Bauchemie GmbH argumentando que carecía de carácter distintivo. Acto seguido, la empresa interpuso un recurso de inconformidad ante el Tribunal Federal de Patentes alemán (*Bundespatentgericht*) autoridad que, luego de suspender el procedimiento, recurrió al TJUE para exponer los cuestionamientos siguientes:

“Los colores o combinaciones de colores presentados en una solicitud de registro de forma abstracta y sin contornos, cuyos tonos se designan por medio de la referencia a una muestra del color (patrón de color) y se precisan con arreglo a un sistema de

⁵⁶³ RAL 5015/HKS 47 para el color azul, y RAL 1016/HKS 3 para el amarillo. *Ibidem*, párr. 10.

⁵⁶⁴ *Ibidem*, párr. 11.

clasificación de los colores reconocido, ¿cumplen los requisitos para poder constituir una marca con arreglo al artículo 2 de la [Directiva]?

A los efectos del artículo 2 de la Directiva, una marca de este tipo, denominada ‘marca de color (abstracta)’, ¿constituye, en particular

- a) un signo,
- b) apropiado para distinguir el origen del producto o servicio,
- c) que puede ser objeto de una representación gráfica?”.⁵⁶⁵

En respuesta, el TJUE pormenorizó las condiciones y requisitos que la marca de combinación de colores debe cumplir para ser inscrita en el registro.

“Para constituir una marca a los efectos del artículo 2 de la Directiva, los colores o combinaciones de colores deben satisfacer tres requisitos. En primer lugar, deben constituir un *signo*. En segundo lugar, este signo debe poder ser objeto de una *representación gráfica*. En tercer lugar, el signo debe ser apropiado para *distinguir* los productos o los servicios de una empresa de los de otras”.⁵⁶⁶

“[...] normalmente un color es una simple propiedad de las cosas [...]. Incluso en el ámbito específico del comercio, los colores y las combinaciones de colores se utilizan, por lo general, por su poder de atracción o decorativo, sin que tengan significado alguno. No obstante, *no cabe excluir que los colores o combinaciones de colores, en relación con un producto o servicio, puedan constituir un signo*”.⁵⁶⁷

“[...] una representación gráfica, en el sentido del artículo 2 de la Directiva, debe hacer posible que el signo sea *representado visualmente*.

[Del mismo modo, conforme al mismo precepto, dicha representación gráfica] debe ser, entre otras características, precisa y duradera,

⁵⁶⁵ *Ibidem*, párr. 14.

⁵⁶⁶ *Ibidem*, párr. 22, (las cursivas son del autor).

⁵⁶⁷ *Ibidem*, párr. 23, (las cursivas son del autor).

[y adicionalmente] implicar una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente”.⁵⁶⁸

“Con respecto al modo de representar cada uno de los colores controvertidos [el TJUE deja en claro que...] *una muestra del color* de que se trata acompañada de la designación de éste por medio de un *código de identificación* internacionalmente reconocido puede constituir una representación gráfica en el sentido del artículo 2 de la Directiva”.⁵⁶⁹

Por lo que toca a si los colores son apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, el TJUE responde que son “poco adecuados para comunicar información precisa. Tanto menos cuanto que se emplean ampliamente y de forma habitual en la publicidad y en la comercialización de los productos y servicios por su capacidad de atracción, sin ningún mensaje preciso”.⁵⁷⁰

Agrega, en contraste, que los colores y sus combinaciones, “presentados de forma abstracta y sin contornos”, sí pueden ser convenientes para dicho cometido.⁵⁷¹

Sin embargo, también establece que “aun cuando una combinación de colores [...] cumpla los requisitos para poder constituir una marca a los efectos del artículo 2 de la Directiva, la autoridad [...] debe examinar si la combinación de que se trata reúne los demás requisitos exigidos, en particular, en el artículo 3 de la Directiva, para poder ser inscrita como marca para los productos o servicios de la empresa que solicita” el registro.⁵⁷²

⁵⁶⁸ *Ibidem*, párrs. 25, 32 y 33, (las cursivas son del autor).

⁵⁶⁹ *Ibidem*, párr. 36, (las cursivas son del autor).

⁵⁷⁰ *Ibidem*, párr. 38.

⁵⁷¹ *Ibidem*, párr. 40.

⁵⁷² *Ibidem*, párr. 41.

Por otra parte, las DIRECTRICES establecen como causales de negación absoluta del registro las siguientes situaciones en que pudiera incurrir una marca de combinación de colores:⁵⁷³

- Que el color en cuestión constituya un elemento decorativo o responda a la demanda de los consumidores (por ejemplo, los colores de los automóviles o de las camisetas), independientemente del número de colores implicados.
- Que el color sea un elemento constitutivo de la naturaleza de los productos (como en el caso de los tintes).
- Que constituya una característica técnicamente funcional (el color rojo para los extintores de incendios o colores diferenciados en los cables eléctricos).
- Que se trate de un color usual (el rojo para los extintores o el amarillo para los servicios postales en muchos países).
- Que indique una característica especial de los productos, como el sabor (el amarillo para el sabor a limón, el rosa para el sabor a fresa).
- Que se demuestre que la combinación ya existe en el mercado, especialmente si la utilizan distintos competidores (la Oficina demostró que diferentes empresas utilizan la combinación de rojo y amarillo para las latas de cerveza y refrescos).

La negación del registro a la combinación de colores debe respaldarse con hechos o argumentos específicos. La inscripción de la marca se deberá autorizar cuando estos no se puedan demostrar.⁵⁷⁴

Los lineamientos son los mismos en el caso de combinaciones que amparan servicios.

⁵⁷³ Parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 13.2 Combinaciones de colores, EUIPO, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229328/directrices-sobre-marcas/13-2-----14-2-combinaciones-de-colores> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁵⁷⁴ *Ibidem*, primer párr.

e. Ejemplos



Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft [BMW AG])

MUE / No. de registro: 002467876

Descripción: combinaciones de los colores azul, violeta, rojo.

Colores: azul, violeta, rojo.



Black & Decker

MUE / No. de registro: 000463174

Descripción: La marca consiste en una combinación de los colores negro y amarillo aplicados o incorporados en los productos mencionados en la sección 70 de este formulario.

Colores: negro y amarillo.

4.3.3.5. Marcas de imagen comercial

a. Elementos esenciales de distinción

La Asociación Internacional de Marcas (INTA, por sus siglas en inglés) define la marca de imagen comercial como el *aspecto y sensación* de un producto o servicio que indica o identifica su origen y lo distingue del resto.

“Puede incluir el diseño o la forma/configuración de un producto; etiquetado y embalaje de productos; e incluso la decoración o el entorno en el que se prestan los servicios. [...] puede consistir en elementos tales como el tamaño, la forma, el color y la textura, en la medida en que dichos elementos no sean funcionales. En muchos países, la imagen comercial se conoce como ‘atuendo’ o ‘diseño de producto’”.⁵⁷⁵

La imagen comercial se configura con cualquier *combinación de elementos* no funcionales que, en conjunto, crean una *imagen visual* lo suficientemente *indicativa* para que el

⁵⁷⁵ INTA, “Imagen comercial. Hoja de hechos: tipos de protección”, 30 de noviembre de 2015, (trad. del autor), disponible en: <https://www.inta.org/fact-sheets/trade-dress/> (fecha de consulta: 27 de abril de 2023).

público consumidor identifique el origen de los productos o servicios en cuestión,⁵⁷⁶ así como lo suficientemente *distintiva* para diferenciar a uno u otro respecto de su competencia. Puede abarcar toda la imagen visual del producto, incluyendo su propia forma, o bien sólo una parte, por ejemplo, su empaque.⁵⁷⁷

Como con toda marca, para lograr su registro se requiere cumplir ciertos requisitos.

- Es necesario, como ya se mencionó, que sea lo *suficientemente indicativa de la fuente* de la que proviene el producto o servicio, así como lo *suficientemente distintiva* para lograr diferenciarse de sus competidores. Es preciso que los consumidores identifiquen el origen del producto o servicio. No se podrán registrar imágenes comerciales genéricas, ya sea porque sus elementos son de uso común, necesarios u ordinarios, o no permiten distinguir el producto o servicio en sí mismo.
- Se requiere que el solicitante especifique claramente los elementos o aspectos del producto o servicio que forman parte de la imagen comercial.⁵⁷⁸
- Es preciso que los componentes de la imagen comercial no sean esenciales para su uso o propósito, o que no alteren su calidad o costo. Aquellas que contengan elementos funcionales no serán registrables, aun y cuando hayan adquirido distintividad posterior.⁵⁷⁹

⁵⁷⁶ Generalmente, la imagen comercial se aplica a productos, aunque hay países, como EUA, que también lo manejan para los servicios. Véase: Resolución del caso *Two Pesos, Inc. vs Taco Cabana Inc.* (1992), relacionado con la industria restaurantera. Para un breve resumen del fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos el 26 de junio de 1992, véase: Justia, Corte Suprema de EUA, caso *Two Pesos, Inc. vs Taco Cabana Inc.* No. 91-971, *blog* FindLaW, disponible en: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/> (fecha de consulta: 27 de abril de 2023).

⁵⁷⁷ McCarthy, *op. cit.*, cap. 8, “Trade dress”, pp. 8-19.

⁵⁷⁸ “En caso contrario, se estará ante una protección marcaria vaga e imprecisa, que coloca a los competidores y a la libre competencia en una situación de incertidumbre respecto de los elementos protegidos por el registro y, por tanto, en caso de oposición o nulidad, no habrá un escenario claro sobre los elementos que buscan protección”. *Ibidem*, pp. 8-14 y siguientes.

⁵⁷⁹ “Una solicitud para registrar la imagen comercial ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO) debe incluir el mismo contenido que cualquier otra solicitud de marca, incluyendo una descripción de la imagen comercial, la identificación del producto o servicio que se amparará y el pago de la tarifa

En consecuencia, el registro de una imagen comercial protege el uso exclusivo de la combinación de elementos no funcionales y suficientemente indicativos y distintivos, sobre los productos o servicios descritos en la solicitud.

b. Problemas especiales de la marca

i. Distintividad adquirida

Antes de 1992, todas las imágenes comerciales que solicitaban registro marcario en EUA estaban obligadas a probar su distintividad adquirida.

A partir de la resolución del caso *Two Pesos Inc. vs Taco Cabana Inc.*,⁵⁸⁰ la Corte Suprema modificó el criterio hasta entonces vigente, y aceptó que una imagen comercial puede ser inherentemente distintiva;⁵⁸¹ es decir, que el consumidor relacione el producto o servicio con una fuente de origen en particular⁵⁸² y que, por tanto, no sea necesario probar la distintividad adquirida para su registro.

Complementando la resolución de *Two Pesos*, la sentencia del caso *Seabrook Foods, Inc. vs Bar-Well Foods Ltd*⁵⁸³ establece que el abogado examinador debe considerar los

correspondiente. Sustancialmente, la imagen comercial debe ser tanto distintiva (es decir, reconocible para los consumidores como que identifica la fuente del producto o servicio) como no funcional (es decir, no ser esencial para el uso o propósito de, y no afectar el costo o la calidad de, el producto o servicio). La imagen comercial funcional no es registrable, incluso si es distintiva". INTA, "Imagen comercial...", *op cit.*, 4. *¿Cuáles son los requisitos para el registro de una imagen comercial?* (Trad. del autor).

⁵⁸⁰ Corte Suprema de EUA, caso *Two Pesos, Inc. vs Taco Cabana...*, *op. cit.*

⁵⁸¹ *Idem.*

⁵⁸² Sequeira, Antonia L., "Wal-Mart Stores Inc. vs Samara Bros.", *Berkeley Technology Law Journal*, Universidad de California, Berkeley, vol. 16, núm. 1, JSTOR, 2001, pp. 253-254, disponible en: <https://www.jstor.org/stable/24119923?seq=1> (fecha de consulta: 27 de abril de 2023).

⁵⁸³ Para un breve resumen del caso, véase: "Seabrook Foods, Inc. vs Bar-Well Foods Ltd", *Casetext: Smarter Legal Research*, disponible en: <https://casetext.com/case/seabrook-foods-v-bar-well-foods-ltd> (fecha de consulta: 27 de abril de 2023).

siguientes factores (denominados *factores Seabrook*) para determinar si hay distintividad inherente en el producto.⁵⁸⁴

- Si se trata de un diseño o forma básica común.
- Si no es único o inusual en un campo en el que es utilizado o ejecutado.
- Si se trata del mero refinamiento de una forma comúnmente adoptada y bien conocida de una ornamentación para una clase particular de productos que los consumidores verían como simple decoración.
- Si es capaz de crear una impresión comercial distinta de las palabras que lo acompañan.

Si la imagen comercial falla en cualquiera de los factores referidos, entonces no es intrínsecamente distintiva y, por tanto, se debe aportar suficiente evidencia para probar que el diseño ha adquirido un significado secundario en la mente del consumidor.⁵⁸⁵

En EUA se distinguen dos tipos de imágenes comerciales: del diseño del producto y del empaque del producto.⁵⁸⁶ En el año 2000, con la resolución del caso *Wal-Mart Stores, Inc. vs Samara Brothers, Inc.*,⁵⁸⁷ se determinó que una imagen comercial sobre el diseño del producto —por ejemplo, diseño de ropa—, *nunca* será considerada inherentemente distintiva y, por tanto, tendrá que probarse, en cada caso, la adquisición de la distintividad.⁵⁸⁸

⁵⁸⁴ USPTO, “Marcas no tradicionales de la...”, *op. cit.*, 20 de octubre de 2006, p. 8, disponible en: https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/us_2.pdf (fecha de consulta: 27 de abril de 2023).

⁵⁸⁵ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, cap. 8, “Trade dress”, pp. 8-74.

⁵⁸⁶ USPTO, “Marcas no tradicionales de la Oficina de...”, *op. cit.*, “Marcas de configuración: ¿sirven como marca?”, p. 7. Véase también: §1202.02(b) Distintividad de la imagen comercial, segundo párr., TMEP, *op. cit.*

⁵⁸⁷ Para un breve resumen del caso, véase: *Wal-Mart Stores, Inc. vs Samara Brothers, Inc.*, No. 99-150..., *op. cit.*

⁵⁸⁸ Sequeira, Antonia L., “*Wal-Mart Stores...*”, *op. cit.*, pp. 251-269.

Ahora bien, una imagen comercial ha *adquirido distintividad* cuando se prueba que el signo tiene un significado secundario (*secondary meaning*) en la mente de los consumidores; es decir, cuando “se ha utilizado exclusivamente y el producto se ha publicitado hasta tal punto que los consumidores han llegado a reconocerla” como la designación de la fuente del producto.⁵⁸⁹

Un eventual demandante en juicio deberá probar entonces que el público asocia la imagen comercial completa del producto con un origen, aun y cuando ese origen sea desconocido.⁵⁹⁰ De acuerdo con la USPTO, las imágenes comerciales con elementos funcionales no serán registrables, aunque prueben que estos son distintivos.⁵⁹¹

ii. Funcionalidad

La doctrina de la funcionalidad tiene como finalidad impulsar y proteger las prácticas de competencia leal en el mercado, reconociendo el uso libre de características que mejoren el desempeño del producto.⁵⁹²

En general, se considera que son *funcionales* los elementos de la imagen comercial cuando *son esenciales para el uso o propósito de un producto* o, en su caso, si afectan su costo o calidad.

La Corte Suprema ha sostenido que determinar la funcionalidad de un producto o servicio no tiene que ver con la disponibilidad de otras alternativas en el mercado, sino

⁵⁸⁹ *Ibidem*, p. 254.

⁵⁹⁰ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, cap. 8, “Trade dress”, pp. 8-48 y ss.

⁵⁹¹ Es importante advertir que no se trata de determinar si la configuración del producto que ampara la imagen comercial es funcional, sino de establecer si la configuración de la imagen comercial, en sí misma, lo es. Véase: INTA, “Imagen comercial...”, *op. cit.*

⁵⁹² Si se autorizara un registro marcario sobre los elementos funcionales de un producto o servicio, se colocaría a la competencia en una desventaja significativa, ya que no podría replicar en sus productos o servicios los elementos funcionales registrados. Además, la vigencia de dicha protección se extendería infinitamente, dado que los registros marcarios, a diferencia de las patentes, son renovables.

con el papel esencial que cumple cierta característica del producto o servicio en su uso o propósito, o bien si afecta su costo o calidad.

Para determinar la funcionalidad de un producto se consideran, entre otros, los siguientes factores:⁵⁹³

- La existencia de una patente de utilidad que divulgue las ventajas de uso del diseño que se pretende registrar.
- La publicidad del solicitante que promociona las ventajas utilitarias del diseño.
- Los hechos relacionados con la disponibilidad de diseños alternativos.
- Los hechos que sirven para establecer si el diseño es resultado de un método de fabricación relativamente simple o económico.

iii. Semejanza en grado de confusión

La figura de semejanza en grado de confusión en relación con la imagen comercial se debe analizar desde la perspectiva del *consumidor ordinario*, a efecto de determinar si para éste se presta a confusión y, en su caso, en qué medida.⁵⁹⁴

Se considera que el consumidor está confundido cuando no cree que el propietario de la marca elaboró realmente el producto y lo comercializó; o bien si existe la creencia de que el propietario de la marca patrocinó o aprobó su uso.⁵⁹⁵

Si una persona de a pie considera que dos imágenes comerciales son tan similares que no permiten identificar la fuente de origen, se está ante una semejanza en grado de

⁵⁹³ USPTO, “Marcas no tradicionales de la Oficina de...”, *op. cit.*, p. 8.

⁵⁹⁴ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, cap. 8, “Trade dress”, pp. 8-86.

⁵⁹⁵ Mohr, Stephen F. *et al.*, *U.S. Trade dress law: exploring the boundaries*, NY, INTA, 1997, pp. 23-24.

confusión. De no presentarse tal duda, no hay infracción alguna y las imágenes contrastadas son plausibles de registro.

Entre los factores a considerar para determinar si hay semejanza en grado de confusión destacan los siguientes:⁵⁹⁶

- La fuerza de la imagen comercial del demandante.
- La similitud entre las imágenes comerciales del demandado y del demandante.
- La proximidad de los productos en el mercado.
- La probabilidad de que el propietario anterior reduzca la brecha entre los productos.
- Pruebas de confusión real del consumidor.
- La mala fe del demandado al adoptar la imagen comercial.
- La calidad del producto del demandado.
- La sofisticación del grupo de consumidores relevante.
- La cantidad de tiempo que el demandado ha utilizado el producto sin evidencia de confusión real.
- El precio de los productos y otros factores que indiquen el cuidado y la atención que se espera de los consumidores al realizar una compra.
- Si los productos se comercializan a través de los mismos canales y se distribuyen por el mismo medio.
- La medida en que las partes dirigen sus productos al mismo grupo de consumidores.
- La relación de los productos en la mente del público debido a la similitud de función.

⁵⁹⁶ *Ibidem*, p. 23.

c. Legislación nacional

En México, el IMPI considera la imagen comercial como el conjunto de características de “color, forma, etiqueta y empaque, entre otros, que combinadas y ordenadas en cierta disposición permiten al consumidor identificar claramente un producto o servicio”.⁵⁹⁷

Abonando al concepto del IMPI, el PJ la entiende como “la pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite distinguir productos o servicios, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada”.⁵⁹⁸

En el mismo sentido, la LFPPi de 2020 caracteriza la imagen comercial como “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”.⁵⁹⁹

Resumiendo lo anterior, la imagen comercial en México debe cumplir los siguientes dos cometidos:

- Constituirse por una *combinación de elementos*, tales como tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración, etcétera, siempre y cuando no sean características funcionales.
- Generar una *identidad propia* en la *mente del consumidor* y, por tanto, permitir distinguir, de otros en el mercado, el producto o servicio que la marca ampara,

⁵⁹⁷ IMPI, “La identidad de tu producto o servicio a través de los sentidos: las marcas no tradicionales”, *op. cit.*

⁵⁹⁸ Tesis: [A] 2ª. LXVII/2015 (10ª.), DERECHO A LA IMAGEN COMERCIAL. SU TITULARIDAD ESTÁ PROTEGIDA POR LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Segunda Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 21, t. I, agosto de 2015, p. 1196, Reg. digital: 2009677, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009677> (fecha de consulta: 27 de abril de 2023).

⁵⁹⁹ Art. 172, frac. VII, LFPPi (2020), *op. cit.*

bien sean inherentemente distintivos de inicio, o bien que prueben haber adquirido distintividad.

Por otra parte, para la correcta solicitud del registro de una marca de imagen comercial, la norma ordena que se presenten, junto con la solicitud, la reproducción fotográfica o en dibujo del signo en tres planos (ancho, alto y volumen), en blanco y negro o en color, con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm ni menores de 4 cm x 4 cm, además de una descripción detallada de dicha representación⁶⁰⁰ y el formato de solicitud IMPI-00-001-B.⁶⁰¹

⁶⁰⁰ “La representación de la marca deberá cumplir con los siguientes requisitos:

[...]

vii.- En el supuesto previsto en el artículo 89 fracción vii de la Ley, la representación de la marca consistirá en la reproducción fotográfica o de dibujo, en tres planos: ancho, alto y volumen, en blanco y negro o, en su caso, a color, con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm. Además, se deberá acompañar [de] una descripción detallada de dicha representación.

Cuando el Instituto lo requiera o así lo determine el solicitante, se podrán presentar las vistas que sean necesarias para ilustrar visualmente el producto o servicio”. Art. 11, frac. vii, “Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las Reglas...”, *op. cit.*

⁶⁰¹ “Para la presentación de solicitudes se requerirán las siguientes formas oficiales, contenidas en el Anexo Único del presente Acuerdo:

[...]

ii.- Solicitud de Protección de Signos Distintivos: Registro de Marca Holográfica, Sonora, Olfativa, Imagen Comercial o Combinación de las anteriores. IMPI-00-001-B”. Art. 34, frac. ii, “Acuerdo que establece las reglas para la presentación...”, *op. cit.*, reforma del 3 de septiembre de 2019.

d. Derecho comparado

i. Estados Unidos de América

El TMEP define la imagen comercial como la ‘imagen total y apariencia general’ de un producto, o la totalidad de los elementos que lo componen, entre ellos, características como tamaño, forma, color o combinaciones de colores, textura, gráficos. Incluye, por tanto, el diseño del producto (su forma o configuración), el empaque con el que se vende (su *vestimenta*), el color del producto o de su empaque y su sabor. Sin embargo, aclara que esta lista no es exhaustiva, porque casi cualquier cosa que sea capaz de portar *significado* es plausible de ser usada como un *símbolo* o *dispositivo* y constituir una imagen comercial que identifica la fuente u origen del producto.⁶⁰²

Para el trámite de registro, la solicitud debe indicar que se trata de una imagen comercial, así como los bienes o servicios en los cuales se utilizará.⁶⁰³ Además, el solicitante debe anexar una representación gráfica de la imagen, así como una descripción ceñida a los lineamientos del TMEP.⁶⁰⁴ Por su parte, el examinador deberá considerar de manera separada si existe distintividad y/o funcionalidad en la imagen comercial.⁶⁰⁵ En caso de determinar que se trata de una imagen comercial funcional, aun si ésta cuenta con distintividad adquirida, se le negará el registro.⁶⁰⁶

⁶⁰² §1202.02 Registro de la imagen comercial, primer y segundo párrs., TMEP, *op. cit.*, (las cursivas y la traducción son del autor).

⁶⁰³ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, cap. 8, “Trade dress”, vol. 1, pp. 8-42 y ss.

⁶⁰⁴ §1202.02© Dibujos, descripciones y descargos de responsabilidad en aplicaciones de imagen comercial, TMEP, *op. cit.*

⁶⁰⁵ “[...] En cualquier solicitud en la que se rechace el diseño de un producto porque es funcional, el registro también debe rechazarse sobre la base de que la marca propuesta no es distintiva porque el diseño del producto nunca es intrínsecamente distintivo. Sin embargo, dado que el empaque del producto puede ser intrínsecamente distintivo, en una solicitud en la que se rechace el empaque del producto por ser funcional, también se debe denegar el registro sobre la base de que la marca propuesta no es distintiva. Incluso si finalmente se determina que el empaque del producto no es funcional, la base alternativa para la denegación puede mantenerse”. *Ibidem*, §1202.02 Registro de la imagen..., cuarto párr. (Trad. del autor).

⁶⁰⁶ “Si finalmente se determina que una marca de imagen comercial propuesta es funcional, las afirmaciones y las pruebas de que la marca ha adquirido un carácter distintivo o un significado secundario

Como se mencionó anteriormente, la Corte Suprema de EUA distingue dos tipos de imagen comercial: del diseño del producto y del empaque del producto.⁶⁰⁷ Ambos se detallan a continuación.

i. Imagen comercial del diseño del producto (*product design trade dress*)⁶⁰⁸

- Se entiende como *diseño del producto*, la forma o configuración en que éste es presentado.
- Como resultado de la sentencia del caso *Wal-Mart Stores, Inc. vs Samara Brothers, Inc.*,⁶⁰⁹ ha quedado establecido que el diseño *nunca puede ser considerado inherentemente distintivo*, porque no tiene como finalidad primaria indicar la fuente originaria del producto y, por tanto, siempre debe probarse que la marca *ha adquirido distintividad*.⁶¹⁰

ii. Imagen comercial del empaque del producto (*product packaging trade dress*)⁶¹¹

- Se entiende como *empaque del producto* la forma en que éste es presentado al público consumidor.
- Con la sentencia del caso *Two Pesos Inc. vs Taco Cabana Inc.*⁶¹² se acepta la *posibilidad de considerar un empaque como inherentemente distintivo*.

son irrelevantes y se rechazará el registro. *Traffix*, 532 US en 33, 58 USPQ2d en 1007”. *Ibidem*, quinto párr. (Trad. del autor).

⁶⁰⁷ USPTO, “Marcas no tradicionales de la Oficina de ...”, *op. cit.*, p. 7. Véase también: §1202.02(b) Distintividad de la imagen comercial, segundo párr., TMEP, *op. cit.*

⁶⁰⁸ *Ibidem*, §1202.02(b)(i) Distintividad y la imagen comercial del diseño del producto.

⁶⁰⁹ Caso *Wal-Mart Stores...*, *op. cit.*

⁶¹⁰ §1202.02(b)(i) Distintividad y la..., TMEP, *op. cit.*, primer párr.

⁶¹¹ *Ibidem*, §1202.02(b)(ii) Distintividad y la imagen comercial del empaque del producto.

⁶¹² Corte Suprema de EUA, caso *Two Pesos, Inc. vs Taco Cabana ...*, *op. cit.*

- Se reconoce que una imagen comercial es inherentemente distintiva cuando su naturaleza propia sirve para identificar una fuente particular de origen. Los parámetros para determinar si la imagen comercial es inherentemente distintiva se recogen de la sentencia del caso *Seabrook Foods, Inc. vs Bar-Well Foods, Ltd.*⁶¹³

En caso de dificultad para determinar claramente si la imagen comercial constituye un empaque o un diseño, la ley indica que se debe asumir que se trata de una imagen comercial de diseño y, por ende, se debe probar su distintividad adquirida.⁶¹⁴

iii.Reglas generales

La norma establece que se negará el registro a la marca de imagen comercial de diseño si el examinador considera que es funcional aun y cuando se pruebe su distintividad.⁶¹⁵ Se considera funcional en la medida en que resulte esencial para el uso o propósito de un producto, o si afecta su costo o calidad.⁶¹⁶

⁶¹³ “El abogado examinador debe considerar los siguientes factores ‘Seabrook’ si la marca propuesta es:

- (1) un diseño o forma básica ‘común’;
- (2) única o inusual en el campo en el que se utiliza;
- (3) un mero refinamiento de una forma de ornamentación comúnmente adoptada y conocida para una clase particular de productos considerados por el público como un diseño u ornamentación para los productos;
- (4) capaz de crear una impresión comercial distinta de las palabras que la acompañan”. USPTO, “Marcas no tradicionales de la Oficina de...”, *op. cit.*, p. 8., (trad. Del autor). Véase también: caso *Seabrook Foods, Inc...*, *op. cit.*

⁶¹⁴ §1202.02, Registro de imagen..., segundo párr., TMEP, *op. cit.*

⁶¹⁵ *Ibidem*, §1202.02(a)(i) Base legal para el rechazo de la funcionalidad.

⁶¹⁶ “Los factores generalmente considerados al hacer determinaciones de funcionalidad incluyen:

- (1) la existencia de una patente de utilidad que divulgue las ventajas utilitarias del diseño que se pretende registrar;
- (2) publicidad del solicitante que promociona las ventajas utilitarias del diseño;
- (3) hechos relacionados con la disponibilidad de diseños alternativos, y
- (4) hechos relacionados con si el diseño es resultado de un método de fabricación comparativamente simple o económico.

In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332, 213 USPQ 9, 15-16 (CCPA 1982)”. USPTO, “Marcas no tradicionales de la Oficina de...”, *op. cit.*, p. 8. (Trad. del autor).

Como requisitos para su registro, se debe indicar en la solicitud que se trata de una imagen comercial, así como los bienes o servicios específicos en los cuales se aplicará.⁶¹⁷ Además, el solicitante debe anexar una representación gráfica de la imagen y su descripción, detallando claramente los elementos que forman o no forman parte de la marca, aquellos que son funcionales, los no distintivos o capaces/incapaces, y los que poseen distintividad inherente, y/o la combinación de estos factores.⁶¹⁸

iv.Caso de Master's green Jacket

Desde 1949, el exclusivo *Augusta National Golf Club* recompensa a los ganadores de su torneo anual con una chaqueta verde (Pantone 342) que solo puede ser usada por el ganador y dentro del Club. Podrá usarla por un año para, posteriormente, regresarla y dejar que el nuevo campeón utilice la suya. Es tanta la fama y el reconocimiento de esta prenda que se ha llegado a afirmar que es la recompensa más grande a la que los jugadores pueden aspirar (ver fig.16).



Figura 16

Imagen que muestra el color verde con dorado bajo la cual se otorgó el registro marcario.

⁶¹⁷ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, cap. 8, "Trade dress", pp. 8-42 y ss.

⁶¹⁸ §1202.02© Dibujos, descripciones y declaración en las solicitudes de imagen comercial, primer párr., TMEP, *op. cit.*

Casi noventa años después de iniciar con esta tradición, Augusta National Inc. solicitó el registro de este elemento ante la USPTO quien, en el año 2020, concedió el registro de esta imagen comercial como marca de servicio con la siguiente descripción:

“La marca consta de los colores verde y dorado, donde el color verde se aplica a la chaqueta y el color dorado se aplica a los tres botones de la cintura y a los dos botones de las mangas en cada brazo de la chaqueta. Las líneas de puntos están destinadas a mostrar la posición de la marca y no son parte de la marca como se muestra”.⁶¹⁹

Para ello, fue necesario probar la distintividad adquirida de la prenda, presentando que dicha chaqueta ha sido utilizada como imagen comercial de los torneos de Augusta desde 1949, así como la gran fama de la cual goza, de tal manera que se reconoce e identifica la fuente u origen del producto.

ii. Unión Europea

En la UE, la protección legal de la imagen comercial se puede lograr por tres distintas vías:

- La legislación marcaria.
- Los diseños industriales.
- La legislación de derechos de autor.

Este apartado se referirá exclusivamente a legislación marcaria, que permite el registro de la imagen comercial si se la entiende como el conjunto de elementos que incluyen tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque y decoración, entre

⁶¹⁹

Disponible en: https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=88310303&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch (fecha de consulta: 26 de octubre de 2024).

otros,⁶²⁰ siempre que se les represente de manera que el objeto de protección sea determinado de forma clara y precisa y, a su vez, *se constituya una imagen visual del producto o servicio* que sirva para distinguirlo en el mercado.

v.Caso Apple Inc. vs Deutsches Patent- und Markenamt

En 2010 la USPTO de EUA autorizó el registro de una marca tridimensional a Apple (fig. 17), consistente en:

“la representación mediante un dibujo multicolor (principalmente gris metalizado y marrón claro) de sus tiendas insignia [...] para servicios de la clase 35 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas [...]; a saber, para ‘servicios de comercio al por menor en relación con ordenadores, programas informáticos, periféricos, teléfonos móviles, elementos electrónicos de consumo y sus accesorios, así como la demostración de productos a este respecto’”.⁶²¹

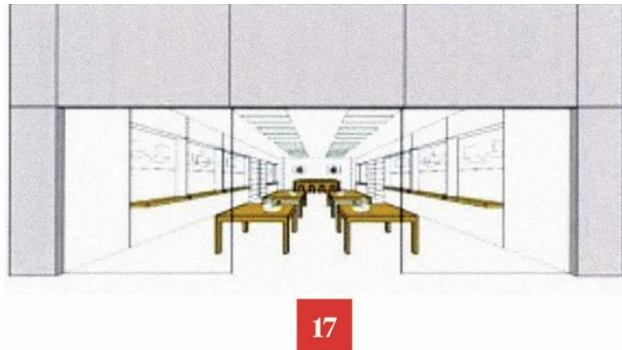


Figura 17

Representación a color del plano y diseño de la tienda de Apple para venta al menudeo presentada en la solicitud de registro en EUA. Registro internacional no.1 060 32117.

⁶²⁰ Art. 3 Signos que pueden constituir una marca, Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436> (fecha de consulta: 28 de abril de 2023); y Art. 4 Signos que pueden constituir una marca de la Unión, Reglamento (UE) 2017/1001, *op. cit.*

⁶²¹ Sentencia, asunto C-421/13, *Apple, Inc. vs DPMA*, apdo. 8, TJUE, Sala Tercera, julio de 2014, InfoCuria, disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154829&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1387265> (fecha de consulta: 21 de mayo de 2023).

Apelando al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (ARREGLO DE MADRID), Apple solicitó la extensión territorial de su marca en algunos países de la UE, pero Alemania rechazó la petición por considerar que

“[...] la representación de espacios destinados a la venta de productos de una empresa no es sino una representación de un aspecto esencial del comercio de dicha empresa. [Por lo que el] consumidor no percibirá tal disposición como una indicación del origen de los mismos. Asimismo, consideró que el espacio de venta representado en el caso de autos no se distinguía suficientemente de las tiendas de otros suministradores de productos electrónicos”.⁶²²

Debido a la falta de antecedentes en el tema, la DPMA recurrió al TJUE para cuestionar si la protección marcaria de productos establecida en la normativa de la UE se extendía al sector de *servicios* y si, de ser así, bastaría con que la marca se *representara* a través de un simple dibujo, o bien era necesario aportar datos adicionales que delimitaran y clarificaran el objeto a proteger.

El TJUE respondió de manera afirmativa a ambos aspectos: la protección marcaria no es exclusiva de la presentación de productos, se amplía a los servicios si, y sólo si, ésta cumple con los tres requisitos de la marca; es decir, que sea un signo, que éste sea susceptible de representación —entonces— gráfica y que se distinga de sus competidores.⁶²³

En este caso, el signo contiene la representación visual de la disposición del espacio de venta mediante un plano conformado por un continuo de líneas, contornos y formas que,

⁶²² *Ibidem*, apdo. 11.

⁶²³ *Ibidem*, apdos. 17, 26 y 27.

a su vez, supone una distintividad suficiente para que el público consumidor lo identifique y al mismo tiempo permita diferenciarlo de su competencia.⁶²⁴

Asimismo, el TJUE reconoce que:

“si ninguna de las causas de denegación de registro establecidas en la Directiva 2008/95 se opone a ello, un signo mediante el cual se representa la disposición de las tiendas insignia de un fabricante de productos puede registrarse válidamente no sólo para tales productos, sino también para prestaciones pertenecientes a una de las clases del Arreglo de Niza relativa a los servicios, siempre que tales prestaciones no formen parte integrante de la comercialización de dichos productos”.⁶²⁵

Hoy en día, después de la sentencia en comento del TJUE, la solicitud de registro ante la DPMA no ha sido resuelta y, por tanto, no ha madurado en un registro marcario.

⁶²⁴ “La representación por medio de un dibujo de la disposición de un espacio de venta también es apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras”. *Ibidem*, apdos. 19 y 20.

⁶²⁵ *Ibidem*, apdo. 26.

e. Ejemplos



Apple Inc.

Registro IMPI: 2102135

Descripción de la marca imagen comercial: contenedor (estuche) para dispositivos auriculares inalámbricos.



Industrial Alen, SA de CV

No. de expediente IMPI: 2076402

Descripción de la marca imagen comercial: botella en color verde, en la parte superior de la botella aparecen franjas asemejando un rehilete con espacios lisos y rugosos, en el cuerpo de la botella aparecen diversas estrias (no visibles en la parte frontal de la vista de la botella). En la parte frontal-central se ve una etiqueta de fondo verde con una franja amarilla en la parte superior; la parte central se aprecia un fondo blanco y letras rojas y verdes; en la parte inferior izquierda se aprecia un triángulo azul; y en la parte central-inferior, aparece un círculo verde con centro blanco y letras negras.



Industrial Alen, SA de CV

Registro IMPI: 2086404

Descripción de la marca imagen comercial: botella en color verde, en donde aparecen curvas en la parte superior con tapa verde, en el cuerpo de la botella aparecen diversas estrias (visibles en la parte frontal de la vista de la botella únicamente dos estrias). En la parte frontal central se ve una etiqueta de fondo verde tres franjas delgadas doradas, en la parte central un fondo verde y amarillo y letras blancas y amarillas. En la parte inferior se aprecia la imagen de cuatro pinos y letras amarillas.

4.3.3.6. Marcas de posición

a. Elementos esenciales de distinción

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI se refiere a este tipo de marcas como aquellas que “se definen por la posición en que aparecen en un determinado producto o se fijan a él”.⁶²⁶

Sus elementos distintivos son la manera, forma y lugar específicos en que “**se coloca o figura** en el producto”.⁶²⁷ Es importante que no se confunda con el producto mismo, pues la marca sólo debe indicar su origen.

El registro de este tipo de marca protege su uso exclusivo sobre los productos indicados en la solicitud y en la *posición declarada*. Para determinar su carácter distintivo, inherente o adquirido, se analiza caso por caso.⁶²⁸

Es importante señalar que en algunos sistemas jurídicos, como el de la UE⁶²⁹ e incluso el de México, esta clase de signos “se tratan como un subconjunto de otros tipos de marcas, por ejemplo, las marcas figurativas o tridimensionales”.⁶³⁰

⁶²⁶ OMPI, “Nuevos tipos de marcas”, *vii) Marcas de posición*, párr. 37, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 16ª sesión, Ginebra (SCT/16/2), 13 al 17 de noviembre de 2006, p. 8, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf (fecha de consulta: 27 de abril de 2023).

⁶²⁷ EUIPO, “Definición de marca”, *op. cit.*, (las negritas provienen del original).

⁶²⁸ “Al parecer, la evaluación de su carácter distintivo, ya sea inherente o adquirido por el uso, habría de hacerse individualmente en cada caso”. OMPI, “Nuevos tipos de...”, *op. cit.*

⁶²⁹ “El Tribunal general precisó que la marca controvertida, aunque se considerase incluida en el tipo ‘marca de posición’, seguía siendo también una marca figurativa”. Sentencia, asunto C-223/18 P, *Deichmann SE vs EUIPO*, TJUE, 6 de junio de 2019, párr. 20, InfoCuria Jurisprudencia, disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=5E5214BE4781C57A5838D616C490A953?text=&docid=214765&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1383058> (fecha de consulta: 28 de abril de 2023).

⁶³⁰ OMPI, “La representación de marcas no tradicionales. Ámbitos de convergencia”, Ámbito de convergencia No 5, Marcas de posición, *Nota 5.01*, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales

b. Problemas especiales de la marca

i. Representación

Como con cualquier otro signo, la representación gráfica de la marca de posición debe definir claramente el objeto de protección y su *disposición exacta* en el producto. Usualmente se expresa en un dibujo que muestra su ubicación especial sobre la superficie del producto, mostrando en líneas punteadas lo que no forma parte de la marca.

Además, por lo general se le exigirá al solicitante “una descripción en la que se especifique la localización del signo en relación con el producto (por ejemplo, en una etiqueta, bolsillo, botón, cinta, etcétera). La marca se considerará representada gráficamente si la descripción no presenta ninguna ambigüedad”.⁶³¹

ii. Distintividad

El CCPA se había negado a reconocer, hasta antes de 1960, que la ubicación de cualquier etiqueta en ropa derivara en derechos de marca.⁶³²

Con la resolución del caso *Kotzin* en 1960, la autoridad aceptó la posibilidad de otorgar protección a una marca de posición reconociendo que, “si bien una ‘ubicación’ *per se* no puede ser una marca, no vemos por qué una ‘etiqueta’ en particular (que es lo que pide la solicitud), especialmente ubicada en productos específicos, no pueda indicar el origen.

e Indicaciones Geográficas, 20ª sesión, Ginebra (SCT/20/2), 1 a 5 de diciembre de 2008 p. 3, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/sct_20_2.pdf (fecha de consulta: 28 de abril de 2023).

⁶³¹ OMPI, “Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas”, *vii) Marcas de posición*, párr. 26, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 17ª. sesión, Ginebra (SCT/17/2), 7 al 11 de mayo de 2007, p. 6, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.pdf (fecha de consulta: 28 de abril de 2023).

⁶³² Argumentaba entonces que el objeto de la respectiva solicitud para inscribir la marca de posición no cumple ni puede realizar la función de indicar el origen, por lo que no es registrable.

Por estas razones, pensamos que las opiniones del Comisionado Adjunto van demasiado lejos si pretende sostener que lo que se intenta registrar puede, *en circunstancia alguna*, cumplir la función de indicar el origen”.⁶³³

Más adelante, en el caso *Levi Strauss & Co.* (165 USPQ 348; TTAB 1970), se permitió el registro de la marca que consistía en un marcador pequeño o lengüeta pegada al exterior de las prendas Levi en el bolsillo de la cadera⁶³⁴ (fig. 18).

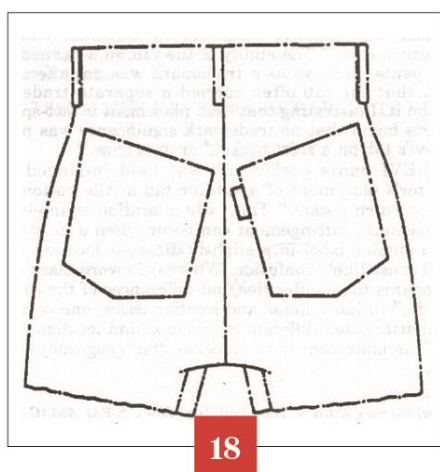


Figura 18

Representación de la lengüeta como marca de posición.

Se validó, además, que dicho marcador no cumple una función principal y no es meramente decorativa u ornamental. También se argumentó que la capacidad de la lengüeta, en una ubicación definida en los pantalones, para ser una marca, no se vio

⁶³³ Véase: Tribunal de Apelaciones de Patentes y Aduanas de EUA, “*In re Kotzin*, 47 CCPA 852, 125 USPQ 347, 276 F.2d 411 (1960)”, sec. 856, *Caselaw Access Project*, 30 de marzo de 1960, disponible en: <https://cite.case.law/ccpa/47/852/> (fecha de consulta: 29 de abril de 2023).

Para un breve resumen del caso *In re Tobias Kotzin*, véase: *Reporte del Tribunal de Apelaciones de Patentes y Aduanas de EUA*, vol. 47, disponible en: [https://cite.case.law/pdf/6079430/In%20re%20Kotzin,%2047%20C.P.A.%20852,%20125%20U.S.P.Q.%20347,%20276%20F.2d%20411%20\(1960\).pdf](https://cite.case.law/pdf/6079430/In%20re%20Kotzin,%2047%20C.P.A.%20852,%20125%20U.S.P.Q.%20347,%20276%20F.2d%20411%20(1960).pdf) (fecha de consulta: 28 de abril de 2023).

⁶³⁴ Cfr. McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, §7:38, pp. 110 y 111.

afectada por el hecho de que la lengüeta a menudo llevaba un símbolo de marca por separado.⁶³⁵

Según la USPTO, una etiqueta que tiene una forma ordinaria no puede servir como marca a menos que cree una impresión comercial separada en el consumidor y que haya adquirido distintividad. Una ubicación distintiva de una etiqueta más una definición de la forma de la etiqueta puede[n] servir como marca, siempre que haya pruebas suficientes de que la forma y la ubicación particulares sirven para indicar el origen a los consumidores.⁶³⁶

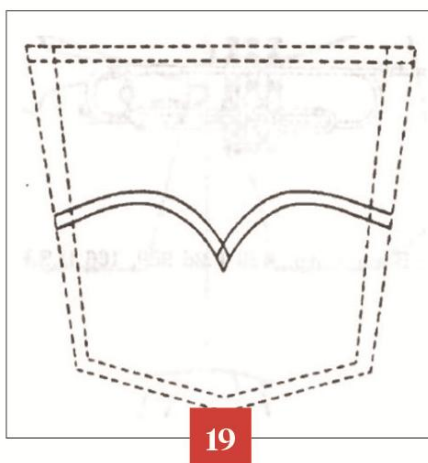


Figura 19

Representación del bolsillo trasero con el patrón de bordado de los pantalones *Levi's*.

Así también, el patrón de bordado en los bolsillos traseros de los pantalones *Levi's* es reconocida como una marca de posición (fig. 19).

⁶³⁵ *Ibidem*, §7:38, p. 112.

⁶³⁶ USPTO, “Marcas no tradicionales de la Oficina de...”, *op. cit.*, “Signos visibles: *marca de posición*”, p. 14.

iii. Semejanza en grado de confusión

En general, cuando la posición es un elemento de la marca, un competidor puede infringirla si, sobre un producto similar al ya registrado, coloca en una posición semejante una característica parecida a la protegida, que pueda confundir al consumidor. Por ende, para determinar la existencia de *semejanza en grado de confusión*, el examinador debe analizar las similitudes y diferencias no de los elementos gráficos, sino de la forma y ubicación de la marca en el producto.⁶³⁷

c. Legislación nacional

Aunque la REFORMA DE 2018 autorizó el registro de marcas no tradicionales en México, el listado del entonces artículo 89 que las consignaba no incluía, de manera específica, la regulación de las marcas de posición. Esta situación se replica en el actual artículo 172 de la LFPPI de 2020. No obstante, el artículo 173 de la ley vigente, que lista los supuestos de negación de un registro, tampoco las prohíbe.

Con una interpretación más amplia, las marcas de posición pueden ser consideradas como subcategorías de otro tipo de marcas, por ejemplo, de las innominadas.

El caso *Christian Louboutin* es un ejemplo perfecto de esta circunstancia. En 2017, la empresa solicitó al IMPI el registro de la marca, que consiste en “el color rojo aplicado en la suela de un zapato, no reservándose la figura del zapato que se presenta en líneas punteadas y que muestra la ubicación de la marca”.⁶³⁸

⁶³⁷ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, §7:38, p. 112.

⁶³⁸ IMPI, “Marcia, Inteligencia...”, *op. cit.*, marca *Christian Louboutin*, registro no. 1822860; signo distintivo: innominado, disponible en: <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201701927371?s=585bc33a-5410-4ba2-9517-179db77daee3&m=l> (fecha de consulta: 15 de noviembre de 2024).

El IMPI autorizó el registro de la marca porque su titular la caracterizó en la solicitud como *innominada*, y probó satisfactoriamente que es perceptible por los sentidos y susceptible de representar claramente su objeto de protección, además de que distingue productos de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Por tanto, si una solicitud de marca de posición prueba que ésta es perceptible por los sentidos, susceptible de representar claramente su objeto de protección⁶³⁹ y, además, distingue productos de otros de su misma especie o clase en el mercado, cuenta con amplias probabilidades de registro.

d. Derecho comparado

i. Estados Unidos de América

De acuerdo con McCarthy, una ubicación distintiva de una etiqueta más una definición de la forma de la etiqueta puede[n] funcionar como una marca, siempre que se presenten pruebas suficientes de su significado secundario para demostrar que los compradores reconocen que esta forma de etiqueta en esta ubicación en el producto sirve para indicar el origen.⁶⁴⁰

El TMEP reconoce que, en ocasiones, *la posición* de la marca en los productos, en el empaque o en una etiqueta puede ser una característica de la marca, de modo que, para representarla correctamente, procede entregar un dibujo que muestre su lugar específico sobre el bien, empaque o publicidad en que se pretende colocar.

⁶³⁹ Para efectos del registro, y en ausencia de regulación nacional, recurrimos a la regla 3 del Reglamento del TRATADO DE SINGAPUR, inc. 8 *Marca de posición*, que establece lo siguiente: “la reproducción de la marca consistirá en una única vista de la marca que muestre su posición respecto del producto. La Oficina podrá exigir que se indique la materia respecto de la que no se reivindique la protección. La Oficina podrá también exigir una descripción en la que se especifique la posición de la marca en relación con el producto”. Regla 3, inc. 8, OMPI, Reglamento del Tratado de Singapur sobre..., *op. cit.*

⁶⁴⁰ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, §7:38, pp. 7-110.

Es importante mencionar que todo lo que forme parte del dibujo, pero no sea parte de la marca, debe señalarse con líneas punteadas. De hecho, la autoridad pide que también se entregue una descripción escrita tanto de la marca como del propósito de las líneas punteadas en el dibujo.⁶⁴¹

ii. Unión Europea

Introducida en la última reforma al sistema marcario de la UE, la marca de posición fue definida como aquella “consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto”.⁶⁴² La EUIPO retoma esta definición normativa y ofrece ejemplos visuales claros de sus elementos constitutivos con objeto de orientar al público⁶⁴³ (fig. 20).

⁶⁴¹ “Ocasionalmente, la posición de la marca en los productos, el embalaje o una etiqueta puede ser una característica de la marca. Si es necesario para representar adecuadamente la impresión comercial de la marca, el abogado examinador puede requerir al solicitante presentar un dibujo que muestre la ubicación de la marca rodeándola con una representación proporcionalmente precisa de líneas discontinuas o punteadas de los productos, embalajes o publicidad en particular en los que aparece la marca. El solicitante también debe usar líneas discontinuas o punteadas para mostrar cualquier otro elemento que no se reivindique como parte de la marca. Para cualquier dibujo que use líneas discontinuas o punteadas para indicar la ubicación de la marca, o cualquier elemento que no se reivindique como parte de la marca, el solicitante debe incluir una descripción escrita de la marca y explicar el propósito de las líneas discontinuas o punteadas, por ejemplo, indicando que el elemento mostrado por las líneas discontinuas o punteadas no es parte de la marca y que sirve únicamente para mostrar la posición de la marca. 37 CFR §2.52(b)(4).

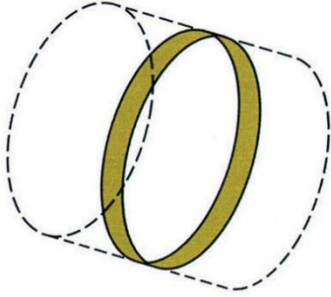
El dibujo debe definir claramente el asunto que el solicitante reclama como su marca. Véase *In re Water Gremlin Co.*, 635 F.2d 841, 208 USPQ 89 (CCPA 1980); *In re Famous Foods, Inc.*, 217 USPQ 177 (TTAB 1983)”. §807.08, Líneas discontinuas para mostrar la ubicación, primer y segundo párrs., TMEP, *op. cit.* (Trad. del autor).

⁶⁴² “Cuando la solicitud se refiera a cualquiera de los tipos de marcas enumerados en las letras a) a j), deberá contener una indicación al respecto. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 o 2, el tipo de la marca y su representación coincidirán entre sí, como sigue:

[...]

d) en el caso de una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto (marca de posición), la marca estará representada por la presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate. Los elementos que no forman parte del objeto del registro deberán ser ignorados visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas. La representación podrá ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos”. Art. 3. Representación de la marca, apdo. 3, inc. d), REMUE, *op. cit.*

⁶⁴³ EUIPO, “Ejemplos de marcas”, Marca de posición, 2 de marzo de 2020, disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-examples> (fecha de consulta: 28 de abril de 2023).

Información del expediente de MUE	
(Marca sin texto) 001180231	
Representación gráfica 	Productos y servicios 9 Mirillas de rifles
Descripción Descripción La marca consiste en un anillo color oro aplicado a artículos cilíndricos como se muestra en el dibujo. color	

20

Figura 20

Ejemplo de marca de posición de la EUIPO

Para su registro, la marca de posición debe cumplir con los requisitos que estipula el RMUE, es decir, distinguir productos o servicios de entre sus competidores y ser representada de modo adecuado en el Registro de Marcas de la Unión Europea, con objeto de permitir a las autoridades competentes y al público en general identificar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.⁶⁴⁴

⁶⁴⁴ “Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
- b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea [...] de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”. Art. 4 Signos que pueden constituir una marca de la Unión, Reglamento (UE) 2017/1001, *op. cit.*

**CASO DE CHRISTIAN LOUBOUTIN Y CHRISTIAN LOUBOUTIN SAS vs. VAN HAREN
SCHOENEN BV.**

En el año 2010, la EUIPO otorgó el registro de marca no. 0874489 al Sr. Louboutin en la clase 25, en específico para zapatos (con excepción del calzado ortopédico). La descripción de la marca que se presentó establece que “La marca consiste en el color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)”. En el 2013, el registro se limitó sólo a zapatos de tacón alto, igualmente exceptuando el calzado ortopédico.



Figura 21

Imagen presentada en la solicitud de registro,
indicando que el zapato no forma parte de ésta

Por su parte, Van Haren, titular de establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos, vendió zapatos de tacón alto con suela de color rojo durante el 2012.

Debido a esta situación, en el año 2013 el Sr. Louboutin presentó una acción en contra de Van Haren por violación de su marca, ante lo cual el Tribunal de primera instancia de La

Haya dictó una sentencia en rebeldía parcialmente estimatoria de las pretensiones de Louboutin.

Como consecuencia, Van Haren formuló una oposición contra dicha sentencia, alegando la nulidad de la marca controvertida por ir en contra de lo establecido en la Directiva 2008/09/CE:

“Artículo 3. Causas de denegación o de nulidad

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[...]

e) los signos constituidos exclusivamente por:

[...]

iii) la *forma* que dé un valor sustancial al producto;

[...]”.⁶⁴⁵

Para Van Haren, la marca consistía en una figura (forma) bidimensional, constituida únicamente por una superficie roja. Sustentaba que un color aplicado en la suela de un zapato de tacón alto era solo una *forma*, en el sentido de la disposición arriba citada.

Para Louboutin y el Tribunal de primera instancia de La Haya, el color rojo (Pantone 18-1663TP) está indisolublemente vinculado con la suela de los zapatos que el primero produce. Si en un primer momento se utilizó el color rojo de las suelas por razones estéticas, hoy en día se concibe como una identificación de origen y, por tanto, como marca.

⁶⁴⁵ Directiva 2008/09/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/162897> (fecha de consulta: 14 de agosto de 2023).

Una parte considerable de los consumidores de zapatos de tacón alto para mujer en el mundo, incluyendo los Países Bajos, los identifican y, por tanto, los distinguen de los zapatos de tacón alto para mujer elaborados por otras empresas.

La suela de color rojo desempeña un importante papel a la hora de decidir sobre su compra, puesto que aporta un valor sustancial a los zapatos comercializados por Christian Louboutin.

Sobre el particular, la Gran Sala del Tribunal de Justicia resolvió que:

“20. A este respecto, procede recordar que, al no existir en la Directiva 2008/95 una definición del concepto de forma, la determinación del significado y del alcance de este término debe efectuarse, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véase, por analogía, la sentencia de 3 de septiembre de 2014, Deckmyn y Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, apartado 19).

21. En el contexto del Derecho de marcas, el concepto de «forma» se entiende generalmente, como puso de relieve la Comisión Europea, en el sentido de que designa un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio.

22. *No resulta ni de la Directiva 2008/95, ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ni del sentido usual de este término que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, pueda constituir una forma*”.⁶⁴⁶

Y ante la cuestión de si el hecho de que un color determinado se aplique en un lugar específico de un producto (en este caso, la suela de los zapatos de tacón alto) significa que el signo está constituido por una forma, el Tribunal resolvió que:

⁶⁴⁶ Sentencia, Asunto C-163/16, Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de junio de 2018, disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&num=C-163/16> (fecha de consulta: 14 de agosto de 2023).

“si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, *no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue mediante el registro de la marca no es la protección de dicha forma, sino únicamente la de la aplicación de un color en un lugar específico del producto*”.⁶⁴⁷

Así pues, el color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado a las suelas de los zapatos de tacón alto es reconocido en la UE como una marca comunitaria, al haber comprobado que se trata de un identificador de origen de los productos.

⁶⁴⁷ *Idem.*

e. Ejemplos



Christian Louboutin

Registro EUIPO: 0874489

La marca consiste en el color rojo aplicado en la suela de un zapato, tal y como se representa.

Colores.

Rojo (Pantone 18 1663TP)

Fuente: IMPI, "Marcia, Inteligencia...", *op. cit.*, marca Christian Louboutin, <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201701927371?s=55dc4f92-b633-49d2-9b86-1a8abf185526&m=l> [Consultado el 1 de junio de 2023].

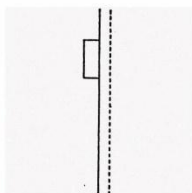


IPSO, SRL

Registro EUIPO: 001027747

Banda roja dispuesta en la dirección longitudinal de un zapato que recubre, en parte, la zona posterior de la suela y, en parte, la zona posterior del zapato. Los eventuales modelados reconocibles en la suela y en la parte posterior del zapato y/o características de realización no forman parte de esta marca.

Fuente: EUIPO, "Marca sin Texto", marca IPSO, SRL, <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001027747> [Consultado el 1 de junio de 2023]



Levi Strauss & Co.

Registro EUIPO: 000065318

La marca consiste en una etiqueta rectangular, hecha de tela, cosida y que sobresale por la parte superior de la costura izquierda del bolsillo trasero de los pantalones, pantalones cortos o faldas.

Fuente: EUIPO, "Marca sin Texto", marca *Levy Strauss & Co.*, <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000065318> [Consultado el 1 de junio de 2023].

4.3.3.7. Marcas de certificación o garantía

a. Elementos esenciales de distinción

A diferencia de los otros tipos de marcas, las de certificación garantizan la observancia y cumplimiento de ciertas normas que dan como resultado el producto o servicio en específico..⁶⁴⁸

Dichas normas pueden referirse a estándares de calidad, origen geográfico, material, método de elaboración del producto o desempeño del servicio, precisión y demás características de los bienes que puedan certificarse.⁶⁴⁹

En algunos países,⁶⁵⁰ cualquier persona que decida observar y aplicar a sus productos o servicios los referidos estándares, puede certificarlos. En este caso, aunque el origen del bien sea distinto, todos los que utilicen la marca deben tener en común el cumplimiento de los estándares establecidos por el propietario de la marca para aplicar el signo distintivo en sus productos o servicios.⁶⁵¹

⁶⁴⁸ Belson, Jeffrey, *Certification and collective marks: law and practice*, Edward Elgar Publishing, 2017, p. 1. (Trad. del autor).

⁶⁴⁹ *Ibidem*, p. 9.

⁶⁵⁰ En México, el art. 183 de la LFPPI estipula que “Se entiende por marca de certificación un signo que distingue productos o servicios cuyas cualidades u otras características son verificadas por su titular.

[...]

El titular de la marca de certificación verificará el cumplimiento de una o más de las cualidades o características establecidas en las fracciones I a IV del presente artículo, conforme a lo establecido en las reglas de uso”. Art. 183, primero y último párrs, LFPPI (2020), *op. cit.* Para el caso de Estados Unidos, véase: §1306(01) Tipos de marcas de certificación, TMEP, *op. cit.*

⁶⁵¹ “Mientras que las marcas ordinarias sirven para distinguir los productos o servicios de una fuente individual de otra, las marcas de certificación tienen un significado diferente. Las marcas de certificación son principalmente indicios de conformidad de productos o servicios con estándares particulares, estipulados por el titular de la marca. Dichas marcas son para el uso de múltiples fuentes, que pueden no ser necesariamente fuentes individuales, siempre que sus productos o servicios cumplan con el estándar requerido por el titular”. Belson, J., *Certification and collective...*, *op. cit.*, p. 30. (Trad. del autor).

En otros casos, para utilizar la marca de certificación, se suscribe un documento en el que consten no sólo los estándares y reglas de uso a observar, sino las personas autorizadas al efecto, de tal manera que el titular pueda verificar su cumplimiento.⁶⁵²

b. Tratados Internacionales

i. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

De manera idéntica, tanto el TMEC como el TIPAT reconocen que cada Estado parte debe proteger las marcas de certificación y disponer que los signos susceptibles de servir como indicaciones geográficas sean también susceptibles de protección de acuerdo con su sistema legal nacional.⁶⁵³

c. Legislación nacional

En México, la LFPPI de 2020 define la marca de certificación como el “signo que distingue productos o servicios cuyas cualidades u otras características son verificadas por su

⁶⁵² “El titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas de uso.

Solo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación el término ‘Marca de Certificación Registrada’”. Art. 188, LFPPI (2020), *op. cit.*

⁶⁵³ Art. 18.19 Marcas colectivas y de certificación. TIPAT, *op. cit.*; y art. 20.18, Marcas colectivas y de certificación, TMEC, *op. cit.*

titular”.⁶⁵⁴ De acuerdo con la norma, la certificación o control de calidad⁶⁵⁵ puede recaer en los aspectos que se describen a continuación:

i. Los componentes de los productos.

Ejemplo



CERTIFIED GLUTEN FREE GFCO.ORG GC

No. de registro 2214030

Solicita el registro en la clase 32. Bebidas sin alcohol, incluyendo jugos de frutas y jugos vegetales (bebidas), agua aromatizada (bebidas), y bebidas sin alcohol con sabor a té; cerveza. Certifica que no contienen gluten.

ii. Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados, así como su calidad, procesos de manufactura u otras características.

Ejemplo



Asociación de Certificación de Sector Agropecuario Alimentario, AC

Registro IMPI: 2081955

Registrado en la clase 42. Servicios de certificación de conformidad con las disposiciones legales aplicables según el producto, sistema o proceso del sector agropecuario alimentario. Certifica los procedimientos, actividades, condiciones y controles que se aplican en las unidades de producción primaria de animales, con objeto de reducir los riesgos de contaminación por agentes físicos, químicos o biológicos en los bienes de origen animal.

iii. El origen geográfico de los productos.⁶⁵⁶

⁶⁵⁴ “Se entiende por marca de certificación un signo que distingue productos o servicios cuyas cualidades u otras características son verificadas por su titular, tales como:

- I.- Los componentes de los productos y servicios;
- II.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados y los servicios prestados;
- III.- La calidad, procesos u otras características de los productos y servicios; o
- IV.- El origen geográfico de los productos y servicios, entre otros.

El titular de la marca de certificación verificará el cumplimiento de una o más de las cualidades o características establecidas en las fracciones I a IV del presente artículo, conforme a lo establecido en las reglas de uso”. Art. 183, LFPP (2020), *op. cit.*

⁶⁵⁵ Otamendi, Jorge, *op. cit.*, p. 19.

⁶⁵⁶ “La marca de certificación podrá estar conformada por el nombre de una zona geográfica o contener dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto

Ejemplo



Secretaría de Economía

Registro IMPI: 1086931

Registrado en la clase 35. Publicidad de productos
fabricados en la República Mexicana.

En el caso mexicano, el titular de la marca de garantía debe ser una persona moral que acredite dentro de su objeto social la actividad de certificación, y cuya práctica empresarial no incluya el suministro de los productos o la prestación de los servicios que certifica.⁶⁵⁷

En caso de que la marca incluya el nombre de una zona geográfica o una referencia a ésta, que identifique un producto o servicio, los titulares serán las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto; o bien las dependencias o entidades del gobierno federal y los gobiernos en cuya zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el bien a amparar.⁶⁵⁸

Al igual que con las marcas colectivas, se requiere presentar un reglamento de uso que incluya los productos o servicios a proteger, especificaciones técnicas, comprobación de

o servicio como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”. Art. 184, LFPP (2020), *op. cit.*
⁶⁵⁷ “Podrá solicitar el registro cualquier persona moral legalmente constituida que acredite la actividad de certificación de conformidad con su objeto social, siempre y cuando no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación del servicio de la misma naturaleza o tipo que aquélla certifica”. *Ibidem*, art. 185, primer párr.

⁶⁵⁸ “Cuando la marca de certificación esté conformada por el nombre de una zona geográfica o contenga dicho nombre u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona que identifique un producto o servicio, sólo podrán solicitar el registro:

- I.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar con la indicación;
- II.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y
- III.- Los gobiernos en cuya zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar”. *Ibidem*, segundo párr. fracs. I-III.

cualidades, sanciones, etcétera.⁶⁵⁹ Una de las particularidades de esta figura es que, por su naturaleza de certificación, no puede ser objeto de licencia.⁶⁶⁰

Los titulares de la marca de garantía autorizarán a terceras personas que cumplan con las condiciones establecidas en las reglas de uso. Los usuarios podrán utilizar la leyenda “Marca de Certificación Registrada” junto a la marca de certificación misma.⁶⁶¹

La cancelación del registro marcario se actualizará cuando su titular no pueda controlar el uso de la marca; participe en la producción o comercialización de algún producto o servicio al que ésta aplique; permita el uso para fines distintos a la certificación, o bien se niegue indebidamente a certificar o continuar certificando productos o servicios de cualquier persona que mantenga las condiciones establecidas en las reglas de uso.⁶⁶²

⁶⁵⁹ “La solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse de sus reglas de uso, en las que se indique:

- I.- Los productos o servicios específicos a certificar con la marca;
- II.- La representación gráfica e imagen de la marca;
- III.- Las especificaciones técnicas que definan las cualidades o características particulares del producto o servicio tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado, entre otros;
- IV.- El procedimiento de comprobación de las cualidades o características específicas señaladas en la fracción anterior;
- V.- Las modalidades y periodicidad de los controles de calidad;
- VI.- El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;
- VII.- La indicación de que la marca no podrá ser objeto de licencia;
- VIII.- La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección;
- IX.- En su caso, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional que apliquen, y
- X.- Las demás que el solicitante estime pertinentes.

En el caso de la fracción VIII del presente artículo, cualquier modificación deberá ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos frente a terceros”. *Ibidem*, art. 186.

⁶⁶⁰ “La marca de certificación no será objeto de licencia, quedando su uso reservado a las personas que cumplan con las condiciones determinadas en las reglas para su uso”. *Ibidem*, art. 187, primer párr.

⁶⁶¹ “El titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas de uso.

Sólo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación el término ‘Marca de Certificación Registrada’”. *Ibidem*, art. 188.

⁶⁶² *Ibidem*, art. 189.

d. Derecho comparado

i. Estados Unidos de América

Normativamente, EUA le reconoce a las marcas de certificación los siguientes elementos constitutivos:

- Se constituyen de cualquier palabra, nombre, símbolo, recurso o su combinación.
- Son utilizadas por una persona distinta al propietario.
- Tienen la finalidad de certificar la región u otro origen, material, modo de manufactura, calidad, precisión y otras características de los bienes o servicios de esa persona; o bien, que el trabajo o mano de obra fue elaborado por miembros de una unión u otra organización.⁶⁶³

El TMEP clasifica las marcas de certificación en relación con los siguientes factores:⁶⁶⁴

- *Origen geográfico.* Certifica a los usuarios acerca del lugar, región o país del cual provienen los productos o servicios amparados.
- *Calidad, materia o modo de manufactura.* Certifica que en los productos o servicios protegidos se utilizó determinada calidad de materiales o modo de manufactura.

⁶⁶³ “El término ‘marca de certificación’ se refiere a cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de los mismos.

(1) utilizado por una persona que no sea su propietario, o

(2) que su propietario tiene la intención de buena fe de permitir que una persona, que no sea el propietario, la utilice en el comercio y presente una solicitud para registrarse en el registro principal establecido por esta [Ley], para certificar el origen regional u otro, material, modo de fabricación, calidad, precisión u otras características de los productos o servicios de dicha persona, o que el trabajo o la mano de obra de los productos o servicios fue realizado por miembros de una unión u otra organización”. §1306.01 Definición de marca de certificación, TMEP, *op. cit.* (Trad. del autor).

⁶⁶⁴ *Ibidem*. Véanse los casos citados en la referencia, para más información.

- *Trabajo invertido en su producción, realizado por un miembro o persona que cumple ciertos estándares.* Certifica que los productos o servicios amparados bajo el signo fueron elaborados o trabajados por personas que forman parte de determinada organización, la cual cumple con estándares estrictos.

ii. Unión Europea

De acuerdo con el RMUE, una marca de certificación de la UE es aquella que permite “distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, con excepción de la procedencia geográfica, de los productos y servicios que no posean esa certificación”.⁶⁶⁵

Puede ser titular de este tipo de marca “Toda persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público” siempre y cuando “no desarrolle[n] una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica”.⁶⁶⁶

En lo que no esté regulado específicamente para este tipo de marcas, se aplicará la reglamentación general de marcas del RMUE.⁶⁶⁷

Para el registro, además de la solicitud, se requiere presentar ante la autoridad correspondiente el reglamento de uso de la marca, el cual debe contener, entre otros requisitos: la designación de las personas autorizadas para utilizar la marca, las características de certificación, los procedimientos de comprobación y supervisión de

⁶⁶⁵ Art. 83 Marcas de certificación de la Unión, apdo. 1, Reglamento (UE) 2017/1001, *op. cit.*

⁶⁶⁶ *Ibidem*, apdo. 2.

⁶⁶⁷ *Ibidem*, apdo. 3.

esas características, las condiciones de uso y las sanciones que procedan en caso de no acatar los lineamientos establecidos.⁶⁶⁸

El propio RMUE establece las causas por las cuales se llega a desestimar la solicitud del registro de la marca de certificación,⁶⁶⁹ el proceso a seguir para modificar el reglamento de uso⁶⁷⁰ y las causales de caducidad⁶⁷¹ y nulidad⁶⁷² del registro marcario (artículos 85, 88, 91 y 92, respectivamente).

⁶⁶⁸ *Ibidem*, art. 84, Reglamento de uso de la marca de certificación de la Unión, apdos. 1 y 2.

⁶⁶⁹ “1. Además de por los motivos de desestimación de una solicitud de marca de la Unión previstos en los artículos 41 y 42, la solicitud de marca de certificación de la Unión se desestimará cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 83 y 84, o si el reglamento de uso es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

2. La solicitud de marca de certificación de la Unión será desestimada además cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de que se trata de algo distinto de una marca de certificación.

3. No se desestimará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumple los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2”. *Ibidem*, art. 85 Desestimación de la solicitud.

⁶⁷⁰ “1. El titular de una marca de certificación de la Unión someterá a la Oficina cualquier reglamento de uso modificado.

2. Las modificaciones no se indicarán en el registro cuando los reglamentos de uso en su versión modificada no cumplan los requisitos del artículo 84 o guarden relación con alguno de los motivos de desestimación señalados en el artículo 85.

3. También podrán presentarse, de conformidad con el artículo 86, observaciones escritas relativas al reglamento de uso modificado.

4. A los fines del presente Reglamento, las modificaciones del reglamento de uso sólo surtirán efecto a partir de la fecha de inscripción en el registro de la mención de modificación”. *Ibidem*, art. 88 Modificación del reglamento de uso de la marca de certificación de la Unión.

⁶⁷¹ “Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 58, se declararán caducados los derechos del titular de la marca de certificación de la Unión mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

a) el titular deja de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 83, apartado 2;

b) el titular no adopta medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca de certificación de la Unión que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación haya sido, en su caso, mencionada en el registro;

c) a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca de certificación de la Unión, ésta puede inducir al público a error con arreglo al artículo 85, apartado 2;

d) la modificación del reglamento de uso de la marca de certificación de la Unión se ha mencionado en el registro contraviniendo las disposiciones del artículo 88, apartado 2, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por dichas disposiciones”. *Ibidem*, art. 91 Causas de caducidad.

⁶⁷² “Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 59 y 60, una marca de certificación de la Unión que esté registrada infringiendo el artículo 85 se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca de certificación

Conclusiones del capítulo I

Como resultado de todas las reflexiones expresadas durante este primer capítulo, se confirma que, efectivamente, la REFORMA DE 2018 y la entrada en vigor de la actual LFPI de 2020, provocaron un cambio de paradigma en materia marcaria, en lo relativo a su concepto, función y clasificación.

Mientras que la concepción clásica, establece que sólo los industriales, comerciales o proveedores pueden solicitar el registro de una marca y, además, que el signo debe ser, forzosamente, visible e inherentemente distintivo, evidenciando que la finalidad de la marca es indicar el origen del producto o servicio que protege; con la REFORMA DE 2018 y la entrada en vigor de la LFPI de 2020, el arquetipo de lo que se considera marca cambió gracias a los esfuerzos de la autoridad al fortificar varios aspectos en la ley, como lo fueron:

La eliminación tanto de la calidad subjetiva respecto de quien puede solicitar la marca, como de la necesaria visibilidad del signo distintivo. Con la eliminación de estas limitantes se estableció un nuevo modelo de entendimiento y operación del sistema marcario mexicano, alineado con las tendencias comerciales actuales y la evolución de los mercados globales: por un lado, abriendo la posibilidad a cualquier persona interesada para ser titular de un registro marcario y, por el otro, permitiendo ingresar al sistema marcario cualquier signo distintivo capaz de ser representado y de ser perceptible por los sentidos, tal y como se explica más adelante.

La actual LFPI de 2020, acorde con lo anterior, establece que cualquier persona física o moral podrá solicitar el registro de un signo distintivo y define la marca como “[...] todo

de la Unión, salvo si el titular de la marca, mediante una modificación del reglamento de uso, se conforma a los requisitos del artículo 85”. *Ibidem*, art. 92 Causas de nulidad.

signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección [...]”⁶⁷³

i. El fortalecimiento del principio de especialidad , mismo que ha estado presente desde la LMF de 1889, a través de su reconocimiento en distintos artículos en la LFPPi de 2020. A partir de que las especies de productos y servicios se han multiplicado en el mercado, surge la necesidad de fortalecer su observancia. Así, con la REFORMA DE 2018 se incluyó expresamente la obligación del solicitante de especificar los productos o servicios tanto en su aplicación de registro como al momento de presentar la declaración de uso real y efectivo de la marca, permitiendo un acercamiento a la construcción de un sistema marcario eficaz y libre de registros que abarquen productos o servicios que no utilizan.

ii. En cuanto a la función principal que tiene una marca, el paradigma tradicional sostiene que ésta consiste en indicar el origen del producto o servicio que ampara, puesto que le permite al consumidor identificar, de manera directa, a los fabricantes del producto o a los prestadores de servicios.

Sin embargo, en este cambio de paradigmas marcarios, actualmente se considera, como se evidenció en el apartado de la definición de marca, que la función de distintividad es la más relevante tanto para la creación como para la protección de una marca, pues gracias a ésta se crea un vínculo entre la mente del consumidor y el producto o servicio. Esta conexión permite diferenciar el producto o servicio de entre otros similares ofertados en el mercado.

Vale la pena comentar que existen otras funciones marcarias igualmente importantes, como la de garantía uniforme, que proporciona confianza al consumidor, pues le asegura que el producto o servicio está elaborado o es prestado

⁶⁷³ Art. 170, LFPPi, DOF, 1 de julio de 2020, disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPi.pdf> (fecha de consulta: 24 de octubre de 2024).

bajo ciertos controles de calidad y, por tanto, cada vez que lo consuma podrá esperar la misma calidad.

Otra de estas funciones es la publicitaria, que depende principalmente de dos elementos: campañas de publicidad y calidad del producto, y sirve para dar a conocer el producto o servicio en cuestión a su público objetivo, así como para construir la imagen de la marca, transmitiendo una identidad única que la diferencia de sus competidoras y, así, generar ventas y una cartera de clientes leales a largo plazo.

- iii. Como cuarto punto, se aborda cómo, a partir de la apertura de la definición marcaria de la mencionada REFORMA DE 2018, las marcas no tradicionales —incluyendo las sonoras, olfativas, holográficas y la figura de imagen comercial— se prevén en la normativa nacional.

Esta inclusión responde a la necesidad de apuntalar el nuevo paradigma marcario, ya que, al ampliar el abanico de elementos susceptibles de registro, se erige un ambiente de creatividad y sana competencia en el cual las empresas buscarán distinguirse de sus competidoras mediante elementos singulares y diferenciadores.

- iv. Finalmente, antes de la REFORMA DE 2018 se requería que el signo fuera inherentemente distintivo para que se pudiera registrar. Con la reforma se reconoce la figura de distintividad adquirida o *secondary meaning*, que consiste en que un signo, en principio poco distintivo o descriptivo, logre que el público consumidor lo asocie mentalmente con el origen del producto o servicio que busca amparar.⁶⁷⁴

La inclusión de esta figura, además de reconocer el esfuerzo de los productores o prestadores de servicios por promover, a través de distintos medios como la publicidad

⁶⁷⁴ McCarthy, J. Thomas, *McCarthy on trademarks and unfair competition*, 4a. ed., EUA, Thomson Reuters, pp. 15-13. (Trad. del autor).

o uso efectivo, al signo en cuestión, también incentiva la inversión de recursos por parte de aquellos para lograr dicho fin.

CAPÍTULO II NATURALEZA, OBTENCIÓN, PROTECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS MARCARIOS, Y LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL REGISTRO MARCARIO

Introducción

El presente capítulo sustenta dos hipótesis. La primera plantea que, con la reforma del año 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se reconoció a los derechos marcarios como derechos humanos.

La segunda establece que, con la REFORMA DE 2018 y con la entrada en vigor de la actual LFPP de 2020, se produjeron una serie de cambios paradigmáticos en la obtención, protección, transmisión de los derechos marcarios y límites al *ius prohibendi*, así como en las obligaciones que se derivan del registro de las marcas.

Con el objetivo de comprobar la primera hipótesis, se explica el paradigma tradicional normativo en materia de derechos humanos, mismo que partía de un *enfoque jerárquico*, que resultaba insuficiente para develar la relación entre las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y la CPEUM y cómo, a partir de la reforma constitucional del año 2011, se estableció un nuevo *parámetro de control de regularidad o validez de las normas del ordenamiento jurídico mexicano*, que no distingue jerarquía entre fuentes, sino que busca integrar un catálogo de derechos humanos, dentro de los cuales se incluye a los tres tratados internacionales en materia marcaria más importantes a nivel mundial, para que toda autoridad —estatal o federal— los respete, proteja, garantice y promueva entre todas las personas que estén en México.

Por lo que respecta a la segunda hipótesis, este capítulo tiene como objetivo exponer el paradigma clásico en la obtención, protección y transmisión de los derechos marcarios, así como en las obligaciones que se derivan del registro de las marcas para luego

comprobar si con la REFORMA DE 2018 a la LFPP de 1991 o bien, con la entrada en vigor de la actual LFPP se produjeron cambios paradigmáticos en estos temas.

Por lo que toca la *obtención* de los derechos marcarios, se abordan los sistemas de reconocimiento de protección marcaria, a saber, el atributivo y declarativo, así como el proceso histórico legislativo mexicano que ha culminado en consolidación de un sistema mixto, reconociendo que tanto los titulares como los usuarios marcarios gozan de protección legal.

Sin embargo, en el año 2013 entró en vigor el PROTOCOLO DE MADRID, lo que provocó una actualización al paradigma tradicional sobre el origen de la protección marcaria, al permitir iniciar el proceso de registro de manera simultánea en distintas jurisdicciones mediante la presentación de un formato y un pago únicos, lo cual se lleva a cabo ante la OMPI observando un procedimiento ajeno al de la LFPP de 2020, a saber, el que establecen tanto el PROTOCOLO DE MADRID como su Reglamento. Todo anterior con la finalidad de responder a los desafíos comerciales y aprovechar las oportunidades de la globalización.

Para obtener el registro de un signo marcario, se debe evitar que con éste se actualice alguno de los supuestos previstos en la ley como *prohibiciones absolutas*. Es preciso indicar que, con la actualización del concepto de marca en 2018, a la que ya hicimos referencia en el capítulo previo, surgió la necesidad de adecuar el listado de prohibiciones absolutas para que fuera acorde con aquella.

En el presente estudio, además de abordar ampliamente estas figuras, se echa mano del derecho comparado de EUA y la UE, con la finalidad de identificar las diferencias y similitudes entre las legislaciones y, de ser el caso, proponer utilizarlos como punto de referencia para mejorar y reformar nuestro sistema con base en la experiencia que ellos han tenido al respecto.

Tradicionalmente, pasando la *protección* de los derechos marcarios, el titular de un derecho marcario no contaba con ningún medio legal para la protección de su marca, en el supuesto de que otra persona solicitara el registro de un signo idéntico o semejante al suyo, antes de que éste fuera oficialmente concedido.

Fue hasta la reforma de 2016 que finalmente se rompe con este paradigma y se incluye en nuestra legislación marcaria la figura de la oposición, “con el propósito de eficientar el trámite de registro de marcas [...]”.⁶⁷⁵

Como tercer punto, los actos de *transmisión* de derechos marcarios, de acuerdo con el paradigma clásico, establecía que debían celebrarse conforme a las reglas del derecho común y no exigía ninguna formalidad especial.⁶⁷⁶ Sin embargo, a lo largo de la historia legislativa marcaria, éste se ha ido actualizando de acuerdo con las necesidades comerciales internacionales. Tan es así que, al día de hoy, se cuenta con tres figuras propias de la transmisión, a saber: la licencia, la franquicia y la cesión de derechos bajo la legislación común.

Cada uno de estos actos jurídicos se reviste por formalidades y características propias que serán expuestas en este apartado, de forma tal que los interesados en llevar a cabo la transmisión deben observar la normativa especial aplicable a cada figura.

⁶⁷⁵ Además, su inserción logró “armonizar la legislación mexicana con los sistemas jurídicos de nuestros principales socios comerciales e incorporar la posibilidad de que los solicitantes se opongan en México al registro de solicitudes de marcas, avisos o nombres comerciales”. Exposición de motivos del proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, del 12 de noviembre de 2015, *Gaceta* No. LXIII/1PPO-51/59018, Iniciativa de Senadores, pp. 2 y 5. Disponible en: <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyew6GhcsjdGSfStBdpb7dKzOXydcKgsRMJjEprWgTh9eJn9WLYZ+jyXLZ2eEQ3xF+A==>

⁶⁷⁶ Art. 11 LMF (1889), *op. cit.*

Finalmente, respecto de la *obligación* de uso real y efectivo, el cambio de paradigma se dio en la manera en que se informa al IMPI que una marca registrada está en uso. Anteriormente, entre 1991 y 2018, bastaba con que los titulares de los registros marcarios informaran al IMPI al momento de la renovación de los mismos, a través una *manifestación* bajo protesta de decir la verdad, que las marcas registradas estaban en uso.

Cabe señalar que, en ese período, las marcas registradas que no se usaban podían caducar solamente a través del procedimiento de declaración administrativa respectivo, por lo que, si no se iniciaba éste por la parte interesada, la marca que no se utilizaba podría continuar vigente dentro del conjunto de marcas registradas mexicanas, provocando un sistema marcario repleto de marcas inertes.

Esta situación cambió en 2018, al incluirse en reforma la obligación por parte de los titulares de los registros marcarios de presentar una declaración de uso real y efectivo ante el IMPI, a partir del tercer mes del tercer año de otorgamiento del registro. De no presentarla, operará la caducidad de dichos registros por ministerio de ley, por lo que el sistema de marcas registradas se va depurando al momento que vence el plazo para declarar el uso sin que se haya hecho.

Con la LFPPI de 2020 se contempla la posibilidad de una caducidad parcial en el supuesto en el que el titular del registro marcario declare que utiliza su marca en menos productos y servicios de los que están contenidos en el título, aunque en la práctica vemos por parte del IMPI un caso omiso a dicha figura que pudiese ser realmente efectiva.

Este cambio de paradigma se mantiene en la ley vigente e implica, por un lado, una especificación de la obligación de uso activo de las marcas registradas, al tener que presentar la declaración y, por otro lado, permite una depuración más rápida del universo de marcas registradas en México en bien del sistema económico.

1. Naturaleza de los derechos marcarios

El punto de partida del presente apartado es el paradigma tradicional que nuestra Constitución establecía en materia de derechos humanos hasta antes del 2011, bajo el cual la protección a los DDHH aumentaba mientras más cerca estuvieran de la CPEUM.

Fue a partir de la reforma constitucional de 2011 que se restructuró esta visión, para establecer que los derechos humanos contenidos tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDDDH), las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte y los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte cuando el Estado mexicano no haya sido parte, integran, en conjunto y sin jerarquía alguna, el *bloque de control de regularidad o validez*.

Como consecuencia del cambio de paradigma, el Estado Mexicano debe reconocer la obligatoriedad de protección de todos los derechos humanos que integran este parámetro, independientemente de la fuente que los contiene, surgiendo así una actualización al principio de supremacía constitucional, además de la obligación de todos los operadores jurídicos de llevar a cabo un control de convencionalidad (o constitucionalidad).

Finalmente, como mencionamos en la introducción, esta reforma impactó la naturaleza jurídica de los derechos marcarios, elevando su protección a niveles constitucionales al considerar al CONVENIO DE PARÍS, al ARREGLO DE NIZA y al ACUERDO DE VIENA como tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en los que se reconocen derechos humanos.⁶⁷⁷

⁶⁷⁷ Véase: SCJN, “Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos” ..., *op. cit.*

Especial mención se hace sobre el reconocimiento que el PJ ha hecho respecto de la posibilidad de que una persona moral sea titular de derechos humanos.

1.1. Enfoque tradicional en materia de derechos humanos en México

De manera previa a la reforma constitucional de 2011, el PJ empleaba, en materia de derechos humanos, una *interpretación jerárquica* del sistema normativo. En 1992, la SCJN consideró que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se encontraban en el *mismo nivel* que las leyes federales, es decir, en el peldaño inmediato inferior a la Constitución y, como consecuencia, ninguno podía servir como parámetro de validez o regularidad del otro.⁶⁷⁸

Posteriormente, en 1998, se estableció que los tratados internacionales que cumplieran con los requisitos formales y materiales establecidos en la CPEUM se ubicaban jerárquicamente *por encima de las leyes federales y locales*,⁶⁷⁹ lo que implicó la interrupción del precedente arriba mencionado.

Finalmente, en el año 2009 la Corte habló de una *Ley Suprema de la Unión*, integrada por la CPEUM, los tratados internacionales y las leyes generales, en la cual “*los tratados se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales y federales*, en tanto el Estado mexicano, al celebrarlos, de conformidad con lo dispuesto en la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y organizaciones internacionales o entre*

⁶⁷⁸ Amparo directo en revisión 2069/919-EPI-01-3, SEPI. Con base en estos razonamientos, se aprobó la tesis aislada P. C/92, LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, núm. 60, diciembre de 1992, p. 27, Reg. digital: 205596, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/205596> (fecha de consulta: 18 de noviembre del 2024).

⁶⁷⁹ Interpretación contenida en la resolución del Amparo directo en revisión 1475/98, Pleno de la SCJN, México, 1 de marzo de 2000. Este pronunciamiento abandona el criterio interpretativo anterior a través de la tesis aislada P. LXXVII/99, TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. X, noviembre de 1999, p. 4, Reg. digital: 192867, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/192867> (fecha de consulta: 18 de noviembre del 2024).

organizaciones internacionales y atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario *pacta sunt servanda*, contrae libremente obligaciones frente a otros Estados, que no pueden ser desconocidas con base en normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone una responsabilidad de carácter internacional”.⁶⁸⁰

Este último criterio, de acuerdo con la SCJN, se fundamenta en el artículo 133 constitucional, que sienta los parámetros jerárquicos bajo los cuales se construye la teoría de interpretación del ordenamiento jurídico mexicano en materia de derechos humanos.⁶⁸¹

1.2. Cambio de paradigma: Reforma constitucional 2011

En la sentencia de contradicción de tesis 293/2011, el Pleno de la SCJN analizó, entre otros asuntos, la relación entre los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución.⁶⁸²

En este documento se estableció que el *enfoque tradicional* —que establecía una jerarquía formal normativa entre los tratados internacionales y la CPEUM— resultaba

⁶⁸⁰ Amparo directo en revisión 120/2002, Pleno de la SCJN, México, 13 de febrero de 2007; véase también: Tesis aislada P. IX/2007, TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXV, abril de 2007, p. 6, Reg. digital: 172650, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172650> (fecha de consulta 18 de noviembre de 2024).

⁶⁸¹ “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”. Art. 133. CPEUM.

⁶⁸² Contradicción de tesis 293/2011, Pleno de la SCJN, México, 3 de septiembre de 2013, p. 20, disponible en: <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/sentencia/2020-12/CT%20293-2011.pdf> (fecha de consulta: 25 de julio de 2023).

insuficiente, ya que no esclarecía la relación entre las normas en materia de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y las contenidas en la CPEUM.⁶⁸³

En consecuencia, en el 2011 hubo que proponer y adoptar un *nuevo paradigma* que expusiera dicha relación de normas en materia de derechos humanos, además de optimizar y potencializar la tutela efectiva de estos últimos.⁶⁸⁴

Para ello, la SCJN configuró un catálogo de derechos humanos conformado no sólo por aquellos contenidos en la CPEUM, sino también por los previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte,⁶⁸⁵ creando así el “*nuevo parámetro de control de regularidad o validez de las normas del ordenamiento jurídico mexicano*”,⁶⁸⁶ que se integra de la manera siguiente:⁶⁸⁷

- Todos los derechos humanos contenidos en la CPEUM (con fundamento en los artículos 1º y 133), así como en la jurisprudencia emitida por el PJF;

⁶⁸³ *Ibidem*, p. 21.

⁶⁸⁴ *Ibidem*, p. 32.

⁶⁸⁵ Especifica la Corte que: “[...] inclusive pueden ser incorporados al catálogo de derechos humanos previstos en la Constitución aquéllos previstos en tratados internacionales que no sean considerados ‘de derechos humanos’, tal y como ocurre con el ejemplo paradigmático del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular contenido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En este sentido, aunque dicho tratado internacional no constituya un ‘tratado de derechos humanos’, ello no ha sido un obstáculo para concluir que el citado derecho efectivamente sea considerado un derecho humano. Así, hablar de ‘tratados internacionales de derechos humanos’ termina por dejar fuera a los derechos reconocidos en otro tipo de instrumentos internacionales, a la vez que incluye otras normas previstas en dichos cuerpos normativos que no necesariamente se encuentran relacionadas con derechos humanos, tal y como puede ocurrir con las disposiciones relativas a la firma y ratificación del instrumento respectivo. Es por ello que este Tribunal Pleno interpreta el contenido del artículo 1º constitucional en el sentido de que el conjunto normativo previsto en dicho precepto se compone por ‘normas de derechos humanos’, cuya fuente de reconocimiento puede ser la Constitución o un tratado internacional ratificado por México con independencia de la materia de éste”. *Ibidem*, pp. 28 y 29.

⁶⁸⁶ *Ibidem*, p. 32.

⁶⁸⁷ Expediente Varios 912/2010, Pleno de la SCJN, México, 14 de julio de 2014, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2018-08/SENTENCIA-EXP-VARIOS-912-2010-PLENO.pdf (fecha de consulta: 18 de enero 2024).

- Todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; y
- Criterios vinculantes de la CIDDDHH establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte.

Este *nuevo paradigma* no puede ser estudiado en los mismos términos jerárquicos de antes.⁶⁸⁸ Al contrario, al robustecerse el catálogo de derechos humanos protegidos por el Estado Mexicano, se debe reconocer la obligatoriedad de protección de *todos* los derechos que integran este parámetro, independientemente de la fuente que los contiene, surgiendo así una actualización al *principio de supremacía constitucional*.⁶⁸⁹

Todo lo anterior concuerda con el criterio establecido en la sentencia del Pleno de la SCJN Varios 912/2010, que establece como obligación del PJ que los jueces deben llevar a cabo un *control de convencionalidad ex officio*,⁶⁹⁰ respecto de lo cual añade:

⁶⁸⁸ Continúa explicando la Corte “[...] pues la reforma constitucional modificó el artículo 1º precisamente para integrar un catálogo de derechos y *no para distinguir o jerarquizar* esas normas en atención a la fuente de la que provienen. Esta conclusión se refuerza si se considera que el artículo 1º constitucional, además de determinar las fuentes de reconocimiento de los derechos humanos, incorpora criterios hermenéuticos para la solución de posibles antinomias frente a la posible duplicidad en la regulación de un derecho humano”. Contradicción de tesis 293/2011, *op. cit.*, p.30.

⁶⁸⁹ “Estos mandatos contenidos en el nuevo artículo 1º constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal para determinar el marco dentro del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico.

Es en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1º en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia”. Expediente Varios 912/2010, *op cit.*, párr. 28.

⁶⁹⁰ *Ibidem*, párr. 22, A).

“De este modo, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.

[...]

Es en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1º en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior”.⁶⁹¹

Sobre este control de convencionalidad y constitucionalidad en materia de derechos humanos, el entonces ministro Zaldívar sostuvo que:

“En México, la convencionalidad y la constitucionalidad de derechos humanos son lo mismo, todo el control de constitucionalidad de derechos humanos es un control de constitucionalidad-convencionalidad o convencionalidad- constitucionalidad; el único control de constitucionalidad que no es un control de convencionalidad en México, es el que tiene que ver con aspectos competenciales o atribuciones, o conflictos o contiendas entre órganos de poder, pero todo lo que tiene que ver con derechos humanos, se subsume el control de constitucionalidad a un control de convencionalidad y viceversa”.⁶⁹²

De este modo, tanto el control de convencionalidad como el de constitucionalidad forman parte material de la CPEUM como integradores del bloque de constitucionalidad.⁶⁹³

⁶⁹¹*Ibidem*, párr. 27 y 29.

⁶⁹²Contradicción de tesis 34/2018, Pleno de la SCJN, México, 13 de junio de 2019. pp. 49 y 50, disponible en: <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2019-06-13/13062019%20PO.pdf> (fecha de consulta: 18 de enero 2024).

⁶⁹³ El control de convencionalidad es un control de constitucionalidad, desde el punto de vista sustantivo.

De ahí que los operadores jurídicos deban interpretar cualquier norma relativa a los derechos humanos a partir de tres pasos:⁶⁹⁴

- La norma en cuestión debe sujetarse a una *interpretación conforme en sentido amplio*, es decir, acorde con los derechos humanos establecidos en la CPEUM y en los tratados internacionales de los cuales México sea parte, observando el principio *pro persona* en todo momento.

ii. Deberá también sujetarse a una *interpretación conforme en sentido estricto*, es decir, frente a varias interpretaciones normativas jurídicamente válidas, los jueces deben preferir aquella que sea acorde con los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

- *Inaplicar* la ley cuando las opciones de interpretación no son posibles, asegurando en todo momento la observancia de los derechos humanos establecidos en la CPEUM y en los tratados internacionales de los cuales México sea parte.

De lo anterior se desprende que, en caso de conflicto respecto a la interpretación de un derecho humano en específico, los operadores jurídicos deberán adoptar, atendiendo al principio *pro persona*, las interpretaciones que resulten más amplias o menos restrictivas para los derechos de las personas.⁶⁹⁵

⁶⁹⁴ Expediente Varios 912/2010, *op. cit.*, párr.33.

⁶⁹⁵ Contradicción de tesis 913/2011, Pleno de la SCJN, México, 3 de septiembre del 2013, p. 58, disponible en: <https://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantespub.aspx?id=129659&seguimientoid=556> (fecha de consulta: 18 de enero 2024).

1.3. El Derecho a la Propiedad Intelectual se encuentra dentro del bloque de control de regularidad o validez de normas en materia de derechos humanos

Con motivo de la referida reforma de 2011, la SCJN publicó un listado de los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, de carácter tanto general como especial. En este último rubro se incluyeron los tratados en materia de PI celebrados con la OMPI y, específicamente en materia marcaria, se enlistan los siguientes:⁶⁹⁶

- CONVENIO DE PARÍS
- ACUERDO DE VIENA
- ARREGLO DE NIZA

De lo anterior se desprende que los derechos de PI, incluyendo los marcarios, son parte del bloque de regularidad o validez de normas en materia de derechos humanos, no sólo por ser una manifestación del derecho de propiedad, sino porque la misma SCJN reconoce que, al menos en materia marcaria, los tratados internacionales torales de la misma contienen derechos humanos y, por tanto, son parte del del parámetro de control de regularidad.⁶⁹⁷

Todo lo anterior dio como resultado que, en diciembre de 2018, la Primera Sala de la SCJN emitiera la tesis aislada titulada “DERECHO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. SU

⁶⁹⁶ SCJN, “Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos”..., *op. cit.*

⁶⁹⁷ Como se mencionó anteriormente, la tutela efectiva de este tipo de derechos se logra a través de una interpretación conforme al bloque constitucional y siempre buscando su protección más amplia, criterios que deben tomarse igualmente en consideración para analizar la constitucionalidad/ convencionalidad de todos los actos jurídicos en la materia.

De esta tesis se desprenden las siguientes consideraciones:

- No hay duda de que el derecho de propiedad es considerado como un derecho fundamental tanto en instrumentos internacionales como domésticos.
- Tampoco la hay respecto de considerar a los derechos sobre la PI como una manifestación del derecho a la propiedad, por lo que deben ser protegidos de manera universal e inclusiva.
- La materialización de los derechos de propiedad sobre PI, como lo es la titularidad de un registro marcario, da origen a derechos

⁶⁹⁸ “El derecho a la propiedad –es decir, a tener propiedades en abstracto, según lo definió esta Sala en el amparo directo en revisión 2525/2013– constituye un derecho humano de rango constitucional, reconocido en los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, el derecho a la propiedad intelectual ha sido reconocido como una manifestación del derecho de propiedad, incluida [sic] específicamente en los artículos 28, décimo párrafo, de la Constitución y 15, numeral 1, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y debe entenderse como el derecho de las personas a ser propietarias de derechos de autor y de aquellos de naturaleza industrial, en los términos de las legislaciones respectivas. No obstante, la titularidad de una obra o una marca deben entenderse como derechos patrimoniales cuyas afectaciones también deben valorarse en ese plano. Lo anterior debe leerse armónicamente con lo resuelto en el amparo directo 49/2013, en el que esta Primera Sala precisó que existen derechos fundamentales, como la propia imagen, de los cuales se puede llegar a obtener un beneficio patrimonial tutelado por la Ley de la Propiedad Industrial. No obstante, el carácter de la propia imagen como derecho humano deriva de su propia naturaleza y del reconocimiento que en esos términos realiza la propia Constitución y no de su tratamiento como una especie de derecho patrimonial. Todo lo anterior permite a esta Sala concluir que si bien existe un derecho humano a la propiedad que contempla una faceta específica en la forma de propiedad intelectual, las distintas manifestaciones de ésta y su tratamiento, según se consideren parte de los derechos de autor o de los de propiedad industrial, tienen naturaleza patrimonial y se rigen con base en disposiciones cuyo contenido depende en gran medida de la libertad de configuración otorgada al órgano legislativo federal con fundamento en el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución, aun cuando éste deba acatar los lineamientos derivados del derecho internacional en la materia”. Tesis aislada: 1a. CLXXVIII/2018 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 61, t. I, diciembre de 2018, p. 287, Reg. digital: 2018640, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018640> (disponible en: 18 de enero 2024).

patrimoniales tutelados por la LFPPI de 2020, que derivan del derecho fundamental a la propiedad.

Así, cuando los derechos de propiedad sobre PI se materializan, se entienden —en principio— como una *manifestación patrimonial* del derecho a la propiedad, cuyas afectaciones deben valorarse en ese plano. Sin embargo, bajo una interpretación a través del principio *pro persona*, la protección del derecho de propiedad sobre derechos marcarios no puede limitarse a una cuantificación económica, sino que, atendiendo a su naturaleza fundamental, estos deben ser interpretados favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

En este sentido, la SCJN ha establecido que “si los derechos fundamentales [...], dada su naturaleza, resultan indispensables para el ejercicio de los patrimoniales, es evidente que la afectación de éstos [sic] no puede compararse con la afectación de aquéllos”.⁶⁹⁹

Todo lo expuesto demuestra que el derecho de propiedad sobre PI responde, ineludiblemente, a dos voces: la fundamental, como derecho connatural al ser humano y por el cual se ha luchado históricamente desde la modernidad; y la patrimonial, que se traduce en el ejercicio de ese derecho fundamental en un caso concreto, por ejemplo, la titularidad de los derechos marcarios.

Desafortunadamente, esta visión no es compartida de forma consistente por la autoridad jurisdiccional que, en un ejercicio obtuso de interpretación, ha pretendido

⁶⁹⁹ Amparo Directo en revisión 2525/2013, Primera Sala de la SCJN, México, 27 de noviembre de 2013, p. 68, disponible en: <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=154548> (fecha de consulta: 18 de enero 2024).

reducir el ámbito de protección de los derechos de PI, desconociendo su naturaleza fundamental e inherente a la del ser humano.

En conclusión, el derecho a la propiedad es un derecho humano y, como tal, posee las características de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.⁷⁰⁰ Por ende, sus efectos son *erga omnes*, lo que quiere decir que son oponibles a terceros.

En virtud de este derecho, el propietario tiene las facultades de usar (*ius utendi*), de gozar (*ius frutendi*) y de disponer (*ius abutandi*) de sus bienes materiales e inmateriales, siendo las marcas un ejemplo de estos últimos.

Finalmente, los tratados internacionales ratificados por el Senado mexicano que involucren derechos humanos —como el de propiedad— forman parte del *nuevo parámetro de control de regularidad*. En el caso de PI, México es parte del CONVENIO DE PARÍS, considerado por la SCJN como un tratado que reconoce derechos humanos, por lo que forma parte de este nuevo *control de validez de las normas del ordenamiento jurídico* mexicano, siendo obligatoria su observancia y debiendo interpretarse siempre tomando en cuenta el principio *pro persona*.

⁷⁰⁰ “Son universales, porque corresponden a todas las personas sin excepción. Son interdependientes, porque todos los derechos humanos se encuentran vinculados y requieren de su respeto y protección recíproca. Son indivisibles, porque no se puede fragmentar su respeto. Son progresivos, porque permiten su ampliación en protección, contenido y eficacia. El Estado tiene la obligación de procurar su cumplimiento. Este principio implica la no regresividad en el reconocimiento y en la garantía de los derechos”. *Aspectos básicos de derechos humanos*, CNDH, 2018, pp. 6-7, disponible en: <https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/07-Aspectos-basicos.pdf> (fecha de consulta: 18 de enero de 2024).

1.4. Respeto de la posibilidad de que una persona moral sea titular de derechos humanos

En México, tanto la ley como el PJ reconocen que las personas morales, al igual que las físicas, poseen personalidad jurídica y, por tanto, son titulares de derechos y obligaciones.⁷⁰¹

En este mismo sentido, el Pleno de la SCJN ha establecido que la protección de los derechos humanos se extiende a las personas jurídicas en la medida en que resulten idóneos para tutelar sus intereses.

“El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que *comprende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines*. En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la persona, que como imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto”.⁷⁰²

⁷⁰¹ Arts. 26 a 28, CCF, *op. cit.* Véase también: jurisprudencia 1ª./J. 77/2022 (11ª.), DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. SU GARANTÍA DEBE ATENDER TANTO A SU DIMENSIÓN MATERIAL COMO A LA DIMENSIÓN FORMAL O INSTRUMENTAL, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Undécima Época, Libro 14, t. V, junio de 2022, p. 4164, Reg. digital: 2024785, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024785> (fecha de consulta: 1 de enero de 2024).

⁷⁰² P./J. 1/2015 (10a.), PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 16, t. I, marzo de 2015, p. 117, Reg. digital: 2008584, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2008584> (fecha de consulta: 1 de enero de 2024).

De lo anterior se concluye que las personas morales, cuando son titulares de derechos marcarios, acceden a la protección de ese derecho humano de propiedad bajo el *nuevo parámetro de control de regularidad* y de acuerdo con una interpretación *pro persona*.

2. Obtención de los derechos de marca y prohibiciones absolutas de registro

En este apartado se abordan dos temas torales dentro del derecho marcario. En primer lugar, los medios a través de los cuales se obtiene derechos sobre un signo distintivo.

El paradigma clásico mexicano establece un sistema dual de protección: por uso o por registro del signo distintivo. Sin embargo, en ambos casos, el proceso debe llevarse a cabo frente al IMPI, como autoridad responsable y, obviamente, dentro del territorio nacional,⁷⁰³ de acuerdo con el procedimiento que establece la LFPI de 2020 para ello,⁷⁰⁴ mismo que se explica brevemente en esta sección.

Como hemos referido, en el año 2013 entró en vigor el PROTOCOLO DE MADRID, lo que provocó una actualización al paradigma tradicional. De acuerdo con la exposición de motivos de la REFORMA DE 2018, el Protocolo,

“(…) facilita la presentación de la solicitud y la gestión posterior de registros marcarios en el extranjero, vía una solicitud internacional en la que se designan los Estados u organizaciones intergubernamentales donde se quiere solicitar la protección.

Esta herramienta *simplifica la tramitación de solicitudes* a los nacionales ya sean personas físicas, pequeñas, medianas o grandes empresas, que deseen entrar rápidamente al mercado global, pues *sólo tienen que presentar una solicitud en idioma español, pagando una tasa con un solo tipo de moneda*, con un formato estándar en lugar de presentar solicitudes independientes en las oficinas nacionales de propiedad industrial”.⁷⁰⁵

De tal forma que, tratándose de solicitudes para registros marcarios, de acuerdo con lo que establece este documento, se puede iniciar el proceso de registro fuera del país en el que se busca la protección, siendo la OMPI la autoridad responsable de llevar a cabo el

⁷⁰³ Art. 233, primer párr., LFPI (2020), *op. cit.*

⁷⁰⁴ *Ibidem*, art. 5, frac. I.

⁷⁰⁵ Exposición de motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial..., *op. cit.*, p.3.

procedimiento de registro entre las partes designadas y observando el procedimiento que establecen tanto el PROTOCOLO DE MADRID como su Reglamento.

Por lo anterior, también abordaremos al Sistema de Madrid en detalle, explicando su proceso de creación, instrumentos legales que lo integran (incluyendo el protocolo mencionado), objetivos, breve exposición del proceso de registro y, como ya se mencionó, dado que México es parte del mismo desde 2013, también se mencionan las ventajas y desventajas que, en la práctica, ha arrojado su aplicación.

Como segundo aspecto de este apartado, se expone, con mucho detalle, cuáles son las prohibiciones absolutas más representativas que la legislación prevé para el registro de un signo distintivo. A saber: términos que carecen de distintividad, signos idénticos o semejantes en grado de confusión, marcas notorias y famosas, mala fe, colores aislados y símbolos prohibidos por su ilicitud.

Se presenta la concepción tradicional de cada uno de estos temas, tanto en el ámbito internacional como nacional. Aunado a esto, se identifica y explica el impacto que la REFORMA DE 2018 y la entrada en vigor de la LFPPI de 2020 tuvo en cada uno de ellos.

Finalmente, y como herramienta de mejora de nuestro sistema normativo en la materia, se presenta la forma en que cada uno de estos atributos es regulado en EUA y la UE, con la intención de identificar las diferencias y similitudes entre los marcos legales para que, de ser aplicable, nuestro sistema tome como referencia los avances que puedan de los sistemas extranjeros.

2.1. Sistemas de clasificación doctrinal

2.1.1. Sistema de inscripción registral, atributivo o de examen previo

El sistema atributivo, también llamado de examen previo o de inscripción registral, nació en Inglaterra en el s. XVII. Su uso ha resultado muy atractivo debido al alto grado de *certidumbre jurídica* que confiere, ya que la obtención de una protección marcaria *absoluta* está condicionada, únicamente, al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley.⁷⁰⁶

En otras palabras, para que al titular se le garantice el uso exclusivo de la marca y, por tanto, se sancione y reprima su usurpación por parte de terceros,⁷⁰⁷ es necesario que se haya formalizado su *registro* ante la autoridad correspondiente.

El *registro* garantiza el cumplimiento de las funciones marcarias en un entorno de seguridad tanto para el signo como para su titular. Además, le procura al Estado el medio para mantener una correcta organización y administración de las marcas, a través de un sistema público que permite dar a conocer la información de éstas y de sus titulares, frente a los competidores.

Características

Breuer Moreno destaca los siguientes elementos que caracterizan al sistema atributivo:⁷⁰⁸

- Siguiendo el principio jurídico que reza “primero en tiempo, primero en derecho”, quien registra primero un signo adquiere el derecho exclusivo a

⁷⁰⁶ Breuer Moreno, Pedro, *op. cit.*, pp. 196-197.

⁷⁰⁷ *Ibidem*, p. 187.

⁷⁰⁸ *Ibidem*, pp. 196-197.

utilizarlo. A falta de registro, no existen derechos de ninguna especie que invocar o reclamar.

- El solo hecho de solicitar el registro confiere al usuario *derecho de prioridad* como titular de un mejor derecho, el cual puede oponer a una solicitud posterior hecha por un tercero respecto de un signo idéntico o semejante, sobre iguales o similares productos o servicios. Por tanto, la prioridad sólo implica preferencia sobre ulteriores solicitudes.
- La autoridad analiza la solicitud contra la base de datos de marcas registradas, para comprobar que no exista otra anterior que sea idéntica o con la que pueda crearse confusión y, posteriormente, la somete a examen de forma para comprobar que cumpla con los requisitos de distintividad y validez.
- Las solicitudes se publican para hacer más efectivo el sistema y para que, en su caso, pueda oponerse quien se considere con mejor derecho de titularidad.
- La exclusividad total y real sobre el signo marcario se sustenta en la concesión del registro que confiere el Estado.
- El uso del signo de manera previa a la solicitud de registro no es obligatorio, pues todos los derechos derivan del título, inclusive el derecho de conservación.
- Si no se cumplen los requisitos exigidos para la declarar su uso o renovar el registro de la marca, se pierden todos los derechos exclusivos.

Manuel Magaña señala como principal desventaja de este sistema el exceso de formalismo, ya que éste coloca a dos sujetos en un estado de inseguridad jurídica.⁷⁰⁹

- i. Al titular, ante cualquier otra persona que solicite el registro; y
- ii. Al público consumidor, ya que ellos reconocen las marcas por su uso cotidiano, más no por su registro.

⁷⁰⁹ Magaña, Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial en México. Actualizado con la Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*, México, Porrúa, 2022, p. 54.

Fernández-Nóvoa,⁷¹⁰ por su parte, destaca los siguientes dos supuestos de excepción al sistema atributivo:

1. *La marca notoriamente conocida*, que, de acuerdo con el artículo 6 *bis* del CONVENIO DE PARÍS, tiene derecho a la protección sin necesidad de registro previo.⁷¹¹
2. *El registro de marca fraudulento en perjuicio de un tercero*, en cuyo caso la marca puede ser reivindicada por el tercero perjudicado.⁷¹²

2.1.2. Sistema declarativo o de prioridad de uso

El sistema declarativo constituye el procedimiento de adquisición de derechos marcarios más antiguo del mundo, aplicándose en la mayoría de los países hasta el último cuarto del siglo XX.⁷¹³

En este sistema, el *uso* del signo le provee de ciertas protecciones y reconocimientos legales, como lo es la legitimación de solicitar la nulidad de un registro posterior que ampare idénticos o similares productos o servicios.⁷¹⁴

⁷¹⁰ Fernández-Nóvoa, Carlos, *op. cit.*, pp. 84-85.

⁷¹¹ “1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente *del país del registro o del uso* estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares”. Art. 6 *bis* [Marcas: marcas notoriamente conocidas], OMPI, CONVENIO DE PARÍS, *op. cit.*, enmendado el 28 de septiembre de 1979, (las cursivas son del autor), disponible en: <https://wipo.int/wipo.int/es/text/287557> (fecha de consulta: 13 de junio de 2023).

⁷¹² Por ejemplo, en 1985, personas distintas a los titulares —y creadores— de la marca *Gucci* solicitaron su registro en México con la clara intención de confundir al consumidor y obtener un beneficio indebido. En respuesta, los TCC resolvieron negar el registro reivindicando el estatus de marca notoria de *Gucci*, para evitar la competencia desleal. Tesis aislada: MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS, Reg. digital: 248676, *op. cit.*

⁷¹³ Nava Negrete, Justo, *Tratado sobre derecho...*, *cit.*, p. 543.

⁷¹⁴ Art. 175, frac. I. LFPP (2020), *op. cit.*

Manuel Magaña señala que, en este caso “[...] el derecho exclusivo sobre la marca nace cuando el signo intensamente usado es reconocido en el mercado como indicador de la procedencia empresarial de los correspondientes productos o servicios, lo que se traduce en una gran flexibilidad para adaptarse al curso de la vida comercial e industrial. Sin embargo, y puesto que este sistema implica que la inscripción registral de la marca tiene un valor declarativo y no constitutivo, conlleva el notable inconveniente de la inseguridad jurídica [...]”.⁷¹⁵

Mientras más se utilice el signo, más se promoverá en la mente del consumidor la creación de un vínculo psicológico entre la marca y los productos o servicios que ampara y, por tanto, deberá ser protegido por la ley.

Características

De los estudios realizados por Breuer Moreno y Nava Negrete sobre el sistema declarativo, destacamos a continuación sus rasgos más significativos:

- El *derecho exclusivo* sobre la marca se adquiere por el *uso*, es decir, quien primero la lanza al mercado tiene mejor derecho para registrarla.⁷¹⁶ Sin embargo, se debe tener presente que, en términos generales, para acreditar el uso de una marca se requieren varios factores, ya que la publicidad, por sí misma, no es suficiente.
- El uso debe ser *público* —es decir, sobre productos o servicios que estén en contacto con el consumidor— y *continuo*, de forma que no quede duda de que el titular se ha adueñado de la marca.⁷¹⁷

⁷¹⁵ Magaña, Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial...*, op. cit. p. 54.

⁷¹⁶ Breuer Moreno, Pedro, op. cit., p. 190.

⁷¹⁷ *Ibidem*, pp. 190-191.

- El *registro no es constitutivo* de los derechos sobre la marca, sólo presume que el depositante es su verdadero titular.⁷¹⁸
- El usuario de una marca puede impugnar un registro, siempre y cuando demuestre que la usaba con *anterioridad* a la fecha de concesión del registro en cuestión.⁷¹⁹
- La falta de renovación formal del registro no implica la pérdida de derechos de propiedad sobre la marca; lo que se pierde es el derecho a la acción penal para reclamarlos.⁷²⁰

En particular, Breuer Moreno hace hincapié en las desventajas del sistema en comento, entre ellas, las siguientes:⁷²¹

- La falta de registro de la marca implica que el Estado, en términos generales, no otorga al usuario el derecho a ejercer las acciones legales de protección que resultan de su inscripción en el sistema.
- Los medios legales disponibles para defender los derechos sobre una marca no registrada son muy limitados. Prácticamente, sólo las marcas notorias cuentan con protección legal sin tener un registro.
- A su vez, al reconocer derechos por el mero uso sin necesidad de tener un registro, este sistema favorece que los usuarios opten por no registrar sus signos ante la autoridad, lo que obstaculiza la actualización y operación eficaz del sistema marcario.

⁷¹⁸ *Ibidem*, p. 191; véase también: Nava Negrete, Justo, *Tratado sobre derecho...*, *op. cit.*, p. 543.

⁷¹⁹ Nava Negrete, Justo, *Tratado sobre derecho...*, *op. cit.*, pp. 543-544.

⁷²⁰ Breuer Moreno, Pedro, *op. cit.*, p. 192.

⁷²¹ *Ibidem*, p. 195.

2.1.3. Sistema mixto

Los rasgos fundamentales de los dos sistemas expuestos hasta ahora se conjuntan en el sistema mixto. Breuer Moreno los clasifica en tres grandes grupos:⁷²²

- i. En el primero de ellos el *registro es obligatorio*, pero se reconoce un *derecho de prioridad* conferido por el uso previo de la marca. Así, quien la esté utilizando puede oponerse a aquel que solicite su registro. Ejemplos: Brasil, España y México.⁷²³
- ii. En un segundo grupo, la protección marcaria se adquiere una vez *transcurrido un plazo determinado*, contado *a partir* de la fecha de *registro del signo* o, en su caso, del depósito de la *solicitud*, según señale la ley en cuestión. Durante dicho periodo, la marca puede ser objeto de oposición o ataque, siempre y cuando se demuestre que ésta ya se utilizaba con anterioridad.⁷²⁴ Ejemplos: Canadá e Inglaterra.
- iii. En el tercer grupo, en caso de presentarse un vencimiento o caducidad del registro, el extitular de la marca tiene *derecho de prioridad*, dentro de cierto plazo, para *volver a registrarla*. Ejemplo: Uruguay.⁷²⁵

⁷²² *Ibidem*, p. 203.

⁷²³ *Idem*.

⁷²⁴ Nava Negrete, Justo, *Tratado sobre derecho...*, *op. cit.*, p. 545.

⁷²⁵ *Idem*.

2.2. México

2.2.1. Historia legislativa

La LMF de 1889 determinó que el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiría a través de una *manifestación de reserva de derechos* presentada ante la entonces Secretaría de Fomento.⁷²⁶

Más tarde, la LMIC de 1903 especificó que el registro debía realizarse ante la Oficina de Patentes y Marcas, con la presentación de una *solicitud de registro* debidamente llenada.⁷²⁷

Este sistema atributivo se mantuvo en la LMANC de 1928⁷²⁸ y a lo largo de todas las legislaciones posteriores, hasta llegar a la actual LFPI.⁷²⁹

⁷²⁶ “Artículo 4º Cualquier propietario de una marca de fábrica, ya sea nacional ó [sic] extranjero residente en el país, puede adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, sujetándose á las formalidades de la presente Ley.

Los nacionales y extranjeros que residan fuera del país, pueden registrar propiedad de marca, teniendo en éste *establecimiento ó agencia* industrial ó mercantil, para la venta de sus productos, salvo lo que, para los extranjeros, dispongan los tratados.

“Artículo 5º Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica el interesado ocurrirá por sí, ó por medio de su representante, á [sic] la Secretaría de Fomento, haciendo constar que se reserva sus derechos, acompañando los siguientes documentos [...]”. LMF (1889), *op. cit.*, pp. 243 y 254. (Las cursivas y tildes se conservan del original).

⁷²⁷ “Para obtener el derecho exclusivo al uso de una marca es necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades que establecen la presente ley y su Reglamento”. Art. 2, LMIC, *op. cit.*, p. 268.

⁷²⁸ “Artículo 4º.- El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República Mexicana con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro.

“Artículo 5º.- En el caso de que la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un tercero, presente a su vez su solicitud de registro, dentro de los tres años de efectuado el primero, la marca registrada quedará sujeta a las condiciones previstas por los incisos II y III del artículo 39”. LMANC, *op. cit.*, p. 4.

⁷²⁹ Art. 170, LFPI (2020), *op. cit.*

Sin embargo, en cada nueva ley en la materia se fueron incorporando variaciones relativas al reconocimiento y protección de los derechos marcarios a través de su uso, las cuales pueden resumirse en las siguientes:

- La LMANC de 1928 añadió como causal de *nulidad* del registro que la marca hubiera sido usada en la República por un tercero, con anterioridad a la fecha de su inscripción, siempre y cuando el usuario reclamara oportunamente el derecho de uso y presentara su solicitud de registro dentro de los tres años de expedido el primero, al tiempo que debía comprobar la utilización de la marca durante dicho periodo, así como el inicio de su uso con anterioridad al registrante primitivo.⁷³⁰
- Por su parte, la LFPPi de 1991 reitera que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro ante la entonces SECOFI.⁷³¹
- La REFORMA DE 1994 a esta ley, le reconocía el derecho de solicitar el registro a un tercero que, de buena fe, explotara en el país una marca ya registrada o una semejante en grado de confusión, para iguales o similares productos o servicios, a condición de haberla empezado a usar —de manera ininterrumpida— antes de la fecha de presentación de la solicitud original o del primer uso declarado de la marca. El usuario sólo podía solicitar el registro dentro de los tres años siguientes

⁷³⁰ “Cuando la marca haya sido usada en la República con anterioridad a la fecha de la marca registrada, con tal que el que alegue el derecho de uso, presente su solicitud de registro al Departamento de la Propiedad Industrial, dentro de los tres años de expedido el primero y compruebe ante el mismo, haber usado la marca durante todo ese tiempo y haberla empezado a usar antes que el registrante primitivo”. Art. 39, frac. II, LMANC, *op. cit.*, p. 11.

⁷³¹ “Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, *el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría*”. Art. 87, LFPPi (1991), *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

Lo mismo determinó posteriormente la Ley de Invenciones y Marcas de 1976: “ARTÍCULO 88. *El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio.*

ARTÍCULO 89. Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, *podrán adquirir el derecho exclusivo a su uso*, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen esta ley y su reglamento”. Arts. 88 y 89, LIM, *op. cit.* (Las cursivas son del autor).

al día en que fue publicado el primer registro, en cuyo caso se le exigía tramitar y obtener previamente la respectiva declaración de nulidad.⁷³²

2.2.2. Sistema actual

Hoy en día el sistema marcario mexicano recurre al sistema dual (uso y registro) para reconocer la protección a un signo distintivo. A continuación, un recuento respecto de las características que nuestro sistema reconoce de ambos sistemas.

2.2.2.1. Características declarativas

La LFPI de 2020 prevé situaciones *de hecho* que, en principio, protegen a los usuarios marcarios al amparo de la máxima jurídica de *primero en tiempo, primero en derecho*. Tal es el caso previsto en la fracción I del artículo 175, que protege al usuario frente al titular del registro mediante el adelgazamiento de los derechos:

“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 cinco años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste”.

Por su parte, la fracción II del artículo 258 advierte al titular de un registro que éste podrá ser anulado cuando:

⁷³²Art. 92, frac. I, SECOFI, “Decreto por el que se reforman [...] diversas disposiciones de la Ley de Fomento [...] para quedar como sigue: Ley de la Propiedad Industrial”, *op. cit.*

“La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido *usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios*, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró”.

2.2.2.2. Características atributivas

En principio, tanto la LFPI de 2020 como el PJ sostienen que la *protección absoluta que garantiza el uso exclusivo* de la marca se obtiene, únicamente, a través del registro.

Concretamente, el artículo 170 de la LFPI de 2020 dispone que “Cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, *el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto*”.

En el mismo sentido se pronuncia la Tesis 2a./J. 17/2011 [10^a]:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY RELATIVA, NO INSTITUYE COMO REQUISITO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA QUE EL SOLICITANTE ACREDITE LA CALIDAD DE INDUSTRIAL, COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIO. El indicado precepto, en su primera parte, señala claramente quiénes pueden ser los usuarios de una marca, cuando refiere que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, en el entendido de que la propia ley distingue entre los titulares de una marca y sus usuarios. Asimismo, en su segunda parte, establece que *el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, para lo cual la Ley de la Propiedad Industrial regula el procedimiento que debe seguirse para obtener un registro marcario, como deriva de sus artículos 113, 114, 119 y 122 a 126, y 56 de su Reglamento. Por otra parte, el numeral 151, fracción I, de la citada Ley prevé que el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley o la que hubiese estado

vigente en la época de su registro. Así las cosas, el precepto 87 de la referida Ley, no constituye una causa de nulidad como lo dispone el numeral 151, fracción I, de la Ley aludida, pues el referido artículo 87 debe interpretarse únicamente en el sentido de que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, sin que se instituya como requisito para su registro que el solicitante acredite tal calidad.⁷³³

2.2.3. Proceso constitutivo de registro de acuerdo con el paradigma tradicional

Tanto en la LFPI de 2020 como en el Reglamento vigente, se describe el procedimiento del registro de una marca, mismo que ha sido el paradigma para obtener derechos exclusivos de uso de un signo marcario. A continuación, presentamos una síntesis general del mismo.

i. *Presentación de la solicitud* ante el IMPI, que contenga, en principio, toda la información del art. 214 de la LFPI de 2020.⁷³⁴ En caso de que se solicite el

⁷³³ Tesis: 2a./J. 17/2011 (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro V, t. 2, febrero de 2012, p. 1375, Reg. digital: 2000266, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2000266> (fecha de consulta: 21 de junio de 2023). Véase también: Tesis: I.10.A J/1 (10a.), MARCAS. DEBE PONDERARSE SU CAPACIDAD DISTINTIVA A EFECTO DE VERIFICAR SI EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN ENTRE ELLAS, Reg. digital: 2004936, *op. cit.*; VI-P-SS-403, FUNCIÓN DISTINTIVA DE UNA MARCA. FORMA DE CONSTATAción PARA SU REGISTRO, TFJFA, Pleno, RTFJFA, Sexta Época, Año III, núm. 35, noviembre de 2010, p. 229, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave VI-P-SS-403), (fecha de consulta: 21 de junio de 2023); VI-TASR-EPI-374, CONFUSIÓN MARCARIA. EL MEJOR DERECHO DE USO NO ES OBSTÁCULO PARA LA NEGATIVA DE UN REGISTRO, CUANDO NO SE HIZO VALER EN LAS VÍAS CONDUCENTES. TFJFA, SEPI, RTFJFA, Sexta Época, Año III, núm. 29, mayo de 2010, p. 266, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave VI-TASR-EPI-374), (fecha de consulta: 21 de junio de 2023).

⁷³⁴ “I.- El nombre, domicilio y correo electrónico del solicitante; II.- La representación del signo que constituya la marca; III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o en su caso, la mención de que no se ha usado. A falta de indicación, se entenderá que no se ha usado la marca; IV.- Los productos o servicios específicos en los que se aplicará la marca; V.- Los elementos sobre los cuales no se solicita protección y que se reproducen en la marca, en términos del artículo 216 de esta Ley; VI.- La descripción de la marca, cuando proceda; VII.- La ubicación de uno o más establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, siempre y cuando, se haya señalado fecha de primer uso; VIII.- Cuando se trate de marcas conformadas únicamente por palabras, letras o números previstos por el alfabeto latino internacional, se deberá incluir la manifestación expresa de que en la representación del signo se han usado caracteres estándar. En este caso, se entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra; IX.- Cuando la marca de certificación contenga una indicación geográfica,

registro a nombre de dos o más personas, también deberán presentarse las *reglas de uso* convenidas y firmadas por todas las partes.⁷³⁵

Finalmente, a toda solicitud de registro se deberá anexar el *comprobante de pago* de la tarifa correspondiente.⁷³⁶

ii. *Fecha de presentación*: En la LFPPi de 2020 existen dos escenarios para determinar la fecha de presentación:

- Se registrará como fecha de presentación aquella en que se ingrese la solicitud, siempre y cuando ésta satisfaga los requisitos antes citados. En caso contrario, la fecha de presentación será el día en que el solicitante dé cumplimiento a dichos requisitos, dentro del plazo legal respectivo.⁷³⁷

iii. *Publicación de la solicitud en la GACETA*: Una vez recibida la solicitud, el IMPI la publicará en su GACETA a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, otorgando un plazo improrrogable de un mes para que, quien así lo considere, se oponga al registro.⁷³⁸

se deberá incluir su manifestación expresa, y X.- Los demás que prevenga el Reglamento de esta Ley”. Art. 214, LFPPi (2020), *op. cit.*

Vale la pena señalar que la misma ley establece que “Constituyen elementos no reservables, aquéllos que carezcan de poder distintivo al referirse a aspectos generales, tales como elementos descriptivos o indicativos de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos, época o fecha de elaboración o características comunes de los productos o servicios que ampara la marca. “Los elementos gráficos que no forman parte de la marca deberán señalarse por líneas discontinuas o punteadas en su representación”. *Ibidem*, art. 216.

⁷³⁵ “[...] i. El uso, licencia y transmisión de derechos de la marca o, en su caso, lo que se requiera para su defensa; ii. Los supuestos para la cancelación del registro y, iii. La limitación de productos y servicios”. *Ibidem*, art. 217.

⁷³⁶ *Ibidem*, art. 215.

⁷³⁷ *Ibidem*, art. 220. Vale la pena retomar la importancia de observar el principio de especialidad, ya que la frac. iv del art. 214 establece como requisito para que la solicitud de registro se considere como presentada y se respete la fecha de presentación, el señalamiento de los productos o servicios específicos que a los que se aplicará la marca.

⁷³⁸ *Ibidem*, art. 221.

iv. *Examen de fondo*: Concluido el plazo de un mes a partir de su publicación en la GACETA, sin que se haya presentado oposición formal al registro, el IMPI procederá a realizar el examen de fondo de la solicitud.⁷³⁹ En caso de que la solicitud no cumpla con algún requisito, o exista algún impedimento u oposición al registro, el IMPI lo comunicará por escrito al solicitante y concederá un plazo de dos meses para que éste manifieste lo que a su derecho convenga.⁷⁴⁰

Si, en el transcurso de los cuatro meses referidos, el interesado no cumple con la totalidad de los requisitos o no presenta el comprobante de pago respectivo, la solicitud se tendrá por abandonada.⁷⁴¹ Pero si el solicitante, con el fin de subsanar los requisitos, modifica la marca, aumenta el número de productos o servicios para los cuales solicitó el registro, o sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud inicial, ésta deberá someterse a un nuevo trámite. En consecuencia, el solicitante deberá pagar la tarifa correspondiente a una nueva solicitud, verificar la conformidad de la misma con los requisitos señalados anteriormente, así como sujetarla a la publicación, de nueva cuenta, en la GACETA. En este supuesto, la fecha de presentación será aquella en que se haya iniciado el nuevo trámite.⁷⁴²

Existen dos situaciones en las que el IMPI suspenderá el trámite de una solicitud de registro o publicación: cuando se haya interpuesto una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación sobre la marca, debido a la existencia previa de uno o varios registros idénticos o similares en grado de confusión; o bien por orden de una autoridad jurisdiccional o administrativa.⁷⁴³

⁷³⁹ *Ibidem*, art. 225.

⁷⁴⁰ *Idem*. Adicional al plazo anterior, el interesado contará con un periodo de dos meses más para subsanar los requisitos faltantes sin necesidad de interponer solicitud alguna y, en todo caso, comprobando el pago de la tarifa correspondiente al mes en que subsanen los requisitos. *Ibidem*, art. 226.

⁷⁴¹ *Idem*.

⁷⁴² *Ibidem*, art. 227.

⁷⁴³ *Ibidem*, art. 228.

v. *Resolución del IMPI*: Una vez satisfechos los requisitos legales, el IMPI procederá a la expedición del título, en el que constarán los datos establecidos en la LFPPI de 2020.⁷⁴⁴

vi. *Publicación en la GACETA*: Finalmente, el IMPI publica la resolución en su GACETA.⁷⁴⁵

2.2.4. Proceso constitutivo de registro de acuerdo con el Sistema de Madrid

Debido a la necesidad de contar con un mecanismo único que permitiera el registro de una marca con efectos legales en distintas jurisdicciones, durante el Congreso Mundial de Propiedad Industrial de 1878 se planteó la iniciativa para materializarla, misma que más tarde fue aprobada por la Unión de París, en la Conferencia de Madrid (1890-1891).⁷⁴⁶

Así, se creó el Sistema de Madrid que busca simplificar los procesos de registro y renovación de las marcas en distintos países —la protección puede alcanzar hasta 130 Estados— mediante la presentación de una solicitud única y el pago de las tasas correspondientes.⁷⁴⁷

⁷⁴⁴ *Ibidem*, art. 230. Al mismo tiempo, “El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro, en el cual se hará constar:

I.- El número de registro de la marca;

II.- El signo que constituye la marca;

III.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, indicando la clase a la que corresponden;

IV.- El nombre y domicilio del titular;

V.- La ubicación del establecimiento, en su caso;

VI.- Las fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida, y de primer uso, en su caso, así como la de expedición;

VII.- Su vigencia, y

VIII.- La circunstancia de que la marca se otorgó por distintividad adquirida, en su caso.

Solo podrán permitirse cambios en el título de una marca para corregir errores evidentes o de forma. Los cambios autorizados deberán ser publicados en la Gaceta”. *Ibidem*, art. 231.

⁷⁴⁵ *Ibidem*, art. 232.

⁷⁴⁶ Fernández-Nóvoa, Carlos, *op. cit.*, p. 718.

El Sistema de Madrid cuenta con un procedimiento unificado para la presentación de solicitudes de marcas —denominadas “solicitudes internacionales”— en cada uno de sus Estados contratantes, mientras que se

Este Sistema es una herramienta creada para favorecer al solicitante de un registro marcario que esté interesado en extender la protección del mismo a varias jurisdicciones, resultando en el ahorro de recursos administrativos y económicos que requeriría la presentación de un volumen considerable de solicitudes.

Los objetivos centrales del Sistema de Madrid, de acuerdo con la OMPI, son dos:⁷⁴⁸

- i. *Facilitar la obtención de protección internacional para las marcas.* Aquellas personas que buscan registrar su marca en diversos países o regiones sólo deben presentar *una* solicitud de registro ante la OMPI para iniciar el proceso en los países de su interés. Todo el proceso se realiza con *un solo* pago, lo que resulta muy atractivo cuando el presupuesto con que se cuenta para la inscripción es limitado.
- ii. *Eficientar los trámites que requiera realizar el titular de la marca una vez obtenido el registro.* Por ejemplo, la renovación se gestiona sobre un *único* registro, y las actualizaciones para cambios de titularidad o introducción de limitaciones en la lista de productos o servicios registrados se realizan ante la OMPI mediante *un único* trámite administrativo.

No obstante que el sistema agiliza la tramitación de los registros, se deja en claro que el otorgamiento de la protección local específica corresponderá única y exclusivamente a

le llama colectivamente “Unión de Madrid” a los Estados parte del ARREGLO DE MADRID relativo al Registro Internacional de Marcas, y del Protocolo concerniente al mismo, siendo estos los dos instrumentos legales que lo rigen.

⁷⁴⁷ “El Sistema de Madrid es una solución cómoda y rentable para registrar y gestionar las marcas en todo el mundo. Basta con presentar una única solicitud internacional de registro de marca y pagar un conjunto de tasas para solicitar protección en un máximo de 130 países”. Con este sistema centralizado, los interesados pueden modificar, renovar o ampliar su cartera mundial de marcas. OMPI/Madrid, *Sistema de Madrid – El sistema internacional de marcas*, “¿Qué es el Sistema de Madrid?”, disponible en: <https://www.wipo.int/madrid/es/> (fecha de consulta: 29 de julio de 2023).

⁷⁴⁸ OMPI, *El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas. Objetivos, características principales y ventajas*, Madrid, 2016, p. 3, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/418/wipo_pub_418.pdf (fecha de consulta: 29 de julio de 2023).

cada Parte Designada, una vez que la petición haya sido analizada y aprobada de acuerdo con la legislación nacional respectiva.

Este sistema se rige por dos instrumentos legales:

- i. El ARREGLO DE MADRID (1891); y
- ii. El PROTOCOLO DE MADRID (1989), que inició su vigencia el 1 de diciembre de 1995, y empezó a aplicarse el 1 de abril de 1996.⁷⁴⁹

Asimismo, debe tomarse en cuenta el Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Reglamento del PROTOCOLO DE MADRID).⁷⁵⁰

En general, el proceso de tramitación consta de las siguientes etapas:⁷⁵¹

- i. Presentación de la solicitud internacional en la Oficina de Origen.
- ii. Revisión de datos por parte de la Oficina de Origen para la certificación de la solicitud internacional.
- iii. Estudio de las formalidades y su publicación y remisión a las Oficinas Designadas, por parte de la Oficina Internacional,
- iv. Recepción y análisis de fondo por cada Oficina Designada.

⁷⁴⁹ *Ibidem*, p. 2.

⁷⁵⁰ Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/586437> (fecha de consulta: 30 de julio de 2023). Antes de adoptar su nombre actual a partir del 1 de febrero de 2020, fecha en que fue sujeto a diversas modificaciones, se denominaba Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (Reglamento Común). El texto actualizado indica que “el Protocolo es el único tratado que rige las solicitudes y los registros internacionales efectuados en virtud del Sistema de Madrid”. OMPI, “2020: nuevo Reglamento del PROTOCOLO DE MADRID y renovación simplificada de los registros internacionales”, disponible en: https://www.wipo.int/madrid/es/news/2020/news_0003.html (fecha de consulta: 30 de julio de 2023).

⁷⁵¹ IMPI, “Sistema de Madrid. Procedimiento”, 30 de octubre de 2020, disponible en: <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/sistema-de-madrid-procedimiento-256214> (fecha de consulta: 23 de junio de 2023).

En México, el PROTOCOLO DE MADRID entró en vigor el 19 de febrero de 2013.⁷⁵² Posteriormente, el 12 de febrero del mismo año, se expidieron los “Lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo [...], ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, que indican los lineamientos y requisitos específicos conforme a los cuales el IMPI dará la atención referida.⁷⁵³

Actualmente, después de más de una década operando en nuestro país, se pueden percibir las siguientes ventajas, fruto de su aplicación:

- Propiciar la inserción de México en el sistema global de marcas ya que, en principio, las pequeñas y medianas empresas pueden colocar sus productos en mercados de exportación, contando con una sólida protección marcaria.
- Proporcionar seguridad jurídica al sistema marcario nacional y, por ende, fomentar la inversión extranjera, la competitividad y la productividad en el país.
- Favorecer la simplificación de trámites —una solicitud única en un solo idioma, una sola tasa con un solo tipo de moneda— para el registro y protección de la marca; en consecuencia, el proceso resulta sumamente atractivo para los solicitantes, y propugna un sistema bien alimentado y eficaz.

⁷⁵² SRE, “Decreto promulgatorio del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007”, *DOF*, 8 de febrero de 2013, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=250612&pagina=2&seccion=1 (fecha de consulta 1 de agosto de 2023).

⁷⁵³ IMPI, “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, *DOF*, 12 de febrero de 2013, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5287371&fecha=12/02/2013#gsc.tab=0 (fecha de consulta 1 de agosto de 2023). Cabe precisar que el 11 de noviembre de 2020 se publicó el “Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen los Lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo [...], ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604726&fecha=11/11/2020#gsc.tab=0 (fecha de consulta: 1 de agosto de 2023).

En este mismo sentido, los cambios posteriores al registro o a la solicitud de renovación pueden llevarse a cabo mediante un único trámite administrativo y el pago de una única tasa, ya que son presentados y gestionados por la OMPI, surtiendo efecto en todas las Partes Designadas.

Sin embargo, la práctica también ha revelado que, a pesar de su entrada en vigor en México desde 2103, el Sistema de Madrid no ha resultado tan exitoso como se esperaba; entre otras, por las siguientes razones:

- Los costos son poco accesibles para las pequeñas y medianas empresas mexicanas.
- La falta de uso de los registros marcarios en todas las *Partes Designadas* puede llevar a su caducidad, ya que la mayoría de los países contempla disposiciones sobre la prescripción de los registros de marcas no utilizadas efectivamente en el mercado.
- Es común que el IMPI realice un segundo examen de forma para verificar asuntos relacionados con la traducción de la solicitud de registro internacional; por ejemplo, para corroborar que la clasificación de productos o servicios sea correcta. Lo anterior implica inversión de tiempo y recursos humanos para realizar funciones que, supuestamente, ya fueron cumplimentadas por la OMPI.
- Son frecuentes las situaciones en las que la OMPI notifica al IMPI sobre cambios de titularidad o de domicilio, limitaciones, renunciaciones, cancelaciones e, incluso, modificaciones ligeras a la denominación, que representan problemas con los registros nacionales.
- Las reformas a la legislación especializada en México alcanzan poca difusión internacional, lo que crea confusión en la comunidad de países usuarios del sistema. Por ejemplo, la obligación que derivó de la REFORMA DE 2018 sobre presentar la declaración de uso no fue notificada correctamente a la OMPI y, en consecuencia, los titulares de registros marcarios internacionales no cumplirían con esta obligación, perdiendo así su registro en México.



Fuente. “Sistema de Madrid. Procedimiento”, Gobierno de México, disponible en: <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/Sistema-de-madrid-procedimiento-256214>

De acuerdo con datos obtenidos a través de IMPI en cifras, desde el 2013 hasta octubre del 2024 el IMPI ha presentado, como oficina de origen, un total de 1,241 solicitudes vía Protocolo de Madrid y como oficina designada ha recibido otras 282,726. Lo anterior representa, en promedio, el quince por ciento anual respecto de la totalidad de solicitudes recibidas por dicha autoridad.⁷⁵⁴

2.3. Prohibiciones absolutas de registro

Para que un signo sea objeto de registro, éste debe contar con ciertos atributos que, de acuerdo con Rangel Medina, reciben el nombre de *caracteres esenciales de la marca*. Continúa el autor diciendo que:

“No obstante, consideramos más completa y ordenada la exposición de los atributos inherentes a la marca, si su clasificación se presenta atendiendo a las consecuencias jurídicas que trae consigo la falta de uno o más de dichos requisitos, y según la

⁷⁵⁴ IMPI en cifras, *Solicitudes de signos distintivos por medio de presentación / 1993 - 3T 2024*, disponible en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iNMRi_8v85lb7nogSzRRJ8BgftGB6obd/edit?gid=1860439444#gid=1860439444

importancia decisiva de cada una de las características del signo marcario para producir su exclusividad. Desde tal punto de vista se obtiene esta dualidad de grupos de requisitos de la marca: *caracteres y condiciones esenciales o de validez, y caracteres accidentales o secundarios*. A la primera categoría de condiciones, también llamadas de fondo, pertenecen: a) el carácter distintivo, b) especialidad, c) la novedad, d) la licitud y e) la veracidad del signo. A la segunda que comprende las relativas a la forma: f) el carácter facultativo, g) lo innecesario de la adherencia, h) la apariencia, e i) el carácter individual del signo”.⁷⁵⁵

En aras de proteger estos atributos, la legislación ha establecido un listado de prohibiciones absolutas que impiden que signos que no reúnen las características esenciales o de fondo, accedan a la protección legal.

A lo largo del presente apartado se abordan ampliamente los supuestos de prohibiciones absolutas más relevantes contenidos en la ley, a saber:

- Términos contrarios al orden público
- Términos que carecen de distintividad: de uso común, genéricos y descriptivos.
- Signos idénticos o semejantes en grado de confusión
- Marcas notorias o famosas
- Mala fe
- Colores aislados
- Signos ilícitos

A continuación, se presenta la concepción tradicional de cada uno, desde una perspectiva doctrinal y legislativa y, en caso de ser aplicable, desde el ámbito internacional y nacional. Tratándose de su manejo en nuestro país, además de abordar lo establecido por la autoridad judicial y administrativa, se identifica y explica, en su caso, el impacto

⁷⁵⁵ Rangel Medina, David, *Tratado de...*, op. cit. p.184

que la REFORMA DE 2018 y la entrada en vigor de la LFPI de 2020 tuvieron en cada uno de ellos.

2.3.1. Términos contrarios al orden público

La actual LFPI establece que no se otorgará ningún registro marcario ni se le dará publicidad en la GACETA, cuando su contenido o forma *sean contrarios al orden público o contravengan cualquier disposición legal*.⁷⁵⁶

Respecto a los alcances de lo anterior, el PJ ha establecido que “el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de *modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración*”.⁷⁵⁷

Sin embargo, también ha establecido que “se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones -contrarias al orden público- cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría”.⁷⁵⁸ Cuando esto llega a pasar, “[...] debe

⁷⁵⁶ “Artículo 12.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a cualquiera de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público o contravengan cualquier disposición legal”. LFPI (2020), *op. cit.*

⁷⁵⁷ Continúa diciendo que, para darles significado, “el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad”. Jurisprudencia: I.3o.A. J/16, SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. V, enero de 1997, p. 383, Reg. digital: 199549, disponible: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/199549> (fecha de consulta: 19 de noviembre de 2024).

⁷⁵⁸ Tesis aislada: I.4o.A.166 A (10a.), MARCAS DEBE PERMITIRSE SU REGISTRO AUN CUANDO SU DENOMINACIÓN CONTenga UNA PALABRA MALSONANTE, SI ÉSTA NO ES SU ÚNICA CONNOTACIÓN, DEBIENDO TENER EN CUENTA SU USO EN EL CASO ESPECÍFICO Y UN CRITERIO DE EXCEPCIONALIDAD AL INVOCAR LA AFECTACIÓN AL ORDEN PÚBLICO (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 40. DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL., *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 67, junio de 2019, Tomo VI, página 5205, Reg. digital: 2020128, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020128> (fecha de consulta: 31 de diciembre de 2024).

privilegiarse la aplicación de la siguiente ecuación: a mayor alcance en cuanto al contenido de orden público, menor tutela y alcance de derechos fundamentales; entre más amplia sea la connotación de orden público, más limita y restringe el alcance de derechos fundamentales”.⁷⁵⁹

Desafortunadamente, aun y cuando su determinación es casuística, el IMPI no ha logrado generar un parámetro consistente en establecer qué contenido o forma encuadran como contrarios al orden público.

Sirvan como ejemplo de lo anterior los siguientes casos. Por un lado, el IMPI determinó negar el registro marcario para el término “GOBERNÍCOLA”, por considerar como un hecho notorio que se trata de una expresión ofensiva utilizada para referirse en tono de burla a servidores públicos, lo cual calificó como contrario al orden público, en términos del artículo aludido.⁷⁶⁰

Por otro lado, el IMPI no manifestó la misma preocupación en el momento que concedió el registro marcario “FIFIS”⁷⁶¹ o “CH41ROS Y FIFIS”,⁷⁶² aun cuando, en sintonía con su propio criterio, es un hecho notorio que el término fue utilizado por el anterior Presidente de la

⁷⁵⁹ *Idem.*

⁷⁶⁰ “El signo propuesto no es susceptible de obtener el registro, en razón que del estudio realizado se advierte que éste incurre en la prohibición prevista en el artículo 12 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en relación con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos primero y nueve fracciones XV y XXVII de Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en virtud que de información pública de la que se allegó esta autoridad, se desprende que la misma se refiere a una expresión ofensiva utilizada para referirse de forma despectiva, ofensiva y en tono de burla a los denominados servidores públicos, tales como representantes de elección popular, miembros del Poder Judicial de la Federación, funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, siendo que su contenido ideológico es susceptible de atentar contra el orden público, contraviniendo los principios contemplados en los ordenamientos legales antes referidos, cuyo objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación hacia las personas, evitando y eliminado cualquier expresión que incite al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión, así como evitar promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes, por lo que no es posible su registro”. IMPI, resolución de negativa de registro, exp. 2894734 del 15 de junio de 2023.

⁷⁶¹ Reg. no. 2894734.

⁷⁶² Reg. no. 2755820

República durante su programa “La Mañanera” para referirse en repetidas ocasiones de manera peyorativa y en tono de burla a un sector de la población.

2.3.1.1. Caso de Pinche gringo BBQ

Este asunto surge ante la inconformidad ante la sentencia no. 568/18-EPI-01-3 dictada por la SEPI, donde reconoció la validez de la negativa del IMPI para otorgar el registro de la marca PINCHE GRINGO BBQ (y diseño).⁷⁶³

En ella, la Sala argumenta que “el signo PINCHE GRINGO era una forma vulgar o malsonante de referirse a una persona que nació en Estados Unidos y quien es de habla inglesa, diciéndole que es ruin y despreciable”,⁷⁶⁴ esencialmente, por ser contraria a la moral y a las buenas costumbres, en términos del artículo 4 de la REFORMA DE 1994.⁷⁶⁵

Por su parte el Noveno TCC en materia administrativa del primer circuito encargado de resolver la sentencia de amparo directo 758/2018 concluyó que el término *orden público* es un concepto jurídico indeterminado que persigue cierto grado de armonía social y de eficacia del derecho, que se actualiza en cada caso concreto y acorde al marco normativo, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar que prevalezcan en el momento en que se realice la valoración o estudio del mismo.⁷⁶⁶

De este modo, esta autoridad concluyó que la palabra PINCHE no puede ser considerada como un vocablo y/o concepto que actualmente, en nuestra sociedad, por sí mismo sea

⁷⁶³ Solicitud de registro no. 1804303.

⁷⁶⁴ Amparo Directo 758/2018, Noveno Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, CDMX, 28 de marzo del 2018, párr. 22.

⁷⁶⁵ *Ibidem*, párrs. 23 a 27.

⁷⁶⁶ *Ibidem*, párr. 140. En ese orden de ideas, señaló que la moral y las buenas costumbres se vinculan con el concepto de orden público, pues precisamente las conductas consideradas apegadas a la moral y las buenas costumbres de una sociedad, se preservan mediante el establecimiento de normas jurídicas concretas, por lo que no resulta necesario precisar con exactitud en qué consisten las buenas costumbres, pues ninguna legislación lo precisa, sino que se deja a la apreciación de los juzgadores, pero precisó que a su consideración todo aquello que hiere la moralidad es contrario a las buenas costumbres, siendo que el criterio de moralidad de la sociedad, tiene como fuente el ambiente social. *Ibidem*, párrs. 148 a 150.

contrario a la moral, las buenas costumbres y el orden público y, por ello no es válido negar su registro marcario con base en la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 4.⁷⁶⁷

Lo anterior, ya que el uso de esta palabra en nuestro país es una acepción equívoca utilizada de diversas formas según el lugar, tiempo, circunstancia y contexto. Por ello, no puede tomarse invariablemente su significado malsonante, sino que debió observarse también su connotación como ayudante o aprendiz de cocinero, pues, visto armónicamente con los productos que pretende proteger (salsas BBQ), es la acepción que más se adecua al contexto.⁷⁶⁸

El Tribunal Colegiado afirmó que las palabras tienden tanto a evolucionar como a involucionar. De tal suerte que lo que antes era aceptado y normalmente utilizado ahora no, y a la inversa.

Así, indicó que la palabra PINCHE es utilizada con suma frecuencia, y aprobada generalmente en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, dependiendo del contexto en el que sea utilizada.⁷⁶⁹

Máxime que si bien cada marca requiere un estudio individualizado, también es cierto que debe hacerse mención de los precedentes que pudieran encuadrar en la misma hipótesis como el caso de la marca “Le Pinche Frances”, puesto que la palabra que contiene la carga de ser contraria a la moral y buenas costumbres recae sobre PINCHE, cuestión que fue permitida para el registro de la marca señalada, sin dar la oportunidad a otros titulares de que puedan registrar una marca donde “pinche” de igual forma tiene, entre otros, una connotación de ayudante de cocinero.⁷⁷⁰

⁷⁶⁷ *Ibidem*, párr 152.

⁷⁶⁸ *Ibidem*, párr. 153 a 155.

⁷⁶⁹ *Ibidem*, párr. 161.

⁷⁷⁰ Párr. 162.

De todo lo anterior, el TCC concluyó en otorgar el amparo y protección solicitado a los quejosos y solicita a la SEPI que “emita otra en la que reitere todo lo que no fue materia de la presente ejecutoria; y en atención a las consideraciones de la presente ejecutoria considere que la marca cuyo registro solicitaron los quejosos no es contraria a la moral, orden público y las buenas costumbres, y resuelva lo que en derecho corresponda.”⁷⁷¹

Como reflexión de todo lo anterior y con base en estos ejemplos, vale al pena considerar si la autoridad administrativa está observando, de manera objetiva, los parámetros mencionados en la jurisprudencia antes citada, es decir, circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de la comunidad, reglas mínimas de convivencia social, etcétera, ya que, derivado de estas contradicciones, parecería que se trata de valoraciones subjetivas en tanto que el IMPI no tiene mayor problema en registrar palabras usadas peyorativamente como parte de un discurso político en contra de cierto sector de la población, pero sí las que a su juicio considera ofensivas para los servidores públicos.

2.3.2. Términos que carecen de distintividad: de uso común, genéricos, y descriptivos

Toda marca debe constituirse por un signo intrínsecamente distintivo que le permita funcionar como objeto con identidad propia y distinguirse de productos o servicios similares en el mercado.

De acuerdo con Rangel Medina, una marca es distintiva si especializa, individualiza y singulariza el producto o servicio que busca amparar de manera que pueda cumplir con la función de “indicar el origen o procedencia [...] de manera de evitar toda confusión con los otros productos similares”.⁷⁷² Si, por el contrario, el signo no es lo suficientemente

⁷⁷¹ Párr. 166.

⁷⁷² Rangel Medina, David, *Tratado de derecho...*, op. cit. p.191

distintivo para ser identificado y diferenciado, entonces no cumplirá con la función esencial de cualquier marca y, en principio, no calificará para ser registrado.

Lo expresamos así en el siguiente esquema: el extremo izquierdo es el de mayor distintividad, es decir, que el signo ha sido producto de la entera creatividad del solicitante; a este tipo de marcas se les conoce como *marcas de fantasía o arbitrarias* que, por su originalidad y grado absoluto de distintividad, gozan de mayor rango de protección marcaria.



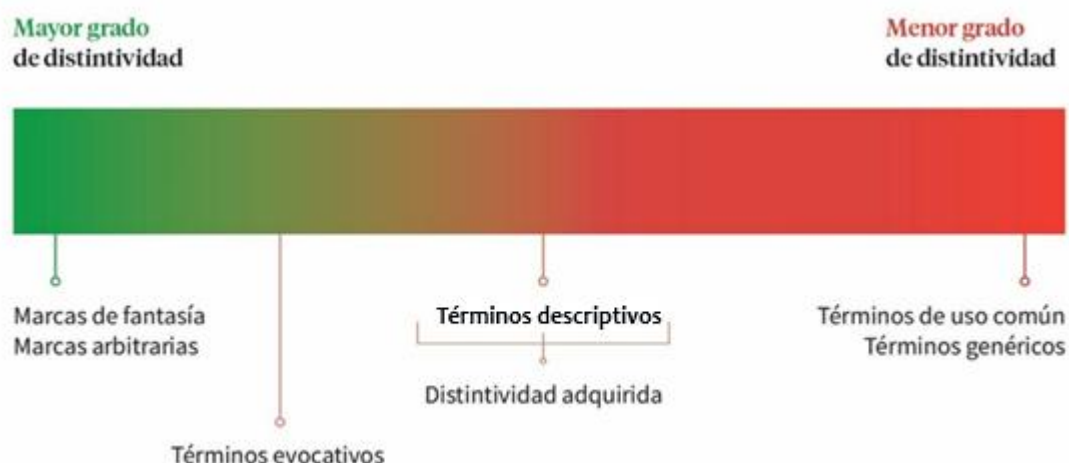
En el extremo opuesto (derecho) se encuentran los términos de *uso común y genéricos*, los cuales carecen completamente de distintividad y no permiten la identificación ni distinción de los productos o servicios que pretenden amparar.

No obstante, en ciertas situaciones no resulta tan evidente el grado de originalidad en un signo, como ocurre con las *marcas descriptivas*, las cuales refieren *directamente* cierta característica esencial propia del producto o servicio que se desea amparar, lo que dificulta la determinación de su distintividad. En estos casos se procede a analizar si el signo, a pesar de su naturaleza descriptiva, tiene la suficiente distintividad (de origen o adquirida) para ser identificado y diferenciado entre otros, por el público consumidor.

Otro supuesto es el relacionado con los términos evocativos o sugestivos que, como su nombre lo indica, *evocan, sugieren o delinean* la idea, naturaleza o utilidad de los

productos o servicios que se busca proteger; sólo describen esos atributos de manera *secundaria y contingente*, pues designan una cualidad o elemento secundario o accidental —no esencial ni indubitavelmente distintivo— de dichos bienes.⁷⁷³ A continuación, un análisis detallado de cada una de estas figuras.

2.3.2.1. Términos de uso común



⁷⁷³ VI-P-SS-410, MARCAS EVOCATIVAS. DEFINICIÓN, TFJFA, Pleno, RTFJFA, Sexta Época, Año III, núm. 35, noviembre de 2010, p. 265, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave VI-P-SS-410), Véase también: VI-P-SS-460, MARCAS EVOCATIVAS, TFJFA, Pleno, RTFJFA, Sexta Época, Año IV, núm. 38, febrero de 2011, p. 220, (Buscar con clave VI-P-SS-460), y VI-P-SS-499, MARCAS REGISTRABLES, TFJFA, Pleno, RTFJFA, Sexta Época, Año IV, núm. 40, abril de 2011, p. 71, (Buscar con clave VI-P-SS-499), fecha de consulta: 9 de marzo de 2024).

a. Definición

Los términos de uso común son palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio que se busca distinguir,⁷⁷⁴ y cuyo registro es, por tanto, proclive a ser denegado bajo la norma marcaria. Se ubicarían en este supuesto, por ejemplo, el término *teléfono celular*, para amparar ese tipo de producto; o el vocablo *vestimenta*, para proteger corbatas.⁷⁷⁵

Al respecto, Sánchez Herrero opina que “La prohibición legal comprende, en primer lugar, a todo signo que sea idéntico al que en el lenguaje natural se utiliza para designar el producto o servicio comprendido en la clase en la cual se solicita el registro marcario”.⁷⁷⁶

De acuerdo con el autor citado, el elemento más importante a considerar para determinar si un signo es o no de uso común es el término que éste consigna, y si el público *consumidor promedio en el tiempo de la solicitud lo reconoce como habitual o necesario para distinguir el producto o servicio que se pretende amparar*.⁷⁷⁷ Si el significado del término resulta desconocido para el consumidor, el registro es viable.

Así, la prohibición mencionada sólo aplica cuando el término de uso común que se pretenda inscribir sea el único elemento marcario, mientras que podrá registrarse si se combina con otro que lo dote de capacidad distintiva.⁷⁷⁸ Ejemplos: *Extra Poma* (registro 291164) y *Super Doll* (registro 370537).

⁷⁷⁴ Martínez Medrano, Gabriel y Soucasse, Gabriela M., *op. cit.*, p. 61.

⁷⁷⁵ *Idem*.

⁷⁷⁶ Sánchez Herrero, Andrés, *Confusión de marcas*, Argentina, La Ley, 2013, p. 252.

⁷⁷⁷ *Ibidem*, p. 254.

⁷⁷⁸ *Ibidem*, p. 256.

b. Convenio de París

El CONVENIO DE PARÍS dispone que los países de la Unión admitan y protejan, *tal cual es*, toda marca regularmente registrada en el país de origen, salvo que las marcas “estén desprovistas de todo carácter distintivo [...]”.⁷⁷⁹

Como se explicó en el apartado anterior, al carecer de cualquier carácter distintivo, los términos de uso común se colocan en el supuesto del inciso citado.

b. Derecho mexicano

i. Legislación

En México, la LFPPI de 2020 ordena negar el registro de los nombres técnicos o de *uso común* de los productos o servicios que pretendan distinguirse con la marca.⁷⁸⁰ Tampoco serán registrables las formas tridimensionales y los hologramas que se hayan hecho de uso común.⁷⁸¹

⁷⁷⁹ Art. 6 quinquies, inc. B, párr. 2., CONVENIO DE PARÍS, *op. cit.*, párr. 2., última revisión del 14 de julio de 1967, disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/287557> (fecha de consulta: 18 de enero de 2024).

⁷⁸⁰ “No serán registrables como marca:

I.- Los nombres técnicos o de *uso común* de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la marca, así como aquellas palabras, denominaciones, frases, o elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos; así como aquéllas que carezcan de distintividad”. Art. 173, frac. I, LFPPI (2020), *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

⁷⁸¹ “No serán registrables como marca:

[...]

II.- Las formas tridimensionales o diseños industriales que sean del *dominio público* o que se hayan hecho de uso común o aquellas que carezcan de distintividad; así como la forma usual y corriente de los productos, o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad;

III.- *Los hologramas que sean del dominio público* y aquéllos que carezcan de distintividad; [...]”. *Ibidem*, fracs. II y III, (las cursivas son del autor).

ii. Jurisprudencia

El PJ ha explicado que estas limitantes buscan proteger la creatividad de la marca y privilegiar la originalidad sobre el uso común de los vocablos.⁷⁸²

Así, la medida prohibitiva en comento evita que se concedan derechos de explotación exclusiva sobre signos carentes de distintividad respecto del producto o servicio que se pretende amparar.⁷⁸³

El PJF reconoce que la autoridad administrativa goza de libertad de apreciación para considerar y valorar si se actualizan los referidos supuestos, sin que esto afecte el principio de legalidad, puesto que la ley es clara al establecer concretamente las hipótesis de las cuales se debe partir, impidiendo así actuaciones caprichosas.⁷⁸⁴

⁷⁸² “Frente a una marca con esas características, por carecer de originalidad, se debe asumir que los competidores tienen el derecho de utilizar las mismas palabras, [...] el registro de un signo marcario no implica la apropiación de expresiones o palabras de *uso común*”. Tesis aislada: I.18o.A.112 A (10a.), MARCAS NOMINATIVAS. EL ISOTIPO O COMPONENTE FUNDAMENTAL NO RECAE EN PALABRAS DE USO COMÚN, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 85, t. III, abril de 2021, p. 2300, Reg. digital: 2023043, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023043> (fecha de consulta: 6 de agosto de 2023).

⁷⁸³ Tesis aislada: 1a. XCII/2018 (10a.), MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, NO VULNERA LAS BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 56, t. I, julio de 2018, p. 262, Reg. digital: 2017443, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2017443> (fecha de consulta: 3 de noviembre de 2022).

⁷⁸⁴ Tesis aislada: 1ª. LXXXIX/2018 (10ª.), MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 56, t. I, julio de 2018, p. 260, Reg. digital: 2017442, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2017442> (fecha de consulta: 7 de agosto de 2023).

iii. Autoridad especializada

El pleno del TFJA define los términos de uso común como aquellos “que se han popularizado en el lenguaje común del país donde se pretende registrar para identificar determinados productos o servicios dentro del comercio”.⁷⁸⁵

La SEPI, por su parte, considera que este tipo de signos no son lo suficientemente distintivos para cumplir con la principal función de la marca. Sin embargo, admite como registrable una denominación que emplee un término de uso común adicionado con un elemento que le confiera distintividad suficiente sobre otra marca que emplee el mismo elemento.⁷⁸⁶

La negativa de registro aplicará por igual para las palabras de otros idiomas que, traducidas al español, constituyan el nombre común de los objetos o servicios.⁷⁸⁷

d. Derecho comparado

Vale la pena estudiar lo que establecen las legislaciones estadounidense y europea al respecto, ya que, sin duda, sus avances pueden asistir a los operadores jurídicos de nuestro país a enriquecer interpretaciones y aplicaciones legales.

Por un lado, la ley de EUA provee de una definición más puntual de los términos comunes, ofrece pautas a partir de las cuales el examinador puede determinar si se trata o no de un término común y da ejemplos específicos de términos que la autoridad ha declarado

⁷⁸⁵ VI-TASR-EPI-420, MARCAS. DENOMINACIÓN DE USO COMÚN, SEPI, 2010., RTFJFA, Sexta Época, Año IV, núm. 38, febrero de 2011, p. 435, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave VI-TASR-EPI-420), (fecha de consulta: 7 de agosto de 2023).

⁷⁸⁶ VI-P-SS-499, MARCAS REGISTRABLES, *op. cit.*

⁷⁸⁷ V-P-SS-774, MARCAS NO REGISTRABLES. SIGNOS IMPROPIOS POR CARECER DE LOS REQUISITOS DE EXISTENCIA DE LA MARCA, Precedente Pleno, 2005, RTFJFA, Quinta Época, Año VI, núm. 62, febrero de 2006, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave V-P-SS-774), (fecha de consulta: 7 de agosto de 2023).

como comunes. Por parte de la UE ofrece, de manera enunciativa, un listado de componentes considerados como carentes de carácter distintivo.

i. Estados Unidos de América

- **Definición**

De acuerdo con el TMEP, se considera que los términos comunes son aquellos que el público comprador entiende, principalmente, como el nombre común o de clase de los productos o servicios en cuestión.⁷⁸⁸ Al no ser aptos para denotar una fuente única de origen, dichos términos no son susceptibles de adquirir distintividad por su uso y, consecuentemente, no son candidatos a inscripción en ningún registro.

Para determinar si el término es de uso común, el TMEP plantea que el examinador deberá responder, por principio, las siguientes dos preguntas:

1. ¿Cuál es el género de los productos o servicios a registrar?
2. ¿El público relevante entiende la designación, principalmente, para referirse a ese género de productos o servicios?

La primera interrogante se puede resolver atendiendo a la clasificación asignada al producto o servicio en la solicitud de registro. Por lo que toca a la segunda, el adjetivo “relevante” se refiere al público comprador o consumidor de los productos y/o servicios identificados.⁷⁸⁹

⁷⁸⁸ §1209.01(c) “Términos genéricos”, TMEP, *op. cit.*, disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-1200d1e7132.html?q=generic&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10> (fecha de consulta: 5 de noviembre de 2022).

⁷⁸⁹ “La evidencia sobre el entendimiento del público respecto de un término puede obtenerse de cualquier fuente competente, incluyendo definiciones de diccionario, bases de datos de investigación, periódicos y otras publicaciones”. *Ibidem*, §1209.01(c)(i), “Prueba”. (Trad. del autor).

Tratándose de marcas compuestas, podrá determinarse que son de uso común si se presenta evidencia de que cada uno de los términos que la constituyen es, en sí mismo, común, y que, al reunirlos, no adicionan un significado distintivo al término.

- **Ejemplos de términos declarados comunes**

El TMEP menciona como ejemplos los siguientes: “[...] CHURRASCOS común para servicios de restaurante; [...] CHILDREN’S DHA (DHA para niños) común para suplementos nutricionales que contienen DHA; [...] MATTRESS.COM (COLCHÓN.COM) común para servicios de tienda minorista en línea en el campo de colchones, camas y ropa de cama; [...] HOTELS.COM (HOTELES.COM) común para proporcionar información para otros sobre alojamiento temporal, y servicios de agencia de viajes, a saber, realizar reservaciones y reservas para alojamiento temporal para otros vía telefónica y a través de la red informática global”.⁷⁹⁰

ii. Unión Europea

En la UE, el RMUE indica que “los derechos sobre una marca de la Unión sólo pueden adquirirse por el registro, y éste debe ser denegado, en particular, en caso de que la marca carezca de carácter distintivo”.⁷⁹¹

En específico, las DIRECTRICES señalan, de manera enunciativa, el siguiente listado de componentes considerados como carentes de carácter distintivo:

⁷⁹⁰ *Ibidem*, § 1209.01(c)(iii), “Materia genérica: referencias de caso”. (Trad. del autor).

⁷⁹¹ Considerando (9), RMUE, *op. cit.* Asimismo, en otras partes de su articulado, el RMUE incluye, como motivo de denegación absoluta de un registro marcario, el que un signo carezca, precisamente, de carácter distintivo [art. 7, apdo. 1, inc. b)], y señala que el titular no podrá prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico, “de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo” [art. 14, inc. b)].

- **Elementos verbales**, por ejemplo, ECO, MULTI MINI, PRO, SUPER, .com, Ltd.⁷⁹²
- **Letras únicas**, si éstas no distinguen los productos o servicios de una empresa respecto de otras.⁷⁹³
- **Eslóganes**, cuando el público destinatario los percibe sólo como una fórmula publicitaria, sin ninguna indicación de procedencia empresarial.⁷⁹⁴
- **Elementos figurativos simples**. Círculos, líneas, rectángulos o pentágonos comunes, que no transmiten un mensaje que los consumidores puedan recordar.⁷⁹⁵
- **Elementos figurativos comunes**. Una representación realista, simbólica o estilizada de los productos o servicios, que no se desvía de forma significativa de su representación común.⁷⁹⁶
- **Signos tipográficos**. El punto, la coma, las comillas, o signos de exclamación o interrogación, en tanto que no indican un origen comercial.⁷⁹⁷
- **Pictogramas**. Su función es puramente informativa o explicativa respecto de los productos o servicios que amparan. Por tanto, al transmitir inmediatamente

⁷⁹² Parte B, Examen, sec. 4, Motivos de denegación absolutos, cap. 3, Marcas sin carácter distintivo, pto. 2 Elementos verbales, EUIPO, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229264/directrices-sobre-marcas/2-----3-elementos-verbales-denominativos> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁷⁹³ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 3.1 Observaciones generales, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229268/directrices-sobre-marcas/3-1-----4-1-consideraciones-generales> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁷⁹⁴ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 4 Eslóganes: apreciación del carácter distintivo, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2199807/directrices-sobre-marcas/1-introduccion> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁷⁹⁵ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 5 Elementos figurativos simples, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229274/directrices-sobre-marcas/5-----6-elementos-figurativos-simples> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁷⁹⁶ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 6 Elementos figurativos comunes, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229276/directrices-sobre-marcas/6-----7-elementos-figurativos-comunes-y-habituales> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁷⁹⁷ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 7 Signos tipográficos, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229278/directrices-sobre-marcas/7-----8-signos-tipograficos> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

información sobre el tipo, la calidad, el destino u otras características de los productos o servicios, no aportan distintividad.⁷⁹⁸

- **Marcas de forma de los propios productos, o formas relacionadas con los productos y servicios; forma del embalaje o los envases.** Ameritan un estudio de cuatro fases para establecer si la forma o el envase del producto son o no genéricos.⁷⁹⁹
- **Marcas de posición.** Ameritan analizar si el consumidor destinatario es capaz de identificar un signo que sea diferente de la apariencia normal de los propios productos. Otra consideración importante a la hora de apreciar marcas de posición es si su colocación en los productos puede entenderse como una indicación de marca.⁸⁰⁰
- **Marcas de patrón.** El consumidor medio tiende a no observar los objetos de forma analítica. Por consiguiente, la marca debe permitirle al consumidor medio de los productos o servicios en cuestión —normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz— distinguir el producto de los de otras empresas sin efectuar un análisis o una comparación, y sin prestar una atención especial.⁸⁰¹
- **Marcas de color.** Cuando se solicita el registro de determinados colores o de sus combinaciones, el criterio de examen consiste en definir si son distintivos, tanto

⁷⁹⁸ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 8 Pictogramas, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229280/directrices-sobre-marcas/8-----9-pictogramas> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁷⁹⁹ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 10 Marcas de forma, subpto. 10.3 Forma de los propios productos o formas relacionadas con los productos y servicios; forma del embalaje o los envases, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229290/directrices-sobre-marcas/10-3-forma-de-los-propios-productos-o-formas-relacionadas-con-los-productos-y-servicios-forma-del-embalaje-o-los-envases-----11-3-forma-de-los-propios-productos-o-formas-relacionadas-con-los-productos-y-servicios-forma-del-embalaje-o-los-envases> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁸⁰⁰ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 11 Marcas de posición, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229320/directrices-sobre-marcas/11-----12-marcas-de-posicion> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁸⁰¹ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 12 Marcas de patrón, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229322/directrices-sobre-marcas/12-----13-marcas-de-patron> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

respecto de los productos como de sus envases, o si se utilizan en el marco de la prestación de servicios. La ausencia de carácter distintivo de la marca en esas situaciones basta para denegar su registro.⁸⁰²

- **Marcas sonoras.** La aceptabilidad de una marca sonora depende de si el sonido posee carácter distintivo por sí solo, es decir, si el consumidor medio lo percibiría como un sonido memorable asociado con los productos o servicios que ofrece exclusivamente determinada empresa.⁸⁰³
- **Marcas de movimiento, multimedia y holograma.** A falta de jurisprudencia relevante, se aplican a estas marcas criterios generales para evaluar su carácter distintivo; es decir, si el signo no sirve para identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro, como originarios de una empresa concreta y, por tanto, no los distingue de los de otras empresas, entonces se considerará genérico.⁸⁰⁴

⁸⁰² *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 13 Marcas de color, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229324/directrices-sobre-marcas/13-----14-marcas-de-color> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁸⁰³ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 3, pto. 14 Marcas sonoras, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229330/directrices-sobre-marcas/14-----15-marcas-sonoras> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁸⁰⁴ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 3, ptos. 15 Marcas de movimiento, 16 Marcas multimedia y 17 Marcas holograma, disponibles, respectivamente, en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229332/directrices-sobre-marcas/15-----16-marcas-de-movimiento>
<https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229334/directrices-sobre-marcas/16-----17-marcas-multimedia>
<https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229336/directrices-sobre-marcas/17-----18-marcas-de-holograma>
(fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

2.3.2.2. Términos genéricos



a. Definición

Es común que, después de un periodo, una marca que —en su origen— gozaba de completa distintividad caiga en el dominio público como consecuencia del comportamiento de su titular, quien en su momento fomenta o tolera que el signo registrado se convierta en la designación usual o genérica del producto o servicio que protege y, por lo tanto, la marca ingrese en el lenguaje corriente.⁸⁰⁵

En este supuesto, la marca ya no identifica o distingue el producto o servicio, sino que se transforma en su sinónimo, “en el sustituto o aun en el nombre del producto, esto es, en el ‘sustantivo’”.⁸⁰⁶ En síntesis, los signos que amparan los productos o servicios se vuelven tan famosos que se identifican con el producto mismo.

Según Llobregat Hurtado, este fenómeno se conoce como *vulgarización de la marca*, y se presenta en el comercio cuando ésta se ha convertido, “por la actividad o inactividad de

⁸⁰⁵ Nava Negrete, Justo, *Derecho de las marcas*, Porrúa, México, 1985, p. 468.

⁸⁰⁶ Tinoco Soares, José Carlos, *Tratado de propiedad industrial de las Américas. Marcas y congéneres*; Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006, p. 288.

su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada”.⁸⁰⁷

La conversión de una marca en término genérico tiene como consecuencia jurídica la cancelación del registro, lo que implica que el titular pierda los derechos de propietario, puesto que su signo carece completamente del requisito de distintividad.⁸⁰⁸ Al respecto, Eduardo De la Parra establece que existen dos sistemas de cancelación por vulgarización de la marca: el objetivo y el subjetivo.⁸⁰⁹

El primero de ellos, utilizado en EUA, establece que la protección marcaria desaparece por el mero hecho de que los consumidores la usen para designar genéricamente a los productos o servicios que protege.

En contraste, el sistema subjetivo o mixto —que se sigue en México— establece que, para que opere la cancelación, se necesita, además de que el signo sea utilizado como género, que el titular de la marca haya ocasionado o tolerado esa conversión a genérico.

Este tipo de signos no sólo se convierten en genéricos cuando son utilizados como tales por el público consumidor, sino que, en ocasiones, también son empleados o citados de manera abusiva por los competidores como si se tratara de nombres genéricos aplicados a artículos o productos determinados. Ejemplos conocidos de esto son los casos de las marcas *Vaselina*, *Celofán*, *Nylon*, *Flitt*, *Thermos*, *Gillette*, *Chicle*, *Jeep*, *Creolina*, *D.D.T.*, *Martini*, *Aspirina*, *Electropura*, etcétera.⁸¹⁰

⁸⁰⁷ Llobregat Hurtado, María Luisa, *Temas de propiedad industrial*, 2a. ed., Madrid, La Ley, 2007. p. 145.

⁸⁰⁸ *Ibidem*, p. 468.

⁸⁰⁹ De la Parra, Eduardo, *Introducción al derecho...*, *op. cit.*, p.214.

⁸¹⁰ Nava Negrete, Justo, *Derecho de las...*, *op. cit.*, p. 469.

Para evitar este inconveniente, el titular debe recordarles a los consumidores y competidores que ese signo es *una marca registrada*. Por ejemplo, no debe permitir que figure en los diccionarios sin destacar allí mismo que se trata de una marca registrada, y debe procurar siempre el uso de los símbolos ® o M.R., para que el consumidor pueda identificar cuál es la marca y cuál el producto.⁸¹¹

b. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual

El CONVENIO DE PARÍS considera el hecho de que un signo caiga en los supuestos de los términos genéricos, como causal para negar el registro o validez del signo.

“Artículo 6 *quinquies* [Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión clausula ‘tal cual es’]

[...]

B) Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

[...]

- c. [...] que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

[...]”.

Al respecto, Bodenhauseñ señala que la *designación corriente* de los productos en el país en cuestión “ha de ser determinada de conformidad con los criterios de buena fe y las prácticas establecidas en el comercio de ese país”.⁸¹²

⁸¹¹ Llobregat Hurtado, María Luisa, *op. cit.*, p. 146.

⁸¹² Bodenhauseñ, G.H.C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad industrial*, BIRPI, Ginebra, 1969, p. 127.

c. Derecho mexicano

i. Legislación

Respecto de los términos genéricos, la LFPI de 2020 indica que no serán registrables como marca “aquellas palabras, denominaciones, frases, o elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos [...]”.⁸¹³

ii. Jurisprudencia

Los TCC, en tesis aislada, explican que una marca

“se convierte en genérica cuando se sustituye la designación del producto o servicio por el de la marca; esto es, puede acontecer que una marca, entre otras razones, por el prestigio adquirido o la publicidad invertida en ella, adquiera tal fama que identifique el producto que ampara con la marca propiamente dicha, siendo obligación del titular no permitir o propiciar que se transforme en una denominación genérica; [...]”.⁸¹⁴

Dicha tesis sustenta la prohibición legal que busca impedir prácticas de competencia desleal, así como evitar derechos de explotación exclusiva respecto de signos carentes de distintividad, al tiempo que previene confusiones en el público consumidor. No obstante, esta prohibición no debe entenderse como una vulneración a los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídicas.⁸¹⁵

⁸¹³ Art. 173, frac. I., LFPI (2020), *op. cit.*

⁸¹⁴ Tesis aislada: I.4o.A.757 A, PROPIEDAD INDUSTRIAL. CUANDO SE DEMANDA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ACREDITARSE QUE EL TITULAR PROVOCÓ O TOLERÓ SU TRANSFORMACIÓN EN UNA DENOMINACIÓN GENÉRICA, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 1263, Reg. digital: 162026, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/162026> (fecha de consulta: 6 de septiembre de 2023).

⁸¹⁵ Tesis aislada: 1a. XCI/ 2018 (10a.), MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y

iii. Autoridad Especializada

La SEPI entiende los términos genéricos como aquellos “que se han popularizado en el lenguaje común del país donde se pretende registrar para identificar determinados productos o servicios dentro del comercio”.⁸¹⁶

En otras palabras, explica que, si bien la denominación “no resulta ser el nombre original del producto o servicio, ha sido adoptada por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, en el lenguaje común, siendo utilizada como apelativo identificador de los productos o servicios que se pretende amparar”.⁸¹⁷

Cabe aclarar que no debe confundirse el uso, por parte de la SEPI, del término *denominaciones de uso común*, ya que en realidad se está refiriendo a los términos genéricos.⁸¹⁸

Por ende, según justifica la autoridad judicial, la negación del registro marcario se debe a que estas denominaciones “no son suficientemente distintivas de los productos o servicios a amparar; siendo precisamente ésta la función de toda marca”.⁸¹⁹

RAZONABILIDAD JURÍDICAS, Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 56, t. I, julio de 2018, p. 263, Reg. digital: 2017444, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2017444> (fecha de consulta: 6 de septiembre de 2023). Véase también: Tesis aislada: 1a. XCII/2018 (10a.), MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..., Reg. digital: 2017443, *op. cit.*, p. 262.

⁸¹⁶ VI-TASR-EPI-420, MARCAS. DENOMINACIÓN DE USO COMÚN, *op. cit.*

⁸¹⁷ *Idem.*

⁸¹⁸ Como ejemplo de ello tenemos el siguiente texto: “las denominaciones de uso común, que consisten en las ‘palabras que en el lenguaje común y corriente o en las prácticas comerciales, se han convertido en la designación usual o genérica’”. VI-TASR-EPI -329, MARCA REGISTRABLE. CUANDO EMPLEA UN TÉRMINO DE USO COMÚN, ADICIONADO DE UN ELEMENTO QUE LE COMUNICA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, RTFJFA, Sexta Época, Año III, núm. 28, abril de 2010, p. 222, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave VI-TASR-EPI -329), (fecha de consulta 6 de septiembre de 2023).

⁸¹⁹ VI-TASR-EPI-420, MARCAS. DENOMINACIÓN DE **USO COMÚN**, *op. cit.*

No obstante lo anterior, excepcionalmente procederá el registro de un término genérico cuando la marca esté “conformada por algún otro elemento que permita identificarla o particularizarla de otros empleados en relación con los mismos productos o servicios”.⁸²⁰

iv. Criterios judiciales

- **Caso MAIZENA VS MAICENA**

En 1946 se solicitó la nulidad por genericidad de varios registros marcarios de la denominación “Maizena”, aduciendo que ésta, con sus diversas formas fonéticas, era un término genérico.

Sin embargo, la entonces Dirección General de Propiedad Industrial resolvió que no se trataba de un problema de *genericidad*. De acuerdo con el estudio realizado por la Real Academia de la Lengua Española para definir el vocablo, se resolvió lo siguiente:

“1. La voz “maicena” no parece ser una formación normal del lenguaje castellano sea por derivación popular o erudita a partir del vocablo maíz, ya que el sufijo *ena* no tiene uso en casos similares.

La define no como harina de maíz simplemente, sino como harina especial que viene de Estados Unidos”.⁸²¹

Por tanto, se determinó que el término “Maizena” indica siempre su procedencia —harina de maíz procedente de EUA— y, así, se mantiene como un signo distintivo del producto que ampara dicha marca.

⁸²⁰ *Idem.*

⁸²¹ *Gaceta de la Propiedad Industrial*, abril de 1946, p. 474. Véase también: *Gaceta de la Propiedad Industrial*, octubre de 1945, p. 1234. Búsqueda disponible en: <https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf> (fecha de consulta: 22 de febrero de 2024).

En 1979, nuevamente se intentó declarar la genericidad del término “Maizena”, esta vez por parte del Lcdo. José Luis Lechuga Martínez, representante legal de Promotora de Productos y Mercados Mexicanos S.A. de C.V., quien presentó diversas solicitudes de declaración administrativa de nulidad respecto de varios registros de la marca, bajo los siguientes argumentos principales:⁸²²

- Sus titulares, CPC International Inc., autorizaron y toleraron su transformación en *denominación genérica*, lo que actualizó lo dispuesto en el artículo 149 de la entonces vigente LIM.⁸²³
- La marca “Maizena” se ha generalizado entre el público consumidor, y ahora este término se identifica entre ellos como harina de maíz muy fina.⁸²⁴
- Otorgar el registro de este término implicaría evitar la libre concurrencia en la producción, industria y comercio, y se constituiría una ventaja exclusiva indebida en favor de la persona a la que se concediese el registro, como marca, de una denominación genérica.⁸²⁵

Por su parte, el Lcdo. Eduardo Correa, representante legal de CPC International Inc., respondió a las aseveraciones del Lcdo. Lechuga de la siguiente manera:

⁸²² Se presentaron, al menos, seis solicitudes de cancelación en contra de la marca “Maizena”. En particular, en contra de los registros no. 229, 348 bis, 349, 350, 1335 y 73090. En todos ellos se arguye la misma causal de *cancelación*, es decir, la genericidad. Como ejemplo, se puede consultar el expediente de la marca no. 348 bis “Maizena”, en particular, la *Solicitud de declaración administrativa de extinción del registro de la marca mencionada a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Invenciones y Marcas*, p. 13 y ss.

⁸²³ “Además de los casos establecidos en esta ley, procederá la extinción del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica la que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma haya perdido su significación distintiva, como medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se aplique. Al efecto se observará el procedimiento marcado en el Título Octavo de la presente ley y la denominación de que se trate pasará al dominio público, a partir de la fecha en que se publique en el “Diario Oficial” de la Federación la declaratoria correspondiente”. Art. 149, LIM, *op. cit.*

⁸²⁴ Expediente digital del registro marcario no. 229, p. 1121, 2do párr. Enlace de búsqueda disponible en: <https://vidoc.impi.gob.mx/BusquedaEstructurada> (fecha de consulta: 6 de septiembre de 2023).

⁸²⁵ *Ibidem*, pp. 1123-1124.

- El primer registro de la marca “Maizena” se obtuvo en Inglaterra en 1862. A partir de éste se lograron otros 137 registros para la marca, en más de 70 países del mundo. Lo anterior demuestra que esta denominación cuenta con amplio prestigio local y mundial.⁸²⁶
- Las autoridades en la materia, “respaldadas por el Poder Judicial, han confirmado en varias ocasiones durante los años 1933 y posteriormente 1943, que las marcas MAIZENA son registros totalmente válidos y sobre todo, que dicha denominación no es, ni puede considerarse como genérica”.⁸²⁷
- Además, afirma que la titular nunca ha permitido ni tolerado que dicha denominación se conceptúe como genérica.⁸²⁸

Así pues, después de analizar los argumentos de ambas partes, la Subdirección de Asuntos Judiciales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECOFI, resolvió como sigue:

“Por todo lo antes expuesto se concluye que la acción intentada por la actora es improcedente, en virtud de que no demostró que la titular de la marca registrada 73090 Maizena o sus usuarios autorizados hayan provocado o tolerado que la referida marca se transformara en denominación genérica, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma haya perdido su significación distintiva, como consecuencia, no es aplicable al caso lo preceptuado en el artículo 149 de la Ley de Invenciones y Marcas.

[...]

Por lo expuesto [...] 1. Se niega la declaración administrativa de extinción del registro de la marca 73090 Maizena para amparar harina de maíz”.⁸²⁹

⁸²⁶ *Ibidem*, p. 1197.

⁸²⁷ *Ibidem*, p. 1209.

⁸²⁸ *Idem*.

⁸²⁹ Los puntos más importantes sobre los considerandos fueron:

De tal forma, a pesar de los múltiples esfuerzos encaminados a probar la genericidad del término “Maizena”, tanto sus titulares como la autoridad han establecido repetidamente que se trata de un término que, a pesar de ser muy familiar entre el público consumidor, cuenta con distintividad propia.

- **Caso La Michoacana Natural & diseño**

En 2010, el magistrado Jean Claude Tron Petit emitió un voto aclaratorio a la sentencia emitida por el cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

“SEGUNDA: [...] la marca Maizena siempre ha tenido y tiene un carácter plenamente distintivo de los productos a que se aplica, toda vez que su titular original fue quien creó el término, lo registró como marca para proteger harina de maíz en nuestro país desde el 29 de enero de 1892 y nunca ha permitido o tolerado el uso de la palabra Maicena como una denominación genérica para identificar una harina muy fina de maíz, situación que se confirma a través de los resultados de los procedimientos administrativos y judiciales, que tanto la titular de la marca, como su usuaria autorizada han promovido ante las autoridades competentes, en contra de las personas que han usado en sus productos la palabra Maicena [...]

[...]

“[...] el titular de la marca en conflicto, desde que la solicitó en el país, hizo saber al público consumidor que se trataba de una marca registrada creada por ellos para proteger harina de maíz.

“TERCERA: La demandante manifiesta que probablemente, antes de la industrialización de la fécula de maíz, en nuestro país, existiera un producto parecido, pero que no se hubiera comercializado y en tal sentido se puede hablar de un objeto nuevo para el que no había denominación, tocando al término Maicena designar a la harina muy fina de maíz, palabra que fue tomada por los hablantes para nombrar a dicho producto, por no disponer de otra designación y en consecuencia, fueron los propios hablantes quienes la convirtieron en voz genérica.

También es infundada la anterior aseveración toda vez que las consideraciones que formula la demandante no se sustentan sobre una base lógica, pues resulta claro que, tal y como lo afirma la propia demandada en su escrito de contestación, en el idioma español existen las palabras ‘fécula de maíz’, disponibles, generalmente conocida y comúnmente usadas para describir los artículos que se amparan con la marca Maizena [...]

“CUARTA:...la aparición del término Maicena en las Ediciones que usted menciona del Diccionario de la Real Academia Española, con el significado de ‘harina o Maizena’, que reclama a su inclusión, por carecer de fundamento alguno, casos en los que ha recibido contestación por parte de los editores en los que se manifiesta su compromiso de eliminar cualquier mención a la denominación Maicena, o bien, indicar que la denominación Maizena es una marca registrada, según se desprende de las pruebas documentales que ofrece y con la cual se demuestra que la demandada no ha permitido o tolerado el que la denominación Maizena se convirtiera en denominación genérica de modo tal que en los medios comerciales y en su uso generalizado haya perdido su significación distintiva, pues además ha hecho esfuerzos y gastos considerables en publicidad durante casi un siglo, tendientes a proteger dicha marca dentro del ámbito de su exclusiva propiedad, razón por la cual en el presente caso no se dan los supuestos establecidos en el artículo 149 de la Ley de Invenciones y Marcas. [...]”. *Ibidem*, pp. 11-16.

Primer Circuito, referente al registro número 682538, que ampara la marca “La Michoacana Natural y diseño”.

En este documento, el jurista sostuvo que el uso de la marca *La Michoacana* se ha difundido a tal extremo “que ya es público y notorio para un amplio segmento de consumidores”.⁸³⁰ Agregó que “La Michoacana”, con el tiempo y el uso reiterado de la marca, ha llegado a ser *descriptiva* para designar un estilo de helados, nieves y paletas a base de frutas naturales mexicanas, conocida y acreditada en el mercado, lo que incluye a los tipos de negocios que los expenden con características más o menos homogéneas”.⁸³¹

Para Tron Petit, “tal denominación es una expresión cultural y costumbrista que es compartida por un sector de la sociedad, lo que impide que pueda ser apropiada por una persona con ánimo de exclusividad como marca comercial”.⁸³²

d. Derecho comparado

Examinar las legislaciones tanto de EUA como de la UE permite, por un lado, que el titular pueda seguir directrices doctrinales para evitar la genericidad de su marca y, por el otro, guía la función del examinador al proveer de puntos claros de partida para la determinación de genericidad.

⁸³⁰ Amparo Directo 282/2010, Dart de México, S. de R.L. de C.V., Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, CDMX, p. 36.

⁸³¹ *Idem.*

⁸³² *Idem.*

i. Estados Unidos de América

Es preciso decir que, dentro de la teoría marcaria de EUA, el concepto de *términos genéricos* encierra lo que para nosotros son tanto los términos de uso común como los genéricos.

Siguiendo a McCarthy, “algunas veces la genericidad ocurre como resultado del fracaso del titular de la marca en custodiarla, permitiendo así que los competidores diseminen el signo provocando una percepción de genericidad entre el público, quien ve el uso del término como si fuera el producto en sí”.⁸³³

Tal es el caso de la marca “*walking fingers*” (*dedos caminantes*, en español) (fig. 1). Su titular, AT&T, permitió que cualquier competidor que publicara directorios telefónicos utilizara el logo de la marca en su producto. Esto llevó a que el público identificara el logo con cualquier directorio telefónico.⁸³⁴



⁸³³ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, p. 12-10. (Trad. del autor).

⁸³⁴ *Ibidem*, pp., 12-11.

En caso de presentarse una situación similar, el TMEP prevé la cancelación del registro de la marca que se ha convertido en el nombre genérico de los productos o servicios para los cuales está registrada, o de una parte de estos.⁸³⁵

Las propias TFSR explican que “Si la marca registrada se convierte en el nombre genérico para algunos de los productos o servicios para los que está registrada, se puede presentar una solicitud para cancelar el registro sólo en relación a esos productos o servicios”.⁸³⁶ El factor relevante es determinar si la marca registrada es considerada por el público consumidor como significado principal del producto o servicio, más que como una marca en sí misma.

Para prevenir que una marca se convierta en genérica, McCarthy propone lo siguiente:⁸³⁷

- Crear un nombre y una marca: en el caso de presentar un producto nuevo, es necesario verificar que se distingan claramente, por un lado, el nombre común del producto o, en su caso, el nombre que se quiere usar como genérico; y, por otro lado, la marca del producto.
- Siempre usar un nombre genérico junto con la marca.
- Prevenir el uso genérico en medios y diccionarios, teniendo pruebas fehacientes de la no tolerancia.

⁸³⁵ §1209.01(c)(ii), Terminología, TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-1200d1e7132.html?q=generic&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10> (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2023).

⁸³⁶ §14 (15 USC §1064), Cancelación, TFSR, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TFSR/current#/result/sec-17593787-5f35-4615-bbdd-258f8c60e5c1.html?q=15%20U.S.C.%20%C2%A71064%20cancellation&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=1> (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2023).

⁸³⁷ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, 12.114-122.

ii. Unión Europea

El RMUE califica las denominaciones genéricas como motivo de denegación absoluta, y las define como aquellas marcas que se componen “exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio”.⁸³⁸

Por su parte, las DIRECTRICES especifican que la denegación del registro para ese tipo de marcas recae en su *uso vigente*, en la consideración de signos o indicaciones habituales en el lenguaje común, o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios que amparan.⁸³⁹

En general, las denominaciones genéricas constituyen términos que han perdido la capacidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y, por tanto, no cumplen la función esencial de una marca.

La prohibición que restringe estos registros abarca también las abreviaturas que forman parte del lenguaje informal, palabras que en un inicio tenían un significado diferente y elementos figurativos, como una “P” blanca sobre fondo azul para las plazas de aparcamiento, por ejemplo.⁸⁴⁰

Para apreciar si un término es habitual o común, las DIRECTRICES establecen dos puntos de partida:

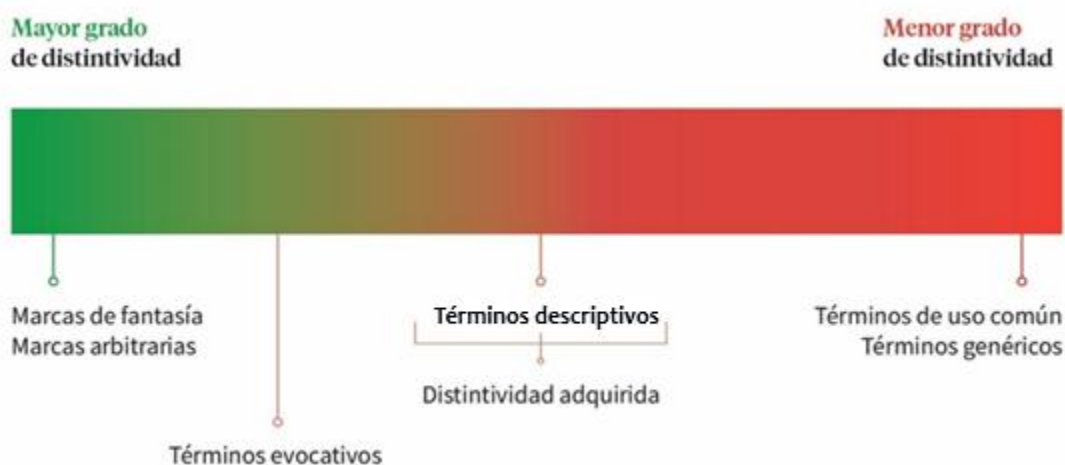
⁸³⁸ Cap. 2, art. 7, apdo. 1, letra d), RMUE, *op. cit.*

⁸³⁹ Parte B. sec. 4, cap. 5 Signos o indicaciones habituales (artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE), pto. 2 Fecha en que un término se ha convertido en habitual, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2049790/directrices-sobre-marcas/2-fecha-en-que-un-termino-se-ha-convertido-en-habitual> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁸⁴⁰ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 5, pto. 1 Observaciones generales, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229366/directrices-sobre-marcas/1-observaciones-generales> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

- i. Debe estudiarse en referencia a los *productos o servicios* para los cuales se solicita el registro.
- ii. Debe evaluarse sobre la base de la percepción que el *público destinatario* tiene de la marca. Este último no sólo se refiere a todos los consumidores y usuarios finales, sino también, en función de las características del nicho de mercado, a todas las partes del sector dedicadas a la comercialización del producto en cuestión.⁸⁴¹

2.3.2.3. Términos descriptivos



a. Definición

El concepto general de la denominación descriptiva implica aquellos términos que, considerando el conjunto de sus características, describen de manera directa los productos o servicios que pretenden distinguir.⁸⁴²

⁸⁴¹ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 5, pto. 3 Apreciación de los términos habituales, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2050208/directrices-sobre-marcas/3-apreciacion-de-los-terminos-habituales> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁸⁴² Art. 173, frac. IV, LFPI (2020), *op. cit.*

En especial, esta definición comprende las descripciones que puedan designar la “especie, cantidad, calidad, destino, valor, lugar o época de producción, etcétera”⁸⁴³ de los productos, o bien que estos estén desprovistos de *todo* carácter distintivo.

“No se podría otorgar el registro como marca a un productor, de una denominación que en sí misma pudiera servir para calificar los productos de todos los competidores, pues no se podría privar a éstos del derecho de usar esa expresión en sus etiquetas para evitar el peligro de incurrir en imitación de marca”.⁸⁴⁴

Además, hay que tener en cuenta, según reza la jurisprudencia PC.I.A. J/24 (10a.), que “el análisis del carácter descriptivo de una denominación propuesta a registro, no sólo se restringe a los vocablos del idioma español, sino a aquellos que, siendo en lengua extranjera, su traducción corresponde a palabras no registrables en español”.⁸⁴⁵ Igualmente, se consideran no registrables las variaciones ortográficas caprichosas, así como la construcción artificial de palabras no registrables.⁸⁴⁶

b. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual

De acuerdo con el CONVENIO DE PARÍS, los países de la UE deben admitir y proteger, *tal cual* es, toda marca regularmente registrada en el país de origen, salvo que las marcas estén:

⁸⁴³ Jurisprudencia: MARCAS DESCRIPTIVAS, TCC, *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Sexta Parte, vols. 133-138, p. 286, Reg. digital: 251601, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/251601> (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2023).

⁸⁴⁴ *Ibidem*, p. 285, Reg. digital: 251600, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/251600> (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2023).

⁸⁴⁵ Tesis jurisprudencial: PC.I.A. J/24 (10ª.), MARCAS. EL ANÁLISIS DEL CARÁCTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACIÓN PROPUESTA A REGISTRO, NO SÓLO SE RESTRINGE A LOS VOCABLOS DEL IDIOMA ESPAÑOL, SINO A AQUELLOS QUE SIENDO EN LENGUA EXTRANJERA, SU TRADUCCIÓN CORRESPONDE A PALABRAS NO REGISTRABLES EN ESPAÑOL, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, t. II, septiembre de 2014, p. 1299, Reg. digital: 2007509, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2007509> (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2023).

⁸⁴⁶ Jurisprudencia: VII-J-SS-13, MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. ES FACULTAD DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, LLEVAR A CABO SU TRADUCCIÓN PARA ESTABLECER, SI CONSIDERADA EN SU CONJUNTO, ES O NO REGISTRABLE. TFJFA, Séptima Época, Año I, núm. 1, agosto de 2011, p. 54., disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave VII-J-SS-13), (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2023).

“B)

[...]

formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama”.⁸⁴⁷

c. Derecho mexicano

i. Legislación

En referencia a su concepción general, la LFPPI de 2020 reconoce como *descriptivos* “los signos que considerando el conjunto de sus características sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir”.⁸⁴⁸

Para aclarar el párrafo anterior, la misma ley especifica que “quedan incluidos en este supuesto, los signos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios”.⁸⁴⁹

ii. Jurisprudencia

Los tcc han establecido que la *ratio legis* de los preceptos que niegan el registro marcario a términos descriptivos de los productos o servicios que se desea amparar responde a la necesidad de evitar prácticas que fomenten la competencia desleal, impidiendo la

⁸⁴⁷ Art. 6 *quinquies*, frac. B, inc. 2, CONVENIO DE PARIS, *op. cit.*

⁸⁴⁸ Art. 173, frac. IV, LFPPI (2020), *op. cit.*

⁸⁴⁹ *Idem.*

apropiación individual de una expresión que sea de tal naturaleza común, que todos los concurrentes al mercado tengan derecho a usarla.⁸⁵⁰

Acorde con el ya mencionado artículo 6 *quinquies* del CONVENIO DE PARÍS, los TCC determinaron en una jurisprudencia que para considerar que una denominación, figura o forma tridimensional *no es registrable* por descriptividad, se requiere que “esté desprovista “de todo” carácter distintivo, o bien formada ‘exclusivamente’ de signos o por indicaciones que puedan servir para designar especie, cantidad, calidad, destino, valor, lugar o época de producción, etcétera”.⁸⁵¹

Otras jurisprudencias indican que no se otorgará el registro a los signos que se conformen, *exclusivamente*, de adjetivos que resulten calificativos del producto o servicio, o bien de su naturaleza, destino u origen.⁸⁵²

Sin embargo, si al adjetivo de la marca se adhiere un elemento suficientemente distintivo, esto es, que la distinga de productos semejantes de los demás productores, sí será plausible concederle el registro.⁸⁵³

Finalmente, como ya se mencionó, el análisis del carácter descriptivo de una denominación propuesta no se restringe al idioma español.⁸⁵⁴ En este sentido, se negará el registro de palabras extranjeras únicamente cuando el consumidor promedio de los

⁸⁵⁰ Tesis jurisprudencial: I.4o.A. J/102 (9ª.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y RAZONES PARA PROHIBIR SU REGISTRO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro I, t. 3, octubre de 2011, p. 1565, Reg. digital: 160792, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/160792> (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2023).

⁸⁵¹ MARCAS DESCRIPTIVAS, Reg. digital: 251601, *op. cit.*, p. 286.

⁸⁵² *Ibidem*, p. 287, Reg. Digital: 251602, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/251602> (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2023).

⁸⁵³ *Ibidem*, Reg. digital: 251600, p. 285. Véase también: Reg. Digital 251601, *op. cit.*, p. 286.

⁸⁵⁴ MARCAS. EL ANÁLISIS DEL CARÁCTER..., Reg. digital: 2007509, *op. cit.*

productos o servicios a que éstas remiten perciba de forma directa el carácter o función genérica o descriptiva de tal denominación.⁸⁵⁵

iii. Autoridad especializada

El TFJA, en el mismo sentido que los TCC, determina que no se registrarán como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, consideradas en conjunto, describan los productos o servicios a los cuales busquen amparar, incluyendo las que designen su especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o época de producción.⁸⁵⁶

Tampoco se inscribirán como marcas aquellas que impliquen denominaciones traducidas a otros idiomas, variaciones ortográficas caprichosas o construcciones artificiales de palabras no registrables.⁸⁵⁷ En el caso de palabras designadas en idioma extranjero, la autoridad está facultada para traducir la denominación de manera

⁸⁵⁵ I.4o.A. J/102 (9ª.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS..., Reg. Digital: 160792, *op. cit.*

⁸⁵⁶ VI-J-SS-77, MARCAS INDICATIVAS O DESCRIPTIVAS. NO SE DA ESE SUPUESTO CUANDO SUS ELEMENTOS NO SON CARACTERÍSTICOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PRETENDEN PROTEGER, TFJA, Sexta Época, Año III, núm. 35, noviembre de 2010, p. 60, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave VI-J-SS-77), (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2023).

Véase también: VI-J-SS-84, MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. SI AL TRADUCIRSE NO SON DESCRIPTIVAS DE LOS PRODUCTOS QUE PRETENDE PROTEGER DEBEN REGISTRARSE, TFJA, Sexta Época, Año IV, núm. 38, febrero de 2011, p. 52, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave VI-J-SS-84) (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2023).

⁸⁵⁷ VI-P-SS-406, MARCAS INDICATIVAS O DESCRIPTIVAS. NO SE DA ESE SUPUESTO CUANDO SUS ELEMENTOS NO SON CARACTERÍSTICOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PRETENDEN PROTEGER, Sexta Época, Año II, núm. 35, noviembre de 2003, p. 233, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave) (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2023).

Véanse también: VI-J-SS-85, MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. SI AL TRADUCIRSE NO SON DESCRIPTIVAS DE LOS SERVICIOS QUE PRETENDE PROTEGER DEBEN REGISTRARSE, TFJA, Sexta Época, Año IV, núm. 38, febrero de 2011, p. 54, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave VI-J-SS-85), (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2023); y VII-J-SS-13, MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. ES FACULTAD DE LA AUTORIDAD COMPETENTE..., *op. cit.*

individual, con el fin de obtener su significado global y determinar si son o no descriptivas.⁸⁵⁸

d. Derecho comparado

Al tratarse de un tema tan complejo, es mejor atender a las disposiciones extranjeras que tienen mucha más experiencia legislativa y pueden, por tanto, auxiliar al operador jurídico respecto a la determinación de descriptividad.

En este caso, la legislación de EUA, además de especificar con mayor detalle qué es un término descriptivo, también enlista —de manera enunciativa— circunstancias bajo las cuales un término será considerado descriptivo. Por su parte, la legislación marcaría de la UE también provee aspectos que son considerados descriptivos por la Oficina, lo que contribuye a identificar aspectos que faltan por puntualizar en la legislación mexicana.

i. Estados Unidos de América

La legislación estadounidense declara que no se denegará la inscripción en el registro principal a ninguna marca que permita distinguir los productos del solicitante de los productos de otros, a menos que “se use sobre o en relación con los productos del solicitante, sea meramente *descriptiva* o *engañosamente descriptiva* de los mismos”.⁸⁵⁹

En principio, una marca se considera *meramente descriptiva* si describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, propósito o uso de los productos o servicios

⁸⁵⁸ *Idem.*

⁸⁵⁹ Tít. 15, cap. 22, subcap. 1, § 1052 Marcas registrables en el registro principal; registro concurrente, inc. e), pto. 1, Código de EUA, *op. cit.*, (las cursivas y la traducción son del autor), disponible en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1052> (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2023).

evaluados.⁸⁶⁰ Sin embargo, la gran variación que se presenta en los hechos, de un caso a otro, impide la formulación de reglas específicas para situaciones de hecho específicas. Así, cada caso debe decidirse por su propio fondo.⁸⁶¹

El grado de descriptividad de una marca se determinará siempre en relación con los productos o servicios concretos a que se refiera, nunca en abstracto.⁸⁶² Por ende, se requiere considerar el contexto en el que se usa o se pretende utilizar la marca en relación con esos productos y/o servicios, y la posible importancia que la marca tendría para su comprador promedio en el mercado.⁸⁶³

De este modo, si la marca transmite una idea inmediata de un ingrediente, calidad, característica, rasgo, función, propósito o uso de los productos, entonces se considerará descriptiva.⁸⁶⁴

Es importante no confundir los términos evocativos con los descriptivos. Mientras que un término evocativo menciona de manera *indirecta* alguna característica del producto o servicio que desea amparar, las marcas descriptivas lo hacen de manera *inmediata*, es decir, delinean el producto o servicio.⁸⁶⁵

⁸⁶⁰ “No es necesario que un término describa todos los propósitos, funciones, características o rasgos de un producto para ser considerado meramente descriptivo; es suficiente si el término describe una función, un atributo o una propiedad significativos [...] De manera similar, la marca no necesita describir todos los productos y servicios identificados, mientras simplemente describa uno de ellos”. §1209.01(b) Marcas meramente descriptivas, TMEP, *op. cit.*, (las cursivas y la traducción son del autor), disponible en: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-1200d1e6980.html?q=descriptiv*&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=4 (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2023).

⁸⁶¹ *Idem*.

⁸⁶² *Idem*. Véase también sec. §1209.01 Continuidad de distintividad/descriptividad. (Trad. del autor).

⁸⁶³ “El examinador podrá consultar sitios web, publicaciones, etiquetas, paquetes, material publicitario y texto explicativo para considerar el contexto en el que se usa o se puede usar la marca”. *Idem*. (Trad. del autor).

⁸⁶⁴ *Idem*. Véase también secs. §1209.02 Procedimiento para denegación de descriptividad y/o genericidad, y §1209.04 Marcas engañosamente descriptivas. (Trad. del autor).

⁸⁶⁵ *Ibidem*, §1209.01(a) Marcas fantasiosas, arbitrarias y sugestivas. (Trad. del autor).

En este sentido, el signo se considerará descriptivo, asimismo, cuando conste exclusivamente de una ilustración (representación visual) de los productos o de alguna característica importante o esencial de estos.⁸⁶⁶ A su vez, si la composición del signo en cuestión se integra por un texto y un elemento de diseño que represente de forma pictórica los productos que se busca amparar, la marca completa será considerada meramente descriptiva,⁸⁶⁷ a menos que la combinación de componentes descriptivos produzca una marca lo suficientemente distintiva para que sea registrable.⁸⁶⁸

Asimismo, para la legislación marcaria estadounidense, el equivalente extranjero de una palabra en inglés meramente descriptiva no es más registrable que la palabra en inglés en sí misma.⁸⁶⁹

Por otra parte, la norma deja en claro que una marca que consista en una abreviatura, siglas o acrónimo se considerará sustancialmente sinónimo de una redacción descriptiva cuando un consumidor relevante que vea la abreviatura, las siglas o el acrónimo, en relación con los productos y/o servicios del solicitante, los reconozca como una abreviatura, siglas o acrónimo de la redacción meramente descriptiva que representa.⁸⁷⁰

De la misma forma que en los casos antes descritos, una pequeña falta de ortografía en una palabra no convertirá una palabra descriptiva o genérica en una marca no descriptiva.⁸⁷¹

⁸⁶⁶ *Ibidem*, §1209.03(f) Imagen o ilustración. (Trad. del autor).

⁸⁶⁷ *Idem*.

⁸⁶⁸ *Ibidem*, §1209.03(d) Términos combinados. (Trad. del autor)

⁸⁶⁹ “[Una] palabra tomada de un idioma extranjero moderno bien conocido, que es, en sí misma, descriptiva de un producto, se considerará así cuando se intente registrar como marca en Estados Unidos para el mismo producto”. *Ibidem*, §1209.03(g) Equivalentes extranjeros. (Trad. del autor).

⁸⁷⁰ *Ibidem*, §1209.03(h) Acrónimos. (Trad. del autor).

⁸⁷¹ *Ibidem*, §1209.03(j) Equivalente fonético. (Trad. del autor).

La legislación en comento enumera también las siguientes circunstancias bajo las cuales un término será considerado descriptivo, así como diversos supuestos bajo los cuales, en general, no se alterará la naturaleza descriptiva de los términos considerados como tales:

- Los términos que identifican la fuente o el proveedor de un producto o servicio pueden ser considerados meramente descriptivos.⁸⁷²
- Los términos que son genéricos para productos se considerarán descriptivos de los servicios de tiendas minoristas que ofrezcan dichos productos, cuando estos no sean un artículo importante que normalmente se vende en el tipo de tienda en cuestión.⁸⁷³
- Los avisos comerciales que se consideren de naturaleza meramente informativa, o que sean frases o declaraciones elogiosas comunes que normalmente se usarían en los negocios, en el comercio o en la industria en particular, no son registrables.⁸⁷⁴
- La simple repetición de un término meramente descriptivo no anula el carácter descriptivo de la marca en su conjunto, a menos que la combinación sea tal que cree una impresión comercial nueva y diferente de la que engendra cada componente por separado.⁸⁷⁵
- El uso de un signo de puntuación común no es suficiente para anular el carácter meramente descriptivo de un término.⁸⁷⁶
- La adición de estilización a una redacción descriptiva no hace que la marca resultante sea registrable, a menos que ésta cree una impresión comercial separada de la impresión causada por la propia redacción, o que el solicitante

⁸⁷² *Ibidem*, §1209.03(q) Fuente o proveedor de productos o servicios. (Trad. del autor).

⁸⁷³ *Ibidem*, §1209.03ti Tienda minorista y servicios de distribución. (Trad. del autor).

⁸⁷⁴ *Ibidem*, §1209.03(s) Avisos comerciales. (Trad. del autor)

⁸⁷⁵ *Ibidem*, §1209.03(t) Repetición de término descriptivo o genérico. (Trad. del autor).

⁸⁷⁶ *Ibidem*, §1209.03(u) Puntuación. (Trad. del autor).

pueda demostrar, mediante pruebas, que la visualización estilizada particular ha adquirido distintividad.⁸⁷⁷

- El uso del prefijo “e” no cambia el significado meramente descriptivo de un término en relación con productos o servicios vendidos o prestados por medios electrónicos.⁸⁷⁸
- La adición de una designación de entidad (por ejemplo, *Corporation*, *Corp.*, *Co.*, *Inc.*, *Ltd.*, etcétera) a un término descriptivo no altera su significado descriptivo, porque la designación de una entidad no tiene la capacidad de indicar la fuente.⁸⁷⁹
- Un término que identifica un grupo al que el solicitante dirige sus productos o servicios es meramente descriptivo.⁸⁸⁰
- Los términos elogiosos; es decir, aquellos que atribuyen calidad o excelencia a productos o servicios, son, indudablemente, descriptivos.⁸⁸¹

ii. Unión Europea

Las DIRECTRICES prevén la negación del registro de un signo cuando se advierta su carácter *descriptivo*, esto es:

“cuando tenga un significado que el público pertinente perciba como información sobre los productos y servicios objeto de la solicitud. Es el caso, en particular, cuando el signo aporta información, entre otras cosas, sobre la calidad, la cantidad, las características, el destino, el tipo o el tamaño de los productos o servicios”.⁸⁸²

⁸⁷⁷ *Ibidem*, §1209.03(w) Estilización. (Trad. del autor).

⁸⁷⁸ *Ibidem*, §1209.03(d) Términos combinados. (Trad. del autor).

⁸⁷⁹ *Idem*.

⁸⁸⁰ *Ibidem*, §1209.03(i) Usuarios previstos. (Trad. del autor).

⁸⁸¹ *Ibidem*, §1209.03(k) Términos elogiosos. (Trad. del autor).

⁸⁸² Parte B, sec. 4, cap. 4, pto. 1.1 Concepto de carácter descriptivo, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2137436/directrices-sobre-marcas/1-1-concepto-de-caracter-descriptivo> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

Es condición necesaria que la información que proporcione el término descriptivo recaiga sobre características objetivas e inherentes a la *naturaleza* del producto o servicio, o sobre sus elementos *intrínsecos y permanentes*, además de que la relación entre el término y los productos o servicios sea suficientemente directa, concreta e inmediata.⁸⁸³

La prohibición que se comenta responde a la necesidad de que el titular de un registro no acote a terceros el uso de signos o indicaciones usados comúnmente y, por tanto, de que se respeten y promuevan prácticas honestas en materia industrial y comercial.⁸⁸⁴

Así pues, los siguientes aspectos son considerados descriptivos por la legislación marcaria de la UE:⁸⁸⁵

⁸⁸³ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 4, pto. 1.3 Características mencionadas en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2137282/directrices-sobre-marcas/1-2-caracteristicas-mencionadas-en-el-articulo-7--apartado-1--letra-c---del-rmue> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁸⁸⁴ “Los derechos exclusivos conferidos por una marca de la Unión no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial. A fin de establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas de la Unión en caso de conflictos en un contexto en el que aquellos gozan normalmente de protección sin límites frente a marcas posteriores, solo debe considerarse incluido en dicho uso el uso del nombre personal del tercero.

“Dicho uso debe asimismo permitir el uso de signos o indicaciones descriptivos o sin carácter distintivo en general. Además, el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca de la Unión al objeto de designar los productos o servicios, o referirse a ellos, como suyos. El uso de una marca realizado por terceros para llamar la atención del consumidor sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos en la Unión por el titular de la marca de la Unión o con su consentimiento debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. El uso de la marca realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, el presente Reglamento debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión”. Considerando (21), RMUE, *op. cit.*

⁸⁸⁵ Art. 7, apdo. 1, inc. c), RMUE, *op. cit.* Para abundar en el análisis de los elementos referidos, véase: DIRECTRICES, *op. cit.*, Parte B., sec. 4, cap. 4, pto. 1.3 Características mencionadas en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE.

- **La especie.** Incluye el tipo o naturaleza del producto o servicio en cuestión. Por ejemplo: “banco” para servicios financieros.
- **La calidad.** Se refiere a términos laudatorios referentes a la calidad superior de los productos o servicios en cuestión. Por ejemplo: *light* y *extra*.
- **La cantidad.** Indicaciones sobre la cantidad en la que podrían venderse los productos. Por ejemplo: “caja de seis” para cerveza, o “un litro” para bebidas.
- **El destino.** Función principal y prevista del producto o servicio. Por ejemplo: *therapy*, para instrumentos de masaje; o *Slim belly*, para aparatos de mantenimiento físico, actividades deportivas, servicios médicos o de cuidado y belleza corporal.
- **El valor.** Comprende tanto el precio del producto o servicio con que se ofrece en el mercado como su valor en términos de calidad. Por ejemplo: “barato”, “más por tu dinero” o “extra”.
- **La procedencia geográfica.** Se refiere a cualquier nombre de un lugar, como puede ser un país, región, ciudad, lago o río.⁸⁸⁶ No se registrará el término cuando éste se asocie, en la mente del grupo de personas destinatarias, con los productos o servicios que se pretende amparar; o cuando el término, en opinión de este público, designe el origen geográfico de la categoría de bienes de que se trate.⁸⁸⁷ Por ejemplo: “Milano” debe

⁸⁸⁶ Parte B. sec. 4, cap. 4, pto. 2.6.1 Observaciones preliminares, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2050076/directrices-sobre-marcas/2-6-1-observaciones-preliminares> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁸⁸⁷ “En esta parte de las Directrices, el carácter descriptivo del término geográfico puede referirse a:

- el lugar de producción de los productos;
- el lugar en el que los productos fueron concebidos y diseñados (06/09/2018, C 488/16 P, NEUSCHWASTEIN, EU:C:2018:673, § 48);
- el lugar en que se prestan los servicios,
- el lugar que influye en las preferencias de los consumidores (p. ej., por el tipo de vida) evocando una respuesta favorable (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47 y Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33)”. *Ibidem*, parte B. sec. 4, cap. 4, pto. 2.6.2 Apreciación de los términos geográficos, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229344/directrices-sobre-marcas/2-6-2-apreciacion-de-los-terminos-geograficos> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

denegarse para prendas de vestir; “Frankfurt”, para servicios financieros; “Islas Canarias”, para visitas o guías turísticos y excursiones, y “Suiza”, para servicios bancarios, cosméticos, chocolate y relojes.⁸⁸⁸

- **La época de producción del producto o de la prestación del servicio.** Se refiere a las características relacionadas con la época en que se prestan los servicios o se obtienen los productos. Por ejemplo: “24 horas”, “noticias de la tarde”, o “1998” para el caso de vinos.
- **Otras características.** Alude a aquellas del producto o del servicio que deban conducir a denegar el registro, sin importar si son esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial.

Al igual que en EUA, en la UE se toma como referencia el significado corriente que el *público destinatario* atribuye a la palabra y/o signo en cuestión, el cual se puede deducir claramente de la denominación común del término; o bien se apela a los diccionarios o sitios de internet para interpretarlo.

Dado que en la UE se reconocen veinticuatro lenguas oficiales,⁸⁸⁹ la autoridad ha determinado negar el registro a los términos que resulten descriptivos en cualquiera de esos idiomas. En el caso de lenguas no oficiales, el examen se acotará al caso concreto a la luz del análisis de varios factores, entre ellos:⁸⁹⁰

- i. Las circunstancias culturales, lingüísticas e históricas.
- ii. La proximidad geográfica.
- iii. La existencia de minorías significativas en la UE.
- iv. Las cifras o estudios aducidos, etcétera.

⁸⁸⁸ *Idem.*

⁸⁸⁹ Unión Europea. “Lenguas”, disponible en: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/languages_es#:~:text=La%20UE%20tiene%2024%20lenguas,el%20rumano%20y%20el%20sueco (fecha de consulta: 8 de septiembre de 2023).

⁸⁹⁰ Parte B., sec. 4, cap. 4, pto. 1.2 La base de referencia. DIRECTRICES, *op. cit.*

Los términos descriptivos, en las *marcas denominativas*, son aquellos que consisten meramente en información sobre las características de los productos y servicios, o bien aquellos que describen sus características deseables.⁸⁹¹

Cuando se trate de una combinación de palabras, la simple mezcla de elementos descriptivos, sin ninguna modificación inusual, mantiene la descriptividad de la marca. Por ejemplo: *Companyline*, para seguros y servicios financieros; *Quick-Grip*, para herramientas manuales, abrazaderas, y partes y piezas para este tipo de productos; *ECODOOR*, para productos en los que las puertas producen un impacto significativo, como lavavajillas, lavadoras, máquinas dispensadoras o electrodomésticos para cocinas.⁸⁹²

No obstante, la marca será registrable si de esta combinación resulta un elemento lo suficientemente distintivo para prevalecer sobre las características descriptivas del producto o servicio en cuestión. Por ejemplo: “MadridExporta”, para las clases 16, 35, 36, 38, 39, 41 y 42; *GreenSea*, para productos y servicios de las clases 1, 3, 5 y 42, y *Deli Friends* para las clases 29, 30 y 35.⁸⁹³

Por su parte, la combinación de palabras en distintas lenguas puede llegar a considerarse descriptiva cuando se pruebe que los consumidores destinatarios comprenden, sin gran dificultad, el significado descriptivo de todos los elementos del signo. Por ejemplo, “si la marca está compuesta por un término descriptivo básico perteneciente al idioma A y por otra palabra descriptiva en el idioma B, el signo en su conjunto seguirá siendo descriptivo

⁸⁹¹ *Ibidem*, parte B., sec. 4, cap. 4, pto. 2. Marcas denominativas; 2.1 Una palabra, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2049946/directrices-sobre-marcas/2-1-una-palabra> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁸⁹² *Ibidem*, parte B., sec. 4, cap. 4, pto. 2.2 Combinaciones de palabras, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229338/directrices-sobre-marcas/2-2-combinaciones-de-palabras> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁸⁹³ *Idem*.

cuando se suponga que los hablantes de *B* sean capaces de captar el significado del primer término”.⁸⁹⁴

En cuanto a palabras escritas con una ortografía caprichosa, sucede lo mismo que con la combinación de palabras, es decir, esta característica no impide que el resultado se considere descriptivo; por ejemplo, “Xtraordinario”. En cambio, se otorgará el registro si con esa variación se logra una distintividad real en el término, como en “D´Licious” o “Fantastick”.⁸⁹⁵

Por regla general, la escritura incorrecta atribuye al signo un grado suficiente de carácter distintivo cuando:

- Es sorprendente, inesperada, inusual, arbitraria; o
- Puede modificar el significado del elemento verbal, o requiere un mínimo esfuerzo de interpretación del consumidor, para relacionarla de forma directa e inmediata con el término al que presuntamente hace referencia.⁸⁹⁶

En el caso de abreviaturas, serán consideradas descriptivas si se han utilizado realmente como tales y el público —general o especializado— las identifica con el término descriptivo completo. Por ejemplo: “Flexi”.⁸⁹⁷

Si un eslogan transmite directamente información sobre el tipo, calidad, destino u otras características de los productos o servicios, los criterios de la jurisprudencia para apreciar

⁸⁹⁴ *Idem*.

⁸⁹⁵ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 4, pto. 2.3 Escritura incorrecta y omisiones, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229340/directrices-sobre-marcas/2-3-escritura-incorrecta-y-omisiones> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁸⁹⁶ *Idem*.

⁸⁹⁷ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 4, pto. 2.4 Abreviaturas y acrónimos, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2049894/directrices-sobre-marcas/2-4-abreviaturas-y-acronimos> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

si es o no descriptivo son idénticos a los aplicados a las marcas denominativas que únicamente contienen un elemento. Por ejemplo, *Built to resist* sólo puede tener un único significado dentro de las clases solicitadas: que los productos se han fabricado para durar y que, por consiguiente, son resistentes al uso y desgaste.⁸⁹⁸

Por su parte, una *marca figurativa* será considerada descriptiva si consiste, exclusivamente, en una forma básica natural que no difiere de forma significativa de una estampa realista que indique el tipo, destino u otra característica de los productos o servicios. Por ejemplo, los siguientes gráficos:



Figura 2
08/07/2010, Asunto no. , T-385/08,
Hund, EU:T:2010:295.

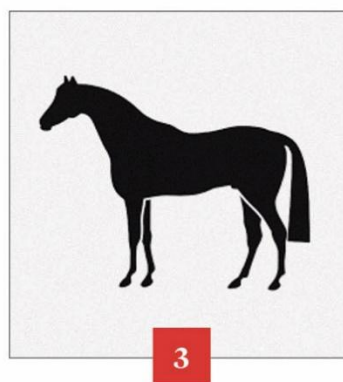


Figura 3
08/07/2010, Asunto no. , T-385/08,
Hund, EU:T:2010:295.

Fuente: Directrices..., op. cit., parte B secc. 4, cap. 4, pto. 3 Marcas figurativas

La relación entre el término y los productos o servicios debe ser suficientemente directa, concreta e inmediata. Los elementos de prueba pueden consistir en el conocimiento

⁸⁹⁸ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 4, pto. 2.5 Eslóganes, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229342/directrices-sobre-marcas/2-5-esloganes> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

personal de un examinador, resultados de búsquedas en internet, o bien formar parte de la documentación que apoya la anulación del registro.⁸⁹⁹

En el ejemplo figurativo anterior, la primera imagen (fig. 2) se consideró descriptiva pues el público destinatario percibiría inmediatamente el mensaje visual de que los productos a que remite están destinados a perros, sin más esfuerzo intelectual. Es decir, la efigie del canino guía hacia una característica esencial de los productos en cuestión y, por tanto, el signo solicitado es descriptivo.⁹⁰⁰ De igual manera, la imagen del caballo (fig. 3) muestra que los artículos asociados se han desarrollado o son especialmente adecuados para actividades ecuestres.⁹⁰¹

En otro ejemplo, se consideró que la imagen que se muestra abajo (fig. 4) sí contaba con la distintividad suficiente para alejarse de forma significativa de alguna imagen real o descriptiva que indicara el origen, tipo o destino de los productos o servicios que pretendía amparar.⁹⁰²

⁸⁹⁹ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 4, pto. 1.2 La base de referencia, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2199807/directrices-sobre-marcas/1-introduccion>
<https://guidelines.euipo.europa.eu/1935305/2050132/directrices-sobre-marcas/1-2-la-base-de-referencia> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁹⁰⁰ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 4, pto. 3. Marcas figurativas, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229354/directrices-sobre-marcas/3-marcas-figurativas> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁹⁰¹ *Idem*.

⁹⁰² *Idem*.

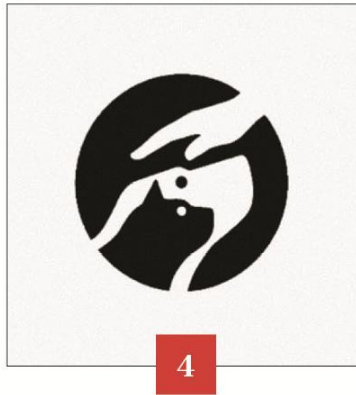


Figura 4

MUE No. 844 para clases de productos y servicios 1, 3, 5 al 9, 11, 16 al 22, 26, 28, 31, 41 y 42.

Fuente: Directrices... *op. cit.*, parte B, secc. 4, cap. 4, pto. 3 Marcas figurativas, <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935305/2049630/directrices-sobre-marcas/3-marcas-figurativas>

De este modo, se autorizará el registro de la marca figurativa si ésta se conforma de un elemento no distintivo combinado con otros que, en conjunto, doten de carácter distintivo al signo.⁹⁰³ Lo mismo aplicará en los siguientes casos:

- Si se trata de elementos denominativos descriptivos que incorporen elementos de diseño gráfico como parte del texto, que sean lo suficientemente distintivos como para distraer la atención del consumidor del significado descriptivo del elemento denominativo (fig. 5).⁹⁰⁴

⁹⁰³ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 4, pto. 4.1 Observaciones preliminares, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229356/directrices-sobre-marcas/4-1-observaciones-preliminares> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁹⁰⁴ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 4, pto. 4.2.1 Elementos verbales en una marca, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229360/directrices-sobre-marcas/4-2-1-elementos-verbales-en-una-marca> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

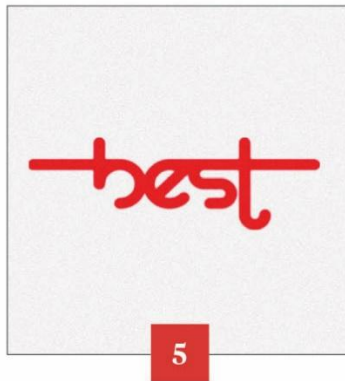


Figura 5

MUE NO. 13 448 097 para productos y servicios de clases 5

Fuente: Directrices... *op. cit.*, parte B, secc. 4, cap. 4, pto. 4.2.1 Elementos no verbales en una marca, <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058845/2049502/directrices-sobre-marcas/4-2-1-elementos-verbales-en-una-marca>

- Cuando se trate de una composición especial de colores poco habitual (fig. 6), que el consumidor pueda recordar fácilmente y le transmita al signo un carácter distintivo.⁹⁰⁵



Figura 6

20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914 para productos y servicios de clases 9, 28 y 41.

Fuente: Directrices... *op. cit.*, parte B, secc. 4, cap. 4, pto. 4.2.1 Elementos no verbales en una marca, *Idem.*

⁹⁰⁵ *Idem.*

- Cuando la distintividad la proporciona la posición de los elementos denominativos o el uso de signos de puntuación y de otros símbolos (figs. 7 y 8).⁹⁰⁶



Figura 7

MUE NO. 15 971 153 para productos o bienes de clases 9, 16 y 35.



Figura 8

01/02/2016, R 1451/2015-4 para productos o bienes de clases 3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 30, 32 y 33.

Fuente: Directrices... op. cit., parte B, secc. 4, cap. 4, pto. 4.2.1 Elementos no verbales en una marca, Idem

- Si a la composición figurativa se le acompaña con formas geométricas que puedan añadir carácter distintivo al signo descriptivo (fig. 9).⁹⁰⁷

⁹⁰⁶ *Idem.*

⁹⁰⁷ *Ibidem*, parte B, sec. 4, cap. 4, pto. 4.2.2 Elementos figurativos (elementos verbales y elementos figurativos adicionales), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229362/directrices-sobre-marcas/4-2-2-elementos-figurativos--elementos-verbales-y-elementos-figurativos-adicionales-> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

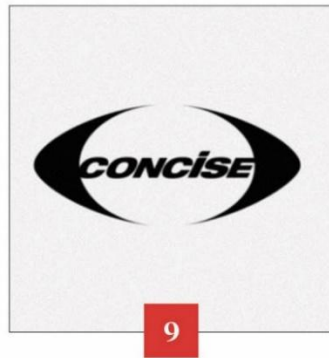


Figura 9

MUE NO. 13 899 455 para productos y servicios de clase 35

Fuente: Directrices... op. cit., parte B, secc. 4, cap. 4, pto. 4.2.1 Elementos no verbales en una marca, Idem.

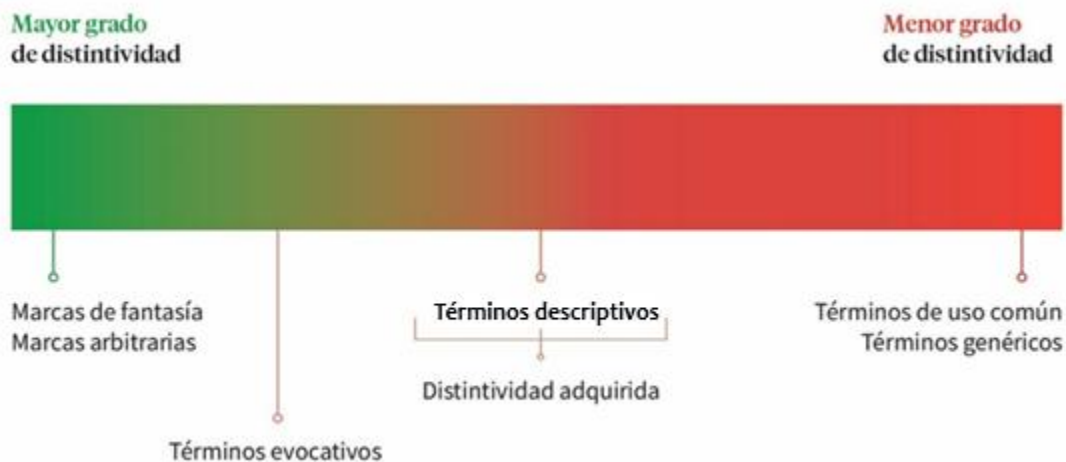
Fuente: Directrices... op. cit., parte B, secc. 4, cap. 4, pto. 4.2.1 Elementos no verbales en una marca, Idem

2.3.2.4. Excepciones

Puede suceder que, a pesar de que los términos sean de uso común, genéricos o descriptivos, puedan ser objeto de protección legal. A continuación, explicamos las dos situaciones excepcionales que prevé nuestra legislación: marcas evocativas y distintividad adquirida.

Respecto de la segunda, vale la pena mencionar que fue a partir de la REFORMA de 2018 a la LFPPI de 1991 cuando ingresa formalmente la figura a nuestra legislación, alterando el paradigma tradicional y permitiendo que marcas que de inicio no poseían distintividad o ésta era muy débil, pudieran obtener protección posterior, una vez creado un vínculo en la mente del consumidor sobre el origen del producto o servicio que protegen.

a. Marcas evocativas



i. Definición

Se entiende por marca con características evocativas “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular”.⁹⁰⁸

ii. México

A diferencia de la prohibición de registro por *descriptividad*, los signos que *evoquen* o *sugieran* la idea, naturaleza o utilidad de los productos o servicios que se busca proteger, de manera *secundaria y contingente*, sí pueden ser objeto de protección legal, siempre y cuando designen o describan alguna de sus cualidades o elementos secundarios o accidentales.⁹⁰⁹

⁹⁰⁸ Otamendi, Jorge, *op. cit.*, p. 29.

⁹⁰⁹ VI-P-SS-410, MARCAS EVOCATIVAS. DEFINICIÓN, *op. cit.* Véase también: VI-P-SS-460 MARCAS EVOCATIVAS, *op. cit.*; y VI-P-SS -499, MARCAS REGISTRABLES, *op. cit.*

“Si la marca en cuestión sólo evoca o alude de manera secundaria y contingente a los citados elementos del producto[,] y la visión de conjunto, a primera impresión, por el consumidor promedio, no le inducen a considerar esas características, sino que se requiere, para llegar a esa conclusión un elaborado razonamiento que éste, por lo regular, no realiza, es de considerarse que la marca en cuestión, en su conjunto, tenga suficientes rasgos de distintividad que le permitan su registro”.⁹¹⁰

Para la autoridad jurisdiccional, el término *evocar* significa *traer una cosa a la memoria o a la imaginación* y, por tanto, implica ya un ejercicio creativo en la mente del consumidor.⁹¹¹

Así, los tcc han establecido las consideraciones siguientes para definir las marcas evocativas:

“Está(n) compuesta(s) por un elemento que informe de manera *indirecta* al consumidor una cualidad del producto o servicio (marca evocativa)[:] cuenta con una débil fuerza distintiva y, por tanto, su titular está obligado a soportar la coexistencia de otros signos constituidos por iguales o similares términos evocativos, ya que su coincidencia no es un factor para concluir la existencia de un riesgo de confusión entre ellos”.⁹¹²

⁹¹⁰ Tesis aislada: VI-TASS-52, MARCAS SUFICIENTEMENTE DISTINTIVAS. LO SON AQUELLAS QUE SÓLO DE MANERA EVOCATIVA, INDIRECTA O MEDIATA REFIEREN LOS PRODUCTOS A PROTEGER, TFJFA, Sexta Época, año IV, núm. 38, febrero de 2011, p. 316.

⁹¹¹ Tesis aislada: MARCAS. FIGURAS Y DISEÑOS EVOCATIVOS. LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS NO CONTIENE PROHIBICIÓN DE REGISTRARLOS, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, Sexta Parte, vols. 187-192, p. 93, Reg. digital: 248905, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/248905> (fecha de consulta: 9 de septiembre de 2023). Para un mejor entendimiento, la autoridad refiere que el término “describir” es la representación cabal detallada y por partes de alguna cosa, a través de un lenguaje, explicando sus cualidades o circunstancias. Véase también: VI-TASR-EPI-327, MARCA EVOCATIVA. TFJFA, Sexta Época, Año III, núm. 28, abril de 2010, p. 220, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave VI-TASR-EPI-327), (fecha de consulta: 9 de septiembre de 2023).

⁹¹² I.10.A J/1 (10a.), MARCAS. DEBE PONDERARSE SU CAPACIDAD DISTINTIVA..., Reg. digital: 2004936, *op. cit.* El TFJFA también ofrece una definición del concepto en VI-P-SS-410, MARCAS EVOCATIVAS. DEFINICIÓN, *op. cit.*

Podemos ilustrar lo anterior con el caso del término *Instant protein* (proteína instantánea, en español) que, de acuerdo con la tesis aislada I.3º.A.484. A:

“nos da la idea imprecisa de un alimento que proporciona rápidamente proteínas; sin embargo, como se demostró en el juicio [del caso, dirimido en tribunales], tales nutrientes no tienen la virtud de ser instantáneos, y por ello, la idea que da la marca, no describe el producto, aunque es cierto también, que puede provocar que su preparación es instantánea, pero tal idea, es simplemente una evocación y no una frase descriptiva”.⁹¹³

En resumen, los criterios judiciales mexicanos consignan las siguientes dos características esenciales de una marca evocativa:⁹¹⁴

1. Comunica una característica del producto o servicio que pretende amparar, pero *no de manera directa e inmediata*.
2. Describe una cualidad o elemento *secundario o accidental*, de tal manera que exige al consumidor un procedimiento deductivo entre marca o signo y producto o servicio. En otras palabras, el consumidor debe utilizar la imaginación para unir el signo con el producto o servicio de que se trate.

⁹¹³ Tesis aislada: I.3o.A.484. A, MARCAS EVOCATIVAS. REGISTRO DE LAS. TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Octava Época, t. X, octubre de 1992, p. 374, Reg. digital: 218239, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/218239> (fecha de consulta: 9 de septiembre de 2023). Otro ejemplo señalado por los TCC es la denominación *Nectarita*, en tanto que sólo sugiere la idea del producto o de su naturaleza o utilidad. Véase: Tesis aislada: MARCAS EVOCATIVAS Y DESCRIPTIVAS, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, Sexta Parte, vols. 115-120, p. 104, Reg. digital: 252237, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/252237> (fecha de consulta: 9 de septiembre de 2023). En el mismo caso se encuentra la marca *Completarroz*. Véase: Tesis aislada: MARCAS EVOCATIVAS Y NO DESCRIPTIVAS, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, Sexta Parte, vols. 109-114, p. 132, Reg. digital: 252482, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/252482> (fecha de consulta: 9 de septiembre de 2023).

⁹¹⁴ Tesis aislada: I.4o.A.659 A, PROPIEDAD INDUSTRIAL. LOS ADJETIVOS (INCLUYENDO PALABRAS EXTRANJERAS) SON REGISTRABLES COMO MARCAS SI NO SE REFIEREN A LAS CUALIDADES ESENCIALES O PREDOMINANTES DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE DENOMINAN, AL TRATARSE DE SIGNOS EVOCATIVOS O SUGESTIVOS, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVIII, noviembre de 2008, p. 1375, Reg. digital: 168438, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/168438> (fecha de consulta: 9 de septiembre de 2023). Véase también: I.4o.A.54 A (10a.), MARCAS. CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS DÉBILES, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XX, t. 3, mayo de 2013, p. 1901, Reg. digital: 2003650, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2003650> (fecha de consulta: 9 de septiembre de 2023).

iii. Estados Unidos de América

En EUA, la marca evocativa se conoce como *marca sugestiva* y se aplica a productos o servicios en específico. A diferencia de las marcas descriptivas, que dicen *inmediatamente* algo sobre los bienes que buscan amparar, la marca sugestiva *requiere imaginación, pensamiento o percepción*, por parte del público consumidor, para llegar a una conclusión sobre la naturaleza de los productos o servicios que protege.

Como ejemplos de marcas evocativas bajo la legislación estadounidense, se pueden citar *Speedi Bake* (similar a Horneado rápido) para masa congelada, que se incluye en la categoría de marcas sugestivas porque sólo *sugiere* vagamente una característica deseable de la masa congelada, a saber, que se puede hornear rápida y fácilmente para elaborar pan; y *Dri-foot* (similar a Pie seco), que se considera *sugestiva* de desodorante antitranspirante para pies, en parte porque, en singular, no es la manera habitual o normal en la que se describiría el propósito de un antitranspirante y desodorante para pies.⁹¹⁵

iv. Unión Europea

De acuerdo con las DIRECTRICES, si un signo evoca las características de los productos o servicios que busca amparar (sin que sea exclusivamente descriptivo de éstas), y dicha

⁹¹⁵ Para el TMEP, la incongruencia es un fuerte indicio de que una marca es sugestiva (evocativa) y no meramente descriptiva. “La Junta ha descrito la incongruencia en una marca como ‘uno de los indicadores aceptados en el conjunto evolucionado de principios legales para diferenciar la marca sugestiva de la descriptiva’, y ha señalado que el concepto de mera descriptividad ‘no debe penalizar la acuñación de combinaciones de palabras un tanto incongruentes no utilizadas hasta ahora cuya importancia no se captaría sin un poco de imaginación y *pausa mental*’. Por ejemplo, Frankwurst no se consideró meramente descriptiva para salchichas, pues la Junta decidió que, aunque “*frank*” podría ser sinónimo en inglés de *salchichas* (Frankfurt), y *wurst* de salchicha (Viena), la combinación de los términos es incongruente y resulta en una marca que no hace más que sugerir la naturaleza de los productos”. §1209.01(a) Marcas de fantasía, arbitrarias y sugestivas, TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-1200d1e7036.html?q=suggestive&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=3> (fecha de consulta: 9 de septiembre de 2023).

evocación implica un ejercicio lo *suficientemente imaginativo o hábil*, el simple hecho de que se evoquen las características de los productos puede no afectar sustancialmente la índole distintiva de la marca.⁹¹⁶

Por ejemplo, *Billy O’Naire*, que en inglés se escucha igual que *billionaire*, puede evocar servicios de juegos como un hábil juego de palabras sobre nombres irlandeses, de un modo que no afecta sustancialmente la distintividad de la marca, y puede considerarse que posee un grado “normal” de carácter distintivo.⁹¹⁷

b. Distintividad adquirida

La capacidad distintiva de una marca puede ser inherente o adquirida. La primera acompaña al signo desde su nacimiento, permitiendo que el consumidor asocie mentalmente, desde un inicio, la marca con el origen del producto o servicio que se busca amparar. En este caso, su protección legal se presenta inmediatamente después de su registro o uso, porque se está protegiendo la creatividad de su titular.

Ahora bien, hay veces en que un signo, en principio, posee una distintividad muy débil (términos descriptivos), o bien carece de ella (términos de uso común), pero, con tiempo y campañas de publicidad intensas, logra que el público consumidor asocie mentalmente la marca con el origen del producto o servicio que se busca amparar, y ahí es cuando se configura la distintividad adquirida.⁹¹⁸

Como mencionamos anteriormente, fue con la reforma del 2018 que se ingresó a la legislación mexicana esta figura, provocando una profunda actualización en el

⁹¹⁶ Parte C, sec. 2, cap. 5, pto. 2.1.1. Carácter distintivo, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229584/directrices-sobre-marcas/2-1-1-caracter-distintivo> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

⁹¹⁷ *Idem.*

⁹¹⁸ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, pp. 15-13.

paradigma tradicional del concepto de marca al permitir que ésta adquiriera distintividad por otros medios que no son inherentes a ella. Es válido decir entonces que la protección legal está condicionada a que se pruebe que, efectivamente, se activa en la mente del consumidor el elemento de asociación entre el signo y la fuente de origen del producto.

i. Definición

Fernández Nóvoa establece que “al igual que la adquisición de la notoriedad por parte de un signo, la adquisición de un carácter distintivo sobrevenido presupone el uso de un signo que desemboca en un resultado: *la difusión del signo entre el público el cual atribuye al correspondiente signo el significado de denotar el origen empresarial de un producto o servicio*”.⁹¹⁹

ii. Derecho internacional

- **Convención de Washington**

Desde su creación, en 1929, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (CONVENCIÓN DE WASHINGTON) reconoció la distintividad adquirida al afirmar que “para determinar el carácter distintivo de una marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca y si *dicha marca ha adquirido de hecho en el país en que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante*”.⁹²⁰

⁹¹⁹ Fernández Nóvoa, Carlos, *op.cit.*, p.205.(énfasis añadido)

⁹²⁰ Cap. II, De la protección marcaria, art. 3, párr. 2 *in fine*, Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, Departamento de Derecho Internacional, OEA, (las cursivas son del autor), disponible en: <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-7.html>. (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2023). Cabe señalar que México participó en las negociaciones plenipotenciarias y firmó el documento de la Convención. Sin embargo, hasta la fecha, la firma no ha sido ratificada por el Senado de la República.

- **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio**

Al igual que la CONVENCIÓN DE WASHINGTON, el ACUERDO SOBRE LOS ADPIC permite el registro de los signos que no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, si se demuestra que han adquirido, mediante el uso, un carácter lo suficientemente distintivo para distinguirse de su competencia.⁹²¹

- **Tratado de Libre Comercio entre Chile y México**

Firmado en Santiago de Chile el 17 de abril de 1998, y con entrada en vigor en México el 1 de agosto de 1999,⁹²² el Tratado de Libre Comercio entre México y Chile ha fungido, durante veintidós años, como marco legal para el crecimiento de ambas economías al grado de triplicar, al 2018, la exportación e importación de productos entre ambas naciones.

Dada la relevancia comercial y económica adquirida con el referido tratado, ambos países consideraron necesario incluir un capítulo sobre PI. Dicho texto establece la reglamentación en materia de marcas de fábrica o de comercio y, al abordar el tema de la distintividad adquirida, se reproduce el texto establecido en el ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.⁹²³

⁹²¹ “[...] Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso [...]”. Parte II Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, sec. 2, art. 15, apdo. 1, ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, *op. cit.*

⁹²² SECOFI, “Acuerdo por el que se da conocer la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos”, DOF, 30 de julio de 1999, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4951992&fecha=30/07/1999 (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2023).

⁹²³ “1. [...] Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, cada Parte podrá supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Las Partes podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”. Art. 15-15, apdo. 1, Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, Sistema de Información sobre Comercio Exterior, OEA, disponible en:

- **Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay**

El 15 de noviembre de 2003, México y Uruguay firmaron un tratado de libre comercio que entró en vigor el 15 de julio de 2004.⁹²⁴ Entre las finalidades del acuerdo destacan la de alentar la innovación y la creatividad, así como la de fomentar el comercio de bienes y servicios,⁹²⁵ rubro al cual se dedica el capítulo XV, con objeto de proteger la propiedad intelectual.

Este capítulo repite prácticamente el texto establecido en el TLC México-Chile, en el que se admite la posibilidad de registro a los signos que hayan adquirido distintividad mediante el uso.⁹²⁶

iii. México

- **Legislación**

La adhesión de México al ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, en 1994, trajo consigo el compromiso referido a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Como se mencionó anteriormente, dentro del articulado de dicho acuerdo se contempla la distintividad adquirida. Por tanto, desde 1995, esta figura es permitida y reglamentada en México, al menos a través de este instrumento legal.

https://www.aduana.cl/aduana/site/docs/20070228/20070228101531/tlc_chile___mexico.pdf (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2023).

⁹²⁴ “Decreto por el que se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de Uruguay”, DOF, 26 de mayo de 2004, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=671053&fecha=26/05/2004 (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2023).

⁹²⁵ Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Sistema de Información sobre Comercio Exterior, OEA, disponible en: http://www.sice.oas.org/trade/mexurufta_s/text_s.asp (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2023).

⁹²⁶ *Ibidem*, cap. XV, sec. C, art. 15-14, inc. 2, disponible en: https://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/ace/es/ace60/web/ACE_060_CAP_XV.pdf (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2023).

in embargo, con la REFORMA DE 2018 se reconoció expresamente dentro de nuestra legislación la figura de *distintividad adquirida*, o *secondary meaning*.⁹²⁷ De acuerdo con la exposición de motivos de dicha reforma, “se trata de aquellas marcas o signos que no eran distintivas conforme a la ley en materia de marcas, por ser descriptiva o genérica desde su origen pero que con la inversión de recursos por parte de los productores o prestadores de servicios, ha adquirido dicha distintividad, de manera que los consumidores las identifican plenamente y la asocian con su titular”.⁹²⁸

Este cambio de paradigma, que permanece en la actual LFPI de 2020 y que establece que la marca ahora puede adquirir, posterior a su uso, la distintividad suficiente para reclamar protección legal, además de reconocer el esfuerzo de los productores o prestadores de servicios de promover, a través de distintos medios, como la publicidad o uso efectivo, al signo en cuestión, también promueve la inversión de recursos por parte de éstos para lograr este fin.

La figura en comento se validará en las siguientes circunstancias:

- i. Cuando el signo haya adquirido un carácter distintivo en territorio nacional.
- ii. Que dicho carácter se derive del uso de una marca dentro del comercio.

⁹²⁷ En cuanto a los motivos para no registrar la marca:

“[...]

XXII.

[...]

No será aplicable lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del presente artículo, cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita, un carácter distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio.

No será aplicable lo dispuesto por la fracción II, cuando la forma tridimensional haya adquirido un carácter distintivo del uso que se hubiere hecho en el comercio, entendiendo que no es admisible que la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad adquiera distintividad”. Art. 90, frac. XXII, segundo y tercer párrs, REFORMA DE 1994, *op. cit.*

⁹²⁸ Exposición de motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, *op. cit.*, p. 4.

- iii. Que el uso se refiera a los productos o servicios para los cuales se solicita su registro.

En México, por tanto, la adquisición de distintividad debe presentarse antes del registro y sustentarse solamente en el uso del signo sobre los productos o servicios que se pretende proteger legalmente.

- **Poder Judicial**

Resaltan dos tesis aisladas de los TCC, ambas de 2008 (antes de la citada REFORMA DE 1994), en las que se incluye formalmente la figura de la *distintividad adquirida* y se menciona el impacto en la mente del consumidor para suscitar la evocación de las peculiaridades del producto o servicio que se desea amparar:

“[...] Así, este signo o apariencia con la que se presenta o publicita en el mercado el signo marcario se conoce como ‘imagen comercial’ y tiene una función dinámica y un ingrediente psicológico, porque evoca o imprime en la mente del consumidor un conjunto de las peculiaridades del producto o servicio, ya sea por *distintividad inherente* o *adquirida por el uso*”.⁹²⁹

“[...] Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una *distintividad inherente* o *adquirida* respecto de significados secundarios que se asocian a la marca”.⁹³⁰

⁹²⁹ Tesis aislada: 1.4o.A.610 A, IMAGEN COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2787, Reg. digital: 170512, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170512> (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2023).

⁹³⁰ Tesis aislada: 1.4o.A.609 A, MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2793, Reg. digital: 170489, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170489> (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2023).

CASO DE LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO (AMPARO 289/2016)

Con la resolución del amparo directo 289/2016-5726, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó lo siguiente respecto de la distintividad adquirida:

“Cabe afirmar, por tanto, que en el ordenamiento jurídico mexicano las marcas no registradas, pero notoriamente conocidas o famosas se equiparan a las marcas registradas; y en el caso de las marcas descriptivas o genéricas, su uso es un supuesto de excepción que puede determinar una distintividad sobrevenida y, en consecuencia, puede llevar a la protección de esas marcas, aunque no estén registradas, como marcas notoriamente conocidas o famosas. El fenómeno se conoce como *'secondary meaning'*, en su denominación original en la lengua inglesa, y en castellano como ‘distintividad sobrevenida’, ‘distintividad adquirida’ o ‘significado secundario’”.⁹³¹

Como se advierte, la autoridad judicial reconoce la posibilidad de que un signo originariamente carente de capacidad distintiva, o con una débil fuerza distinguible, fortalezca su distintividad para identificar la fuente empresarial de la cual proviene, mediante su uso en promoción, publicidad y/o uso efectivo como marca, a efecto de que, a los ojos del público, sirva para distinguir los productos o servicios de esa determinada empresa.

Se trata de que el consumidor perciba el signo no de un modo descriptivo o genérico de los productos o servicios, sino como una verdadera marca, como un indicador del origen empresarial y, por tanto, que sea capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Esto implica un verdadero cambio del significado del signo, ya que éste adquiere una segunda connotación que es percibida por los consumidores: un significado como marca.

⁹³¹ Amparo directo 289/2016-5726, Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, CDMX, 20 de enero del 2017.

iv. Derecho comparado

- **Estados Unidos de América**

El Código de Estados Unidos, en su capítulo 22, establece que “nada de lo contenido en este capítulo evitará el registro de una marca utilizada por el solicitante que se haya vuelto distintiva de los productos del solicitante en el comercio”.⁹³²

Acorde con ese precepto, el TMEP permite la inscripción de la marca en el registro principal si se presentan pruebas suficientes para acreditar la *distintividad adquirida* de los productos o servicios que el solicitante oferta en el comercio. Son tres los tipos básicos de evidencia que se pueden utilizar para ese fin:⁹³³

- i. **Registros anteriores.** Reclamos de propiedad de una o más inscripciones previas y activas en el Registro Principal, de la misma marca y para productos o servicios suficientemente similares a aquellos identificados en la solicitud pendiente.
- ii. **Uso por cinco años.** Declaración verificada de que la marca ha adquirido distintividad en relación con los productos o servicios del solicitante, derivada de un uso sustancialmente exclusivo y continuo de la marca en el comercio, por parte del solicitante, durante los cinco años anteriores a la fecha en la que se reclame la distintividad.
- iii. **Otras evidencias.** Aquellas que resulten apropiadas para probar la distintividad adquirida.

⁹³² Tít. 15, cap. 22, subcap. 1, § 1052 Marcas registrables en el registro principal; registro concurrente, inc. (f), Código de EUA, *op. cit.* (Trad. del autor).

⁹³³ §1212 Distintividad adquirida o significado secundario, TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e10316.html> (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2023).

El punto decisivo en la doctrina de la distintividad adquirida es mostrar que el significado *primario* del término, en la mente de los consumidores, no es el producto, sino el productor.⁹³⁴

Un ejemplo de lo anterior es el caso del saco verde que se otorga al campeón del exclusivo y prestigioso torneo de golf *Augusta Masters* (fig. 10). En febrero de 2019, Augusta National buscó la protección para “los colores verde y dorado donde el color verde se aplica al saco y el color dorado se aplica a los tres botones de la cintura y los dos botones de las mangas en cada brazo del saco”,⁹³⁵ en relación con la promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos (clase 35) y la organización y celebración de torneos de golf (clase 41). Es importante señalar que Augusta National solicitó la protección de la prenda como imagen comercial.



Figura 10
Imagen comercial saco verde de Augusta National

⁹³⁴ *Idem.*

⁹³⁵ Así está redactada la descripción de la marca en el registro digital de la misma. (Trad. del autor). Disponible en: https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=88310303&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch (fecha de consulta: 28 de diciembre de 2024).

Durante el trámite de la solicitud estadounidense no. 88,310,303, la USPTO denegó la solicitud por carecer de carácter distintivo, ya que, de acuerdo con su doctrina marcaria, las imágenes comerciales no son intrínsecamente distintivas y es necesario que el solicitante demuestre que la marca solicitada ha adquirido una distintividad secundaria; en otras palabras, que cuando los consumidores vean el saco, puedan vincularlo con un solo origen: Augusta National.

Para superar la negativa, Augusta National presentó un gran número de pruebas en 220 páginas para demostrar el carácter distintivo adquirido por el saco verde a lo largo de los años. La evidencia presentada incluía registros de marcas, imágenes de ganadores anteriores usando el saco verde, cobertura mediática no solicitada que mencionaba el saco verde, artículos datados desde la década de 1950 hasta 2018 que muestran el reconocimiento y la fama comercial del saco verde, y la prueba de que las palabras “saco verde” (*Green Jacket* en inglés), en cualquier motor de búsqueda, revelan su asociación con Augusta National y el torneo Masters.

Finalmente, el 3 de marzo de 2020 la USPTO otorgó el registro de marca (No. 6,000,045) para la imagen comercial del saco verde, ya que Augusta National logró probar la distintividad adquirida.

- **Comunidad Andina**

La distintividad adquirida se incorpora en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (2000),⁹³⁶ en el que se establecen los requisitos para su validez. A saber:

⁹³⁶ “No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...]

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante *lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se*

- i. El *uso constante* del signo en relación con el producto o servicio en cuestión.
- ii. Que el uso tenga lugar en un *País Miembro* de la Comunidad Andina.
- iii. Que, derivado de ese uso, el signo adquiriera *aptitud distintiva* sobre los productos o servicios a los que se aplica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina aporta mayores referentes sobre la distintividad adquirida, en la interpretación prejudicial del Proceso 388-IP-2015, la cual reconoce lo siguiente:⁹³⁷

- i. Signos que *inicialmente* no reúnen el requisito de distintividad y, por tanto, no logran individualizar productos o servicios, pueden ser protegidos por el carácter distintivo que adquieren por su *uso* como marca.⁹³⁸
- ii. A través del *uso*, el consumidor asocia la marca con un determinado origen empresarial y, por tanto, establece una conexión entre la marca y el producto o servicio.⁹³⁹
- iii. Dicho *uso* debe ser serio, de buena fe, *constante, real y efectivo* en el mercado sobre un territorio determinado.⁹⁴⁰

El Tribunal concluye declarando que:

aplica". Art. 135, último párr., Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Comisión de la Comunidad Andina, disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/509966> (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2023).

⁹³⁷ Proceso 388-IP-2015, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, disponible en: http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/I_841_388_IP_2015.pdf (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2023).

⁹³⁸ *Ibidem*, Sec. D Análisis de las cuestiones a ser interpretadas, apdo. 3. Distintividad adquirida o *secondary meaning*, párrs. 46 y 53, pp. 11 y 12.

⁹³⁹ *Ibidem*, párr. 47, p. 11.

⁹⁴⁰ *Ibidem*, párrs. 49, 54 y 56, pp. 11 y 13.

“[...] para que opere la figura de la distintividad adquirida, [el Juez o la Oficina de Registro] debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos o servicios que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente”.⁹⁴¹

- **Unión Europea**

En la UE, la distintividad adquirida o *sobrevenida* se consagra en el artículo 7(3) del RMUE , permitiendo registrar como marca un signo que, aunque en inicio no posea carácter distintivo, o provenga del lenguaje común o de las costumbres leales y constantes del comercio, demuestre que ha creado, en la mente del consumidor promedio, un nexo inconfundible de identificación entre el producto/servicio y ese signo en específico, derivado de su uso constante.⁹⁴²

Al respecto, las DIRECTRICES señalan que la Oficina sólo examinará el carácter distintivo adquirido si hay una solicitud para ello por parte del solicitante⁹⁴³ y, además, disponen las siguientes pautas para su determinación:

⁹⁴¹ *Ibidem*, párr. 59, p. 14.

⁹⁴² “Motivos de denegación absolutos.

[...]”

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma”. Art. 7, apdo. 3, RMUE, *op. cit.*

Además, el art. 59, que prevé las causas de nulidad absoluta, establece que:

“[...]”

2. Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca de la Unión contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada”. *Ibidem*, art. 59, apdo. 2.

⁹⁴³ Parte B, sec. 4, cap. 14, pto. 2 Solicitudes, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229462/directrices-sobre-marcas/2-solicitudes> (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2024).

- Marca solicitada: Deben mostrar el uso del signo solicitado.
- Fecha: Se debe demostrar que la distintividad se ha adquirido *previamente* a la fecha de la presentación de registro.⁹⁴⁴
- Pruebas: Deben ser convincentes y lo suficientemente claras para demostrar “que, como mínimo, una *parte significativa* de los sectores pertinentes identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada debido a la marca”.⁹⁴⁵
- Consumidor: el carácter distintivo del signo debe evaluarse en relación con la percepción del *consumidor medio* de los productos o servicios en cuestión. Sin embargo, se especifica que “el consumidor pertinente incluye no sólo a las personas que han adquirido efectivamente los productos y servicios, sino también a todas las personas potencialmente interesadas, en el sentido estricto de futuros compradores”.⁹⁴⁶
- Productos y servicios: deberá evaluarse respecto de los productos y servicios de que se trate, “Las pruebas del solicitante deberán demostrar que los sectores interesados, o al menos una parte significativa de los mismos, identifican el producto gracias a la marca, atribuyéndole una *procedencia empresarial* determinada”.⁹⁴⁷

⁹⁴⁴ *Ibidem*, Parte B, sec. 4, cap. 14, pto. 3 fecha con respecto a la que debe establecerse el carácter distintivo adquirido, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1794236/directrices-sobre-marcas/3-fecha-con-respecto-a-la-que-debe-establecerse-el-caracter-distintivo-adquirido> (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2024).

⁹⁴⁵ *Ibidem*, Parte B, sec. 4, cap. 14, pto. 7 Criterios aplicables a las pruebas, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229468/directrices-sobre-marcas/7-criterios-aplicables-a-las-pruebas> (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2024).

⁹⁴⁶ *Ibidem*, Parte B, sec. 4, cap. 14, pto. 4 Consumidores, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1995022/directrices-sobre-marcas/4-consumidores> (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2024).

⁹⁴⁷ *Ibidem*, Parte B, sec. 4, cap. 14, pto. 5 Productos y servicios, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229464/directrices-sobre-marcas/5-productos-y-servicios> (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2024).

- Territorio: al tratarse de una marca de la UE, deberá demostrarse que el carácter distintivo sobrevenido está presente en *todo* el territorio en el que la marca, de inicio, carecía de distintividad.⁹⁴⁸

Sin embargo, también establece que las facultades discrecionales de la Oficina son amplísimas, puesto que es ella quien determina si las pruebas presentadas para demostrar distintividad adquirida son idóneas y suficientes.⁹⁴⁹

Igualmente, las DIRECTRICES suministran un listado *no exhaustivo* de evidencia que sirve para demostrar la adquisición de distintividad sobrevenida. En él se distingue entre *pruebas directas*, es decir, los medios que suelen ser más relevantes, como las encuestas, estudios de mercado y las declaraciones de asociaciones comerciales y profesionales independientes o de autoridades públicas;⁹⁵⁰ y *pruebas secundarias*, que respaldan a las directas. Como ejemplos de estas últimas están las cifras de ventas, facturas, revistas, catálogos y material publicitario.⁹⁵¹

Además, menciona los siguientes factores para tenerse en cuenta a la hora de determinar la distintividad sobrevenida:

⁹⁴⁸ Continúa diciendo que “Demostrar el carácter distintivo de una marca en todo el territorio relevante puede resultar difícil y pesado para el solicitante, sobre todo con respecto a las marcas tridimensionales, de color, u otros tipos de marcas en las que la percepción del consumidor de una falta potencial de carácter distintivo intrínseco será, probablemente, la misma en cada Estado miembro de la UE. A este respecto, el Tribunal ha establecido que, a pesar de que debe probarse el carácter distintivo adquirido en toda la UE, no sería razonable exigir pruebas del carácter distintivo adquirido en cada Estado miembro individual”. *Ibidem*, Parte B, sec. 4, cap. 14, pto. 6 Aspectos territoriales, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229466/directrices-sobre-marcas/6-aspectos-territoriales> (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2024).

⁹⁴⁹ *Idem*.

⁹⁵⁰ Para un estudio con mayor detalle, véase: *Ibidem*, Parte B, sec. 4, cap. 14, pto. 8.1 Tipos de pruebas especialmente pertinentes para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229472/directrices-sobre-marcas/8-1-encuestas-y-sondeos-tipos-de-opinion-pruebas-especialmente-pertinentes-para-demostrar-el-caracter-distintivo-adquirido-por-el-uso> (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2024).

⁹⁵¹ *Ibidem*, Parte B, sec. 4, cap. 14, pto. 8 Apreciación de pruebas disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229470/directrices-sobre-marcas/8-apreciacion-de-las-pruebas> (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2024).

- “la cuota de mercado que posee la marca en relación con los productos o servicios correspondientes;
- la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca;
- la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla en relación con los productos o servicios correspondientes;
- la proporción del público pertinente que, debido a la marca, identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.
- declaraciones de cámaras de comercio e industria u otras asociaciones comerciales y profesionales”.⁹⁵²

2.3.3. Signos idénticos o semejantes en grado de confusión

Como se expuso previamente, una de las funciones principales de una marca es la de señalar la *fente de origen* del producto o servicio que protege.⁹⁵³ Por tanto, es de vital importancia que el sistema normativo marcario preserve y favorezca la protección efectiva de esta función.

La consecuencia de permitirse el registro de signos idénticos o semejantes en grado de confusión aplicados a productos o servicios idénticos o similares es, en última instancia, engañar al público respecto del *origen comercial* del producto o servicio que busca consumir, provocando que se elija uno fraudulento y afectando directamente al prestigio de la marca original, así como su distintividad, y al consumidor mismo.⁹⁵⁴

⁹⁵² *Idem.*

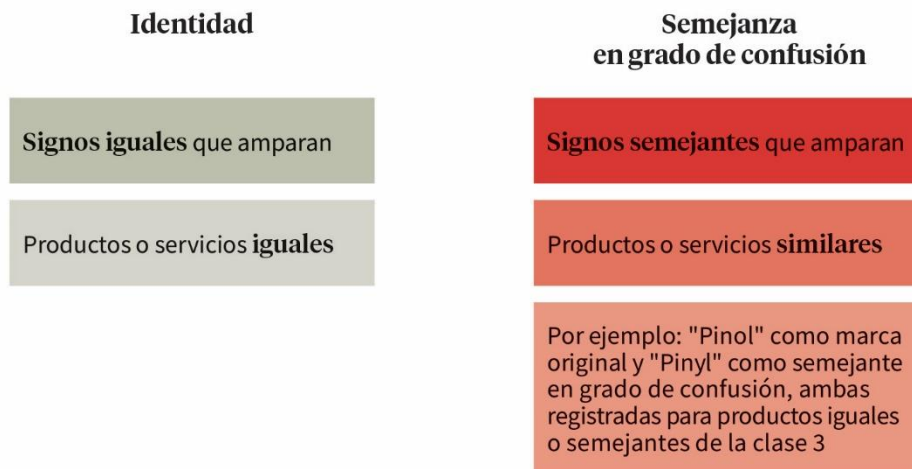
⁹⁵³ Véase: Cap. I Elementos constitutivos..., 3. Funciones. ¿Para qué sirve la marca?, p. 181 de esta obra.

⁹⁵⁴ Tesis aislada: 1.3o.A.584 A, MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN AUN CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS CLASES O GÉNEROS, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Octava Época, t. XV-1, febrero de 1995, p. 226, Reg. digital: 209111, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/209111> (fecha de consulta: 11 de septiembre de 2023).

2.3.3.1. Definición y elementos esenciales

Habrá *identidad* entre los signos si entre estos no hay diferencia alguna que permita identificar y distinguir uno del otro y, además, amparan los mismos productos o servicios.

Por su parte, la *semejanza en grado de confusión* aparecerá si, por el parecido que hay entre los signos y entre los productos o servicios que amparan, el público consumidor puede ser llevado a engaño.⁹⁵⁵



2.3.3.2. Tipos de confusión

La doctrina⁹⁵⁶ y la jurisprudencia⁹⁵⁷ identifican tres tipos de confusión de marcas: fonética, gráfica y conceptual o ideológica. A continuación, se detallan sus características.

⁹⁵⁵ Otamendi, Jorge, *op. cit.*, p. 167.

⁹⁵⁶ Entre otros: Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, pp. 401-413; Nava Negrete, Justo, *Tratado sobre derecho ...*, *op. cit.*, p. 298; Otamendi, Jorge, *op. cit.*, pp. 167-192; McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, pp. 23:19-23:32.

⁹⁵⁷ Tesis aislada: I.3o.A.581 A, MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Octava Época, t. XV-1, febrero de 1995, p. 207, Reg. digital: 209110, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/209110> (fecha de consulta: 14 de febrero de 2024). Véase también:

a. Fonética

Cuando dos palabras se pronuncian de modo similar, estamos ante una posible confusión fonética. Probablemente se trate de la confusión más común, puesto que las personas recuerdan mejor lo pronunciado que lo escrito.

Al respecto, el Pleno de la Sala del TFJA establece que:

“[...] si de su pronunciación [de la marca controvertida] se advierte que resulta similar en el golpe de voz a otra marca, se configura la causal de negativa de registro [...] sin que la variación de vocales y consonantes implique una *distintividad fonética*, puesto que este tipo de confusión se configura cuando las palabras se pronuncian en modo semejante”.⁹⁵⁸

Por su parte, los TCC han determinado que, para reconocer alguna semejanza en grado de confusión fonética entre dos signos, primero se identifica el *elemento dominante* en ambos y, después, se analiza la posible similitud en su pronunciación aun cuando no coincidan en el número de sílabas o golpes de voz con que se pronuncian.⁹⁵⁹

Un caso en el que la SEPI confirmó la negativa del registro por semejanza en grado de confusión de los términos fonéticos, tuvo lugar con las siguientes marcas:

SPECTRO – ESPECTRA

Jurisprudencia: MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN, Reg. digital: 209111 *op. cit.*

⁹⁵⁸ Tesis de jurisprudencia VI-J-SS-94: SEMEJANZA ENTRE SIGNOS. LA SEMEJANZA FONÉTICA ACTUALIZA EL IMPEDIMENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, aprobada por acuerdo G/12/2011, RTFJA. Sexta Época. Año IV. No. 42, junio de 2011, p. 26, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave VI-J-SS-94). (fecha de consulta: 12 de septiembre de 2023).

⁹⁵⁹ Jurisprudencia: I.4o.A. J/85, MARCAS. SIMILITUD FONÉTICA EN GRADO DE CONFUSIÓN. DEBE ATENDERSE AL ELEMENTO DOMINANTE, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, t. XXXII, noviembre de 2010, p. 1347, Reg. digital: 163461, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/163461> (fecha de consulta: 12 de septiembre de 2023).

En este caso, el IMPI negó el registro de la marca SPECTRO (no. de expediente 1981263) para proteger cartón o cartoncillo (clase 16), por considerarla semejante en grado de confusión a la marca anterior ESPECTRA (no. de registro 905686) que amparaba todo tipo de papel incluido en la clase 16, al recaer ambas sobre productos similares. Los argumentos fueron los siguientes:

- Ambas marcas son semejantes en grado de confusión, puesto que se conforman de una misma denominación,

“[...] ya que no obstante [que] el signo propuesto omita la letra E, así como elimine la letra A para agregar la letra O y quedar como SPECTRO, el resto de la denominación está conformada por las mismas letras y en el mismo orden, produciendo una semejante pronunciación y construcción fonética, ya que la variación referida, no significa que la palabra varíe del todo y se constituya como una denominación completamente diferente, ya que tienen una similar fuerza prosódica y auditiva que facilita su recepción, captación y recuerdo dentro del conjunto existente”.⁹⁶⁰

- Además de la semejanza fonética y gráfica, recaen sobre productos similares, ambos dentro de la clase 16.⁹⁶¹

Por su parte, la SEPI confirma la negativa del IMPI, argumentando que, para considerar no registrable una marca, deben cumplirse tres requisitos:⁹⁶²

- i. La marca es semejante en grado de confusión a otra, denominada *antecedente*.
- ii. Dicho antecedente marcario tiene una fecha legal de presentación anterior a la marca propuesta, y está registrada y vigente.

⁹⁶⁰ Resolución de negativa de registro del IMPI, no. expediente 1981263, pp. 5 y 6, disponible en: <https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/UCMServlet?info=M3wyMDE5MDM0Mjc2NXwxfDIwMTkwMzQyNzM1> (fecha de consulta: 13 de septiembre de 2023).

⁹⁶¹ *Idem*.

⁹⁶² Juicio de nulidad 1457/19-EPI-01-11, SEPI, TFJA, CDMX, 9 de enero de 2020.

- iii. La aplicación de ambos signos marcarios es respecto de los mismos o similares productos o servicios, es decir, entre el cartón y cartoncillo y todo tipo de papel incluido en la clase 16.

Más aún, para determinar la semejanza en grado de confusión sin dar lugar a dudas, procede examinar las marcas bajo los criterios siguientes:⁹⁶³

- i. La comparación aplica sobre las semejanzas, no sobre las diferencias.
- ii. La semejanza se aprecia considerando la marca en su conjunto.
- iii. La similitud parte de suponer que la confusión puede enfrentarla un consumidor usual, o sea, el público medio, considerando que éste le preste a la marca una atención común y ordinaria.
- iv. Si las marcas en conflicto son mixtas, se atiende el componente principal (isotipo) de cada una. Si lo que más resalta es el conjunto de letras, el análisis se efectúa a partir del aspecto fonético. Sin embargo, si la parte relevante es la figura del diseño, se examina desde una perspectiva gráfica.

En el caso en comento, se acreditó la semejanza fonética por compartir ambas marcas “similar fuerza prosódica y auditiva que facilita su recepción, captación y recuerdo dentro del conjunto existente [...]”,⁹⁶⁴ bastando con actualizar este tipo de coincidencias para considerar al registro como improcedente.

Por otra parte, en relación con la *similitud de productos*, la SEPI resolvió el caso de las dos marcas controvertidas agrupadas en la misma clase (16), partiendo de la siguiente condición: mientras que la marca registrada aplica a todo tipo de papel incluido en esta clase, su contraparte, —la solicitada— especifica que su producto consta, únicamente, de cartón y cartoncillo.

⁹⁶³ *Ibidem*, p. 6.

⁹⁶⁴ *Idem*.

En sus deliberaciones, la SEPI explicó que, para determinar si existía similitud en los productos contrastados, se aplicaron los criterios determinados por la autoridad judicial, que, a su vez, observan el principio de especialidad, como guías para su examen, concluyendo de este último lo siguiente:

- Sí existe coincidencia en los canales de distribución y venta (papelerías y tiendas donde se ofertan artículos de papelería) de los productos comparados.
- No hay identidad en fines y aplicaciones, ya que el cartón y el cartoncillo resuelven el problema de embalaje y envase, y el papel, fundamentalmente, de escritura e impresión.
- Tanto el papel como el cartón tienen una naturaleza similar, pues ambos están fabricados a partir de materia como fibra de celulosa virgen obtenida de especies vegetales.
- Por lo que versa al carácter de competidor, es decir, si los productos tienen el mismo destino en la medida en que solucionan la misma necesidad del consumidor, la autoridad determina que no se actualiza el supuesto. Respecto del carácter complementario de los productos, tampoco reconoce relación de coexistencia entre ellos.
- En virtud de compartir una naturaleza similar y canales de venta (papelerías y tiendas en donde se ofertan artículos de papelería), la autoridad determinó que sí hay similitud entre los productos que amparan las marcas objeto de la *litis*, puesto que con estas coincidencias se puede llevar al consumidor a error.

Como se advierte, en virtud de la actualización de semejanza fonética en grado de confusión entre las marcas, y la acreditación de su aplicación sobre productos similares, procedió la resolución de la autoridad administrativa para reconocer la validez de la resolución impugnada del IMPI.

Otro ejemplo, resuelto en sentido opuesto, se dirimió entre dos marcas que basan la semejanza de su signo en tres letras: L, O y L:

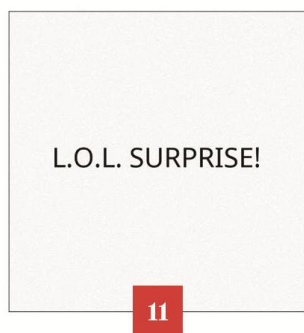


Figura 11
No. registro 1983104.

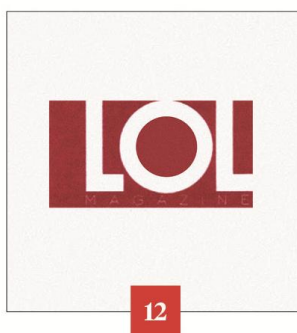


Figura 12
No. registro 1302008.

Fuente: marcia.impi.gob.mx

En primera instancia, el IMPI negó el registro a *L.O.L Surprise!* (no. expediente 1983104) para proteger los siguientes productos:

“libros para niños; crayones; marcadores de punta de fieltro; plumas resaltadoras; marcadores; tarjetas festivas; plumas de tinta; revistas en temas de moda, juguetes y fantasía; libros de autógrafos; diarios en blanco; libros de comics; calendarios; libros de actividades para niños; diarios; fundas para documentos [artículos de papelería]; papel para envolver regalos; bolsas hechas de papel o cartón para regalos; invitaciones; novelas gráficas; tarjetas de felicitación; kits de manualidades para elaborar collages; kits de manualidades para trabajar con compuestos para modelar; compuestos para modelar; servilletas de papel; libretas; blocs de notas; novelas; posters; artículos de papelería; libros de calcomanías; tarjetas de intercambio que no sean para juegos; patrones para confeccionar ropa; lápices; calcomanías (artículos de papelería); y cajas para almacenamiento hechas de cartón”.⁹⁶⁵

⁹⁶⁵ Disponible en: <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201701983104?s=dff6e17f-c1dc-46d9-ad73-ce36205b2767&m=l> (fecha de consulta: 23 de febrero de 2024).

Lo anterior, por considerar que resultaba semejante en grado de confusión al registro otorgado para *LOL Magazine* (no. de registro 1302008), que ampara sólo revistas (publicaciones periódicas).⁹⁶⁶

No obstante, la SEPI resolvió en este caso la *inexistencia de semejanza en grado de confusión*, con base en los argumentos que se citan a continuación:

- Los dos signos son mixtos, es decir, se componen por una denominación y un diseño respecto de los cuales no se advierte semejanza en grado de confusión, porque se conforman por elementos distintos.⁹⁶⁷
- Si bien coinciden las letras L, O y L en la propuesta, éstas, además, van acompañadas de un signo de puntuación y se leen por separado: [ELE-O-ELE], mientras que en la marca registrada se lee [LOL], por estar escrita sin puntuación. Además, se acompañan esas letras similares de la palabra *SURPRISE* y el signo de admiración (!), mientras que su contraparte incluye la palabra *Magazine*, por lo que no puede existir semejanza en grado de confusión.⁹⁶⁸
- Si bien ambos coinciden en las tres letras, también es cierto que los demás elementos fonéticos, ortográficos y visuales le aportan distintividad a la propuesta, pues no existe coincidencia entre ellos.⁹⁶⁹
- La marca propuesta sí contiene elementos que la hacen suficientemente distintiva, pues aquellos que son comunes se leen de forma diversa y están acompañados de otros que tornan distintos los signos bajo análisis.⁹⁷⁰

⁹⁶⁶ Disponible en: <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201201259337?s=e5cb04dd-d955-4c72-8341-5b006c9d8300&m=l> (fecha de consulta: 23 de febrero de 2024).

⁹⁶⁷ Juicio de nulidad 1192/19-EPI-01-9, SEPI, TFJA, 23 de junio de 2021.

⁹⁶⁸ *Ibidem*, pp. 7 y 8.

⁹⁶⁹ *Ibidem*, p. 8.

⁹⁷⁰ *Idem*.

- Además, la marca registrada se inscribió para distinguir revistas (publicaciones periódicas), mientras que la solicitud pretende amparar los productos de la clase 16 en general.⁹⁷¹

b. Gráfica

La confusión gráfica se deriva de la identidad o similitud de los signos que componen las marcas contrastadas. Obedece a la simple observación de los signos, palabras, frases, dibujos o etiquetas que constituyen el signo marcario, y puede originarse en similitudes ortográficas o gráficas.

- **Similitud ortográfica.** Consiste en la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna; forma las mismas secuencias de vocales, tiene la misma longitud, cantidad de sílabas o terminaciones comunes. Quizá es la más habitual en los casos de confusión gráfica.

KETOLAR KETOROLACO

- **Similitud gráfica.** Se hace evidente cuando hay semejanzas en los trazos de los dibujos de las marcas figurativas, o bien en los tipos de letras tratándose de marcas nominativas.

⁹⁷¹ *Idem.*

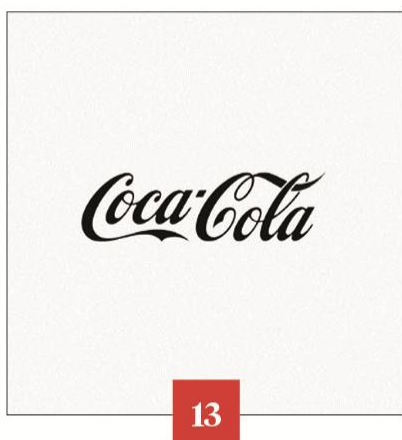


Figura 13

No. Registro: 2508801

Fuente: marcia.impi.gob.mx

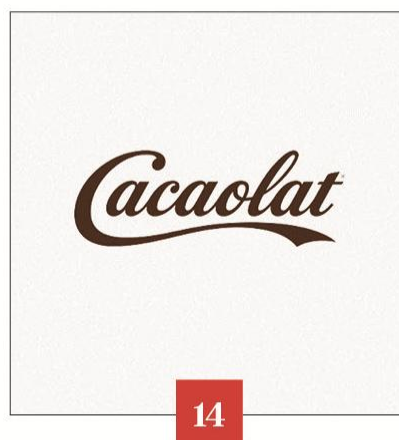


Figura 14

Marca no registrada

También se hará inminente la similitud gráfica cuando “las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases”.⁹⁷²

En relación con los envases, Fernández-Nóvoa propone crear una nueva categoría de *similitud de forma*, con la que se determine si el recipiente tiene o no un alto valor distintivo marcario; es decir, definir si sus rasgos característicos (isotipo) se alejan de los de uso común o no. De no ser así, el registro sería negado por funcionalidad, no por semejanza.⁹⁷³

⁹⁷² I.3o.A.581 A, MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN..., Reg. digital: 209110, *op. cit.*, p. 207.

⁹⁷³ Fernández-Nóvoa, Carlos, *op. cit.*, p. 178.



Figura 15



Figura 16

Fuente: <https://www.thedrinksbusiness.com/2019/04/glenfiddich-loses-legal-battle-against-new-indian-owned-scotch/>

c. Conceptual o ideológica

La confusión conceptual o ideológica tiene lugar cuando, al comparar dos marcas que contienen palabras fonética y gráficamente diversas, éstas expresan el mismo concepto. Evocan una misma cosa, característica o idea, por lo que el registro de ambas impediría al consumidor distinguirlas.⁹⁷⁴

Este tipo de confusión puede surgir por similitud en las palabras y los dibujos, o en su combinación, como se explica en seguida.

- i. **Palabras:** La confusión se presenta si dos marcas denominativas tienen un contenido conceptual idéntico o parecido. Es decir, si representan o evocan a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguirlas.⁹⁷⁵ Otro factor importante es el recuerdo, ya que si el consumidor guarda el mismo

⁹⁷⁴ Tesis aislada: I.3o.A.581 A, MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN..., Reg. digital: 209110, *op. cit.*, p. 207.

⁹⁷⁵ Otamendi, Jorge, *op. cit.*, p. 182.

recuerdo de ambas marcas, porque ambas tienen el mismo contenido conceptual, entonces la confusión es inevitable.⁹⁷⁶

Ejemplo: “nido de abeja” y “colmena”

- ii. Dibujos: Igual que en el supuesto anterior, se estima que hay semejanza en grado de confusión si *la forma* de representar un dibujo para amparar los mismos o similares productos o servicios es idéntica o similar.⁹⁷⁷

Por ejemplo, en el caso de las siguientes imágenes (fig. 17), el IMPI declaró que el signo de la derecha (sin registro) actualizaba la infracción prevista en el artículo 213, fracción IV de la entonces ley vigente (REFORMA DE 1994), respecto de los registros 1300840 (tridimensional) y 1298014 (innominada),⁹⁷⁸ a saber: “usar 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”.⁹⁷⁹



Figura 17

Fuente: resolución del recurso de revisión no. R.R 1/2017/551 IMPI

⁹⁷⁶ *Ibidem*, p. 183.

⁹⁷⁷ *Ibidem*, p. 186.

⁹⁷⁸ Sentencia de recurso de revisión R.R. 1/2017/551, IMPI, pp. 23 y 24, disponible en: <https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=SI&tdoc=E&id=PI/R/2017/000551> (Seleccionar numeral 11 de la lista: documento PI/S/2017/018509), (fecha de consulta: 13 de septiembre de 2023).

⁹⁷⁹ Art. 213, fracc IV, LFPP (2020), *op. cit.*

Al realizar un estudio global de ambas marcas, apreciadas alternadamente y en su conjunto, el IMPI concluyó que

“[...] toda vez que estamos ante signos que representan el mismo concepto, un PINO, correspondiendo al elemento de mayor fuerza al ser básicamente el único en las marcas de la actora de origen, no pudiéndose observar diferencias en la evocación de la idea, resulta importante señalar que si bien el signo distintivo usado por la presunta infractora resulta ser un PINO ‘NAVIDEÑO y no un PINO ‘REAL’ como el del solicitante, este hecho no es suficiente para lograr diferenciar las marcas en comento debido a que el elemento de mayor fuerza distintiva es precisamente la figura que representan”.⁹⁸⁰



Figura 18

Fuente: resolución del recurso de revisión no. R.R 1/2017/551 IMPI

- iii. De una palabra con un dibujo: según Otamendi, esta similitud existe “entre una palabra y el dibujo que representa esa palabra”.⁹⁸¹

El criterio aislado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha concluido que si el emblema o figura de una marca es la

⁹⁸⁰ *Ibidem*, pp. 13.

⁹⁸¹ Otamendi, Jorge, *op. cit.*, p. 186.

representación gráfica de una idea que, indudablemente, se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca con la cual se coteja, se debe declarar semejanza en grado de confusión “porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos”.⁹⁸²

Por ejemplo, si una marca contiene la palabra “toro” y la otra consiste en la imagen de ese animal, la semejanza conceptual se actualiza.

- iv. Palabras con significados contrapuestos: En principio, si dos palabras con el mismo elemento común evocan contenidos contrarios, estos no actualizan la semejanza.

Por ejemplo, la marca “Inmoral” (registro 1647916) en la clase 33 (bebidas alcohólicas, excepto cerveza), convive con la marca “El Moral” (registro 819229) dentro de la misma clase.

2.3.3.3. Tratados internacionales

a. Convenio de París para la protección de la Propiedad Intelectual

La regulación sobre competencia desleal se incluyó como una propuesta de Francia en la revisión de Bruselas (1900) del CONVENIO DE PARÍS. A lo largo de las siguientes revisiones se

⁹⁸² Tesis aislada: I.3o.A.581 A, MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN..., Reg. digital: 209110, *op. cit.*, página 207.

fueron definiendo, puliendo y ejemplificando las conductas que la actualizan, hasta llegar a la versión actual.⁹⁸³

Hoy en día, la semejanza en grado de confusión se regula como ejemplo de una conducta de competencia desleal porque se considera que atenta contra los usos honestos en materia industrial o comercial. Según este Convenio, se configurará la semejanza en grado de confusión cuando se lleve a cabo “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”.⁹⁸⁴

b. Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

El artículo 2 del ACUERDO SOBRE LOS ADPIC establece la necesidad de que las partes cumplan con lo previsto en los artículos 1 a 12 y 19 del CONVENIO DE PARÍS (1967), reforzando de manera indirecta la prohibición de conductas desleales, entre las que se incluye la semejanza en grado de confusión.

Asimismo, en su artículo 16, reconoce y protege el derecho exclusivo de uso que tiene el titular sobre su marca e indica que, a partir de éste, se le concede el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice “en el curso de operaciones comerciales *signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares* a aquellos para los que se ha registrado la marca”.⁹⁸⁵

⁹⁸³ Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.* p. 158.

⁹⁸⁴ Art. 10bis Competencia desleal, párr. 3, inc. 1, CONVENIO DE PARÍS, *op. cit.*, última enmienda del 28 de septiembre de 1979. Para Bodenhausen, si “el uso de marcas de fábrica o de comercio o de nombres comerciales idénticos o similares crea confusión al público consumidor [entonces] se prohibirá esto mediante una legislación especial relativa a estas materias”. Véase: Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.*, p. 159.

⁹⁸⁵ Parte II, art. 16, frac. 1., Acuerdo sobre los ADPIC, *op. cit.*

c. Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de América y Canadá, y Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

El anterior TLCAN prohibía “usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una *probabilidad de confusión*”.⁹⁸⁶ El actual TMEC extiende su regulación al establecer que, “en caso del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se *presumirá* probabilidad de confusión”.⁹⁸⁷ Con esta última precisión, se facilita al titular del registro probar la invasión a su derecho y, en todo caso, revertir la carga de la prueba al usuario no autorizado, para probar que no existe tal riesgo.

En este mismo sentido, el TIPAT reafirma las protecciones para el titular del registro marcario que se establecen en el TMEC.⁹⁸⁸

2.3.3.4. Derecho mexicano⁹⁸⁹

Diversas restricciones encaminadas a evitar la semejanza en grado de confusión se encuentran establecidas tanto en la legislación marcaria como en los criterios emitidos por el PJ.

⁹⁸⁶ Sexta parte, cap. XVII, art. 1708, frac. 2, TLCAN, Sistema de Información sobre Comercio Exterior, OEA, 1994, disponible en: http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1687/4/images/43_%20Tratado_de_Libre_Comercio_de_America_del_Norte-TLCAN.pdf (fecha de consulta: 11 de septiembre de 2023).

⁹⁸⁷ Cap. 20, art. 20.19 Uso de signos idénticos o similares, TMEC, *op. cit.*, p. 20-10.

⁹⁸⁸ Cap. 18, art. 18.20, Uso de signos idénticos o similares, TIPAT, *op. cit.*, p. 18-11.

⁹⁸⁹ Para mayor análisis y profundidad del tema, véase: Arochi, Roberto, “Evaluation of confusion in trademark law Mexico”, AIPPI, *Anuario 1995/IV*, Report Q 127, Zurich, 1995, pp. 169-174.

Por un lado, la LFPPI de 2020 prevé como causal, tanto de impedimento de registro como de nulidad, la existencia de identidad o semejanza en grado de confusión.⁹⁹⁰ Por el otro, el PJ, para efectos de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios,⁹⁹¹ ha aportado diversos factores, a través de tesis y jurisprudencias, con el fin de guiar a la autoridad en su determinación.⁹⁹²

El IMPI, ya sea al llevar a cabo el *examen de novedad*, o bien al analizar la procedencia de una solicitud de nulidad, debe confrontar la *marca* solicitada o en conflicto con todas las marcas previamente registradas o que se encuentren en trámite y que amparen *productos o servicios iguales o similares de la misma clase o afines*.

En este examen, la autoridad, ante la imposibilidad de seguir una regla matemática para su determinación, debe observar los factores propuestos a través de criterios jurisdiccionales, así como tomar en consideración las particularidades de cada caso.

a. Criterios rectores para su determinación

Para acreditar la semejanza en grado de confusión, se necesita confirmar la de presencia dos elementos: a) la semejanza entre signos y b) la similitud entre los productos o servicios que amparan. A continuación, la exposición y análisis de los factores que orientan a la autoridad en su determinación.

⁹⁹⁰ Como causal de nulidad, se encuentra en el art. 258, fracs. II, IV y V; y como impedimentos para el registro, en el 173, frac. XVIII.

⁹⁹¹ Tesis aislada: I.3o.A.581 A, MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN..., *op. cit.* (énfasis añadido)

⁹⁹² Los criterios y jurisprudencias más utilizadas al respecto son: Jurisprudencia: I.4o.A. J/97, MARCAS. REFERENTES QUE SIRVEN DE GUÍA PARA EXAMINAR SI LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON UNA DE ÉSTAS SON SIMILARES EN GRADO DE CONFUSIÓN A LOS QUE AMPARA OTRA REGISTRADA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, febrero de 2011, p. 2137, Reg. digital: 162790, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/162790> (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2024) y Tesis aislada: I.3o.A.581 A, MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN..., *op. cit.*

i. La semejanza entre signos

Un primer referente a estos criterios es la ya citada tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, presidido por el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel. Esta tesis propone que se deben tener en cuenta las siguientes reglas cuando se proceda a resolver un cotejo entre signos:

“[...] para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un *cotejo marcario* tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la *marca* en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las *marcas* y no comparándolas una a lado de la otra. 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la *marca* debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la *marca* en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios”.⁹⁹³

Dada su relevancia en el tema, dichos criterios fueron retomados, primero, en la tesis aislada titulada “MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE

⁹⁹³ Tesis aislada: I.3o.A.581 A, MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN..., *op. cit.* En esta tesis se utiliza el término “marca” como sinónimo de “signo”.

CONFUSIÓN”⁹⁹⁴ del Magistrado Jean Claude Tron y, posteriormente, en una jurisprudencia igualmente titulada del mencionado ponente.⁹⁹⁵

El mismo tribunal emitió también la citada jurisprudencia titulada “MARCAS. DEBE PONDERARSE SU CAPACIDAD DISTINTIVA A EFECTO DE VERIFICAR SI EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN ENTRE ELLAS”, de donde se extraen los siguientes puntos:

- El examen de semejanza debe llevarse a cabo de la forma más objetiva posible para poder determinar si un tercero se está aprovechando de la reputación de una marca anterior de manera injustificada.
- Para lograrlo, se debe ponderar “[...] *la mayor o menor capacidad distintiva que un signo tiene frente al consumidor para identificar el producto o servicio al que se aplica*”.⁹⁹⁶

A continuación, vale la pena analizar cada uno de los factores contemplados en los criterios de la jurisprudencia mencionada.

⁹⁹⁴ Tesis aislada: I.4o.A.613 A. MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2793, Reg. digital: 170488, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170488> (fecha de consulta: 17 de julio de 2024).

⁹⁹⁵ Jurisprudencia: I.4o.A. J/92, MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 911, Reg. digital: 162089, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/162089> (fecha de consulta: el 17 de julio de 2024.)

⁹⁹⁶ Continúa diciendo que una marca alta distintividad “se compone de una palabra, frase o símbolo que carece de significado o que teniéndolo no guarda relación alguna con el bien que distingue (marca arbitraria o de fantasía)”; por su parte “una marca que está compuesta por un elemento que informe de manera indirecta al consumidor una cualidad del producto o servicio (marca evocativa) cuenta con una débil fuerza distintiva y, por tanto, su titular está obligado a soportar la coexistencia de otros signos constituidos por iguales o similares términos evocativos, ya que su coincidencia no es un factor para concluir la existencia de un riesgo de confusión entre ellos”. Jurisprudencia: I.1º.A. J/1 (10a.), MARCAS. DEBE PONDERARSE SU CAPACIDAD DISTINTIVA A EFECTO DE VERIFICAR SI EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN ENTRE ELLAS, Reg. digital: 2004936, *op. cit.*

- **Semejanza apreciada considerando la marca en su conjunto**

Destaca la autoridad que la valoración de los elementos de la marca debe realizarse considerándola como una unidad, ya que así es como la percibe el consumidor.⁹⁹⁷

Al respecto, Mauricio Jalife considera lo siguiente:

“la comparación ha de realizarse siempre desde un punto de vista sintético —es decir, integrando en una *percepción global* todos los elementos, tal y como lo hace el consumidor que atiende a la impresión de conjunto— y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente, pues no es ésta la forma en que el consumidor percibe las diferencias—. Hay que tener en cuenta, además, que no siempre el consumidor tiene a la vista las marcas que compara, sino que la elección se hace entre marcas que sólo recuerda”.⁹⁹⁸

- **Comparación apreciada considerando las semejanzas y no las diferencias**

Para el análisis de esta regla, dividimos el estudio en cinco aspectos: el isotipo, las semejanzas, los elementos descriptivos y de uso común, las diferencias secundarias y las marcas que distinguen productos no idénticos.

⁹⁹⁷ Tesis aislada: I.4º.A.155 A (10ª.), MARCAS. LA VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU USO INDEBIDO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEBE REALIZARSE BAJO UN ENFOQUE HOLÍSTICO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 64, t. III, marzo de 2019, p. 2693, Reg. digital: 2019459, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019459> (fecha de consulta: 11 de noviembre de 2022).

⁹⁹⁸ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, p. 405.

ISOTIPO

La palabra *isotipo* hace referencia a “la parte icónica o más reconocible y fundamental de un diseño de identidad”.⁹⁹⁹ Éste es analizado en el examen de novedad a efecto de establecer, en su caso, los parámetros idóneos para realizar el estudio comparativo entre los isotipos de marcas afines o en conflicto.¹⁰⁰⁰

En palabras de Nava Negrete, consiste en aquel elemento “que sobresale o prevalece respecto a los demás cuya distintividad, destruye cualquier posibilidad de confusión y, por ende, de coincidencia, lo que permite al consumidor medio al percibir las marcas de manera global, retener en su memoria tal elemento distintivo”. Continúa explicando que se trata del elemento “que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina por lo mismo la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público”.¹⁰⁰¹

En el caso de las *marcas nominativas*, el aspecto fundamental que se analiza es el *fonético*; mientras que, para las *innominadas* o figurativas, se atienden los elementos *gráficos o visuales*.

⁹⁹⁹ Tesis aislada: I.15o.A. J/14 (9a.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. IMPORTANCIA DEL ISOTIPO EN LA CONFRONTACIÓN DE MARCAS MIXTAS O COMPUESTAS, PARA DETERMINAR SI SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro IV, t. 5, enero de 2012, p. 4103, Reg. digital: 160376, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/160376> (fecha de consulta: 11 de septiembre de 2023).

¹⁰⁰⁰ Tesis jurisprudencial: I.15o.A. J/13 (9a.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA MIXTA ES SEMEJANTE A OTRA EN GRADO DE CONFUSIÓN, ES FACTIBLE ATENDER AL ISOTIPO O COMPONENTE FUNDAMENTAL., TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro IV, t. 5, enero de 2012, p. 4104, Reg. digital: 160375, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/160375> (fecha de consulta 11 de septiembre de 2023). Véase también: Tesis jurisprudencial: I.9o.A. J/4 (10a.), MARCAS. EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI SE INTENTA OBTENER EL REGISTRO DE UN SIGNO CONSISTENTE EN UNA FRASE COMPUESTA, UTILIZANDO COMO PALABRA EJE DETERMINANTE UN VOCABLO —O PARTE DE ÉL— QUE PREVIAMENTE SE REGISTRÓ COMO MARCA A FAVOR DE UN TERCERO, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 31, t. IV, junio de 2016, p. 2626, Reg. digital: 2011798, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2011798> (fecha de consulta: 11 de septiembre de 2023).

¹⁰⁰¹ Nava Negrete, Justo, *Tratado sobre derecho...*, op. cit., pp. 299-300.

En las *marcas mixtas*, es decir, aquellas que se integran por un elemento denominativo y otro gráfico, hay que identificar cuál de ellos funciona como elemento principal, para entonces determinar si el isotipo se analizará desde el aspecto fonético o gráfico.

Si lo que distingue la marca es el eslogan o conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces el examen se realiza, preponderantemente, desde el aspecto fonético. A su vez, si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, se aplica, principalmente, la perspectiva gráfica.¹⁰⁰²

SEMEJANZAS

Para determinar si hay semejanza en grado de confusión entre dos marcas, debe realizarse un examen de ambas tomadas en su conjunto, pues “es precisamente en este punto donde puede presentarse la confusión, al establecerse una conexión mental”.¹⁰⁰³

En este examen deberán atenderse los elementos *semejantes*, ya que es en estos en los que puede apreciarse el posible grado de confusión entre dichas marcas.¹⁰⁰⁴

¹⁰⁰² Tesis jurisprudencial: I.15o.A. J/13 (9a.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA MIXTA..., Reg. digital: 160375, *op. cit.*; véase también: Tesis jurisprudencial: I.15o.A. J/15 (9a.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. TÉCNICA PARA REALIZAR EL EXAMEN DE NOVEDAD DE LAS MARCAS Y VERIFICAR SI NO SE ACTUALIZA LA PROHIBICIÓN DE SU REGISTRO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY RELATIVA, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro IV, t. 5, enero de 2012, p. 4105, Reg. digital: 160374, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/160374> (fecha de consulta: 12 de septiembre de 2023).

¹⁰⁰³ Tesis jurisprudencial: I.4o.A. J/101, MARCAS. PARA SU ESTUDIO ES NECESARIO ATENDER A SUS DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIV, julio de 2011, p. 1820, Reg. digital: 161565, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/161565> (fecha de consulta: 12 de septiembre de 2023).

¹⁰⁰⁴ *Idem.* Véase también: Tesis jurisprudencial: I.3o. A. J/22, MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91 MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. IX, enero de 1999, p. 686, Reg. digital: 194786, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/194786> (fecha de consulta: 11 de septiembre de 2023).

La evaluación de estos elementos debe ser proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir la coexistencia de los dos registros, entre los consumidores.¹⁰⁰⁵

ELEMENTOS DESCRIPTIVOS, DE USO COMÚN O NO DISTINTIVOS

Si las marcas que se están examinando poseen un elemento de uso común —por ejemplo, los prefijos o sufijos de un término—, la atención del examinador se debe centrar en otros elementos que contengan las marcas, para ver si son lo suficientemente diferentes como para eliminar una posible confusión.¹⁰⁰⁶

“[...] al examinar marcas conformadas por palabras de uso común, estas últimas no deben ser consideradas como isotipo dominante para determinar si existe confusión. En estos casos la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, toda vez que las palabras de uso cotidiano son marcariamente débiles. Frente a una marca con esas características, por carecer de originalidad, se debe asumir que los competidores tienen el derecho de utilizar las mismas palabras, siempre que la marca aspirante a registro introduzca elementos novedosos que la doten de distinción, porque el registro de un signo marcario no implica la apropiación de expresiones o palabras de uso común”.¹⁰⁰⁷

Lo mismo sucede si las marcas contienen elementos descriptivos, ya que como han establecido los TCC:

¹⁰⁰⁵ Tesis jurisprudencial: I.4o.A. J/92, MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN, Reg. digital: 162089, *op. cit.*

¹⁰⁰⁶ Jurisprudencia: MARCAS, CONFUSIÓN DE, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, Sexta Parte, vol. 90, p. 157, Reg. digital: 253732, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/253732> (fecha de consulta: 12 de septiembre de 2023); véase también: Tesis aislada, MARCAS, JUICIO SUBJETIVO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN EL REGISTRO DE, *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, t. CXXIX, p. 835, Reg. digital: 316285, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/316285> (fecha de consulta: 18 de julio de 2024).

¹⁰⁰⁷ Tesis aislada I.18o.A.112 A (10a.). MARCAS NOMINATIVAS. EL ISOTIPO O COMPONENTE FUNDAMENTAL NO RECAE EN PALABRAS DE USO COMÚN, Reg. digital: 2023043, *op. cit.*

“[...] la prohibición de registrar los signos descriptivos se apoya en: a) su falta de carácter distintivo, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características y, b) la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado”.¹⁰⁰⁸

La distintividad se ha de buscar en las semejanzas de los *elementos originales* que integran el signo, ya que las palabras de uso común no poseen carácter distintivo y pueden ser usadas por cualquier persona.

DIFERENCIAS SECUNDARIAS

Si entre dos marcas es ostensible una diferencia secundaria o de uso muy común, de tal forma que sea claro que esta diferencia carece de énfasis, y, a la vez, se acredita que ambas marcas coinciden en su parte principal, la diferencia secundaria no será suficiente para evitar la confusión, ya que puede desorientar al público consumidor sobre el origen del producto o servicio.¹⁰⁰⁹

- **Imitación apreciada por imposición: examen alternado de las marcas y no por comparación una al lado de la otra**

Al respecto, los TCC han dicho que “La similitud debe apreciarse por *imposición*, esto es, lo que a un *primer golpe de vista o sonido* produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya

¹⁰⁰⁸ Tesis jurisprudencial: I.4o.A. J/102 (9a.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS..., Reg. digital: 160792, *op. cit.*

¹⁰⁰⁹ Jurisprudencia: MARCAS. CONFUSIÓN. DIFERENCIAS SECUNDARIAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, Sexta Parte, vols. 97-102, p. 361, Reg. digital: 253306, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/253306> (fecha de consulta: 12 de septiembre de 2023).

que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas”.¹⁰¹⁰

El consumidor promedio toma una decisión sobre qué producto o servicio adquirir, ya sea con base en el impacto publicitario del signo distintivo, o bien en la percepción que se forma de las marcas. Por tanto, para determinar semejanza en grado de confusión entre signos, procede efectuar, alternativamente, *un análisis de las marcas en su integridad*, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce cada una en la mente del consumidor promedio.¹⁰¹¹

El magistrado Tron Petit explica claramente cómo despejar la confusión plausible de suscitarse en el público:

“[...] la similitud debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje [...] y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas”.¹⁰¹²

¹⁰¹⁰ Tesis Jurisprudencial: I.4º. A. J/92, MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN, Reg. digital: 162089, *op. cit.*

¹⁰¹¹ Tesis aislada: I.4o.A.613 A: MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN, Reg. digital: 170488, *op. cit.*

¹⁰¹² Jurisprudencia I.4o.A. J/92: MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN, Reg. digital: 162089, *op. cit.*

- **Imitación apreciada por “confusión” del comprador promedio con una atención común y ordinaria**

La cuarta regla para determinar si existe semejanza en grado de confusión aborda la valoración de los tipos de público (promedio o especializado) que se enfrentan a la marca y las formas de confusión (fonética, gráfica y conceptual) en que pueden incurrir.

Siempre hay que tener en cuenta que este estudio debe fincarse siempre desde la perspectiva del público *consumidor interesado en la adquisición de productos o servicios específicos*, ya que es éste quien elige, con base en la imagen vaga que guarda en su mente, sobre el bien que desea adquirir.

CONSUMIDOR PROMEDIO

Se reconoce como consumidor promedio a aquel que pone una atención común y ordinaria en la adquisición de un producto o la prestación de un servicio determinado.¹⁰¹³

“Se acepta de una manera general como consumidor promedio a aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz [...] regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlas, ya que su apreciación de un signo varía según se trate de una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica respecto de otra incipientemente conocida”.¹⁰¹⁴

¹⁰¹³ Para un análisis con mayor profundidad sobre la figura del consumidor promedio, véase: Magaña Rufino, José Manuel, *Las marcas Notoria y Renombrada en el Derecho Internacional y México*, México, Porrúa, 2010, pp.60-63.

¹⁰¹⁴ Tesis jurisprudencial: I.4o.A. J/89, CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS. TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXII, diciembre de 2010, p. 1606, Reg. digital: 163387, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/163387> (fecha de consulta: 12 de septiembre de 2023).

CONSUMIDOR ESPECIALIZADO

En el mercado concurre otro tipo de clientes que, a diferencia del *consumidor promedio*, realiza una comparación pormenorizada de las marcas a su disposición. Posee conocimientos específicos y puntuales sobre el mercado en el que se ofrecen los productos o servicios especializados,

“como por ejemplo, los del ramo tecnológico (computación, consumibles, periféricos), que le permiten diferenciarlos aun cuando se utilicen los mismos canales de distribución pues, evidentemente, por el grado de especialización que posee, conoce el origen, naturaleza, composición, funcionamiento y destino del producto o servicio, lo que lo lleva a analizar una pluralidad de aspectos en su conjunto y a decidir si los bienes existentes compiten entre sí”.¹⁰¹⁵

Sin embargo, a este tipo de consumidores se les considera excepcionales dentro del derecho marcario, ya que, en principio, los productos o servicios que se protegen no requieren un conocimiento especializado para su elección.

ii. Similitud de los productos o servicios

Tal y como menciona la LFPPI de 2020,¹⁰¹⁶ para que haya semejanza en grado de confusión no basta con que se demuestre la semejanza entre los signos en conflicto, sino que,

¹⁰¹⁵ Tesis aislada: I.4o.A.781 A, CONSUMIDOR TÉCNICAMENTE ESPECIALIZADO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIV, agosto de 2011, p. 1302, Reg. digital: 161366, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/161366> (fecha de consulta: 12 de septiembre de 2023).

¹⁰¹⁶ “- No serán registrables como marca: XVIII- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, *aplicada a los mismos o similares productos o servicios* [...]”. LFPPI (2020), *op. cit.*, art. 173, frac. XVIII.

“Se declarará la nulidad del registro de una marca cuando: II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y *se aplique a los mismos o similares productos o servicios*, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca

además, se debe acreditar la existencia de *identidad o similitud suficiente* en los productos o servicios para que sea susceptible de inducir al error al público consumidor y, así, generar competencia desleal.¹⁰¹⁷

Con el ánimo de guiar a la autoridad en esta determinación, la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, titulada “MARCAS. REFERENTES QUE SIRVEN DE GUÍA PARA EXAMINAR SI LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON UNA DE ÉSTAS SON SIMILARES EN GRADO DE CONFUSIÓN A LOS QUE AMPARA OTRA REGISTRADA”, enuncia los siguientes cuatro factores:¹⁰¹⁸

- a. Comprobar si los *canales de comercialización* o distribución de los productos y servicios son coincidentes;
- b. Determinar si el *destino* de los productos o servicios tienen o no los mismos fines o bien, aplicaciones o usos coincidentes;
- c. Identificar si los productos o servicios en cuestión comparten una *naturaleza*, estructura o características idénticas o afines; y
- d. Distinguir el carácter de *competidor* o *complementario*.

Además, la tesis aislada titulada “MARCAS. FACTORES QUE PERMITEN DETERMINAR OBJETIVAMENTE LA EXISTENCIA DE SIMILITUD EN GRADO DE CONFUSIÓN DE AQUELLAS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON OTRA REGISTRADA Y VIGENTE”, del mismo órgano judicial, complementa con tres factores más:¹⁰¹⁹

ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró”. *Ibidem*, art. 258, frac. II

¹⁰¹⁷ Tesis aislada: I.4o.A.780 A, MARCAS. FACTORES QUE PERMITEN DETERMINAR OBJETIVAMENTE LA EXISTENCIA DE SIMILITUD EN GRADO DE CONFUSIÓN DE AQUELLAS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON OTRA REGISTRADA Y VIGENTE, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIV, agosto de 2011, p. 1380, Reg. digital: 161274.

¹⁰¹⁸ Jurisprudencia: I.4o.A.J/97, “MARCAS. REFERENTES QUE SIRVEN DE GUÍA PARA EXAMINAR SI LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON UNA DE ÉSTAS SON SIMILARES EN GRADO DE CONFUSIÓN A LOS QUE AMPARA OTRA REGISTRADA”, Reg. digital: 162790, *op. cit.*

¹⁰¹⁹ Tesis aislada: I.4o.A.780 A, MARCAS. FACTORES QUE PERMITEN DETERMINAR OBJETIVAMENTE LA EXISTENCIA DE SIMILITUD EN GRADO DE CONFUSIÓN..., Reg. digital: 161274, *op. cit.*

- e. Utilización;
- f. Carácter de competidor/intercambiable; y
- g. Público de referencia.

Al igual que en la determinación de la semejanza entre signos, estos factores no deben analizarse de manera aislada, sino de forma global.

De acuerdo con lo que establece la tesis antes citada, la autoridad no está limitada a sólo los criterios previamente enlistados, sino que debe considerar todos los “[...] pertinentes que caracterizan a la relación entre los productos sometidos a estudio”.

A continuación, una breve explicación de lo que el PJ entiende por cada uno de estos elementos:¹⁰²⁰

- **Naturaleza:** Análisis, a través de un examen físico, de la composición, principio de funcionamiento, estado físico, apariencia y valor, desde una perspectiva comercial, del producto o servicio en cuestión.
- **Destino:** Aplicación de ese producto o servicio a la necesidad que pretende satisfacer o el problema que busca resolver, excluyendo cualquier uso accidental o secundario.
- **Utilización:** Definir, con base en su destino, la forma en la que se usa el producto o servicio.
- **Carácter de competidor / intercambiable:** Determinar si los productos o servicios tienen el mismo destino y, en su caso, posibilitan al público consumidor a elegir uno u otro a fin de satisfacer la misma necesidad.

¹⁰²⁰ *Idem.*

- **Carácter complementario:** Resolver si entre los productos o servicios existe una relación de coexistencia, en donde uno es indispensable para el otro y no meramente auxiliar o accesorio.
- **Público de referencia:** Establecer quiénes son los clientes reales y potenciales de los productos y servicios. Es importante distinguir, en el caso de semejanza entre marcas, si se trata de un consumidor promedio o uno especializado.
- **Canales de comercialización o distribución:** Especificar las vías a través de las cuales los productos o servicios llegan a los clientes, en específico, el tipo y número de agentes que intervienen en la venta o distribución de los productos y servicios.

Con el ánimo de enriquecer el presente listado, se propone también tomar en consideración el *giro u objeto social o comercial*, que no es otra cosa que la actividad principal de las partes involucradas para así determinar si los signos son o no idénticos o coincidentes.

- **Principio de especialidad**

Para poder determinar si hay similitud entre los productos o servicios, el primer menester de la autoridad es identificar claramente cuáles son los que las marcas en conflicto buscan proteger. De ahí la importancia de observar y proteger el principio de especialidad en todo momento, ya que la protección legal que se desprende del registro cubre, exclusivamente, los productos o servicios que se especifican en éste.¹⁰²¹

¹⁰²¹ Tesis aislada: I.lo.A.120 A (10a.), MARCA. SU REGISTRO AMPARA ÚNICAMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DE FORMA EXPRESA Y ESPECÍFICA REFIERE SU TÍTULO, Reg. digital: 2011077, *op. cit.*

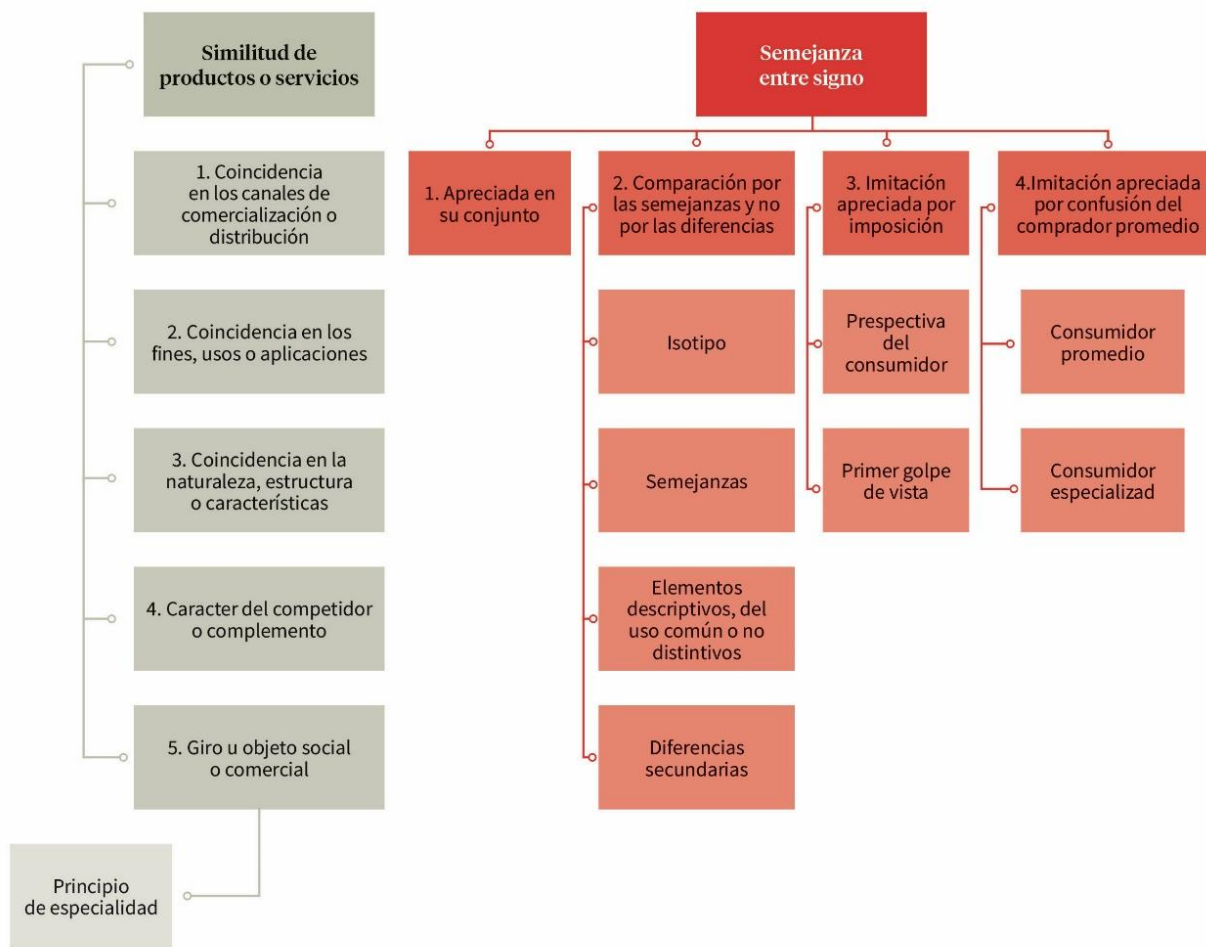
Desafortunadamente, no siempre se ha observado como es debido este principio, lo cual ha provocado que existan registros *full class*, es decir, registros que pueden interpretarse como que protegen a todos los productos o servicios pertenecientes a una clase.

Una de las consecuencias de lo anterior es una profunda afectación a la libre concurrencia de productos o servicios dentro de un sector comercial, ya que, de otorgarse registros por encima del principio de especialidad, se está impidiendo el libre acceso al mercado, siendo el Estado partícipe de esta restricción.

Para evitar esto, la autoridad debe analizar las solicitudes de registro o de nulidad observando siempre el principio de especialidad, es decir, atendiendo a lo señalado en el título y, en el caso de los registros *full class*, acatar que en la protección “[...] sólo se incluyen los productos o servicios mencionados en el título, y no los demás productos o servicios protegidos en la misma clase mencionados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, la Lista Complementaria de Productos y Servicios o aquéllos que existen en el mercado”, según lo establece el Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la Clasificación del Arreglo de Niza, anteriormente citado.¹⁰²²

¹⁰²² *Op. cit.*, Punto cuatro.

Factores rectores para determinar la existencia de semejanza en grado de confusión



2.3.3.5. Derecho comparado

Como ya se expuso, el PJ, sin duda, ha establecido puntos de referencia fuertes y seguros con los cuales los operadores jurídicos pueden determinar si existe semejanza en grado de confusión. Sin embargo, al tratarse de un tema casuístico y abstracto, siempre vale la pena atender a lo que otros países, con legislaciones más avanzadas en el tema, pueden aportar a nuestra realidad.

En este caso, los trece factores Du Pont de EUA aportan elementos auxiliares a los que ya menciona nuestra legislación, con la finalidad de evaluar la probabilidad de semejanza en grado de confusión entre dos marcas. Ejemplos de lo anterior son las propuestas de examinar la fuerza de la marca registrada en el mercado (si es notoria o famosa); el número y naturaleza de marcas similares registradas en productos o servicios similares; si existe evidencia de confusión real en el mercado; la duración y condiciones de uso; y la variedad de bienes o servicios que una empresa comercializa bajo una misma marca.

Por su parte, la UE contempla, de manera amplísima, los distintos elementos que deben considerarse para determinar si hay semejanza en grado de confusión. Se presenta una exposición a detalle de todos los componentes que las DIRECTRICES prevén, con la intención de que su análisis permita una comprensión más profunda del tema, lo cual, a su vez, posibilita la generación de decisiones judiciales más precisas y alineadas con la realidad.

a. Estados Unidos de América

La normatividad estadounidense prevé dos formas para proteger el sistema marcario de la coexistencia de marcas semejantes en grado de confusión. En primer lugar, como impedimento de registro:

“No se denegará el registro en el Registro Principal a ninguna marca por la cual los productos del solicitante puedan distinguirse de los productos de otros debido a su naturaleza, a menos que: [...] (d) Consista en o comprenda una marca que se parezca tanto a una marca registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas, o a una marca o nombre comercial utilizados previamente en los Estados Unidos por otro y que no se encuentren abandonados, tal que sea probable que, cuando se use en o en relación con los productos del solicitante, provoque confusión o error, o engaño [...]”.¹⁰²³

¹⁰²³ Tít. 15, cap. 22, subcap. 1, §1052 Marcas registrables en el registro principal; registro concurrente, inc. (d), Código de EUA, *op. cit.* (Trad. del autor).

En estos casos de solicitud de registro, “El abogado examinador debe realizar una búsqueda en los registros de la USPTO para determinar si la marca del solicitante se asemeja tanto a cualquier marca o marcas registradas como para que exista la probabilidad de causar confusión o error cuando se utiliza en o en relación con los productos o servicios identificados en la solicitud”. Asimismo, la búsqueda deberá comprender “solicitudes pendientes de marcas en conflicto con fechas anteriores de presentación efectivas”.¹⁰²⁴

La carga para probar su existencia le corresponde al titular del registro marcario, por la *posible* afectación que le causaría la nueva aplicación.¹⁰²⁵

Como segunda forma de protección, la legislación de EUA dispone que podrá interponer una acción civil cualquier persona que crea que está siendo o es probable que sea dañada, por

“(1) Cualquier persona que utilice en el comercio, en o en relación con cualquier producto o servicio, o cualquier contenedor de productos, cualquier palabra, término, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de los mismos, o cualquier denominación de origen falsa, descripción de un hecho falso o engañoso, o representación falsa o engañosa de un hecho, que

(A) es probable que cause confusión, error o engaño en cuanto a la afiliación, conexión o asociación de dicha persona con otra persona, o en cuanto al origen, patrocinio o aprobación de sus productos, servicios o actividades comerciales realizadas por otra persona tal como se utilizan en o en relación con los productos o servicios especificados, de modo que se asemeje tanto a una marca registrada que es probable que cause confusión”.¹⁰²⁶

¹⁰²⁴ §1207.01, Riesgo de confusión, TMEP, *op. cit.*, disponible en: https://www.bitlaw.com/source/tmep/1207_01.html, (fecha de consulta: 2 de agosto de 2024).

¹⁰²⁵ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, pp. 23-13. (Trad. del autor).

¹⁰²⁶ Tít. 15, cap. 22, subcap. 1, §1125 Designaciones falsas de origen, descripciones falsas y prohibición de dilución., Código de EUA, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125> (fecha de consulta: 26 de diciembre de 2024).

En ambos casos, la semejanza debe causar confusión, inducir a error o engañar.¹⁰²⁷

i. Criterios rectores para determinar la existencia de semejanza en grado de confusión (Du Pont factors)

La sentencia del caso *In re E.I. Du Pont de Nemours & Co* establece que, si bien cada caso debe decidirse con base en sus propios hechos y que no hay una regla única que pueda atender a todos los casos, también reconoce que el juzgador, quien es el encargado de tomar la decisión, sí tiene el deber de atender a ciertas pautas que lo orienten respecto de la existencia de semejanza en grado de confusión en una situación concreta (*Du Pont factors*), las cuales se mencionan a continuación:¹⁰²⁸

- i. La semejanza o diferencia de las marcas en su totalidad en cuanto a apariencia, sonido, connotación e impresión comercial.¹⁰²⁹
- ii. La similitud entre los bienes o servicios que cubren las marcas en conflicto.¹⁰³⁰
- iii. La semejanza o diferencia de canales comerciales o de distribución establecidos y que probablemente continuarán.
- iv. La atención con la que los compradores realizan las compras, así como las condiciones bajo las cuales se realizan (impulsivas versus compras cuidadosas y sofisticadas).¹⁰³¹

¹⁰²⁷ *Idem.*

¹⁰²⁸ *In re E.I. du Pont de Nemours and Co.* C-8 Pers. Injury Litig., 54 F.4th 912 (6th Cir. 2022), disponible en: <http://www.transjurlex.com/ustm/476f2d1357.htm> (fecha de consulta: 2 de agosto de 2024).

¹⁰²⁹ §1207.01(b) Semejanza de las marcas, y (c) Marcas de Diseño, TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor), disponibles, respectivamente, en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5395.html> y <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5973.html> (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2024).

¹⁰³⁰ §1207.01(a), Similitud de los productos o servicios, TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5973.html> (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2024).

¹⁰³¹ §1207.01(d)(vii), TMEP, *op. cit.* (Trad. del autor).

- v. La fama o notoriedad de la marca anterior, ya que si su presencia en el mercado (ventas, publicidad, duración de uso) es amplio, la probabilidad de confusión aumenta.¹⁰³²
- vi. El número y naturaleza de las marcas similares utilizadas en productos o servicios similares.¹⁰³³
- vii. Determinar si ha habido, dentro del mercado, evidencia de confusión real. De ser así, también hay que establecer su naturaleza y alcance.
- viii. El período de tiempo y las condiciones bajo las cuales ha habido uso simultáneo sin evidencia de confusión real.
- ix. La variedad de productos en los que se utiliza esa marca (marca de la casa, marca "familiar", marca de producto).
- x. La interfaz de mercado, es decir, las interacciones y relación de competencia entre el solicitante y el titular de una marca anterior. Incluso puede darse el caso de que se celebre un acuerdo de coexistencia, en donde el titular de la marca consiente el registro de un signo idéntico o similar al suyo por parte del solicitante.
- xi. La medida en que el solicitante tiene derecho a excluir a otros del uso de su marca en sus productos.
- xii. El alcance comercial de la posible confusión, es decir, si es mínimo o sustancial.
- xiii. Cualquier otro hecho establecido que sea probatorio del efecto del uso de la marca.

La aplicación de cada uno de estos factores no debe ser de manera automática, a manera de un mero listado de verificación, sino que se requiere del análisis y estudio del caso particular para determinar la idoneidad y la ponderación de cada uno de ellos. Así también puede suceder que no estén presentes todos los factores Du Pont y se deban valorar otros distintos.

¹⁰³² §1207.01(d)(ix), TMEP, *op. cit.* (Trad. del autor).

¹⁰³³ §1207.01(d)(iii), TMEP, *op. cit.* (Trad. del autor).

Sin embargo, de acuerdo con el TMEP, los dos primeros factores del listado resultan clave para determinar la presencia de semejanza en grado de confusión, es decir, en cualquier caso de posible semejanza, siempre deberán ser considerados. A continuación, se analizan ambos con mayor detalle.

- **La semejanza o diferencia de las marcas en su totalidad: apariencia, sonido, connotación e impresión comercial**

Para acreditar este factor, no basta con determinar “si las marcas pueden ser distinguidas o no cuando se someten a una comparación una con otra, sino si las marcas son lo suficientemente similares en términos de su impresión comercial como para que las personas que las encuentran asuman una probable conexión entre las partes” y, en consecuencia, exista una posibilidad de confusión respecto del origen de los productos o servicios.¹⁰³⁴

En el examen de semejanza, las marcas deben sujetarse al siguiente procedimiento de análisis:

- Se les debe comparar en su totalidad, atendiendo a su sonido, apariencia y connotación. Si una de las marcas aparece en un producto o servicio prácticamente idéntico al de la otra, el grado de similitud necesario para sustentar una conclusión de probabilidad de confusión, disminuye.
- La comparación se realiza en conexión con los bienes o servicios particulares para los que son utilizadas.¹⁰³⁵
- Se les examina tal y como aparecen en sus respectivas aplicaciones y registros.

¹⁰³⁴ §1207.01(b) Similitud de las marcas, TMEP, *op.cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5395.html> (fecha de consulta: 14 de septiembre de 2023).

¹⁰³⁵ Véase la síntesis del caso “*In re Nat. Data Corp.*”, 753 F.2d 1056 (Cir. Fed., 1985), disponible en: <https://casetext.com/case/in-re-nat-data-corp> (fecha de consulta: 25 de noviembre de 2022).

- Se toma en cuenta el recuerdo del consumidor promedio, quien normalmente retiene una impresión general de la marca.¹⁰³⁶

El hecho de que los resultados del análisis arrojen que, efectivamente, existe semejanza en la apariencia, sonido, connotación o impresión comercial de la marca en cuestión, no implica, automáticamente, la existencia de semejanza en grado de confusión. Es imperante continuar con el análisis, tomando en cuenta *todos* los hechos y factores relevantes del caso en particular.¹⁰³⁷

La prueba adecuada no es una comparación de las marcas una junto a otra, sino más bien un análisis de si las marcas son suficientemente similares en términos de su *impresión comercial*, de modo que las personas que las encuentran puedan asumir que existe una conexión entre las partes.

Además, una marca no debe diseccionarse y considerarse de manera fragmentada, sino que debe considerarse en su *conjunto* para determinar la probabilidad de confusión.

El establecimiento de una relación entre cualquier elemento abarcado dentro de la identificación de productos o servicios de una clase particular en una solicitud es suficiente para determinar la existencia de probabilidad de confusión.

¹⁰³⁶ El TMEP también alude al consumidor sofisticado, y considera que el hecho de que este tipo de clientes sean conocedores en determinados campos y esto minimice el riesgo en el cuidado de sus compras, no significa que sean inmunes a la confusión. §1207.01(d)(vii) Consumidores sofisticados. TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e6217.html> (fecha de consulta: 21 de noviembre de 2024).

¹⁰³⁷ *Ibidem*, §1207.01(b)(i) Marcas nominativas. Véase también: §1207.01(a)(i) Los bienes y servicios no necesitan ser idénticos, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5130.html> (fecha de consulta: 14 de septiembre de 2023).

SEMEJANZA EN APARIENCIA

Las marcas podrán considerarse confusamente semejantes aun y cuando se adicionen, sustraigan o sustituyan letras o palabras, como en los casos de los signos —que resultan de suyo comparables— *Commcash* y *Communicash*; *Trucool* y *Turcool*; *Newports* y *Newport*; *Miltron* y *Milltronics*, o *Lutex* y *Lutexal*.¹⁰³⁸

SEMEJANZA SONORA

Para identificar si hay *semejanza sonora* entre dos marcas, se procede a estudiar el caso concreto, pues no hay una forma correcta y única de vocalizar una marca al ser imposible predecir cómo las pronunciará el público. Por tanto, la pronunciación correcta no es un elemento para considerar la semejanza, como en los casos comparables de *Xceed* y *X-Seed*, *Seycos* y *Seiko*, *Cayna* y *Cana*.¹⁰³⁹

IMPRESIÓN COMERCIAL

La impresión comercial es creada por cada marca para contrastarse con sus competidores. Para examinar este factor, debe considerarse que, si la parte dominante de las marcas es la misma, éstas se catalogarán como semejantes en grado de confusión a pesar de las diferencias secundarias que se logren identificar, como pueden ser la adición o eliminación de una marca propia, otra materia distintiva, o un término descriptivo o sugestivo de los productos o servicios nombrados.¹⁰⁴⁰

¹⁰³⁸ *Ibidem*, §1207.01(b)(ii) Similitud en apariencia. (Trad. del autor).

¹⁰³⁹ *Ibidem*, §1207.01(b)(iv) Similitud en sonido—Equivalentes fonéticos. (Trad. del autor).

¹⁰⁴⁰ *Ibidem*, §1207.01(b)(iii) Comparación de marcas que contienen materia adicional. (Trad. del autor).

No obstante, adicionar o eliminar elementos en las marcas puede llegar a ser suficiente para evitar el riesgo de confusión por impresión comercial, siempre y cuando se cumplan las siguientes dos condiciones:

- i. Que las marcas, en su totalidad, logren transmitir impresiones comerciales significativamente distintas; y
- ii. Que los elementos similares sean descriptivos o diluidos y, por tanto, el consumidor no pueda confundirse.

Como ejemplo de lo anterior, en la controversia suscitada entre Capital City Bank Grp. Inc. y Citigroup Inc., la TTAB sostiene que es poco probable que cause confusión el uso contemporáneo de las marcas del solicitante —Capital City Bank— para servicios bancarios y financieros, y las marcas Citibank del oponente para los mismos servicios.

El argumento de la TTAB se basa, en parte, en los hallazgos de que la frase *City Bank* se usa frecuentemente en la industria bancaria, mientras que *Capital* es el elemento dominante de las marcas del solicitante, lo que le confiere una connotación geográfica y un aspecto y sonido diferentes respecto del signo del oponente.

En otro ejemplo, la autoridad estadounidense tampoco encuentra probable que cause confusión la similitud entre la marca *Deer-B-Gon* (para repelentes de ciervos, otros animales rumiantes y conejos), por un lado, y las marcas *Deer Away* y *Deer Away Professional* (para repelentes de ciervos y otras cazas mayores y conejos), por el otro, pues, a su juicio, la palabra “deer” (“ciervo”, en español) es descriptiva cuando se aplica a los productos significativos y, por tanto, no tiene relevancia que indique el origen.¹⁰⁴¹

¹⁰⁴¹ *Idem.* (Trad.del autor).

SEMEJANZA POR EL SIGNIFICADO

Cuando se centra la atención en *el significado* para identificar la probabilidad de semejanza, el punto de partida es el recuerdo que un consumidor promedio retiene normalmente, tanto de la marca en su conjunto como en conexión con los bienes o servicios nombrados.

Puede suceder que marcas idénticas en sonido y/o apariencia generen impresiones comerciales suficientemente distintas si se aplican a bienes o servicios que no generen probabilidad de confusión. Son los casos de las marcas *Cross-Over* para brasieres y *Crossover* para ropa deportiva de dama; *Players* para ropa interior de caballero y *Players* para calzado; *Bottoms Up* para ropa interior de dama y niño, y *Bottoms Up* para vestimenta de caballero.¹⁰⁴²

EQUIVALENTES FORÁNEOS

En la legislación estadounidense, la *doctrina de equivalentes foráneos* es aplicable a las solicitudes de registro de palabras en otro idioma. Ha evolucionado a un lineamiento, no a una regla absoluta, y se invoca únicamente cuando el *comprador estadounidense promedio*, enfrentado a una marca denominada en un idioma distinto del propio,¹⁰⁴³ se *detendría a traducir* las palabras extranjeras en una marca a su equivalente en inglés.¹⁰⁴⁴

Se recurre a esta doctrina, generalmente, cuando se solicita el registro de una palabra en un idioma distinto al inglés frente a otra existente en inglés. En este caso, se negará el

¹⁰⁴² *Ibidem*, §1207.01(b)(v) Similitud en significado. (Trad. del autor).

¹⁰⁴³ El “comprador americano promedio” incluye “todos los compradores americanos, incluyendo aquellos que hablan un idioma diferente al inglés quienes se esperaría que tradujeran ordinariamente las palabras al inglés”. *Ibidem*, §1207.01(b)(vi)(A) Antecedentes. (Trad. del autor).

¹⁰⁴⁴ *Idem*. Véase también: §1207.01(b)(vi)(B) Cuando un comprador ordinario estadounidense “se detendría y traduciría”; y §1207.01(b)(vi)(C) Los factores de probabilidad de confusión siguen aplicando cuando se evalúa si las marcas son confusamente similares. (Trad. del autor).

registro si el vocablo equivalente en inglés ya ha sido usado o registrado para productos o servicios en los que se pueda, razonablemente, asumir que provienen de la misma fuente.¹⁰⁴⁵

El lineamiento en comento también aplica entre palabras que formen parte de un mismo lenguaje extranjero, como en los casos de *Bien Jolie* y *Tres Jolie*; *Veuve Royale* y *Veuve Clicquot Ponsardin*, y *Palomita* y *Paloma*. A manera de excepción, también aplica entre marcas denominadas en dos idiomas distintos, como en el caso de *Due Torri*, que significa “dos torres” (en inglés, “*two towers*”), y las marcas del oponente con las palabras en español *Torres* y *Tres Torres*, cuyos significados en inglés son “*towers*” y “*three towers*”, respectivamente.

TRANSPOSICIÓN DE TÉRMINOS

Se puede presentar semejanza en grado de confusión cuando la principal diferencia entre las marcas sea sólo la *transposición de sus términos*, pero su impresión comercial no cambie.

Lo anterior lo ilustran claramente los casos de *The Wine Society of America* y diseño, para servicios de membresía de clubes de vino (incluyendo el suministro de materiales impresos), y *American Wine Society 1967* y diseños, para gacetas, boletines y revistas; *Rust Buster* para lubricante en *spray* que penetra el óxido, y *Bust Rust* para aceite penetrante; *Sprint Steel Radial* para llantas neumáticas, y *Radial Sprint* para neumáticos radiales.¹⁰⁴⁶

¹⁰⁴⁵ *Idem.*

¹⁰⁴⁶ *Ibidem*, §1207.01(b)(vii) Transposición de términos. (Trad. del autor).

SEMEJANZA EN MARCAS COMPUESTAS

Para determinar la semejanza en *marcas compuestas*, es necesario identificar primero su parte dominante, para luego analizar si entre ellas puede haber confusión.

El TMEP indica al respecto que “Aunque no existe una prueba mecánica para seleccionar un elemento ‘dominante’ de una marca nominativa compuesta, los consumidores son más propensos a percibir un término fantasioso o arbitrario, en lugar de un término descriptivo o genérico, como la característica de la marca que indique el origen”.¹⁰⁴⁷

Es muy probable que la semejanza en grado de confusión se haga presente si los signos, apreciados en su totalidad, poseen elementos dominantes próximos o idénticos. Ahora bien, si los aspectos dominantes resultan genéricos, descriptivos o altamente sugestivos, es poco probable que los consumidores se confundan por esta circunstancia.¹⁰⁴⁸

MARCAS DE PARODIA

De acuerdo con el TMEP, el hecho de que una *marca busque hacer parodia de otra* no implica, automáticamente, que se niegue su registro por semejanza en grado de confusión. En todo caso, debe atenderse la situación concreta para determinar si la imitación es o no confusamente parecida a la original: una parodia auténtica disminuye el riesgo de confusión, ya que su efecto es “crear una distinción en la mente del espectador entre el producto verdadero y la broma”.¹⁰⁴⁹

¹⁰⁴⁷ *Ibidem*, §1207.01(b)(viii) Marcas que consisten en múltiples palabras. (Trad. del autor).

¹⁰⁴⁸ *Idem*.

¹⁰⁴⁹ *Ibidem*, §1207.01(b)(x) Marcas de parodia. (Trad. del autor).

MARCAS DE COLOR

El examen de semejanza que se realiza en las marcas de color consiste en someterlas a contraste, principalmente con base en su proximidad visual, para identificar si “son lo suficientemente semejantes en términos de su apariencia e impresión comercial general, de tal manera que resulte probable una confusión sobre la fuente de origen de los bienes/servicios ofrecidos bajo las respectivas marcas”.¹⁰⁵⁰

- **Relación de similitud entre los bienes o servicios tal como fueron descritos en la solicitud y el registro**

Desagregamos el análisis de este punto en sus dos aspectos centrales: la relación de similitud entre los bienes y servicios comparados, y el alcance de la descripción en la solicitud y registro de la marca.

RELACIÓN ENTRE LOS BIENES O SERVICIOS EN COMPARACIÓN

La regulación marcaria considera que, mientras más semejantes sean las marcas en cuestión, menos similares necesitan ser los bienes o servicios para respaldar la determinación de un riesgo de confusión.¹⁰⁵¹ Por el contrario, si resultan no ser idénticas, debe probarse que la relación entre los bienes o servicios es cercana, para respaldar ese riesgo.¹⁰⁵²

En este sentido, para probar la similitud en grado de confusión entre los bienes o servicios de una solicitud y los de un registro, no se requiere que sean idénticos: basta con que se

¹⁰⁵⁰ *Ibidem*, §1207.01(b)(xi) Marcas de color. (Trad. del autor).

¹⁰⁵¹ *Ibidem*, §1207.01(a) Relación de bienes o servicios. (Trad. del autor).

¹⁰⁵² *Idem*.

pruebe la posibilidad de que el público consumidor confunda la fuente de la que provienen.¹⁰⁵³

En el caso de que los bienes y servicios sean *notorios* o bien conocidos, “o de otra manera *generalmente reconocidos* como teniendo una fuente de origen común, la carga de establecer la relación es más fácil de satisfacer”.¹⁰⁵⁴ Pero si esta relación *no es evidente* o bien conocida, debe demostrarse que los consumidores vinculan el origen de dicho producto o servicio con el registrado.¹⁰⁵⁵

La legislación hace notar que los hechos varían en cada caso y que la importancia dada a cada *factor Du Pont*¹⁰⁵⁶ es distinta de acuerdo con las circunstancias. Por tanto, no puede haber una regla que vincule ciertos bienes o servicios *per se* e implique un riesgo de confusión por el uso de marcas similares en relación con estos.¹⁰⁵⁷

¹⁰⁵³ “Es suficiente que los bienes y/o servicios del solicitante y el registrante se encuentren relacionados de alguna manera, o que las condiciones alrededor de su comercialización sean tales que sea probable que se encuentren por las mismas personas bajo circunstancias que, debido a las marcas utilizadas en conexión con ellos, lleven a la creencia errónea de que tienen la misma fuente de origen [...]”. *Ibidem*, §1207.01(a)(i) Bienes o servicios no necesitan ser idénticos. (Trad. del autor).

¹⁰⁵⁴ “Por ejemplo, la relación generalmente será reconocida cuando los servicios claramente incluyan o abarquen los bienes en la identificación, tal como cuando los servicios son ‘cerveceras’ y los bienes son ‘cervezas’, o cuando los servicios son ‘transmisión electrónica de información mediante terminales de computadora’ y los bienes son ‘máquinas de fax, computadoras y software de computadora’”. *Ibidem*, §1207.01(a)(ii) Establecer relación de bienes a servicios. (Trad. del autor).

¹⁰⁵⁵ “Podrá ser suficiente la presentación de ejemplos del uso real de la marca tanto para los bienes como para los servicios en cuestión, así como la evidencia de un gran número de registros de terceras partes que cubren ambos bienes y servicios”. *Idem*. Por otra parte, el TMEP especifica que: “El abogado examinador debe proporcionar evidencia que muestre que los bienes y servicios están relacionados para respaldar un hallazgo de riesgo de confusión”. *Ibidem*, §1207.01(a)(vi) Evidencia que muestra relación de bienes o servicios. (Trad. del autor).

¹⁰⁵⁶ Disponible en: <https://www.transjurlex.com/ustm/476f2d1357.htm> (fecha de consulta: 24 de febrero de 2024).

¹⁰⁵⁷ §1207.01(a)(iv) No hay norma “*per se*”, TMEP, *op. cit.* (Trad. del autor).

REPERCUSIONES POR LA FORMA EN QUE SE DESCRIBEN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA SOLICITUD Y EL REGISTRO

En principio, la naturaleza y alcance de protección de los signos se determina de acuerdo con lo que se indicó en la aplicación o registro. Sin embargo, si la descripción es muy amplia y no hay una limitación expresa de la naturaleza, tipo, canales de comercialización o clase de consumidor a quien va dirigido, se presume que el registro ampara todos los bienes o servicios descritos, que estos se mueven en los canales comunes de comercio y que están disponibles para toda clase de consumidores.¹⁰⁵⁸

Se puede presentar semejanza en grado de confusión cuando el solicitante los identifique tan ampliamente que su registro incluya los que estén precisados en el registro de la marca similar.

Así pues, para comprobar la relación entre los bienes o servicios de la solicitud y aquellos del registro, se deberá tomar siempre en cuenta que “los hechos en cada caso varían, y el peso que se le otorgará a cada *factor du Pont* relevante podrá ser distinto”,¹⁰⁵⁹ como ya se expuso antes.

En cuanto a las probanzas que soporten una probabilidad de riesgo de confusión basada en la relación de los bienes o servicios de la solicitud con los del registro, el examinador puede incluir:

“artículos de noticias y/o evidencia de bases de datos de computadora que muestren que los bienes o servicios relevantes se utilizan en conjunto o son utilizados por los mismos consumidores; anuncios que muestren que los bienes o servicios relevantes se anuncian en conjunto o los vende el mismo fabricante o vendedor; y/o copias de registros basados

¹⁰⁵⁸ *Ibidem*, §1207.01(a)(iii) Dependencia de la identificación de los bienes/servicios en la solicitud y el registro. (Trad. del autor).

¹⁰⁵⁹ *Ibidem*, §1207.01(a)(iv). No hay norma “*per se*”. (Trad. del autor).

en el uso previo de la misma marca para los bienes o servicios del solicitante y los bienes o servicios listados en el registro citado”.¹⁰⁶⁰

b. Unión Europea

El RMUE prevé que se denegará el registro de una marca:

“[...] a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”.¹⁰⁶¹

De lo anterior se desprende que la legislación marcaria de la UE distingue en este artículo dos figuras:

- i. La *doble identidad*, que se presenta cuando son iguales tanto los *signos* controvertidos como los *productos* o *servicios* que estos amparan.

En este caso, deberá “constatarse jurídicamente mediante una comparación directa de los dos signos en conflicto y los productos o servicios de que se trate. Si se constata la doble identidad, la parte oponente no estará obligada a demostrar el riesgo de confusión [...] Por consiguiente, [...] la oposición se estimará automáticamente”.¹⁰⁶²

¹⁰⁶⁰ *Ibidem*, §1207.01(a)(vi) Evidencia que muestre relación de bienes o servicios. (Trad. del autor).

¹⁰⁶¹ Art. 8 Motivos de denegación relativos, apartado 1, inc. a) y b), RMUE, *op. cit.*, siguiendo lo que establece el art. 4, apartado 1, b) de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988..., *op. cit.*

¹⁰⁶² Parte C, Oposición, sec. 2 Doble identidad y riesgo de confusión, cap. 1 Principios Generales, pto. 2.1 Artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE — Doble identidad, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en:

- ii. La semejanza en grado de confusión que, en términos de esta normativa, se conoce como *riesgo de confusión*.¹⁰⁶³ Hay riesgo de confusión cuando hay *similitud* entre la marca anterior y el signo que busca registro y/o en los productos o servicios buscan proteger.¹⁰⁶⁴

Doble identidad

- * Marca anterior es **igual** al signo a registrar y
- * Producto/ servicio amparado por la marca anterior es **igual** al producto/servicio que pretende amparar

Riesgo de confusión (*lato sensu*)

- * Marca anterior es **similar** al signo a registrar y/o
- * Producto/ servicio amparado por la marca anterior es **similar** al producto/servicio que pretende amparar

Además, hay que precisar que la figura de *riesgo de confusión* se entiende en dos sentidos:¹⁰⁶⁵

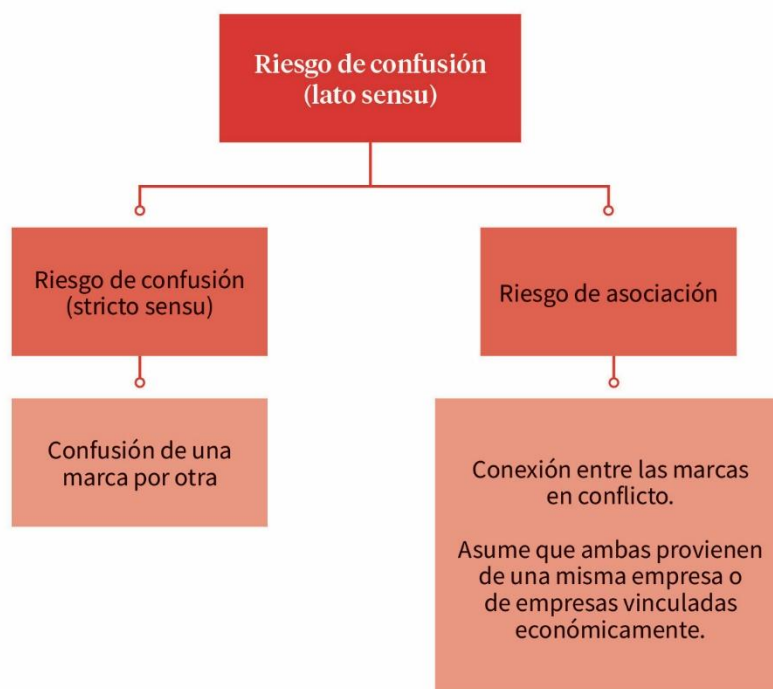
<https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051024/directrices-sobre-marcas/2-1-articulo-8--apartado-1--letra-a---del-rmue-%E2%80%944-doble-identidad> (fecha de consulta: 21 de noviembre de 2024).

¹⁰⁶³ *Ibidem*, Parte C, sec. 2, cap. 1 Principios Generales, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2050520/directrices-sobre-marcas/2-articulo-8--apartado-1--del-rmue>

¹⁰⁶⁴ Art. 8, apdo. 1., inc. b), RMUE, *op. cit.*

¹⁰⁶⁵ Parte C, sec. 2, cap. 1, pto. 3.1. Introducción, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2050636/directrices-sobre-marcas/3-1-introduccion> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

- i. Riesgo de confusión en *sentido estricto*: en donde el público *confunde directamente* las marcas en conflicto, es decir, que *confunde una por otra*; o bien
- ii. *Riesgo de asociación*: que se presenta cuando el público establece una *conexión* entre las marcas en conflicto y *asume* que los productos o servicios considerados *proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente*. Su estudio a fondo se aborda con detenimiento en un distinto apartado.¹⁰⁶⁶



¹⁰⁶⁶ Véase el apartado de Riesgo de asociación en el cap. III Sobre las vías procesales..., 1.2.2.2 Riesgo de asociación, p.716 de esta obra.

i. Criterios rectores para determinar la existencia de semejanza en grado de confusión, en sentido estricto

Al respecto, el RMUE establece que la determinación de la existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación de “numerosos factores y, en particular, del *conocimiento* de la marca en el mercado, de la *asociación* que pueda hacerse entre ella y el signo utilizado o registrado, del grado de *similitud* entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...]”.¹⁰⁶⁷

En este mismo sentido y con objeto de proporcionar una guía de criterios que auxilien para identificar la presencia de riesgo de confusión entre dos marcas sometidas a contraste, las DIRECTRICES han tomado como base las sentencias emitidas por el TJUE en

¹⁰⁶⁷ Considerando 11, RMUE, *op. cit.*, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1506417891296&uri=CELEX:32017R1001> (fecha de consulta: 21 de noviembre de 2024).

los casos Sabèl BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport¹⁰⁶⁸ y Canon Kabushiki Kaisha (CKK) vs Metro-Goldwyn Mayer Inc. (MGM)¹⁰⁶⁹ para emitir los siguientes factores:¹⁰⁷⁰

- i. La comparación de productos y servicios.
- ii. El público destinatario y el grado de atención.
- iii. La comparación de signos.
- iv. El carácter distintivo de la marca anterior.
- v. La evaluación global del riesgo de confusión.
- vi. Otros factores.

¹⁰⁶⁸ “[...] el riesgo de confusión debe, pues, *apreciarse globalmente*, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]”

“[...] esta apreciación global debe basarse en la *impresión de conjunto* producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus *elementos distintivos y dominantes* [...]”

“[...] el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. [...] Por consiguiente, *no puede excluirse que la similitud conceptual* derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público.

“Sin embargo, en circunstancias como las del asunto principal, en el que la marca anterior no goza de una especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión”. Sentencia, asunto C-251/95, Sabèl BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, TJUE, 11 de noviembre de 1997, párrs 24 y 25, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=GA> (fecha de consulta: 16 de septiembre de 2023).

¹⁰⁶⁹ La apreciación de existencia de riesgo de confusión entre dos marcas depende “[...] *del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados*”.

“Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, como han recordado los Gobiernos francés y del Reino Unido, así como la Comisión, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, *su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario*”. Sentencia, asunto C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., TJUE, 29 de septiembre de 1998, párrs. 17 y 23, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0039&from=DE> (fecha de consulta: 16 de septiembre de 2023).

¹⁰⁷⁰ Parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 2 Lista de factores considerados para establecer el riesgo de confusión, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058845/1929761/directrices-sobre-marcas/4-2-lista-de-factores-considerados-para-establecer-el-riesgo-de-confusion> Véase también: Parte C, sec. 2, cap. 7, pto. 1 Introducción, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058845/1996398/directrices-sobre-marcas/1-introduccion> (fecha de consulta: 16 de septiembre de 2023).

De manera complementaria, las DIRECTRICES también proveen un anexo que reúne todos los puntos relevantes contenidos en las sentencias de los casos más importantes relacionados con el riesgo de confusión. Este documento, sin duda, orienta al lector a una mejor comprensión respecto de la interpretación y alcance que el TJUE le ha asignado a esta figura.¹⁰⁷¹

Finalmente, como aciertan las DIRECTRICES en mencionar, la evaluación de riesgo de confusión no es un ejercicio objetivo “de los juicios racionales y preferencias emocionales que conforman la conducta cognitiva del consumidor y sus hábitos de consumo”,¹⁰⁷² sino que “depende **tanto de** cuestiones de hecho **como de** derecho”.¹⁰⁷³ Si bien es cierto que los factores antes enlistados deben ser observados, también lo es que habrán de ser interpretados y aplicados por una persona según los detalles de cada caso, para así poder determinar si estos se cumplen y en qué medida.¹⁰⁷⁴

Para poder comprender mejor a qué se refieren los criterios normativos arriba enunciados, se presenta a continuación una breve exposición de cada uno de ellos.

¹⁰⁷¹ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 4, Anexo, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058845/2050678/directrices-sobre-marcas/anexo> (fecha de consulta: 16 de enero de 2024).

¹⁰⁷² *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 3, pto. 3.4. Riesgo de confusión: cuestiones de hecho y de derecho, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935305/1929673/directrices-sobre-marcas/3-4-riesgo-de-confusion--cuestiones-de-hecho-y-de-derecho> (fecha de consulta: 21 de noviembre de 2024).

¹⁰⁷³ *Idem*. Para mayor detalle, véanse también los subapartados 3.4.1 y 3.4.2.

¹⁰⁷⁴ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 3, pto. 3.4.1 Hecho y derecho – similitud de productos o servicios y de signos, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2050564/directrices-sobre-marcas/3-4-1-hecho-y-derecho-%E2%80%93-similitud-de-productos-o-servicios-y-de-signos> (fecha de consulta: 21 de noviembre de 2024).

- **Comparación de productos y servicios**

La comparación de los productos y servicios es primordial para apreciar el riesgo de confusión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, que exige la identidad o similitud de ambos elementos para tal efecto.¹⁰⁷⁵

Este análisis, que se realiza con base en la información provista en la solicitud de registro, ayuda a determinar si los productos y/o servicios pertenecen a la misma categoría, así como su grado de distintividad y el público consumidor al que están destinados.

La CLASIFICACIÓN DE NIZA —diseñada para mantener un orden en el registro marcario— es útil para el examen; sin embargo, en este caso debe tomarse con cautela, ya que, aun cuando los productos y/o servicios estén inscritos en una misma clase, de esto no se deriva, necesariamente, que sean idénticos o similares.

Por ejemplo: la clase 30 alberga el café, el arroz y las harinas a base de cereal, sin que esto implique automáticamente la similitud o identidad entre estos productos. En sentido opuesto, el hecho de que los productos o servicios se clasifiquen en clases distintas no descalifica automáticamente su similitud. Por ejemplo, los extractos de carne (clase 29) son similares a las especias (clase 30).¹⁰⁷⁶

En este sentido, se considera que dos artículos son similares cuando comparten algunos rasgos en común.¹⁰⁷⁷ Para apreciar el grado de esa similitud, la autoridad ha determinado

¹⁰⁷⁵ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 2, pto. 1.1 Pertinencia, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2050860/directrices-sobre-marcas/1-1-pertinencia> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹⁰⁷⁶ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 2, pto. 1.2.1 Su carácter como instrumento de clasificación, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2050430/directrices-sobre-marcas/1-2-1-su-caracter-como-instrumento-de-clasificacion> (fecha de consulta 17 de abril de 2024).

¹⁰⁷⁷ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 2, pto. 3.1.1 Factores de similitud, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2137670/directrices-sobre-marcas/3-1-1-factores-de-similitud> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

que es necesario tomar en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios, entre estos, los que se enumeran a continuación:¹⁰⁷⁸

- i. **Naturaleza.** Son las cualidades o características esenciales por las que el producto o servicio es reconocido. Es la respuesta a: *¿Qué es esto?* Así, por ejemplo, las toallitas impregnadas de lociones cosméticas son un producto cosmético; los pañales para bebés son artículos higiénicos o sanitarios; y las lámparas eléctricas son aparatos e instalaciones de control de ambiente, en particular, de alumbrado.¹⁰⁷⁹
- ii. **Destino.** “Es el motivo por el que se hace, se crea o existe un objeto”.¹⁰⁸⁰ Es el uso previsto para los productos o servicios, y no cualquier otro uso. Responde la pregunta: *¿Qué problema solucionan?* Por ejemplo, las bolsas de plástico pueden utilizarse como protección contra la lluvia, pero su destino es portar objetos.¹⁰⁸¹
- iii. **Utilización.** Es la forma en que los productos o servicios se usan para alcanzar su destino. Responde la pregunta: *¿Cómo se utilizan los productos o servicios?* Por ejemplo, los fármacos para tratar enfermedades de la piel (clase 5) pueden

¹⁰⁷⁸ Sentencia, asunto C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., *op. cit.*, párr. 23. [También citado en DIRECTRICES [3.1.1. Factores de similitud], *op. cit.*, como (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442)].

¹⁰⁷⁹ Parte C, sec. 2, cap. 2, pto. 3.2.1. Naturaleza, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1794010/directrices-sobre-marcas/3-2-1-naturaleza> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹⁰⁸⁰ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 2, pto. 3.2.2. Destino, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1929879/directrices-sobre-marcas/3-2-2-destino> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹⁰⁸¹ *Idem*.

adoptar la forma de cremas y, en dado caso, tienen el mismo uso que las cremas cosméticas de la clase 3.¹⁰⁸²

- iv. **Carácter complementario.** Dos productos o servicios se considerarán complementarios cuando exista “una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es esencial o significativo para el uso del otro, de manera que los consumidores podrían pensar que la responsabilidad de su producción o de la prestación de tales servicios la tiene la misma empresa”.¹⁰⁸³ Por ejemplo, cepillos de dientes eléctricos (clase 7) y cabezales de cepillos de repuesto (clase 21); sierras eléctricas (clase 7) y hojas de sierras (clase 7); aparatos de iluminación (clase 11) y accesorios de iluminación (clase 11).¹⁰⁸⁴
- v. **Carácter competidor.** Tendrán carácter competidor los productos o servicios que son sustituibles entre ellos, lo cual implica que tienen un destino igual o similar y los mismos clientes reales y potenciales. Por ejemplo, suelen ser intercambiables los papeles pintados (clase 27) y las pinturas (clase 2); el alquiler de películas (clase 41) con los servicios de cine (clase 41); las máquinas de afeitar eléctricas (clase 8) y las cuchillas de afeitar (clase 8).¹⁰⁸⁵

¹⁰⁸² *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 2, pto. 3.2.3. Utilización, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1794226/directrices-sobre-marcas/3-2-3-utilizacion> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹⁰⁸³ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 2, pto. 3.2.4. Carácter complementario, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1996084/directrices-sobre-marcas/3-2-4-caracter-complementario> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹⁰⁸⁴ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 2, pto. 3.2.4.1. Relación (vínculo) entre los productos y servicios, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1995734/directrices-sobre-marcas/3-2-4-1-relacion-vinculo-entre-los-productos-y-servicios> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹⁰⁸⁵ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 2, pto. 3.2.5. Carácter competidor, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1996076/directrices-sobre-marcas/3-2-5-caracter-competidor> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

Además de los cinco factores ya descritos, las DIRECTRICES reconocen tres factores *adicionales*, que se detallan a continuación:¹⁰⁸⁶

- vi. **Canales de distribución.** Este término alude al lugar de distribución de los bienes. Responde la pregunta: *¿Tienen los productos o servicios los mismos puntos de venta, o normalmente se suministran y ofrecen en los mismos lugares o en sitios similares?* Si la respuesta es afirmativa, es probable que el consumidor suponga que pertenecen al mismo sector de mercado y que pueden ser fabricados por la misma empresa.¹⁰⁸⁷

Sin embargo, dado que hoy se pueden encontrar todo tipo de productos en las tiendas de autoservicio, grandes almacenes y/o droguerías, este factor no suele tener mucho peso, pues el público es consciente de que la mercancía vendida en estos lugares proviene de distintos orígenes, salvo que se trate de una tienda especializada y por ello se crea que los productos tienen un origen común.¹⁰⁸⁸

- vii. **Público destinatario.**¹⁰⁸⁹ Está constituido por los clientes reales y potenciales de los productos y servicios en cuestión: público general, o bien profesional (o especializado). No coincide necesariamente con el consumidor final.¹⁰⁹⁰

¹⁰⁸⁶ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 2, pto. 3.1.1 Factores de similitud, *op. cit.*

¹⁰⁸⁷ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 2, pto. 3.2.6 Canal de distribución, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1995714/directrices-sobre-marcas/3-2-6-canal-de-distribucion><https://guidelines.euipo.europa.eu/1922897/1929651/directrices-sobre-marcas/3-2-6-canal-de-distribucion> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹⁰⁸⁸ *Idem*.

¹⁰⁸⁹ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 3, pto. 2 Público destinatario, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051146/directrices-sobre-marcas/2-definicion-del-publico-destinatario> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹⁰⁹⁰ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 2, pto. 3.2.7 Público destinatario, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051218/directrices-sobre-marcas/3-2-7-publico-destinatario> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

- viii. **Origen habitual (productor/proveedor).** Será considerado un fuerte factor en el análisis de similitud si el público puede creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.¹⁰⁹¹

Algunos otros aspectos pertinentes para determinar si hay un origen común son: lugar de producción, métodos de fabricación, conocimientos técnicos y uso comercial arraigado conocido por el público.

- **Comparación entre signos**

Para iniciar este proceso comparativo, primero se debe descartar que haya *identidad entre los signos*, para entonces analizar si hay *semejanza* y, en su caso, determinar el grado de ésta.¹⁰⁹²

Para ello, el evaluador debe identificar los elementos *distintivos y dominantes* de cada signo¹⁰⁹³ y, a partir de ahí, *apreciar globalmente las similitudes visuales, fonéticas o conceptuales* de ambos signos.¹⁰⁹⁴

Con estos elementos identificados y considerados, se debe evaluar.¹⁰⁹⁵

¹⁰⁹¹ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 2, pto. 3.2.8 Origen habitual (productor/proveedor), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051142/directrices-sobre-marcas/3-2-8-origen-habitual--productor-proveedor-> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹⁰⁹² Para un mayor estudio de la figura de semejanza en grado de confusión, véase cap. II Naturaleza, obtención, protección..., 2.3.3. Signos idénticos o semejantes en grado de confusión, p. 419 de esta obra.

¹⁰⁹³ Basándose en los lineamientos presentados en la parte C, sec. 2, cap. 4, ptos. 3.2 y 3.3 de las DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1929983/directrices-sobre-marcas/3-similitud-entre-los-signos> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹⁰⁹⁴ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 2, pto. 1.1 Principios generales de la comparación de las marcas, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051430/directrices-sobre-marcas/1-1-principios-generales-de-la-comparacion-de-las-marcas> (fecha de consulta: 16 de septiembre de 2023).

¹⁰⁹⁵ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.5. Impacto del carácter distintivo y dominante de los componentes sobre la similitud entre los signos, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1996004/directrices-sobre-marcas/3-4-5-impacto-del-caracter->

- Si el *elemento en común* resulta reconocible o pasa desapercibido, en la impresión de conjunto que producen ambas marcas;
- El carácter *distintivo y dominante* de los elementos, es decir, cuantas más características en común tengan los signos, mayor será el grado de semejanza entre ellos;¹⁰⁹⁶ y
- El impacto de los *elementos restantes* en la impresión de conjunto que transmite cada una de las marcas.¹⁰⁹⁷

Una vez que se haya manifestado la existencia de semejanza entre los signos, es vital que no sólo se indique tal circunstancia, sino que se especifique el grado de semejanza, particularmente en los elementos visuales y fonéticos.

“A la hora de determinar el grado de similitud, es importante especificar si es alto (superior a la media) o bajo (inferior a la media). No obstante, incluso si el grado de similitud es medio, la resolución debe mencionarlo para evitar malentendidos. El simple hecho de declarar que «los signos son similares» no resulta claro, puesto que se puede interpretar de dos maneras: son similares en un grado medio o simplemente en el sentido general de que hay (cierta) similitud que permite un examen en mayor profundidad.

Por consiguiente, el grado de similitud debe especificarse como bajo, medio o alto. Se pueden utilizar sinónimos en la medida en que sean claros (por ejemplo, en la media = medio) [...]”.¹⁰⁹⁸

A continuación, se expondrán los parámetros de comparación expuestos en las DIRECTRICES para llevar a cabo el análisis entre distintos tipos de signos.

distintivo-y-dominante-de-los-componentes-sobre-la-similitud-entre-los-signos (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹⁰⁹⁶ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.5.2. Carácter distintivo y dominante de los elementos comunes, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2137770/directrices-sobre-marcas/3-4-5-2-caracter-distintivo-y-dominante-de-los-elementos-comunes> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹⁰⁹⁷ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3. Similitud entre los signos, pto. 3.1. Introducción, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1996446/directrices-sobre-marcas/3-1-introduccion> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹⁰⁹⁸ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 1.1 Principios generales..., *op. cit.*

SIMILITUD VISUAL

— **Marcas nominativas.** Los tribunales han establecido cuatro factores de referencia para determinar la semejanza visual en las marcas nominativas puestas en comparación:¹⁰⁹⁹

- i. El número de letras compartidas o diferentes.
- ii. El orden en que se encuentran las letras.
- iii. La posición compartida o no de otros elementos.
- iv. La estructura de los dos signos en general.

Ejemplo de marcas nominativas semejantes son *Serostim* y *Seroslim*, puesto que comparten siete de las ocho letras que componen sus respectivos nombres, difiriendo únicamente en las letras *τ* y *L*, que, además, se caracterizan por estar constituidas, principalmente, por una línea vertical.¹¹⁰⁰

Tratándose de fuentes, tamaños o espacios de la nominación, su impacto dependerá del contexto de la marca. La marca registrada se encuentra protegida en el uso de mayúsculas y minúsculas, pero si la solicitada utiliza fuentes distintas, puede suceder que no haya semejanza entre ellas.¹¹⁰¹

— **Marcas nominativas contra figurativas con elementos denominativos.** En la comparación de este tipo de marcas, lo importante es determinar si los signos comparten un número significativo de letras en la misma posición, y si

¹⁰⁹⁹ Fhima, Ilanah y Gangjee Dev S., *The confusion test in European trade mark law*, RU: Oxford University Press, 2019, p. 23.

¹¹⁰⁰ *Idem.*

¹¹⁰¹ *Ibidem*, p. 25.

el elemento denominativo de la marca figurativa está sumamente estilizado o no. Puede haber similitud visual si en esta última no se identifica gran variación de estilo en sus elementos denominativos, puesto que se pueden reconocer y leer fácilmente.¹¹⁰²



Fuente: Fhima, Ilanah y Gangjee Dev S., *The confusion test in European trade mark law*, RU: Oxford, 2019, p. 26.

En este caso (figs. 19 y 20), se trata de marcas visualmente no similares.¹¹⁰³

- **Figurativas.** El reto para identificar las similitudes en esta clase de signos es aún mayor que en otros casos (figs. 21 y 22), puesto que, con la ausencia de letras, se ausenta también un elemento objetivo de referencia, y se está solamente frente a elementos gráficos.¹¹⁰⁴

¹¹⁰² *Ibidem*, p. 28.

¹¹⁰³ *Ibidem*, p. 26.

¹¹⁰⁴ *Ibidem*, p. 28.



Fuente: Fhima, Ilanah y Gangjee Dev S., *The confusion test in European trade mark law*, RU: Oxford, 2019, p. 28.

La dificultad a la que se hace referencia se puede apreciar en la sentencia del caso *Dosenbach–Ochsner vs OAMI*, referido a la figura de elefante que se muestra en el gráfico previo. El TJUE afirmó al respecto:

“A efectos de este examen [global de todos los factores pertinentes], procede considerar que las marcas en cuestión son distintas en el plano gráfico, que su comparación fonética carece de pertinencia y que, en el plano conceptual, la marca controvertida [fig. 21] es idéntica a la marca denominativa anterior y similar a las marcas figurativas anteriores [fig. 22]”.¹¹⁰⁵

¹¹⁰⁵ Sentencia, caso *Dosenbach–Ochsner vs OAMI* Tribunal General (Sala Cuarta), 7 de febrero de 2012, párr. 54, disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119201&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1827054> (fecha de consulta: 16 de septiembre de 2023).

SIMILITUD AUDITIVA O SONORA

En principio, por obvias razones, todos los elementos denominativos (letras y números) están sujetos a comparación fonética, de modo que sus sílabas, orden y acento (ritmo y entonación) particulares son factores clave para determinar la impresión fonética general de una marca. Por ende, aquellas exclusivamente figurativas no pueden ser comparadas bajo este lineamiento, pues su configuración carece de palabras.¹¹⁰⁶

De esta manera, cuando las marcas controvertidas están formadas por sílabas o palabras idénticas o muy similares, pero se presentan en un orden distinto una con la otra, se procede a intercambiar la posición de una de las sílabas o palabras para verificar si con alguna rápida combinación lógica los signos resultan fonéticamente idénticos o similares. De ser el caso, la conclusión debe ser que *sí comparten similitud fonética*.¹¹⁰⁷ Véase el ejemplo que se muestra a continuación.

VITS4KIDS Y KIDS VITS¹¹⁰⁸

Por otra parte, cuando el conflicto de los signos se relaciona con palabras extranjeras, entonces el examinador se atenderá a la forma en que la marca es pronunciada por los consumidores en el país dado. Esto significa que, si el cliente está familiarizado con el lenguaje en cuestión o, al menos, con algunos términos particulares, la comparación

¹¹⁰⁶ Parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.2.1. Signos y elementos en los signos que deben valorarse, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1995682/directrices-sobre-marcas/3-4-2-1-signos-y-elementos-en-los-signos-que-deben-valorarse> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹⁰⁷ *Ibidem*, Parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.2.2 Sonidos idénticos/similares en distinto orden, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051718/directrices-sobre-marcas/3-4-2-2-sonidos-identicos-similares-en-distinto-orden> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹⁰⁸ Asunto 09/12/2009, T-484/08, EU: T:2009:486; posteriormente (22/10/2010, C-84/10 P, EU:C:2010:628, desestimado). Citado en DIRECTRICES [3.4.2.2 Sonidos idénticos...] *op. cit.*

debe basarse en la pronunciación correcta. En sentido opuesto, si no hay familiaridad, el parámetro será la pronunciación del lenguaje hablado en ese país.¹¹⁰⁹

El siguiente ejemplo muestra dos marcas, aparentemente, disímiles:

LIDL Y LIFEL

No obstante, al ser sometidas a análisis bajo el lineamiento de la pronunciación antes descrito, la autoridad resolvió que eran similares, dilucidando lo siguiente:

“Las primeras dos letras y la última [resaltadas en rojo en el ejemplo] son idénticas en ambas marcas. Fonéticamente, la similitud es aún más marcada debido a que ‘LIDL’ se pronunciará con frecuencia como si se deletrease ‘LIDEL’. Por razones fonológicas, las letras ‘D’ y ‘L’ son casi imposibles de pronunciar en la mayoría de las lenguas sin insertar una vocal entre ellas. En consecuencia, las marcas se pronunciarán como ‘LIFEL’ y ‘LIDEL’ en lenguas como el español, alemán, francés e italiano”.¹¹¹⁰

Para el caso de los términos de fantasía o inventados, el lineamiento indica que se valorarán *no sólo como sonarían* de acuerdo con las reglas de pronunciación de la lengua materna del consumidor, sino también *como están escritas*.¹¹¹¹

Por ejemplo, la autoridad europea comparó las siguientes marcas y resolvió como se muestra en la cita:

¹¹⁰⁹ Fhima, Ilanah y Gangjee Dev S., *op. cit.*, p. 40.

¹¹¹⁰ Asunto 19/10/2010, R 410/2010-1. Citado en Parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.2. Signos formados por palabras en lenguas extranjeras o inventadas, o que las incluyen, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2137774/directrices-sobre-marcas/3-4-2-3-signos-formados-por-palabras-en-lenguas-extranjeras-o-inventadas--o-que-las-incluyen> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹¹¹ *Idem*.

BAMIX Y KMIX

“El Tribunal General señaló que el elemento denominativo ‘KMIX’ no corresponde a una palabra que exista en la Unión Europea, y que una parte del público destinatario puede pronunciarlo como se escribe, es decir, como una sola sílaba. Sin embargo, también consideró posible que la marca solicitada se pronunciara como una palabra de dos sílabas, a saber, ‘ka’ y ‘mix’. En algunas lenguas de la Unión Europea (en particular en francés y alemán), la letra ‘k’ se pronuncia como ‘ka’ y la pronunciación ‘km’ no es habitual (apartado 32)”.¹¹¹²

SIMILITUD CONCEPTUAL

Para abordar el tema de la similitud conceptual, retomamos la sentencia del caso Sabèl, en el que se ha concluido que dos signos se estimarán conceptualmente similares cuando “se percibe que representan la misma idea o una análoga”.¹¹¹³

Este tipo de similitud es posiblemente el más complicado de identificar, puesto que implica que la autoridad encuentre el significado que el consumidor promedio le atribuye a las marcas en conflicto, para entonces determinar si reconoce confusión entre ellas.¹¹¹⁴

Ya se ha mencionado que, para determinar la existencia de riesgo de confusión, se deben valorar todos los factores que sean relevantes y que pueda conocer el público destinatario. Por tanto, habrá que atender al caso concreto para presentar las pruebas idóneas.

¹¹¹² Asunto 21/02/2013, T 444/10, EU :T:2013:89. Citado en DIRECTRICES [3.4.2. Signos formados por palabras...], *op. cit.*

¹¹¹³ Parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.3 Comparación conceptual: el contenido semántico de las marcas, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2137748/directrices-sobre-marcas/3-4-3-el-contenido-semantico-de-las-marcas> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹¹⁴ Fhima, Ilanah y Gangjee Dev S., *op. cit.*, p. 42.

Por ejemplo, por regla general, si la marca está formada por, o contenida dentro de una palabra, el examinador deberá buscar la acepción de ese vocablo en diccionarios o enciclopedias de la lengua o lenguas del territorio de referencia para contextualizar su significado.

Ahora bien, dicho lineamiento no es único. Hay otros casos, previstos en las DIRECTRICES, que señalan cómo analizar el *contenido semántico* de la palabra completa,¹¹¹⁵ de partes de la palabra,¹¹¹⁶ de palabras mal escritas,¹¹¹⁷ de nombres y apellidos,¹¹¹⁸ de marcas figurativas de forma y de color,¹¹¹⁹ de números y letras,¹¹²⁰ de nombres geográficos¹¹²¹ o de onomatopeyas.¹¹²²

En particular, si se trata de palabras expresadas en un idioma distinto del que se habla en determinado país, será relevante definir si ese idioma es familiar para el consumidor promedio de dicho territorio. Por ejemplo, se considera que el público alemán está más

¹¹¹⁵ Parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.3.1 El contenido semántico de las palabras, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2137660/directrices-sobre-marcas/3-4-3-1-el-contenido-semantico-de-las-palabras> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹¹⁶ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.3.2 El contenido semántico de partes de las palabras, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229576/directrices-sobre-marcas/3-4-3-2-el-contenido-semantico-de-partes-de-las-palabras> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹¹⁷ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.3.3 El contenido semántico de palabras mal escritas, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1996558/directrices-sobre-marcas/3-4-3-3-el-contenido-semantico-de-palabras-mal-escritas> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹¹⁸ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.3.4 El contenido semántico de nombres de personas, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051232/directrices-sobre-marcas/3-4-3-4-el-contenido-semantico-de-los-nombres-de-personas> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹¹⁹ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.3.5 El contenido semántico de marcas figurativas, de forma y de color, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2137760/directrices-sobre-marcas/3-4-3-5-el-contenido-semantico-de-marcas-figurativas--de-forma-y-de-color> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹²⁰ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.3.6 El contenido semántico de números y letras, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051782/directrices-sobre-marcas/3-4-3-6-el-contenido-semantico-de-numeros-y-letras> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹²¹ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.3.7 El contenido semántico de nombres geográficos, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1996486/directrices-sobre-marcas/3-4-3-7-el-contenido-semantico-de-nombres-geograficos> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹²² *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.3.8 El contenido semántico de onomatopeyas y sonidos, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051736/directrices-sobre-marcas/3-4-3-8-el-contenido-semantico-de-onomatopeyas-y-sonidos> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

familiarizado con el idioma inglés que con el español, por lo que una marca en inglés semejante a otra en alemán podrá ser examinada en su similitud conceptual, mientras que una en español no cabe en el análisis.¹¹²³

En general, la comparación conceptual entre marcas arroja uno de tres posibles resultados:¹¹²⁴

“[...]”

- Si los signos, cada uno en su conjunto, se refieren a un mismo concepto, son conceptualmente *idénticos*.
- Si los signos aluden a conceptos similares, son conceptualmente *similares*.
- Si ambos signos tienen un significado y cada cual remite a conceptos distintos, serán *no similares o diferentes* desde el punto de vista conceptual”.

Adicionalmente, si sólo uno de los dos signos contrapuestos evoca un concepto, no son conceptualmente similares; y si ningún signo tiene un concepto, no es posible efectuar un contraste conceptual. El mero hecho de que compartan un término genérico no implica que mantengan semejanza conceptual.¹¹²⁵

MARCAS COMPUESTAS

Para el análisis de semejanza entre marcas compuestas, primero es preciso determinar cuáles son los *elementos distintivos y dominantes de cada una*.

Si bien se ha establecido que la comparación de similitud entre dos marcas se lleva a cabo examinando cada signo en su conjunto, esto no excluye que, en la impresión conjunta

¹¹²³ Fhima, Ilanah y Gangjee Dev S., *op. cit.*, p. 58.

¹¹²⁴ Parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.4.4 Comparación conceptual, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051550/directrices-sobre-marcas/3-4-4-comparacion-conceptual> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹²⁵ *Idem*.

producida en la memoria del público pertinente, puedan, en determinadas circunstancias, dominar uno o varios de sus componentes. En general, cuantas más características en común tengan las marcas compuestas, mayor será su grado de similitud.¹¹²⁶

- **Carácter distintivo**

La distintividad de una marca es relevante, pues mientras mayor resulta ser su carácter distintivo, más alto es el riesgo de confusión. La marca que goza de alto carácter distintivo también disfruta de una elevada protección normativa.¹¹²⁷

De acuerdo con la sentencia del caso Sabèl BV v. Puma AG,

“... (la) apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas de que se trate debe basarse en la *impresión de conjunto* producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes». Por consiguiente, el grado del carácter distintivo de los diversos componentes de las marcas compuestas constituye un criterio importante que debe tenerse en cuenta en la comparación de las marcas”.¹¹²⁸

Dependiendo de qué tan *distintivos* sean los *elementos comunes*, será el grado de diferenciación que tendrán entre ellos. Por tanto, se debe analizar el carácter distintivo de todos los componentes de ambos signos.

¹¹²⁶ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.5 Conclusión sobre la similitud, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1996100/directrices-sobre-marcas/3-5-conclusion-sobre-la-similitud> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹²⁷ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 1, pto. 3.3 Riesgo de confusión y carácter distintivo de la marca anterior, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1995158/directrices-sobre-marcas/3-3-riesgo-de-confusion-y-caracter-distintivo-de-la-marca-anterior> (fecha de consulta: 16 de septiembre de 2023).

¹¹²⁸ Sentencia, asunto C-251/95, Sabèl BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, *op cit.* Citado en Parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.2 Elementos distintivos de las marcas, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1996220/directrices-sobre-marcas/3-2-elementos-distintivos-de-las-marcas> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

“Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, [...] [se] debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, diferenciándolos de los productos de otras empresas”.¹¹²⁹

Es importante que, al evaluar la semejanza entre los signos, se establezca el grado de distintividad de sus elementos coincidentes o diferentes.

“Una coincidencia en un elemento distintivo o una diferencia en un elemento con poco o ningún carácter distintivo tiende a incrementar el grado de similitud. Una diferencia en un elemento distintivo tiende a disminuir el grado de similitud. Esto mismo es válido cuando la coincidencia constatada atañe a un elemento que carece de carácter distintivo o este es muy limitado”.¹¹³⁰

- **Apreciación Global**

Como ya se ha venido mencionando, la presencia del riesgo de confusión debe determinarse a partir de una *apreciación global* de los signos en cuestión y, aunque se deben analizar los factores enumerados anteriormente, es importante decir que no se trata de un listado exhaustivo; muy por el contrario, el evaluador deberá tomar en consideración, además de estos, todos los demás factores pertinentes al caso para llevar a cabo la mencionada apreciación global de ambos signos y los productos o servicios que amparan.

¹¹²⁹ Parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.2.2.1 ¿Qué es el carácter distintivo?, DIRECTRICES, *op cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1995998/directrices-sobre-marcas/3-2-2-1-%C2%BFque-es-el-caracter-distintivo> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹³⁰ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 4, pto. 3.2., *op. cit.*

Lo anterior descansa en el *principio de interdependencia*, que establece que un menor grado de similitud entre los productos o servicios contemplados puede ser compensado por un mayor grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.¹¹³¹

Algunas consideraciones que ofrecen las DIRECTRICES para hacer una apreciación global son:

- Los factores y su importancia en la apreciación global variarán en función de las circunstancias particulares de cada caso.

No es posible establecer de manera abstracta si un factor tiene más peso que otro, porque estos factores tendrán distinta importancia relativa en función de las circunstancias.

¹¹³¹ Vale la pena citar lo que establecen las DIRECTRICES sobre el resultado de las apreciaciones globales: “El resultado dependerá de las particularidades de cada caso, pero, por regla general, se puede decir que, cuando. *Cuando exista un grado medio de similitud entre los signos y entre los productos o servicios, cuando el grado de atención del público destinatario sea medio y la marca anterior tenga un carácter distintivo normal, existirá riesgo de confusión.* No obstante, cuanto menor sea el grado de un factor, mayor deberá ser el grado de otros factores para determinar que existe un riesgo de confusión (teniendo en cuenta que el efecto sobre el riesgo de confusión es inverso al incremento del grado de atención del público destinatario). Por tanto, *si el carácter distintivo de la marca anterior es de grado medio y la atención del público también, la determinación de un riesgo de confusión podrá estar justificada cuando los signos sean idénticos o muy parecidos, aunque el grado de similitud entre los productos o servicios sea bajo.* Sin embargo, dicha determinación será más difícil si el carácter distintivo de la marca anterior es limitado o cuando el grado de atención del público sea superior a la media. Además, es cierto que, *en virtud del principio de interdependencia, un menor grado de similitud entre los productos o servicios contemplados puede ser compensado por un mayor grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.* No obstante, nada impide concluir, habida cuenta de las circunstancias de un caso en particular, la ausencia de riesgo de confusión, incluso aunque se trate de productos idénticos y exista cierto grado de similitud entre las marcas en cuestión (26/03/2020, T-343/19, Sonance / Conlance, EU: T:2020:124, § 63)”. Parte C, sec. 2, cap. 7, pto. 2, Principio de interdependencia, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229592/directrices-sobre-marcas/2-principio-de-interdependencia> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

- **Otros factores**

Existen otros elementos que son relevantes para la decisión sobre el riesgo de confusión, como lo es determinar si el signo solicitado puede confundirse como parte de una familia o serie de marcas,¹¹³² o bien si hay coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado del mismo territorio.¹¹³³ Las DIRECTRICES dedican el capítulo 6 de la sección “Doble Identidad y riesgo de confusión” a estos factores.¹¹³⁴

2.3.4. Marcas notorias y famosas

2.3.4.1. Definición

a. Famosas

Las marcas famosas son aquellas cuyo *grado de conocimiento* es tan amplio que son conocidas por la *mayoría del público consumidor*, o bien gozan de *reconocimiento en el comercio global*.

“[...] tienen un gran impacto entre el público consumidor, merced a la gran calidad de los productos o servicios que distingue, a la permanencia de la marca en el mercado a lo largo del tiempo, así como a la repetición en el uso de los productos o servicios marcados por parte de los consumidores.

¹¹³² *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 6, pto. 2., *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1996010/directrices-sobre-marcas/2-familia-serie-de-marcas> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹³³ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 6, pto. 3., *op. cit.* disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1996392/directrices-sobre-marcas/3-coexistencia-de-las-marcas-en-conflicto-en-el-mercado-del-mismo-territorio> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹¹³⁴ *Ibidem*, parte C, sec. 2, cap. 6, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1794022/directrices-sobre-marcas/capitulo-6-otros-factores> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

Adicionalmente, en la actualidad, hay que agregar a los elementos antes señalados, la gran difusión del am arca a través de campañas publicitarias, que se realizan con el objeto de lograr una rápida y masiva implantación del signo en el público consumidor.

Una marca es renombrada -en sentido estricto-, cuando es conocida por *el público en general y no sólo por los consumidores pertenecientes al sector de los productos o servicios distinguidos por la misma*”.¹¹³⁵

Esto quiere decir que el reconocimiento de su renombre abarca al *público en general*. Por ejemplo, en México, se consideran marcas famosas: *Intel, Red Bull, Nissan, Jarritos o Pinol*.¹¹³⁶

b. Notorias

El grado de conocimiento de las marcas notorias se circunscribe a un *sector determinado del público*.

“Siempre que de uno u otro modo una marca se utilice intensamente en el mercado, esta marca acabará por convertirse, la más de las veces, en una marca notoriamente conocida, que por lo menos se conocerá en el *sector al que dirige la oferta del empresario*.

De esta manera, el origen de la notoriedad de la marca se encuentra -por lo general- unida con un uso intenso de la marca, a través de la oferta y venta efectiva del producto o el servicio, apoyada la mayoría de las veces a través de la publicidad [...]”.¹¹³⁷

¹¹³⁵ Magaña, José Manuel, *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, op. cit., p. 7. (énfasis añadido)

¹¹³⁶ Para la marca INTEL, la declaratoria actualizada se publicó en diciembre de 2021; en el caso de Red Bull, en junio de 2022; la declaratoria de fama de NISSAN se publicó en junio de 2017; la de Jarritos, en agosto de 2022, y la declaratoria actualizada de PINOL, en diciembre de 2020.

¹¹³⁷ Magaña, José Manuel, *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, op. cit., p. 1. (énfasis añadido)

Por ejemplo, de acuerdo con el IMPI, se consideran marcas notorias las siguientes: *Conchitas*,¹¹³⁸ el color rojo de la suela de Loboutin (fig. 23) y *Salvatore Ferragamo* y diseño.¹¹³⁹



Figura 23

Marca innominada consistente en la suela externa de color rojo aplicada en zapatos.

2.3.4.2. Legislación

a. Tratados Internacionales

i. Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual

Después de numerosos esfuerzos por incluir las marcas notorias en el CONVENIO DE PARÍS, finalmente, en 1925, la Conferencia de Revisión de La Haya debatió el tema y aprobó su inclusión en el texto del tratado.

¹¹³⁸ IMPI, Declaración de notoriedad de la marca Conchitas, M.N. 1559/2021(T-2)16300, 2022.

¹¹³⁹; IMPI, Declaración de notoriedad de la marca innominada (consistente en la suela externa de color rojo aplicada en zapatos), M.N. 3326/2019(T-6)42527, 2021 y Salvatore Ferragamo y diseño, M.N. 441/2021(T-1)3747, 2021.

En su versión original, el documento resultante incorporó la obligación de *denegar o invalidar*, de oficio o a petición de parte, el registro de una marca cuya *reproducción o imitación* fuesen susceptibles de inducir a confusión al público respecto de otra marca considerada notoriamente conocida. Fijó, adicionalmente, un plazo de *tres años*, a partir del registro de la marca, para reclamar su cancelación.¹¹⁴⁰

En la revisión de 1934, la Conferencia de Londres del Convenio extendió la protección no sólo a la reproducción o imitación, sino también a las *traducciones* susceptibles de crear confusión respecto de una marca notoriamente conocida. Además, estableció un segundo supuesto de protección: “cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoria o una imitación susceptible de crear confusión con la misma”.¹¹⁴¹

Más tarde, el artículo 6bis fue modificado en la Conferencia de Lisboa (1958) para ampliar la obligación de protección de modo que comprendiera no sólo denegar o invalidar, sino

¹¹⁴⁰ En el texto original de 1925 se establecía: “Artículo 6bis: Los países contratantes se obligan a *denegar o invalidar*, ya sea de oficio si la legislación del país lo permite, o a petición de parte interesada, el registro de una marca de fábrica o de comercio que requiera la reproducción o imitación susceptible de *inducir a confusión de una marca* que la autoridad competente del país de registro considere que es notoriamente conocida por ser ya la marca de un nacional de otro país contratante y utilizada para productos del mismo tipo o de un tipo similar.

“Se debe conceder un plazo mínimo de *tres años para reclamar la cancelación* de estas marcas. El plazo correrá a partir de la fecha de registro de la marca.

“No se fijará plazo para reclamar la cancelación de las marcas registradas de mala fe”. Art. 6bis, CONVENIO DE PARÍS, *op. cit.*, Revisión de La Haya, 6 de noviembre de 1925, (trad. del autor), disponible en: <https://wipo.lex.wipo.int/es/text/287779> (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2023).

¹¹⁴¹ “(1) Los países de la Unión se comprometen a denegar o invalidar, ya sea de oficio si la legislación del país lo permite, o a petición de parte interesada, el registro de una marca de fábrica o de comercio que constituya reproducción, imitación o *traducción* susceptibles de *crear confusión de una marca* que la autoridad competente del país de registro considere que es notoriamente conocida por ser *ya la marca de una persona con derecho a beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares*. Lo mismo ocurrirá cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoria o una imitación susceptible de crear confusión con la misma.

(2) Se debe conceder un plazo mínimo de tres años para reclamar la cancelación de estas marcas. El plazo correrá a partir de la fecha de registro de la marca.

(3) No se fijará plazo para reclamar la cancelación de las marcas registradas de mala fe”. *Ibidem*, art. 6bis, Revisión de Londres, 2 de junio de 1934, (las cursivas y la traducción son del autor), disponible en: <https://wipo.lex.wipo.int/es/text/287734> (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2023).

“prohibir el uso de una marca de fábrica o comercio que constituya la *reproducción, imitación o traducción*”, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad de registro o uso considere notoriamente conocida. Asimismo, el plazo mínimo para solicitar la cancelación de la marca fue ampliado a *cinco años*.¹¹⁴²

Finalmente, del texto vigente del CONVENIO DE PARÍS destaca lo siguiente:¹¹⁴³

- Se rehúsa o invalida el registro de, y se prohíbe usar, una marca de fábrica o de comercio¹¹⁴⁴ que reproduzca, imite o traduzca, de forma que pueda crear

¹¹⁴² “1. Los países de la Unión se comprometen, ya sea de oficio, si la legislación del país lo permite, o a petición de parte interesada, a *denegar o invalidar el registro y a prohibir el uso* de una marca de fábrica o comercio que constituya la *reproducción, imitación o traducción*, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o de uso considere notoriamente conocida como marca registrada de una persona con derecho a beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Lo mismo ocurrirá cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de dicha marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con la misma.

2. Se debe conceder un *plazo mínimo de cinco años* a partir de la fecha de registro para reclamar la cancelación de tal marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo dentro del cual deberá reclamarse la prohibición de uso.

3. No se fijará plazo para reclamar la cancelación o prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”. *Ibidem*, art. 6bis, Revisión de Lisboa, 31 de octubre de 1958, (las cursivas y la traducción son del autor), disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/287778> (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2023).

¹¹⁴³ “1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la *reproducción, imitación o traducción*, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estime ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”. *Ibidem*, art. 6bis, Enmienda del 28 de septiembre de 1979, disponible en: <https://wipolex.wipo.int/es/text/287557> (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2023).

¹¹⁴⁴ El Acuerdo sobre los ADPIC incluye ya, de manera expresa, a los servicios: “El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios”. Art. 16, frac. 2, ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, *op. cit.*

confusión, otra marca que, ante la autoridad del país de registro o uso, se estime notoriamente conocida.

- La prohibición o negativa de registro aplica a la marca que se utilice sobre productos idénticos o similares.
- Lo anterior aplica si la parte esencial de la marca es una reproducción de aquella considerada notoria, o bien si es una imitación susceptible de crear confusión con esta última.
- Se concede un plazo mínimo de cinco años —a partir de la fecha de registro— para reclamar la anulación. Si el registro se realiza de mala fe, el plazo es indefinido.

Como ya se ha explicado, el nivel de protección excepcional para las marcas notorias y famosas “está justificado porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal”.¹¹⁴⁵

Según David Rangel, la doctrina del artículo 6*bis* puede resumirse diciendo que establece una protección especial y privilegiada en los siguientes términos:

“A. En beneficio del dueño de la marca notoria:

- a. Por su inversión.
- b. Por la introducción del producto y la apertura, conservación e incremento del mercado.
- c. Por la calidad de la mercancía.
- d. Por la fama y prestigio de la marca.
- e. Por el valor económico de la misma.

B. En beneficio de los consumidores:

- a. Para evitar ser engañados en cuanto al origen del producto.
- b. Para evitar ser defraudados por la diferente calidad.

¹¹⁴⁵ Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.*, p. 99.

C. Para evitar el desvío de clientela en favor del competidor, impedir el enriquecimiento ilegítimo del competidor y prevenir el descrédito”.¹¹⁴⁶

En este sentido, el CONVENIO DE PARÍS, además de obligar a los Estados miembros a legislar en la materia, ordena a “las autoridades administrativas y judiciales de esos Estados a — de ser compatible con su sistema constitucional— dar efecto a las disposiciones del artículo [6bis] a petición de las partes interesadas”.¹¹⁴⁷

ii. Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas

Aprobada en 1999 por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y por la Asamblea General de la OMPI, la *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas* propone “adaptarse a los cambios en el ámbito de la propiedad industrial, considerando nuevas opciones para acelerar la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados”.¹¹⁴⁸

Este documento propone, por primera vez, un listado orientador de los factores que deben considerarse en la determinación de la notoriedad de una marca, entre los que se encuentran: el grado de conocimiento de la marca dentro del sector pertinente; la duración, magnitud y alcance geográfico de su utilización, promoción y registro; la constancia de su uso y el valor asociado con la marca.¹¹⁴⁹ Sin embargo, el mismo texto

¹¹⁴⁶ Rangel Medina, David, “La protección de las marcas notorias...”, *op. cit.*, p.39.

¹¹⁴⁷ Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.*, p. 99.

¹¹⁴⁸ Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, OMPI, Publicación núm. 833(S), Ginebra, 1999, p. 3, disponible en: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf> (fecha de consulta: 17 de septiembre de 2023).

¹¹⁴⁹ *Ibidem*, art. 2, inc b).

aclara que no se trata de un listado estricto, sino que se debe valorar cualquier circunstancia de la que se pueda inferir dicha notoriedad.¹¹⁵⁰

En cuanto a la protección bajo la figura de notoriedad, ésta se reconocerá, al menos, a partir del momento en que la marca pase a ser notoriamente conocida en el Estado miembro.¹¹⁵¹

Así pues, una marca —o su solicitud de registro— entrará en conflicto con una marca notoria cuando la primera, en su totalidad o en una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, imitación, traducción o transliteración, susceptibles de crear confusión con la segunda.¹¹⁵²

En principio, lo anterior aplica a productos o servicios idénticos o similares, salvo que se trate de alguno de los siguientes supuestos, en cuyo caso la protección se extenderá a todo producto o servicio:¹¹⁵³

- i. Si el uso de la marca nueva indica un *vínculo* entre los productos o servicios para los que se utiliza y el titular de la marca notoria o famosa, y puede causar un perjuicio a los intereses del titular.
- ii. En los casos en que el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser *menoscabado o diluido* por su uso en forma desleal.
- iii. Cuando la marca nueva se aproveche, de forma *desleal*, del *carácter distintivo* de la marca con la que entra en conflicto.

¹¹⁵⁰ *Ibidem*, art. 2, inc. 1). Y 1) c)

¹¹⁵¹ *Ibidem*, art. 3, párr. 1).

¹¹⁵² *Ibidem*, art. 4, párr. 1), inc. b).

¹¹⁵³ *Idem*.

La Recomendación en comento menciona también los mecanismos de protección con que cuentan tanto el titular de la marca notoria como la propia autoridad, para prohibir el uso de la marca que suscita el conflicto.¹¹⁵⁴

Se fija un plazo de 5 años para solicitar la invalidación del registro que se está aprovechando de la notoriedad de una marca. Tratándose de un registro de mala fe o de una marca registrada que nunca ha sido utilizada, la nulidad podrá solicitarse en cualquier momento.¹¹⁵⁵

Por último, en la parte final de la Recomendación se incluyen notas explicativas respecto del texto central, que permiten un mejor entendimiento de los objetos y alcances de la protección.

¹¹⁵⁴ “2) [*Procedimientos de oposición*] Si la legislación aplicable permite a terceros oponerse al registro de una marca, todo conflicto con una marca notoriamente conocida en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) a), constituirá un motivo de oposición.

3) [*Procedimientos de invalidación*]

a) El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado, durante un periodo que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en que el registro haya sido hecho público por la Oficina, para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida, mediante una decisión de la autoridad competente.

b) Si el registro de una marca puede ser invalidado a iniciativa propia por una autoridad competente, un conflicto con una marca notoriamente conocida será motivo de dicha invalidación, durante un periodo que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en que el registro haya sido hecho público por la Oficina.

4) [*Prohibición de utilización*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad competente, que se prohíba la utilización de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un periodo que no será inferior a cinco años a partir del momento en que el titular de la marca notoriamente conocida haya tenido conocimiento de la utilización de la marca conflictiva”. *Ibidem*, art. 4 Marcas conflictivas, párr. 2, 3 y 4, p. 14.

¹¹⁵⁵ *Ibidem*, art. 4, párr. 3) al 6).

iii. Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

El ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, retoma la figura de la notoriedad en su artículo 16, fracciones 2 y 3,¹¹⁵⁶ en donde se señalan dos elementos que componen, aunque no de manera exhaustiva, la definición de una marca notoria:

1. Una marca será considerada notoria cuando sea conocida por *el sector pertinente del público*, es decir, por aquellas personas que basan su decisión de compra en el conocimiento del producto o servicio. Este *sector pertinente del público* puede determinarse a través de distintos factores:¹¹⁵⁷

- a. Grado de especialización del público al que va dirigido.
- b. Localización geográfica.
- c. Grupo de edades.
- d. Grupos étnicos.
- e. Poder adquisitivo.

¹¹⁵⁶ “[...]”

2. El artículo 6*bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6*bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”. Art. 16, fracs. 2 y 3, p. 11, ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, *op. cit.*

¹¹⁵⁷ Pires de Carvalho, Nuno, *The TRIPS regime of trademarks and designs*, Kluwer Law International, USA, 2006, p. 272. (Trad. del autor).

2. También deberá tomarse en cuenta la notoriedad obtenida, en el Estado Miembro de que se trate, como consecuencia de la *promoción de dicha marca*.¹¹⁵⁸

Lo anterior permite interpretar que no es necesario *usar* o consumir los productos o servicios que ampara la marca para que ésta sea considerada notoria, sino que puede presentarse el caso en que sólo a través de la publicidad y promoción pueda adquirir reconocimiento.

Adicionalmente, la fracción 3 busca proteger las marcas notorias contra registros parasitarios que podrían desear obtener ganancia del renombre “que ha adquirido una marca notoriamente conocida en relación con ciertos productos o servicios para comercializar productos o servicios no similares”.¹¹⁵⁹

iv. Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá y Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

Antes de la entrada en vigor del TMEC, el antiguo TLCAN (1994) extendió a las marcas de servicios el reconocimiento de las marcas notorias, en los mismos términos del artículo 6bis del CONVENIO DE PARÍS.¹¹⁶⁰

Existía una gran semejanza entre lo que establecía el TLCAN y lo indicado en el ACUERDO SOBRE LOS ADPIC sobre el tema, pues aquel sirvió de base para la redacción de este último.

¹¹⁵⁸ “[...] o cualquier otra clase de actividad que promueva el conocimiento de la marca -por ejemplo, distribución masiva de muestras gratis del producto antes de su comercialización-”. *Idem*.

¹¹⁵⁹ *Ibidem*, p. 286.

¹¹⁶⁰ “El artículo 6bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión”. Art. 1708, frac. 6, TLCAN, *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

Posteriormente, el 1ro. de junio de 2020 entró en vigor el TMEC, que actualiza completamente la redacción sobre las marcas notorias. Los puntos más sobresalientes del nuevo contenido se exponen a continuación.¹¹⁶¹

- Para determinar que una marca es notoriamente conocida no se necesita que haya sido registrada en un territorio u otro, que se encuentre en una lista de marcas notoriamente conocidas o se le haya distinguido con este atributo.
- A los productos o servicios que no sean idénticos o similares a los identificados por la marca notoria, siempre que sea probable que su uso lesione los intereses del titular, se les aplicará el artículo 6bis del CONVENIO DE PARÍS.
- Las Partes están llamadas a observar la *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas*.
- Cada Estado debe disponer medidas tanto para denegar la solicitud como para cancelar el registro y prohibir el uso, de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida para productos o servicios idénticos o similares, si su uso puede crear confusión con dicha marca.

En general, el TMEC extiende la protección marcaria más allá del territorio de origen, así como por encima de las formalidades registrales y de los productos o servicios idénticos o similares a los que protege la marca notoria; eleva la citada Recomendación a fuente de derecho y asigna a cada Parte la obligación de regular cualquier conducta de competencia desleal.

Por lo que corresponde al TIPAT, el texto dedicado a la marca notoria es idéntico al recién analizado para el caso del TMEC.¹¹⁶²

¹¹⁶¹ ART. 20.21 MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, TMEC, *op. cit.*

¹¹⁶² “1. Ninguna Parte requerirá, como condición para determinar que una marca es notoriamente conocida, que la marca haya sido registrada en el territorio de la Parte o en otra jurisdicción, que esté incluida en una lista de marcas notoriamente conocidas, o que se le haya reconocido previamente como marca notoriamente conocida.

b. Derecho Mexicano

i. Reconocimiento legal

- **Historia** ¹¹⁶³

Antes de la reforma del 16 de enero de 1987 a la LIM de 1976, la única regulación que se tomaba en cuenta en el país, en materia de notoriedad, era el CONVENIO DE PARÍS, aunque, desgraciadamente, no de forma consistente.

Con la citada reforma se incluyó en el artículo 91 la prohibición de registrar “las *denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca*, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime *notoriamente conocida en México*, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error”.¹¹⁶⁴

-
2. El Artículo 6bis del Convenio de París se aplicará, *mutatis mutandis*, a productos o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, esté registrada o no, siempre que el uso de dicha marca con relación a aquellos productos o servicios indique una conexión entre esos productos o servicios y el titular de la marca, y siempre que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca.
 3. Cada Parte reconoce la importancia de la *Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas*, adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI durante la Trigésima Cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, del 20 al 29 de septiembre de 1999.
 4. Cada Parte dispondrá medidas adecuadas para denegar la solicitud o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea idéntica o similar a una marca notoriamente conocida, para productos o servicios idénticos o similares, si el uso de dicha marca puede crear confusión con una previa marca notoriamente conocida. Una Parte podrá, asimismo, disponer dichas medidas, incluso en los casos en que sea probable que la marca posterior pueda causar engaño”. Art. 18.22: Marcas notoriamente conocidas, fracs. 1 a 4, TIPAT, *op. cit.*, pp. 18-11 y 18-12, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86486/18._Propiedad_Intelectual.pdf (fecha de consulta: 3 de octubre de 2023).

¹¹⁶³ Para un estudio pormenorizado de las marcas famosas y notorias en México a lo largo del tiempo, consultar: Murphy, John, “Famous and Well-known marks in México: past, present and future”, en *The Trademark Reporter*, INTA, vol. 105 núm. 5, sept-oct de 2015, pp. 1077-1084.

¹¹⁶⁴ Art. 91, frac. XIX, “Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas”, DOF, 16 de enero de 1987, (las cursivas son del autor), disponible en:

De lo anterior, vale la pena destacar los siguientes dos aspectos:

- i. La autoridad encargada de *estimar la notoriedad* era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), y
- ii. La reforma a la LIM de 1976 amplía la protección legal establecida en el CONVENIO DE PARÍS, ya que se extiende a productos *o servicios* que, aunque *no se clasifiquen dentro de la misma clase*, sean susceptibles de crear confusión en la mente del consumidor como para inducirlo a error.

Cuatro años más tarde, en 1991, se expide LFPPI que, siguiendo la misma línea, ordena en su artículo 90, fracción XV, no registrar como marcas “Las *denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca* que la Secretaría estime *notoriamente conocida en México*, para ser aplicadas en *cualquier producto o servicio*”.¹¹⁶⁵

De la redacción anterior se desprende que la protección de las marcas notorias es absoluta, ya que —a diferencia de la ley anterior— no se menciona la necesidad de demostrar la posible confusión que induzca al público a error, sino que aplica directamente a cualquier producto o servicio.

En 1994, con la entrada en vigor tanto del TLCAN como del ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, se reforma sustancialmente la LFPPI y de entre sus nuevas disposiciones se destaca lo siguiente:

- i. La facultad para *estimar la notoriedad* de una marca corresponde al entonces recién creado IMPI.¹¹⁶⁶

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4635521&fecha=16/01/1987#gsc.tab=0 (fecha de consulta 3 de octubre de 2023).

¹¹⁶⁵ Art. 90, frac. XV, LFPPI (1991), *op. cit.* (Las cursivas son del autor).

¹¹⁶⁶ En 1993, por decreto presidencial, “Se crea el organismo descentralizado denominado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto

ii. Se entiende que una marca es notoriamente conocida en México cuando:

“[...] *un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma*”.¹¹⁶⁷

iii. La negativa de registro procederá cuando la marca *pudiese crear confusión o un riesgo de asociación* con el titular de la marca notoriamente conocida o constituya un *aprovechamiento que cause el desprestigio* de la marca.¹¹⁶⁸

En 2005, una nueva reforma a la LFPI de 1991 amplió significativamente la protección en materia de notoriedad.¹¹⁶⁹ Entre las novedades en la materia destacan las siguientes:

i. El IMPI no sólo mantiene la facultad de *estimar la notoriedad*, sino que ahora también puede emitir *declaraciones de notoriedad* ante la solicitud de su titular.¹¹⁷⁰

brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial, quedando agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial”. Art. 1º, “Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, DOF, 10 de diciembre de 1993, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4811634&fecha=10/12/1993#gsc.tab=0 (fecha de consulta: 3 de octubre de 2023).

¹¹⁶⁷ Art. 90, frac. XV, REFORMA DE 1994., “Decreto por el que se reforman [...] diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial”, *op. cit.*, (Las cursivas son del autor).

¹¹⁶⁸ *Idem.*

¹¹⁶⁹ “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de marcas conocidas y famosas”, DOF, 16 de junio de 2005, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2046181&fecha=16/06/2005#gsc.tab=0 (fecha de consulta: 3 de octubre de 2023).

¹¹⁷⁰ *Ibidem*, arts. 6, fracs. III y X, y art. 90 frac. XV. Consideramos importante destacar aquí los siguientes puntos de la exposición de motivos del decreto en comento:

“Segundo. No obstante las regulaciones nacionales e internacionales vigentes, no son pocos los casos en que marcas de gran renombre internacional, han sido indebidamente registradas en nuestro país por empresas o personas sin escrúpulos que no eran sus propietarias, limitando con ello los derechos de uso exclusivo y explotación de sus legítimos titulares [...]”

ii. Se crea el capítulo II Bis. “De las marcas notoriamente conocidas y famosas”, que incluye:

- La definición de marcas notorias, que se retoma de la REFORMA DE 1994, así como la inclusión, por primera vez, de una definición de la marca famosa como aquella que es “conocida por la mayoría del público consumidor”.¹¹⁷¹
- La especificación de que los impedimentos previstos en el artículo 90, fracciones XV y XV bis, se aplicarán con independencia de que la marca notoria o famosa esté registrada o declarada.¹¹⁷²

La razón de que algunas de éstas [sic] prácticas tengan cabida en nuestro sistema de Propiedad Industrial, es que la protección que se brinda por parte del Instituto, está sujeta a una estimación, es decir al conocimiento anterior que tenga quien evalúa la característica de notoriedad, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba que sustenten esa decisión [...]

[...] la Ley de la Propiedad Industrial no contempla un procedimiento de oposición, ni ningún procedimiento abierto mediante el cual se puedan aportar pruebas de notoriedad y obtener una declaratoria que así lo reconozca; con esto, se obliga a los titulares de las marcas en cuestión, a exhibir todos los medios de prueba a su alcance para demostrar que su marca es notoria, en cada juicio subsecuente en el que dicha circunstancia sea controvertida, lo que se traduce en gastos y trámites excesivos y nuevamente, en la posibilidad de obtener resoluciones contradictorias para trámites similares.

[...] si el Instituto pudiese recibir a priori, al menos respecto de marcas con registro en México, los elementos probatorios que las pueden calificar como notoriamente conocidas en el país, se estaría en posibilidad de motivar adecuadamente las negativas de registro de marcas similares, se contaría con un documento que hace prueba plena para los procedimientos contenciosos nacionales o incluso en el extranjero mejorando la economía procesal y se limitaría la posibilidad de contar con resoluciones contradictorias en procedimientos similares; en síntesis, sería factible ofrecer mayor seguridad jurídica en materia de propiedad industrial, lo que redundaría en una mejora a la competitividad del país”. Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de marcas conocidas y famosas, a cargo del diputado Manuel Ignacio López Villarreal, grupo parlamentario del PAN, 30 de noviembre de 2004, disponible en: <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=/HNedHfTnA2nOe iqjv6hyew6GhcsjdGSfStBdpb7dKw/jL5mZluzl5ggE0eE/0EW2qSLsmhDm+p9xkEYtXMhpw==>

¹¹⁷¹*Ibidem*, art. 98 bis. Véase también: punto Tercero, Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan [...] disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de marcas conocidas..., 30 de noviembre de 2004, *op. cit.*

¹¹⁷² “Los impedimentos previstos en el artículo 90 fracciones XV y XV bis, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.

- La lista enunciativa de los datos que el solicitante debe aportar para obtener la declaratoria de notoriedad.¹¹⁷³
- El periodo de duración de la declaratoria —de cinco años a partir de la fecha de su expedición—, así como la posibilidad de actualizarla en cualquier momento, siempre y cuando se acredite que subsisten las condiciones de notoriedad o fama.¹¹⁷⁴

“Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama”. *Ibidem*, art. 98 bis-1, párrs. segundo y tercero.

¹¹⁷³ “Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:

- I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
 - II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
 - III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
 - IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.
 - V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.
 - VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.
 - VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.
 - VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.
 - IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.
 - X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.
 - XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.
 - XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.
 - XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.
 - XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.
 - XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado”.
- Ibidem*, art. 98 bis-2.

¹¹⁷⁴ “El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un periodo de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho periodo deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en el artículo 90 fracción XV o el previsto en la fracción XV bis, de manera expedita.

“La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva”. *Ibidem*, art. 98 bis-3.

- La información adicional que el solicitante debe proveer en la petición de registro: datos personales, marca, número de registro y documentos y elementos probatorios.¹¹⁷⁵
- En el caso de que, a juicio del IMPI, los elementos, datos y/o documentos aportados no sean suficientes para la declaración, se prevendrá al solicitante para que tramite las aclaraciones o adiciones correspondientes dentro de los cuatro meses siguientes.¹¹⁷⁶
- Si se cumple con los requisitos, se expedirá la declaratoria. En caso de que sea negada, la autoridad deberá motivar y fundamentar su resolución.¹¹⁷⁷
- Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad deben publicarse en la GACETA.¹¹⁷⁸
- La declaratoria causará nulidad si se obtuvo bajo las siguientes anomalías:¹¹⁷⁹

¹¹⁷⁵ “La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:

I. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado;

II. La marca y el número de registro que le corresponde, y

III. Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud”. *Ibidem*, art. 98 bis-4.

¹¹⁷⁶ “Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados.

“Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de cuatro meses.

“Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud será desechada”. *Ibidem*, art. 98 bis-5.

¹¹⁷⁷ “Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente.

“En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos”. *Ibidem*, art. 98 bis-6.

¹¹⁷⁸ “Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama deberán ser publicadas en la Gaceta”. *Ibidem*, art. 98 bis-7.

¹¹⁷⁹ “Procederá la nulidad de la declaratoria:

Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de este Capítulo.

Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas.

Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas.

Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.

Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.

- a) En contravención a la ley.
- b) Con la presentación de pruebas falsas.
- c) Con la valoración incorrecta de las pruebas.
- d) Sin tener derecho a obtenerla.
- A su vez, la negativa de registro procederá en los casos en que la marca que se solicita incurra en las siguientes irregularidades:

- “a) Pudiese *crear confusión o un riesgo de asociación* con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un *aprovechamiento no autorizado* por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el *desprestigio* de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese *diluir* el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida”.¹¹⁸⁰

Como se advierte, la REFORMA DE 1994 marca un adelanto importante en materia de notoriedad al incorporar un esquema legal que, por mucho, supera la protección de la marca notoria establecida en el CONVENIO DE PARÍS. No sólo formula las definiciones de notoriedad y fama, sino que enuncia requisitos básicos probatorios y procedimentales, establece la obligación de la autoridad de motivar y fundamentar en caso de negativa y enuncia las causales de nulidad de una declaratoria de notoriedad.

Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio”. *Ibidem*, art. 98 bis-8.

¹¹⁸⁰ Art. 90, frac. XV, incs. A) a d), REFORMA DE 1994, “Decreto por el que se reforman [...] diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial”, *op. cit.*, (las cursivas son del autor).

- **Regulación actual**

Como ya lo hemos mencionado, el Congreso mexicano expidió, en 2020, la actual LFPPI que, en su mayor parte, mantiene la protección respecto de la notoriedad y fama, introducida con las reformas de 2005.

DEFINICIÓN

Esta ley define que una marca es *notoria* cuando “un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma”.¹¹⁸¹

Asimismo, caracteriza la marca *famosa* como aquella que es “conocida por la mayoría del público consumidor, o bien tiene una difusión o reconocimiento en el comercio global”.¹¹⁸²

Ambas figuras encuadran en una *cuestión de hecho* que las autoridades administrativas y judiciales competentes del país deberán determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables.¹¹⁸³

El IMPI tiene dos formas de reconocer la notoriedad o fama de una marca: la estimación, o bien la declaratoria, mismas que estudiaremos a continuación.

¹¹⁸¹ Cap. III, De las marcas notoriamente conocidas y famosas, art. 190, LFPPI (2020), *op. cit.*

¹¹⁸² *Idem.*

¹¹⁸³ Rangel Medina, David, “La protección de las marcas notorias...”, *op. cit.*, p. 39.

ELEMENTOS DE VALORACIÓN PARA LA DECLARATORIA O ESTIMACIÓN

-Elementos comunes a ambas figuras

De acuerdo con la LFPPI de 2020, para obtener una declaratoria de fama o notoriedad, es necesario presentar:¹¹⁸⁴

- i. Los resultados de una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio legal que reflejen el sector del público (consumidores reales o potenciales, así como de otros sectores ajenos diversos) y los círculos comerciales relacionados que identifican la marca con los productos o servicios que ésta ampara.
- ii. La fecha de primer uso, el tiempo durante el cual ha sido continuamente usada y el tiempo de publicidad efectiva en México y, en su caso, en el extranjero.
- iii. Los canales de comercialización en México o en el extranjero.
- iv. Los medios de difusión en México o en el extranjero.
- v. Las licencias o franquicias en México o en el extranjero.
- vi. El porcentaje de participación de la marca en el sector o segmento correspondiente al mercado.

- Famosas

Particularmente a nivel internacional, la INTA sugiere incluir la siguiente información para el caso de una declaración de fama:

“cifras de ventas, publicidad e ingresos; ámbito geográfico de uso; canales comerciales; registros en el país de origen y en otros países; esfuerzos pasados de ejecución de la ley y los resultados de los estudios de reconocimiento de consumidores (siempre que los

¹¹⁸⁴ Art. 192, LFPPI (2020).

métodos de estudio estén aprobados por los tribunales de esa jurisdicción). Los hallazgos de fama en otras jurisdicciones también pueden ser persuasivos”.¹¹⁸⁵

El titular de la marca que pretende obtener la declaración de fama debe siempre recordar que la evidencia que presente tiene que ser suficiente para acreditar el uso de la marca. Recordemos que, en el caso de México, se generan derechos marcarios a través del uso y del registro.

- Notorias

Para el examen de los signos notorios, además de lo que establece la LFPPI de 2020, se aconseja también tomar como base a la *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas*, emitida por la OMPI, con objeto de aplicarla en casos contenciosos particulares.

A continuación, se listan los lineamientos incluidos en dicha Recomendación, que se deben considerar.¹¹⁸⁶

- i. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el *sector pertinente del público*. Abarca a los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios en los que ésta se aplique, las personas que participan en los canales de distribución de los bienes y los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios en los que recaiga la marca.¹¹⁸⁷ Ese

¹¹⁸⁵ “Famous and Well-known Marks”, *Hoja informativa: tipos de protección*, INTA, 30 de mayo de 2021, (trad. del autor), disponible en: <https://www.inta.org/fact-sheets/famous-and-well-known-marks/> (fecha de consulta: 5 de diciembre de 2022).

¹¹⁸⁶ Art. 2, Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro, frac. 1) *Factores que deberán considerarse*, Recomendación conjunta relativa a las disposiciones..., *op. cit.*, p. 9.

¹¹⁸⁷ *Ibidem*, art. 2, frac. 1), y frac. 2), incs. I), ii) y iii), pp. 9 y 10. Véase también: “Notas sobre el artículo 2”, numerales 2.12, pto. I); 2.13, pto. II); 2.14, pto. III) y 2.15, párr. 2) b), pp. 22 y 23.

grado de conocimiento se puede determinar mediante encuestas al consumidor y sondeos de opinión pública.¹¹⁸⁸

- ii. La duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier *utilización* de la marca. Se requiere presentar datos de su uso en territorios vecinos, en aquellos en los que se hable el mismo idioma, en los que poseen los mismos medios de comunicación o con los que se sostienen vínculos comerciales estrechos. No se puede exigir la utilización efectiva dentro del Estado miembro en el que se desea proteger una marca como notoria.¹¹⁸⁹
- iii. La duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier *promoción de la marca*. Esta difusión incluye publicidad, propaganda y presentación en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que aplique la marca.¹¹⁹⁰
- iv. La duración y alcance geográfico de cualquier *registro y/o solicitud de registro* de la marca, que reflejen su utilización o reconocimiento. El número de registros o solicitudes obtenidos o presentados en todo el mundo sirve como indicador de si la marca ha de considerarse notoria, ya que pueden reflejar que ha sido utilizada o reconocida en otras jurisdicciones.¹¹⁹¹
- v. La constancia del *ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca*. En particular, la medida en que ésta ha sido identificada como notoriamente conocida por las autoridades competentes.¹¹⁹²
- vi. El *valor asociado* con la marca. La mayoría de las veces, el titular prefiere mantener esta información de forma confidencial; sin embargo, aunque este lineamiento no propone el uso de un método en particular para determinarlo,

¹¹⁸⁸ “El punto objeto de consideración reconoce dichos métodos sin establecer norma alguna para su utilización ni para la obtención de resultados cuantitativos”, *Ibidem*, “Notas sobre el artículo 2”, numeral 2.3 N° 1, p. 21.

¹¹⁸⁹ *Ibidem*, art. 2, frac. 1, inc. b), pto. 2, p. 9., y frac. 3, inc. a), pto i). Véanse también: “Notas sobre el artículo 2”, numeral 2.4 N° 2, p. 21, y numeral 2.5, para una mayor precisión conceptual del término *utilización* de la marca.

¹¹⁹⁰ *Ibidem*, art. 2, frac. 1), inc. b), pto. 3, p. 9. Véase también: “Notas sobre el...”, numeral 2.6 N° 3, p. 21.

¹¹⁹¹ *Ibidem*, art. 2, frac. 1), inc. b), pto. 4, p. 9. Véase también: “Notas sobre el...”, numeral 2.7 N° 4, p. 22.

¹¹⁹² *Ibidem*, art. 2, frac. 1), inc. b). pto. 5, p. 9. Véase también: “Notas sobre el...”, numeral 2.8 N° 5, p. 22.

sí reconoce que ese valor puede ser un indicador de si la marca es notoriamente conocida o no.¹¹⁹³

Es necesario precisar que el listado anterior no debe entenderse como un conjunto cerrado de condiciones previas para alcanzar la notoriedad, sino que es menester atender cada caso en particular.

En forma complementaria y aclaratoria, la propia Recomendación señala expresamente que un Estado Miembro *no exigirá, como condiciones* para determinar la notoriedad de una marca, las siguientes situaciones:¹¹⁹⁴

- El uso, presentación de solicitud o registro de la marca en el Estado miembro en el que se quiere determinar que ésta es notoriamente conocida.
- Que la marca sea notoriamente conocida o registrada, o que se haya presentado una solicitud de registro, en cualquier jurisdicción distinta al Estado miembro en el que se quiere determinar la notoriedad.
- Que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro en el que se quiere determinar la notoriedad.

La extensión de la protección será efectiva, al menos, a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en el Estado miembro en el que se haya solicitado.¹¹⁹⁵

PROCESO PARA OBTENER UNA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD O FAMA

¹¹⁹³ *Ibidem*, art. 2, frac. 1), inc. b), pto. 6, p. 9. Véase también: “Notas sobre el...”, numeral 2.9 N° 6, p. 22.

¹¹⁹⁴ *Ibidem*, art. 2, frac. 3), inc. a) *Factores que no serán exigidos*, ptos. i), ii) y iii), p. 10.

¹¹⁹⁵ *Ibidem*, art. 3, frac. 1) *Protección de las marcas notoriamente conocidas*, p. 12.

El proceso para obtener una *declaratoria de notoriedad o fama*, claramente detallado en la LFPPi de 2020, inicia con la presentación, ante el IMPI, de la solicitud escrita que contiene los requisitos establecidos en ley,¹¹⁹⁶ la cual deberá ir acompañada de los elementos probatorios comentados en el apartado anterior.

En el caso de que, a juicio del IMPI, no se satisfagan los requisitos legales o estos resulten insuficientes, la autoridad prevendrá al solicitante para que, en un plazo de cuatro meses, interponga las aclaraciones o adiciones necesarias. Transcurrido el plazo sin respuesta, la solicitud será desechada.¹¹⁹⁷

Una vez satisfechos los requisitos, se emitirá la declaratoria de notoriedad, misma que cuenta con una vigencia de cinco años y “podrá actualizarse en cualquier tiempo a petición de quien tenga interés jurídico”.¹¹⁹⁸ Así también, dicho documento deberá publicarse en la GACETA, por lo que la declaratoria tiene efectos *erga omnes*.¹¹⁹⁹

En caso de que el IMPI niegue el otorgamiento, lo notificará por escrito al solicitante fundamentando y motivando su resolución.

Por otro lado, el IMPI atenderá las solicitudes de nulidad, en su caso, a petición de cualquier persona con interés jurídico que acredite uno de los siguientes supuestos: que la declaratoria fue otorgada en contravención de la ley, o que el titular no tenía derecho a obtenerla.¹²⁰⁰

¹¹⁹⁶ “La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:

I.- Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico del solicitante y, en su caso, de su representante, y

II.- Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud”. Art. 194, LFPPi (2020), *op. cit.*

¹¹⁹⁷ *Ibidem*, art. 195.

¹¹⁹⁸ *Ibidem*, art. 193.

¹¹⁹⁹ *Ibidem*, art. 197.

¹²⁰⁰ *Ibidem*, art. 198.

Respecto a cuándo empieza a surtir efectos la declaratoria, hay dos posturas:

- i. A partir de la publicación de ésta en la GACETA, o bien
- ii. En la fecha del primer uso o del otorgamiento del registro.

En nuestra opinión, la declaratoria de fama o notoriedad, como consecuencia del sistema registral mixto de nuestro país, surte efectos a partir de la fecha del primer uso acreditado.

PROCESO PARA OBTENER UNA ESTIMACIÓN DE NOTORIEDAD O FAMA

A diferencia de las declaratorias, en donde es el titular quien le solicita a la autoridad que reconozca el estatus de notoriedad o fama de su marca y también es quien aporta las pruebas correspondientes, en la estimación de notoriedad, la autoridad es la que está a cargo de su acreditación.

Esto implica que, para este proceso, no hay pruebas aportadas por el titular, sino que el único factor que se valora es el conocimiento previo que tenga el servidor público que esté realizando la evaluación de la notoriedad o fama de la marca, “sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba que sustenten esa decisión”.¹²⁰¹

La consecuencia de esta omisión, además de la evidente inseguridad jurídica de los titulares marcarios al no saber cuándo su marca será considerada como notoria o famosa y cuándo no, es el desconocimiento del alcance de los efectos de la estimación, así como de si hay algún proceso de emisión u oposición. En la práctica, la autoridad sólo

¹²⁰¹ Punto Segundo, Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan [...] disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de marcas conocidas..., 30 de noviembre de 2004, *op. cit.*

manifiesta la estimación de notoriedad en el mismo acto de autoridad y, las más de las veces, no se presentan pruebas o elementos de soporte.

OTRAS NOVEDADES

Por lo que corresponde a la materia probatoria, se redujo el listado de requisitos que el solicitante debe presentar ante el IMPI para el caso de las declaratorias.¹²⁰² También disminuyeron las causales de nulidad, limitándose a los dos supuestos: declaratorias otorgadas en contravención a la ley, o a quien no tuviera derecho a obtenerlas.¹²⁰³

ii. Regulación Judicial

La Sala Superior del TFJFA justifica la protección extraordinaria de las marcas famosas y notorias en virtud, en primer lugar, de la afectación que sufre el derecho exclusivo de su titular, provocada por el uso que de ellas haga un tercero con la intención de beneficiarse de la fama o notoriedad nacional o mundial de la marca en cuestión; y, en segundo lugar, por la susceptibilidad de confundir a los consumidores y dañar la competencia leal del mercado marcario.¹²⁰⁴

¹²⁰² La REFORMA DE 1994, más profusa en requisitos, ordenaba probar, entre otros, el tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su caso, en el extranjero, así como la inversión realizada durante los tres últimos años en publicidad o promoción de la marca, en México o en el extranjero. Además, obligaba a aportar la siguiente información:

“X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos tres años.

XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice”. Art. 98 bis-2, fracs. X a la XII, REFORMA DE 1994, *op. cit.*

¹²⁰³ Art. 198, fracs. I y II, LFPI (2020), *op. cit.*

¹²⁰⁴ Tesis aislada V-TASS-239: MARCA NOTORIA. NO OPERA SU CADUCIDAD SI SE ACREDITA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL USO DEL SIGNO DISTINTIVO EN CLASES DISTINTAS DE LA CUESTIONADA, Pleno de la Sala Superior del TFJFA, RTEJFA, Quinta Época, Año VI, núm. 62, febrero de 2006, p. 283. Juicio No. 9687/02-17-03-1/1024/03-PL-10-04.-, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave V-TASS-239), (fecha de consulta: 4 de octubre de 2023).

- **Definición**

Respecto de las marcas famosas, los TCC las definen como:

“[...] aquellas cuya existencia no es conocida únicamente por el sector específico de consumidores que constituyen el objetivo de publicidad y comercialización de los bienes identificados por aquéllas, sino que son conocidas por la mayoría del público consumidor en general. Así, una marca catalogada como famosa, necesariamente implica que es notoriamente conocida, pues el hecho de que sea conocida por la mayoría del público consumidor –nivel o grado de conocimiento alto–, supone que es reconocida por los consumidores del círculo comercial en el cual se desenvuelve, pues este último conforma tan sólo una mínima parte del público consumidor en general”.¹²⁰⁵

Por su parte, han destacado que la notoriedad es el conocimiento que el consumidor adquiere acerca de una marca, y este conocimiento “no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos” que la portan.¹²⁰⁶

¹²⁰⁵ Tesis aislada: I.18º. A.83 A (10ª.), MARCA FAMOSA. ESTÁ PROTEGIDA EN LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 54, t. III, mayo de 2018, p. 2616, Reg. digital: 2016866, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2016866> (fecha de consulta el 4 de octubre de 2023).

¹²⁰⁶ Tesis aislada: MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS..., Reg. digital: 248676, *op. cit.*

• Declaraciones y estimaciones

Frente a la facultad del IMPI para estimar la notoriedad o fama, el PJ, a través del entonces TFJFA,¹²⁰⁷ estableció que esa facultad “[...] *no tiene efectos constitutivos* de notoriedad de la marca en cuestión, sino que, en todo caso, dicho pronunciamiento será la constatación de un *hecho* apreciable en la realidad mercantil”.¹²⁰⁸

Además, recuerda que es obligación de toda autoridad fundar y motivar sus actos, por lo que las estimaciones no sólo deben estar correctamente argumentadas, sino que se deben exponer los hechos a través de los cuales se arribó a esa conclusión.

“es claro que para emitir un pronunciamiento en ese sentido, debe verificar que la marca de que se trata es conocida por un determinado sector del público o de los círculos comerciales del país y no inferirlo a partir de apreciaciones subjetivas [...] todo acto de autoridad *debe fundarse y motivarse* en debido respeto a la garantía de legalidad que tutela el artículo 16 constitucional y, por ende, si el Instituto estima que una marca es notoriamente conocida, *debe expresar las razones especiales o circunstancias particulares que tomó en cuenta para arribar a tal conclusión*”.¹²⁰⁹

En igual sentido, los TCC han argumentado que “La notoriedad de una marca *no puede determinarse de manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquélla debe*

¹²⁰⁷ Actualmente, Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

¹²⁰⁸ V-P-SS-772, MARCAS.-A QUIÉN CORRESPONDE ACREDITAR SU NOTORIEDAD. Juicio 10170/01-17-03-9/739/02-PL-02-04, Pleno de la Sala Superior del TFJFA, sesión del 14 de febrero de 2003, RTFJFA, Quinta Época, Año VI, núm. 62, febrero de 2006, p. 73, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave V-P-SS-772), (fecha de consulta: 4 de octubre de 2023).

¹²⁰⁹ V-P-SS-647, MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. FORMA DE DEMOSTRAR SU EXISTENCIA, Juicio 9285/02-17-06-2/329/03-PL-02-04, Pleno de la Sala Superior del TFJFA, RTFJFA, Quinta Época, Año V, núm. 54, junio de 2005, p. 7, disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/> (Buscar con clave V-P-SS-647), (fecha de consulta 4 de octubre de 2023).

existir acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corroborada con las constancias de autos”.¹²¹⁰

La Segunda Sala de la SCJN, respecto del papel del IMPI en la emisión de estimaciones de notoriedad, señala que

“[...] la estimación de marca notoriamente conocida que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para negar o cancelar el registro de otra igual o semejante, no significa que pueda tener por demostrado ese hecho a partir de un juicio de *valoración subjetivo y sin sustento*, ya que para ello debe comprobar, a través de cualquiera de los medios de prueba autorizados por la ley, que *la marca de que se trata es conocida por un determinado sector del público o de los círculos comerciales en el país* y, además, debe señalar las *causas especiales o razones particulares* que tome en consideración para arribar a tal conclusión”.¹²¹¹

A su vez, en cuanto al periodo de *validez* de dicha *estimación*, establece lo siguiente:

“[...] no tiene un periodo temporal de validez, pues únicamente opera para el caso específico que se analiza, esto es, dentro del procedimiento en el que se estima que la marca de que se trata es notoriamente conocida [...]”

[...] el registro de una marca igual o semejante a otra, sólo surte efectos en el procedimiento en el que se emite y, por ende, no puede atribuírsele un ámbito temporal de validez”.¹²¹²

¹²¹⁰ Tesis aislada: MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Octava Época, t. VII, enero de 1991, p. 310, Reg. digital: 223960, (las cursivas son del autor), disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/223960> (fecha de consulta 4 de octubre de 2023).

¹²¹¹ Tesis aislada: 2a. XIII/2014 (10a.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 98 BIS DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER LO RELACIONADO CON LA ESTIMACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA QUE EMITE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, Segunda Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 3, t. II, febrero de 2014, p. 1517, Reg. digital: 2005557, (las cursivas son del autor), disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005557> (fecha de consulta: 4 de octubre de 2023).

¹²¹² Amparo directo en revisión 3488/2013, Segunda Sala de la SCJN, ministro ponente Alberto Pérez Dayán, pp. 31 y 34, buscador disponible en:

Así, se presume que, a diferencia de la declaratoria, cuya vigencia opera por 5 años, los efectos de una estimación son *inter partes* y rigen para cada caso en concreto.¹²¹³

2.3.4.3. Estudio de mercado

a. Definición

Se trata de investigaciones que permiten recolectar información de un sector poblacional en específico, con la finalidad de entender mejor su entorno comercial, así como para identificar características como sus hábitos de compra, región de operación, requerimientos de productos y/o análisis de competencia, etcétera. Según el objetivo que se busque, será el tipo de estudio de mercado que deberá llevarse a cabo.

Un estudio de mercado serio y confiable se realiza con mucha precisión para lograr recolectar la información relevante y, además, hacerlo de forma eficiente.¹²¹⁴

De acuerdo con David Bernstein, el valor probatorio y de confianza de los resultados del estudio depende de la concurrencia de siete elementos:¹²¹⁵

<https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx> (fecha de consulta: 4 de octubre de 2023).

¹²¹³ Continúa diciendo que “Es corolario de lo antes expuesto, que el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, no viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, ya que la facultad que otorga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para estimar como notoriamente conocida una marca, no significa que pueda tener por cierto este hecho a partir de un juicio de valoración subjetivo y sin sustento alguno, en tanto para ello debe comprobar, a través de cualquiera de los medios de prueba que autoriza la ley, que la marca de que se trata es conocida por un determinado sector del público o de los círculos comerciales en el país, habida cuenta que debe señalar las causas especiales o razones particulares que haya tomado en consideración para arribar a tal conclusión. Además, la circunstancia de que el citado precepto legal no prevea un periodo de vigencia para la estimación de marca conocida, se explica en razón de que ésta sólo surte efectos en el procedimiento en que se emite para negar, en su caso cancelar, el registro de otra marca igual o semejante y, por ende, no puede estimarse que tal omisión genera incertidumbre sobre su ámbito temporal de validez”. *Ibidem*, p. 35.

¹²¹⁴ Bernstein, David, “Survey evidence”, *The Law of Advertising, Marketing and Promotions*. EUA, Law Journal Press, 2022, pp. 5-6.

¹²¹⁵ *Ibidem*, pp. 5-7. (Trad. del autor).

- i. La población (universo) se eligió y definió de manera apropiada;
- ii. La muestra elegida era representativa de esa población;
- iii. Las preguntas realizadas fueron claras y no tendenciosas;
- iv. La encuesta fue realizada por personas calificadas después de los procedimientos de entrevista adecuados;
- v. Los datos recabados fueron reportados con precisión;
- vi. Los datos recabados fueron analizados de acuerdo con los principios estadísticos aceptados; y
- vii. El proceso fue llevado a cabo con anticipación al litigio y por personas que estaban relacionadas con las partes o el abogado, o al tanto de su propósito en el litigio.

b. Estudios de mercado y declaración de fama o notoriedad

Si el objetivo del titular marcario es obtener una declaración de notoriedad o fama, el estudio de mercado debe demostrar claramente que esa marca goza de un *nivel de conocimiento muy alto* entre la población en general, cuando se trata de marcas famosas; o bien dentro del sector poblacional específico de consumidores que constituyen el objetivo de publicidad, al tratarse de una declaración de notoriedad. En ambos casos, la *medición cuantitativa* es la que funciona para probar el *grado de conocimiento* de la marca que tienen los consumidores.¹²¹⁶

¹²¹⁶ Recodemos que la Ley define a una marca notoria como aquella que es *conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma*; y a las marcas famosas como aquellas que *son conocidas por la mayoría del público consumidor, o bien tengan una difusión o reconocimiento en el comercio global*.

Este tipo de medición arroja conclusiones objetivas a través de datos numéricos precisos y estructurados; estadísticamente, logra representatividad poblacional de un universo específico y de carácter confirmatorio, a través de un diseño de muestra que identifica las zonas geográficas estratégicas a nivel nacional, a la vez que se ajusta a los parámetros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI);¹²¹⁷ mide el grado de conocimiento que se tiene de una marca; utiliza preguntas que se aplican por igual a todos los entrevistados; evita sesgos de respuesta usando preguntas que no influyan en las primeras, por ejemplo —hablando de una categoría de producto en específico—: *¿qué marcas conoces o has escuchado nombrar?, ¿por qué medio de comunicación te enteraste de la marca?*, etcétera. Por último, permite mostrar listas de marcas, logotipos o cualquier otro estímulo relevante para el objetivo del estudio de mercado.

Tan relevante es hoy este tipo de investigación, que INTA ha dicho que, cuando un estudio de mercado se realiza de forma adecuada, “es intelectual y metodológicamente más cercano a un experimento científico controlado que a la mayoría de las formas de investigación de mercado tradicionales. La evidencia del estudio es *útil para medir el impacto de una marca o las marcas en competencia en el mercado*”.¹²¹⁸

¹²¹⁷ INEGI, “Estrato socioeconómico”, *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020, Nueva serie*, disponible en: https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/685/variable/F13/V1758?name=est_socio (fecha de consulta: 17 de enero de 2024). Ver también: AMAI 2022, Niveles Socioeconómicos en México, disponible en: www.amai.org (fecha de consulta: 17 de enero de 2024).

¹²¹⁸ “¿Qué significa un estudio para litigio?”, En INTA, *Hoja Informativa: Proteger una Marca: Estudios de Marca – Perspectivas Estadounidenses e Internacionales*, 30 de julio de 2021, **disponible en:** <https://www.inta.org/fact-sheets/trademark-surveys-united-states-and-international-perspectives/> (fecha de consulta: 5 de octubre de 2023).

c. Recomendaciones prácticas para realizar un estudio de mercado cuantitativo de marcas famosas y notorias¹²¹⁹

- **Objetivo.** Medir el conocimiento de la marca con base en métodos estadísticos de libre elección (cara a cara, *on line*, vía telefónica), y con una temporalidad de máximo 18 meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de declaratoria o actualización de fama o notoriedad.
- **Metodología.**
 - Especificar el método estadístico que se empleó en la selección de muestra y en el análisis de los datos. Cuando se trata de notoriedad, se utiliza el método cuantitativo.
 - Con la finalidad de que el estudio cuente con representación nacional, se sugiere que la muestra en estudio contemple en su totalidad las regiones del país, con la representación de población que corresponda: noroeste, noreste, centro, occidente y sureste.
 - De cada región, se elige una ciudad, por ejemplo: Tijuana (noroeste), Monterrey (noreste), Ciudad de México (centro), Guadalajara (occidente) y Mérida (sureste).
 - Ajustar la selección de la muestra con los parámetros de entidades como el INEGI y la AMAI, respecto de las siguientes categorías y criterios de representatividad de la población en estudio: sexo, edad, nivel socioeconómico y lugar de residencia.¹²²⁰
 - En el caso de notoriedad, se recomienda un mínimo de 600 entrevistas por estudio de mercado y, para el caso de fama, un mínimo de 800, para

¹²¹⁹ Información proporcionada por Strat-Branding, firma de consultoría estratégica en *insights, analytx y marketing*. Sitio web disponible en: <https://strat-branding.com/> (fecha de consulta 5 de octubre de 2023).

¹²²⁰ Se considera que los rangos de estos datos deben determinarse de acuerdo con el conocimiento de la marca que se quiere obtener, es decir, de acuerdo con la fama o notoriedad de ésta, así como de los productos o servicios que ampara.

acreditar el sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales y otros sectores diversos a estos últimos, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara.

- Mencionar nivel de confianza y grado de error de la muestra.
- Tratándose de estudios realizados en círculos comerciales integrados por comerciantes, industriales o prestadores de servicios, relacionados con el género relevante de productos o servicios y que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, se aconseja realizarlos por separado con la metodología de elección y justificando el número de entrevistas realizadas.

Para que la declaratoria de notoriedad sea otorgada, el estudio debe confirmar que goza del reconocimiento de, al menos, cincuenta por ciento del sector determinado del público o de los círculos comerciales del producto o servicio en cuestión. En el caso de declaratoria de fama, se necesita un mínimo de cincuenta y un por ciento.

d. La LFPPi de 2020 y los estudios de mercado

Esta ley establece que, para demostrar la notoriedad o fama de la marca, “podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley”.¹²²¹ En ese sentido, los estudios de mercado son la principal herramienta utilizada para acopiar y probar la mayoría de los datos que solicita la ley para otorgar la declaratoria de notoriedad o fama.¹²²²

¹²²¹ Art. 190. LFPPi (2020), *op cit.*

¹²²² “Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante aportará los siguientes datos:

- I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;
- II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

Sin embargo, hay que tener en cuenta que “llevar a cabo estudios legalmente útiles y confiables para litigio marcario es un procedimiento complejo y costoso que requiere experiencia en el diseño, ejecución y análisis del estudio”,¹²²³ por tanto, dichos estudios deben ser realizados de forma objetiva por empresas profesionales que cuenten con personal calificado y especializado para este tipo de trabajos.

Tal es la importancia del estudio de mercado, que la autoridad legislativa, en un esfuerzo por reglamentar y uniformar los elementos mínimos que deben contener estos estudios, incluyó en el anteproyecto del Reglamento de la LFPPI de 2020 un par de artículos en los que propone especificar el objetivo de la medición, la metodología empleada y las características de la muestra, así como el análisis de los resultados obtenidos.

2.3.4.4. Ventajas de ser titular de una marca notoria o famosa¹²²⁴

En un mundo sobre estimulado e híper complejo, en el que cada día aparecen nuevas marcas para llamar la atención y ganarse un lugar en la mente de los consumidores, una marca notoria o famosa permite a los consumidores identificarla y reconocerla de manera inmediata, ya sea por su nombre o por el símbolo que la representa. Este factor de reconocimiento tiene diversos beneficios para todos los involucrados en el mercado:

III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

[...]

V. Los canales de comercialización en México y, en su caso, en el extranjero;

VI. Los medios de difusión de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;

VII. Las licencias o franquicias que se hayan otorgado en relación con la marca, y

VIII. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado”.

Ibidem, art. 192, fracs. I a III y V a VIII.

¹²²³ “¿Cuáles son las principales diferencias entre los estudios en Estados Unidos y los estudios en jurisdicciones fuera de los Estados Unidos?”, en INTA, *Hoja Informativa: Proteger una Marca: Estudios de Marca – Perspectivas Estadounidenses e Internacionales*, 30 de julio de 2021, disponible en: <https://www.inta.org/fact-sheets/trademark-surveys-united-states-and-international-perspectives/> (**fecha de consulta:** 18 de enero de 2024).

- i. Facilita a los consumidores la interpretación de los beneficios de la marca y les da certeza en el proceso de decisión de compra. En consecuencia, les genera experiencias de compra y consumo superiores, y fortalece la lealtad hacia la marca.
- ii. Si la marca es un producto de consumo, genera mayores márgenes de ganancia para el comercio detallista, al tener mayor rotación. En consecuencia, la marca obtiene mejores espacios de exhibición y mejores condiciones comerciales, es decir, la marca tiene mayor cooperación y apoyo del comercio.
- iii. Tienen menos vulnerabilidad ante acciones de la competencia y épocas de crisis. Esto se refleja en una menor pérdida de consumidores al aumentar precios y, por tanto, menor dependencia de promociones.
- iv. Recibe más apoyo de los líderes de opinión y analistas de medios, en tiempos de controversia. Por lo general, obtienen más espacio en los medios de comunicación sin necesidad de pagar por ese tiempo.
- v. Las marcas fuertes obtienen mejores rendimientos y ganancias en los mercados financieros, al recibir mayor apoyo de los inversionistas.

Las marcas sólidas dirigen la preferencia del mercado hacia ellas y son las que han desarrollado de manera más fuerte el llamado *valor de marca* (*brand equity*, en inglés).

2.3.4.5. Excepción a los principios de especialidad y territorialidad

Como se explicó anteriormente, los registros marcarios se rigen por tres principios: especialidad, territorialidad y temporalidad.¹²²⁵ En el caso de las marcas notorias y famosas, explica David Rangel, los dos primeros principios no aplican porque

“[...] una estricta aplicación del principio de la territorialidad y del principio de la especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en fraudes para los legítimos dueños de las marcas y para el consumidor. Se dice, en efecto, que debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se aprovechará de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en su propio país, para depositar esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Y en cuanto a la especialidad, se afirma también que un comerciante podrá registrar una marca que ya haya conquistado éxito frente a la clientela, bastando para ello con que solicite el registro en relación a productos de naturaleza distinta. De este modo aprovechará el éxito de la marca reproducida, sin haber incurrido en gastos publicitarios y sin haber tenido ante la clientela título alguno para merecer su confianza”.¹²²⁶

En apoyo a la aplicación de la protección excepcional a las marcas notorias, el PJ argumentó lo siguiente:

“Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar”.¹²²⁷

¹²²⁵ Estos principios se estudian a detalle en el cap. I Elementos constitutivos..., 2. Principios del derecho marcario, p.107 y ss. de esta obra.

¹²²⁶ Rangel Medina, David, “La protección de las marcas notorias...”, *op. cit.*, p. 35.

¹²²⁷ Tesis aislada: MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS, Reg. digital: 805211, *op. cit.*

Los fundamentos legales para la aplicación válida de este régimen son los artículos 6bis y 10 del CONVENIO DE PARÍS,¹²²⁸ cuya interpretación por parte de la autoridad mexicana se ha encaminado en dos sentidos:

- i. *Evitar actos de competencia desleal.* Impide la protección marcaria de un signo que pueda crear confusión con otro, notoriamente conocido, en el país de registro o uso, aun cuando este último no esté registrado o no haya sido usado dentro de ese territorio. La interpretación se debe realizar en conjunto con el artículo 10 bis.¹²²⁹

¹²²⁸ “Artículo 6bis [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1) Los países de la Unión se comprometen [...] a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, *susceptibles de crear confusión*, de una marca que *la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida*.

“Artículo 10bis [Competencia desleal]

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

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

3) En particular deberán prohibirse:

1. *cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
2. *las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
3. *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*”. Convenio de París para la protección de la..., *op. cit.*, última enmienda, 28 de septiembre de 1979 (las cursivas son del autor).

¹²²⁹ Uno de los muchos ejemplos de precedentes que recogen esta interpretación indica que “Lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del ya mencionado convenio [de París], tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar”. MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS, Reg. digital: 805211, *op. cit.*

- ii. *Extender la protección legal incluso a productos o servicios que no sean iguales o semejantes a los notorios.* Entran también en la prohibición los productos o servicios que la autoridad considere relacionados o complementarios.¹²³⁰

2.5.4.6. Dilución

a. Definición

La INTA establece que “La dilución de una marca se refiere al uso y/o solicitud no autorizados de una marca que *probablemente* debilite o dañe la *calidad distintiva* de una marca famosa”¹²³¹ (o notoria).

Especifica que, aunque los propietarios de marcas a menudo alegan tanto la dilución como la infracción juntas, la figura de la dilución es independiente a la infracción, ya que, “A diferencia de la infracción de marca, la dilución de marca no implica necesariamente el uso no autorizado de una marca en relación con productos o servicios que son similares hasta el punto de confundirse con los ofrecidos en relación con la marca famosa”.¹²³²

“Por ejemplo, el uso no autorizado de FERRARI como marca de *armónicas* puede no ser una infracción de la marca, pero puede ser una dilución de la marca, a pesar de que las

¹²³⁰ Como ejemplo de lo anterior, véase la siguiente tesis jurisprudencial: “Ante la similitud de un registro marcario con otro que sea notoriamente conocido, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre ambos, con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrado [...]”. Tesis aislada: I.10o.A.101 A, MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. FORMA DE ACREDITAR SU USO. TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 66, t. III, mayo de 2019, p. 2650, Reg. digital: 2019950, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019950> (fecha de consulta: 6 de octubre de 2023).

¹²³¹ INTA, “*Trademark Dilution (Intended for a Non-Legal Audience)*” en Fact Sheet: Protecting a Trademark, Noviembre 2020, disponible en: <https://www.inta.org/fact-sheets/trademark-dilution-intended-for-a-non-legal-audience/> (suscripción necesaria para acceder al documento)(traducción del autor), (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

¹²³² *Idem*.

armónicas y los automóviles de lujo están tan poco relacionados que es poco probable que los consumidores creen que las armónicas de Ferrari provienen del famoso fabricante de automóviles. La dilución de marcas protege marcas que son tan conocidas, de gran reputación o famosas que las jurisdicciones han decidido que merecen protección, independientemente de que su uso no autorizado pueda o no causar confusión al consumidor.

Para que una marca se considere conocida, de gran reputación o famosa, debe ser reconocible para el público en general, es decir, debe ser un "nombre familiar". Por ejemplo, las siguientes probablemente se considerarían marcas famosas en muchos países del mundo: GOOGLE, COCA-COLA, SONY, NIKE".¹²³³

b. Derecho Mexicano

i. Reconocimiento legal

Nuestra normativa marcaria no contiene ninguna disposición que defina y detalle la figura de la dilución. De hecho, fue hasta el año 2005 cuando, derivado de la REFORMA DE 1994, se menciona por primera vez —y de manera superficial—, la palabra *diluir o dilución* en la legislación.¹²³⁴

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese *diluir* el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida”.

¹²³³ *Idem.*

¹²³⁴ Asimismo, es importante hacer notar que la reforma del año 2005, nunca tuvo el propósito de regular y/o establecer criterios para determinar si una marca se ha diluido y, por lo tanto, ha perdido su capacidad distintiva, ya que la inclusión de la palabra *diluir* en la legislación, se puede decir, fue más obra de la casualidad que de una decisión consciente por parte del legislador.

Sin embargo, el legislador omitió proporcionar una definición, criterios y/o pautas específicas que permitieran determinar bajo que circunstancias se puede considerar que una marca se ha diluido y, por lo tanto, ha perdido su carácter distintivo.

- **Regulación actual fracción XVI, incisos c) y d) de la LFPPI de 2020**

Desafortunadamente, en la LFPPI de 2020 se copió el texto citado, de forma tal que, actualmente, sigue este vacío normativo vigente.¹²³⁵ Por su parte, el PJ tampoco ha emitido jurisprudencia ni siquiera tesis aisladas al respecto.

ii. Problemas de interpretación y aplicación

En virtud de lo anterior, y a falta de una definición legal, ha quedado bajo la responsabilidad de los funcionarios del IMPI no sólo establecer qué se entiende por dilución, sino también los criterios bajo los cuales se considerará que una marca se ha diluido, dejando en completa incertidumbre jurídica a los titulares y solicitantes de registros marcarios.

De acuerdo con nuestra experiencia, el criterio adoptado por el IMPI para determinar la presencia de dilución es la utilización, por parte de varios titulares de marca, de un mismo

¹²³⁵ Actualmente, la LFPPI de 2020, únicamente menciona la palabra *diluir* una vez, en la fracción XVI inciso d) del artículo 173:

“No serán registrables como marca:

(...)

XVI.- Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capítulo III de este Título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese:

(...)

d) *Diluir* el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida”.

término o palabra como parte de su marca, para amparar productos o servicios coincidentes en la misma clase. Por ejemplo:

- Clase 35: E-**DEPOT**, AIR **DEPOT**, THE HOME **DEPOT**, KEY **DEPOT**, GAS **DEPOT** Y WELD **DEPOT**
- Clase 41: **INNOVA** KIDS, **INNOVA** UDLAP, **INNOVA** SPORTS, **INNOVA** SCHOOLS E **INNOVA** UNAM
- Clase 42: I **NET**, OUR **NET**, TOX **NET**, SSOP.**NET**, CHECK-**NET**, LADA **NET**

En estos ejemplos, son compartidos por diversos registros marcarios los términos DEPOT INNOVA y NET, por lo que dichos elementos, de acuerdo con los parámetros establecidos por el IMPI, ya se encuentran diluidos para amparar, de forma exclusiva, los respectivos productos y servicios de cada una de las clases referidas.¹²³⁶

Asimismo, en el caso de elementos gráficos, el criterio es similar en cuanto al uso del mismo elemento gráfico por diversos titulares de marca para amparar productos o servicios coincidentes en la misma clase. Es importante señalar que, no obstante lo anterior, en el caso de los elementos gráficos, el criterio por parte de los diferentes examinadores del IMPI es menos consistente, ya que diferencias tales como un cambio de

¹²³⁶ En la práctica actual, el IMPI considera que hay dilución de la palabra o término cuando éste es utilizado por al menos tres titulares de marca distintos, en marcas registradas y vigentes que amparan productos o servicios coincidentes. Este criterio no es nuevo, ya que, desde 1956, la SCJN resolvía en este sentido: “En relación con los juicios subjetivos de las autoridades administrativas, si se encuentra demostrado en autos que la Compañía quejosa manifiesta al Director General de la Propiedad Industrial que ya ha concedido innumerables marcas con el prefijo "Cort", citando doce marcas entre las que pueden mencionarse al "Coralt", "Cortenil", "Cortalex", etcétera, salta a la vista que la autoridad ha hecho una apreciación injusta y falta de equidad en su juicio subjetivo, al negar el registro, por lo que resulta que su proceder no es razonable, en virtud de que el prefijo "Cort" o "Cor" común en ambas marcas, en la nacional "Cort" o "Cor", y a la marca "Cortef", es de uso general, sobre todo en denominaciones aplicadas a los artículos de la clase relativa, y por lo tanto únicamente, queda por saber si el sufijo difiere o no, para determinar si se ha hecho una indebida aplicación del juicio subjetivo. Al respecto, no cabe duda que los sufijos "Tel" y "Tal" difieren y al asociarse a sus prefijos comunes y de uso general y tomar las denominaciones en su conjunto se diferencian sin dificultad, sin que exista idea de confusión entre ambas denominaciones”. MARCAS, JUICIO SUBJETIVO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA..., Reg. digital: 316285, *op. cit.*

color o textura, o cambios en la posición, entre otros, pueden ser suficientes para establecer diferencias entre las marcas y superar la dilución.

Actualmente, cuando se presenta una solicitud de registro que contiene un elemento que, a juicio de la autoridad, está diluido y no está acompañado por algún otro elemento lo suficientemente distintivo para que se otorgue el registro, los oficios del IMPI no hacen una valoración expresa sobre la dilución, sino que se limitan a citar como anterioridad todas las marcas que incluyen el término o palabra diluida, o bien las marcas que son similares en grado de confusión.

c. Derecho comparado

Pues bien, expuesto el panorama vigente respecto de la dilución, se puede concluir fácilmente que la ausencia de regulación normativa, doctrina nacional y tesis jurisprudenciales que orienten al respecto trae, al menos, dos grandes consecuencias:

- a. Confusión, desorden y desconcierto tanto de la autoridad como de los abogados postulantes, respecto de la figura de la dilución en general, así como de los alcances de su libre interpretación, creando así un sistema normativo marcario débil.
- b. Errónea interpretación de la figura. Actualmente, la concepción e interpretación de la dilución se asemeja más a la de los términos de uso común o genéricos —que, por su poca o nula distintividad, pueden ser utilizados en otras marcas dentro de la misma clase sin que esto sea razón suficiente para su negación o nulidad, siempre que consten de

otro(s) elementos(s) suficientemente distintivo(s)—, que a su verdadera naturaleza.¹²³⁷

Se debe apremiar el señalamiento de su normatividad, tipos y elementos constitutivos, con la finalidad de poder identificarla y evitarla correcta y claramente, impidiendo registros que atenten contra el *ius prohibendi* de los titulares. Por ello, dado el vacío normativo total al respecto, parece elemental presentar el panorama, de manera detallada, de la figura de la dilución tanto en EUA como en la UE, con la finalidad de sentar las bases para su correcta interpretación.

i. Estados Unidos de América

- **Normativa**

Aunque hubo leyes estatales previas, fue hasta 1996 cuando se promulgó el *Acta Federal de Dilución de Marcas*,¹²³⁸ misma que fue revisada por el Congreso en el 2006, dando como resultado una nueva versión llamada *Acta de Revisión de Dilución Marcaria* de 2006 (ACTA DE 2006), que establece en su primer párrafo que:

“Sujeto a los principios de equidad, el titular de una *marca famosa* que sea *distintiva*, inherentemente o por carácter distintivo adquirido, tendrá derecho a una acción judicial contra otra persona quien, en cualquier momento después de que la marca del titular se haya hecho famosa, comience a utilizar una marca o nombre comercial en el comercio que *es probable que cause dilución* por difuminación o dilución por degradación de la

¹²³⁷ La dilución hace referencia al uso de los términos o palabras *comunes* dentro de una clase de productos o servicios.

¹²³⁸ Disponible en: <https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/1295/text> (fecha de consulta: 19 de junio de 2024).

marca famosa, independientemente de la presencia o ausencia de confusión real o probable, de competencia o de daño económico real”.¹²³⁹

Del párrafo citado, así como de los subsiguientes del Acta en comento, se destaca lo siguiente:

- Para que proceda la acción judicial, no es necesario probar la *presencia real* de disminución de la calidad distintiva de la marca en la mente del consumidor; basta con que, después de que la marca se haya vuelto famosa, se pruebe que este uso no autorizado *probablemente* cause disminución de su capacidad distintiva.
- Procede la acción judicial independientemente de la presencia o ausencia de competitividad entre los productos o servicios que amparan las marcas, riesgo de semejanza en grado de confusión, error o engaño y/o daño económico real.
- Introduce, expresamente, dos tipos de dilución: por difuminación y por degradación. Además de definir las, añade un listado enunciativo de factores que debe considerar el juez para comprobar la existencia de dilución por difuminación.¹²⁴⁰
- Actualiza la lista de los elementos encaminados a determinar si, para efectos de dilución, una marca es famosa, mismos que en el siguiente apartado serán abordados.
- Finalmente, también prevé que no habrá dilución si el uso de la marca famosa por parte de un tercero se trata de:

“(A) Cualquier uso legítimo, incluido un uso legítimo nominativo o descriptivo, o la facilitación de dicho uso legítimo, de una marca famosa por otra persona que no sea una designación de fuente para los propios productos o servicios de la persona, incluido el

¹²³⁹ Sec. 2, párr. (1), ACTA DE 2006, (modificación a §1125 (C) (1) Designaciones de origen falsas, descripciones falsas y dilución prohibidas, Código de EUA, *op. cit.*), disponible en: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-109publ312/pdf/PLAW-109publ312.pdf> (trad. del autor) (fecha de consulta: 19 de junio de 2024).

¹²⁴⁰ *Ibidem*, (modificación a §1125 (c) (2) Definiciones (B) y (C), Código de EUA, *op. cit.*).

uso en relación con —(i) publicidad o promoción que permita a los consumidores comparar productos o servicios; o (ii) identificar y parodiar, criticar o comentar sobre el titular de la marca famosa o los productos o servicios del titular de la marca famosa. (B) Todas las formas de informes y comentarios de noticias. (C) Cualquier uso no comercial de una marca”.¹²⁴¹

- **Elementos constitutivos**

MARCA FAMOSA

De acuerdo con la definición anterior de dilución, para que ésta se configure, es requisito *sine qua non* la presencia de una *marca famosa* de la cual se esté haciendo uso no autorizado. Sin embargo, explica McCarthy, es muy importante no confundir una marca famosa para efectos de dilución con una marca famosa para efectos de semejanza en grado de confusión.

Para dicho autor, el examen que se aplica para efectos de dilución debe ser mucho más estricto y demandante, puesto que la protección es mucho más amplia. Su resultado es categórico, la marca es o no famosa para efectos de dilución.

En contraste, el examen que se aplica para determinar la semejanza en grado de confusión arroja resultados graduales, es decir, la semejanza se encuentra dentro de un espectro gradual de semejanzas.¹²⁴²

Para ayudar al juzgador con esta tarea, el ACTA DE 2006 establece lo que se debe entender por marca famosa, así como el mínimo de factores que se deben tomar en consideración para determinar su presencia.¹²⁴³

¹²⁴¹ *Ibidem*, (modificación a §1125 (c) (3) Exclusiones, Código de EUA, *op. cit.*). (Trad. del autor).

¹²⁴² McCarthy J., Thomas,, *op. cit.*, p. 24-326.

¹²⁴³ ACTA DE 2006, *op. cit.* (modificación a §1125 (c), (2) Definiciones, Código de EUA, *op. cit.*). (Trad. del autor).

“(A) A los efectos del párrafo (1), una marca es famosa si es *ampliamente reconocida por el público consumidor en general* de los Estados Unidos como una designación de la fuente de los productos o servicios del titular de la marca. Para determinar si una marca posee el grado de reconocimiento requerido, el tribunal puede considerar todos los factores pertinentes, incluidos los siguientes:

- (i) La duración, extensión y alcance geográfico de la publicidad y propaganda de la marca, ya sea anunciada o publicitada por el titular o por terceros.
- (ii) La cantidad, volumen y extensión geográfica de las ventas de productos o servicios ofrecidos bajo la marca.
- (iii) El alcance del reconocimiento real de la marca.
- (iv) Si la marca fue registrada bajo la Ley de 3 de marzo de 1881, o la Ley de 20 de febrero de 1905, o en el registro principal”.¹²⁴⁴

El primer factor busca demostrar el trabajo y esfuerzo que el actor ha puesto en y para la publicidad y promoción de su marca; el segundo está orientado a la calidad y cantidad de las ventas de los productos o servicios. Ambos factores intentan demostrar que se ha formado un vínculo fortísimo en la mente del público consumidor respecto de la marca y su fuente y, por tanto, merece el reconocimiento como marca famosa.

El tercer factor, y tal vez más importante, busca determinar el conocimiento y el impacto de la marca en la mente del público consumidor general de EUA.¹²⁴⁵ A diferencia de la distintividad, aquí no hay ninguna marca que sea famosa de origen, sino que va adquiriendo reputación y renombre de manera gradual. Un medio útil para poder medir este factor objetivamente son las encuestas.¹²⁴⁶

Finalmente, el cuarto factor es una reminiscencia del Acta de 1996, que resulta irrelevante para estos efectos.

¹²⁴⁴ *Idem.*

¹²⁴⁵ McCarthy J. Thomas, *op. cit.*, p. 24-343.

¹²⁴⁶ *Ibidem*, p. 24-345.

Es de suma importancia comprender que el grado de fama necesita ser muy alto para entonces aplicar la protección extraordinaria contra la dilución, ya que, sin este requisito, “una norma antidilución se convierte en una ley corrupta que convierte cada marca registrada, sin importar cuán débil sea, en un arma anticompetitiva”.¹²⁴⁷

MARCA DISTINTIVA

La definición ya citada de dilución exige que la marca, además de ser famosa, sea distintiva.¹²⁴⁸ Para ello, explica McCarthy que, al igual que la fama, el grado de distintividad no debe confundirse con el que aplica en los casos de semejanza en grado de confusión.

Para obtener protección en contra de la dilución, no basta con que la marca posea distintividad inherente o adquirida, como sí lo es para acreditar semejanza en grado de confusión; sino que, para la dilución, es necesario que el grado de distinción sea mucho más fuerte.

¹²⁴⁷ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, p. 24-259. (Trad. del autor). Al respecto, el ACTA DE 2006 establece que la marca realmente famosa, sujeto de protección en contra de la dilución, debe ser “[...] famosa para *todo el público consumidor* de todos los *Estados Unidos*. La fama en una sola región geográfica no es suficiente. La fama en una sola industria o línea de negocio o sólo para compradores profesionales en un nicho de mercado no es suficiente”.

¹²⁴⁸ La Corte Suprema, en la sentencia de *Moseley v. V Secret Catalogue*, establece claramente que la fama y la distintividad se tratan de dos conceptos distintos: “está bastante claro que el estatuto pretende la distinción, además de la fama, como elemento esencial [...]”. *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003), p. 426, nota al pie 5, disponible en: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/537/418/> (fecha de consulta: 22 de noviembre de 2024).



- **Tipos**

En el ACTA DE 2006 se prevén dos formas en las que se presenta la dilución:¹²⁴⁹

- Porque la identidad y distintividad de la marca famosa se hacen borrosas o difuminan (*by blurring*); o
- Porque la imagen y el vínculo positivo de la marca famosa con sus consumidores se ve denigrada (*by tarnishing*).

¹²⁴⁹ Según McCarthy, en 1999, y por un breve periodo, en EUA se consideró una tercera forma: por *ciber exploración (cybersquatting)*. McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, p. 24-259.

DILUCIÓN POR DIFUMINACIÓN (*BY BLURRING*)

- Acta de 2006

De acuerdo con el ACTA DE 2006, la dilución por difuminación “es una *asociación* que surge de la semejanza entre una marca o nombre comercial y una marca famosa que *menoscaba el carácter distintivo de la marca famosa*”.¹²⁵⁰

Para su determinación, la misma ACTA establece que la Corte puede considerar todos los factores que considere relevantes, incluyendo:

- “(i) El grado de *similitud* entre la marca o nombre comercial y la marca famosa.
- (ii) El grado de carácter *distintivo* inherente o adquirido de la marca famosa.
- (iii) La medida en que el titular de la marca famosa realiza un *uso* sustancialmente exclusivo de la marca.
- (iv) El grado de *reconocimiento* de la marca famosa.
- (v) Si el usuario de la marca o nombre comercial tuvo la *intención* de crear una asociación con la marca famosa.
- (vi) Cualquier *asociación real* entre la marca o nombre comercial y la marca famosa”.¹²⁵¹

El primer inciso establece dos cosas: a) no es necesaria una identidad absoluta entre las marcas para que exista dilución por difuminación; y b) mientras más semejantes las marcas, más probabilidad hay de asociación entre ellas.¹²⁵²

¹²⁵⁰ *Op. cit.*, SEC. 2. Dilución por difuminación; Dilución por difamación, párr. (1), (modificación a §1125 (c) (2) Definiciones, Código de EUA, *op. cit.*). (Trad. del autor).

¹²⁵¹ *Ibidem*, SEC. 2. Dilución por difuminación; Dilución por difamación, párr. (1), (modificación a §1125 (c) (2) Definiciones (A), Código de EUA, *op. cit.*). (Trad. del autor).

¹²⁵² McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, p.24-406.

El segundo elemento apela a valorar la fuerza distintiva que tiene la marca tanto como palabra (término) como dentro del mercado. Mientras más fuerza distintiva posea, mayor será su alcance de protección.¹²⁵³

El tercer factor está relacionado con el uso exclusivo de la marca por parte del titular, ya que, si existen otras idénticas o muy semejantes, la dilución ya ha sucedido, porque el vínculo mental exclusivo entre el consumidor y el producto o servicio que protege la marca ya se ha alterado.¹²⁵⁴

El cuarto elemento reincide en lo que, de manera muy puntual, establece la definición general de dilución, que es la existencia de una marca famosa. En otras palabras, para que se acredite cualquier tipo de dilución, no sólo por difuminación, es requisito *sine qua non* que exista una marca -muy- famosa, por lo que este requisito debió haber sido acreditado anteriormente.¹²⁵⁵

El penúltimo requisito puede servir, desde una perspectiva probatoria, para demostrar que el tercero no autorizado encaminó intencionalmente el uso de la marca parasitaria de manera que se prendara de la famosa.

Finalmente, el sexto hace referencia a cualquier otro elemento de asociación entre ambas marcas, lo que permite dejar abierta la puerta para que se presente evidencia probatoria propia de cada caso en particular, encaminada a demostrar que se está afectando la fuerza distintiva de la marca famosa.

De acuerdo con McCarthy, aunado a lo anterior, también deberá valorarse si:

¹²⁵³ *Ibidem*, p.24 – 407.

¹²⁵⁴ *Ibidem*, p. 24-408.

¹²⁵⁵ *Idem*.

- i. El demandado está haciendo *uso* de la marca famosa en cuestión de forma interestatal en EUA.
- ii. El uso comenzó *después* de que la marca fuera considerada como famosa.
- iii. De acreditarse todo lo anterior, se deberá valorar si, con base en los factores enlistados en §43 (c)(2)(B) del ACTA DE 2006, efectivamente hay posibilidad de crear una *probabilidad de asociación* con la marca famosa, derivada de su similitud con ésta, o bien es *probable alterar* la distintividad de la marca famosa por el uso por parte del tercero no autorizado.

- **Revisión (tercera) de competencia desleal**

Por su parte, la Revisión (tercera) de competencia desleal establece una perspectiva semejante respecto de la presencia de dilución:

“§ 25. Responsabilidad Sin Prueba de Confusión: Dilución y Empañamiento

(1) (...)

Un actor está sujeto a responsabilidad bajo una ley antidilución si usa dicha designación de tal manera que probablemente se pueda *asociar la marca de otra persona con los productos, servicios o negocios del actor* y:

- (a) la marca del otro es altamente distintiva y la asociación de la marca con los productos, servicios o negocios del actor *probablemente cause una reducción de ese carácter distintivo [...]*”¹²⁵⁶

De lo anterior se deriva que son dos los elementos esenciales de la dilución: la asociación entre marcas y el menoscabo del carácter distintivo de la marca famosa.

¹²⁵⁶ Revisión (tercera) de competencia desleal. Actual hasta junio de 2009, American Law Institute, (trad. del autor), disponible en: https://is.muni.cz/th/169953/pravf_m/Extract_III.pdf (fecha de consulta: 19 de junio de 2024).

Por lo que toca a la asociación entre marcas, para McCarthy, ésta debe ser real en la mente del consumidor, es decir, se debe de acreditar que “la marca acusada trae a la mente -del consumidor- la marca famosa original”.¹²⁵⁷ Para esto, se pueden presentar los resultados de una encuesta enfocada que demuestre justamente qué es lo que la marca del acusado le hace recordar al consumidor.¹²⁵⁸

También hay que considerar si se trata de una marca arbitraria o de fantasía (v. gr. *Rolex*, *Clorox*, *Kodak* o *Exxon*) o no. En caso de que así sea, dice McCarthy, basta con demostrar el uso de una marca idéntica para probar la asociación entre ellas, ya que no hay más significado de estas palabras que el de la marca misma.¹²⁵⁹

En el caso de que la marca no sea arbitraria o de fantasía, se necesita aportar más evidencia para probar la asociación, puesto que el término de la marca sí cuenta con un significado en el lenguaje común.

El segundo elemento esencial de la dilución —de acuerdo con la Revisión (tercera) de competencia desleal—, es decir, el menoscabo del carácter distintivo de la marca famosa, se traduce en una confusión de la fuente de origen y, por tanto, en una *disminución de la fuerza comercial de la marca famosa*.¹²⁶⁰

“Si el carácter distintivo se define como qué tan fácil una marca o una cualidad asociada a esa marca se recupera de la memoria; entonces la dilución significa un impacto que hace más difícil para el consumidor típico del producto pensar en la marca o recuperarla o sus asociaciones de memoria”.¹²⁶¹

¹²⁵⁷ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, p. 24-382.

¹²⁵⁸ *Idem.*

¹²⁵⁹ *Ibidem*, p. 24-388.

¹²⁶⁰ *Ibidem*, p. 24-403.

¹²⁶¹ *Ibidem*, p. 24-404. (Trad. del autor).

- DILUCIÓN POR DIFAMACIÓN (BY TARNISHMENT)

Gracias a la resolución del caso *Victoria's Secret*,¹²⁶² la multicitada ACTA DE 2006 prevé expresamente la dilución por difamación, definiéndola como “una asociación que surge

¹²⁶²Caso *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, *op. cit.* En 1998, Víctor y Cathy Moseley abrieron una tienda de lencería, vestidos y, en general, artículos y regalos para adultos, bajo el nombre de *Victor's Secret* en Elizabethtown, Kentucky.

Por su parte, V Secret Catalogue, Inc., titular de la marca *Victoria's Secret*, solicitó a los Moseley dejar de utilizar tal marca, pues consideraban que “era probable que causara confusión con la marca conocida *Victoria's Secret* y, además, era probable que ‘diluyera el carácter distintivo’ de la marca [...]”.

Ante tal solicitud, la tienda cambió el nombre a *Victor's Little Secret*. Sin embargo, esto no fue suficiente para V Secret Catalogue, Inc., por lo que presentó la demanda en la Corte Federal de Distrito contra los Moseley, alegando, entre otras cosas, dilución de una marca famosa, ya que el uso de *Victor's Little Secret* “era probable que ‘difuminara y corrojera’ la distintividad de su marca y ‘denigrara’ su reputación”.

En la medida en que el proceso avanzó, V Secret Catalogue, Inc. presentó diversos medios probatorios en cuanto al gran valor de la marca *Victoria's Secret*, así como de las grandes cantidades que se invierte en publicidad y una descripción de los productos que están a la venta en las sus tiendas. Sin embargo, nunca se presentó alguna prueba sobre el impacto, si es que lo había, que causaba el uso de la marca *Victor's Little Secret* sobre la marca *Victoria's Secret*.

Al final de la primera instancia, la Corte de Distrito falló a favor de V Secret Catalogue, Inc., argumentando que “el tribunal primero determinó que las dos marcas eran lo suficientemente similares como para causar dilución, y luego determinó ‘que las marcas del Demandado diluyen la marca del Demandante debido a su efecto de *empañamiento* sobre la marca de *Victoria's Secret*’” [...] por lo tanto, prohibió a los solicitantes “usar la marca *Victor's Little Secret*, por considerar que diluye la cualidad distintiva de la marca *Victoria's Secret*”.

Por su parte, la Corte de Apelación del Sexto Circuito confirmó el sentido de la resolución de la Corte de Distrito, argumentando que la marca *Victoria's Secret*, al tratarse de una marca arbitraria o de fantasía, debe ser ampliamente protegida. En cuanto a la presencia de dilución, resolvió que, en este caso, la evidencia probatoria era suficiente para acreditar dilución, ya que no es necesario que se pruebe el daño efectivamente causado porque, para ellos, la dilución “es una infección que, si se permite que se propague, destruirá inevitablemente el valor publicitario de la marca”.

Finalmente, la Corte Suprema estableció la respuesta a si la Ley Federal de Dilución de Marcas exige prueba objetiva de daño real al valor económico de una marca famosa para obtener reparación. En su opinión, “Hay una completa ausencia de evidencia de cualquier disminución de la capacidad de la marca *Victoria's Secret* para identificar y distinguir productos o servicios vendidos en las tiendas *Victoria's Secret* o anunciados en sus catálogos [...]. Cualesquiera que sean las dificultades de prueba que puedan implicar, no son una razón aceptable para prescindir de la prueba de un elemento esencial de una infracción legal. La evidencia en el presente expediente no es suficiente para sustentar el juicio sumario sobre el recuento de dilución [...]”. Creando así una nueva forma de dilución: aquella que causa demérito a la marca famosa.

de la similitud entre una marca o nombre comercial y una marca famosa que daña la reputación de la marca famosa”.¹²⁶³

McCarthy establece que este tipo de dilución “podría ocurrir cuando el efecto del uso no autorizado por parte del demandado fuera diluir, al empañar o degradar, las asociaciones positivas de la marca y, por lo tanto, dañar la reputación de la marca”.¹²⁶⁴

“(1) [...] Un actor está sujeto a responsabilidad bajo una ley antidilución si usa dicha designación de tal manera que probablemente se pueda asociar la marca de otra persona con los productos, servicios o negocios del actor y:

[...]

(b) es probable que la asociación de la marca del otro con los productos, servicios o negocios del actor, o la naturaleza del uso del actor, *desacredite* los productos, servicios o negocios del otro o *empañe* las imágenes asociadas con la marca del otro”.¹²⁶⁵

El elemento clave en este tipo de dilución es la presencia de una *asociación negativa* de la marca famosa. En la práctica, ésta generalmente se presenta cuando se relaciona con productos o servicios sexuales, como lo son:¹²⁶⁶

“películas clasificación x, dibujos animados para adultos, sitios web de contenido para adultos, entretenimiento para adultos, un bar en *topless*, humor crudo, música de la cultura de las drogas, drogas ilegales, marihuana – como producto del tabaco”.

¹²⁶³ ACTA DE 2006, *op. cit.* SEC. 2. Dilución por difuminación; Dilución por difamación, párr. (1), (modificación a §1125 (c) (2) Definiciones, (C), Código de EUA, *op. cit.*). (Trad. del autor).

¹²⁶⁴ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, p. 24-209. (Trad. del autor).

¹²⁶⁵ §25. Responsabilidad sin prueba de confusión: dilución y empañamiento. Revisión (tercera) de competencia desleal, *op. cit.*

¹²⁶⁶ McCarthy, J. Thomas, *op. cit.*, pp. 24-270-271 y 277.

ii. Unión Europea

- **Normativa**

Desde la Primera Directiva del Consejo del 21 de diciembre de 1988, relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas (89/104/CEE), la protección a la marca de renombre está prevista como una excepción al principio de especialidad, buscando la protección de la marca en contra del aprovechamiento indebido tanto del renombre como de la capacidad distintiva de ésta.¹²⁶⁷

Actualmente, dicha figura se encuentra prevista tanto en la Directiva (UE) 2015/2436 (versión refundida)¹²⁶⁸, como en el RMUE.¹²⁶⁹ Asimismo, **con el** fin de ayudar tanto a los

¹²⁶⁷ “Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores.

3. Además, se denegará el registro de la marca, o si está registrada podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para *productos o servicios que no sean similares* a aquéllos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de *renombre* en la Comunidad y con el uso de la marca posterior realizado *sin justa causa* se pretenda obtener una *ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre* de la marca comunitaria anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos”. Art. 4, *op. cit.*

¹²⁶⁸ “Artículo 5 Motivos de denegación relativos o causas de nulidad relativa.

3. Además, se denegará el registro de una marca, o, si esta está registrada, podrá declararse su nulidad cuando:

a) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior, con *independencia* de que los productos o servicios en relación con los cuales se haga la solicitud o el registro sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de *renombre* en el Estado miembro en el que se solicite el registro o esté registrada la marca o, si se trata de una marca de la Unión goce de renombre en la Unión y, con el uso de la marca posterior realizado *sin justa causa*, se pretenda obtener una *ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior*, o dicho uso fuera *perjudicial* para dicho carácter distintivo o dicho renombre”. *Op. cit.*

¹²⁶⁹ “5. Mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”. Art. 8 Motivos de denegación relativos, apdo. 5., RMUE, *op. cit.* (énfasis añadido).

usuarios como a los mismos funcionarios en la interpretación y demostración de esta figura, las DIRECTRICES (edición 2024) exponen de manera específica lo relativo a la marca renombrada y su protección especial. A continuación referiremos brevemente el contenido de estos ordenamientos.¹²⁷⁰

- **Elementos constitutivos**

De acuerdo con las DIRECTRICES, para que se configure la dilución, se requiere que:¹²⁷¹

- La marca anterior esté *registrada* y goce de *renombre*.
- Los signos sean *idénticos o similares*, independientemente de que los productos o servicios sean similares o de que exista un riesgo de confusión.¹²⁷²
- Haya una utilización *sin justa causa* de la marca
 - Que *pretenda* obtener una *ventaja* desleal o indebida
 - Del *carácter distintivo* o de la *notoriedad/renombre* de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

LA MARCA ANTERIOR DEBE ESTAR REGISTRADA Y GOZAR DE RENOMBRE

- **Registro de la marca**

Tal y como lo establece el artículo 8, apartado 5 del RMUE, para que proceda una oposición en contra de una marca idéntica o similar a una anterior, independientemente de los

¹²⁷⁰ A lo largo del presente apartado se desarrollan los diversos temas y factores que se exponen en este documento.

¹²⁷¹ Parte C, sec. 5, cap. 3 Condiciones de aplicación, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051332/directrices-sobre-marcas/3-condiciones-de-aplicacion> (fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024).

¹²⁷² Refiriéndose al art 8, apdo.1, inc. a), del RMUE, que prevé la figura de semejanza en grado de confusión, *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 2 Ámbito de aplicación, pto. 2.2. Aplicabilidad a productos y servicios idénticos o similares, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051372/directrices-sobre-marcas/2-2-aplicabilidad-a-productos-y-servicios-identicos-o-similares> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

productos o servicios por los que se solicite, la marca anterior debe estar registrada. De no ser así, no resulta aplicable este supuesto y se debe analizar cuál es el adecuado en ese caso.¹²⁷³

- **Naturaleza del renombre**

En cuanto al renombre, la sentencia del caso General Motors Corporation vs. Yplon S.A, establece que una marca de renombre “se refiere a una marca que tenga una *reputación entre el público interesado* [...] Basta con que la marca sea *renombrada en una parte sustancial del territorio* del Benelux, puesto que las marcas que gozan de renombre regional merecen tanta protección como las que tienen renombre en todo ese territorio”.¹²⁷⁴

Continúa exponiendo que:

23. “[...] sólo en el supuesto de que la marca sea conocida en *grado suficiente*, el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso, incluso para productos o servicios *no similares*, establecer una *relación entre ambas marcas* y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior.

24. El público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es el *interesado por esta marca*, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del gran público o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado.

¹²⁷³ Como podría ser solicitar la protección contra productos idénticos o similares si existe el riesgo de confusión indicado en el art. 8, apdo. 1, inc. b), o bien el apdo. 4 del mismo artículo, del RMUE. *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 2, pto. 2.1.2, Relación entre las marcas renombradas (artículo 8, apartado 5, del RMUE) y las marcas notoriamente conocidas (artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229604/directrices-sobre-marcas/2-1-2-relacion-entre-las-marcas-renombradas--articulo-8--apartado-5--del-rmue--y-las-marcas-notoriamente-conocidas--articulo-8-----apartado-2--letra-c---del-rmue-> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

¹²⁷⁴ Sentencia Asunto C-375/97 General Motors Corporation vs. Yplon S.A., TJUE, 14 de septiembre de 1999, párr. 19, disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=44685&doclang=ES> (fecha de consulta: 22 de noviembre de 2024).

25. El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una *parte significativa* del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca.

27. En el examen de este requisito, el Juez nacional debe tomar en consideración *todos los elementos pertinentes* de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla”.¹²⁷⁵

- Alcance del renombre

El renombre debe entenderse en virtud de cinco elementos:

i. Grado de reconocimiento: como se mencionó anteriormente, la marca anterior debe ser conocida por una *parte significativa* del público interesado en los productos o servicios que ampara.

Para evaluar este requisito, se debe atender a las circunstancias de cada caso, ya que, de lo contrario, el establecimiento de criterios fijos para todos los casos resultaría en un medio no apropiado para la evaluación realista del renombre.¹²⁷⁶

ii. Público destinatario: Como ya se ha mencionado, deberá evaluarse al público interesado por esa marca. Al respecto establecen las DIRECTRICES que “si los productos o servicios amparados por la marca son productos de consumo masivo,

¹²⁷⁵ *Ibidem*, párrs. 23 a 27, (énfasis añadido).

¹²⁷⁶ “El requisito de que la marca anterior sea conocida por una proporción significativa del público permite, también, establecer la diferencia entre los conceptos de renombre como condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMUE y de carácter distintivo elevado por el uso como factor que permite evaluar el riesgo de confusión señalado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE. “Aunque ambos conceptos tienen que ver con el conocimiento de la marca entre el público pertinente, en el caso del *renombre* existe un *umbral mínimo por debajo del cual no se puede otorgar la protección*, mientras que para el carácter distintivo elevado no existe tal mínimo”. Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.2. Alcance del renombre, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051470/directrices-sobre-marcas/3-1-2-1-grado-de-reconocimiento> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

el público destinatario será el público en general, mientras que, si los productos designados tienen una aplicación muy específica o se destinan exclusivamente a los usuarios profesionales o industriales, el público destinatario se limitará a los compradores específicos de los productos en cuestión”.¹²⁷⁷

iii. Productos y servicios amparados: En primer lugar, deberá analizarse el renombre que tiene la marca anterior sobre los productos y servicios para los que fue registrada.

Sin embargo, si la marca anterior ampara “una extensa gama de productos y servicios destinados a diferentes tipos de público, será preciso examinar el renombre separadamente para cada categoría de productos”. Si el renombre recae sólo sobre alguno(s) de sus productos o servicios, solamente estos estarán amparados contra la dilución.¹²⁷⁸

iv. Territorio de referencia: Se debe demostrar que la marca anterior goza de renombre en el lugar en donde se registró. Por consiguiente, “en el caso de las marcas nacionales, el territorio de referencia será el Estado miembro de que se trate y, en el caso de las marcas de la Unión Europea, el territorio correspondiente será la Unión Europea”.¹²⁷⁹ Sin embargo, la ya citada sentencia del caso General Motors Corporation vs. Yplon, S.A. se matizó este requisito para establecer que:

¹²⁷⁷ *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.2.2. Público destinatario, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1995918/directrices-sobre-marcas/3-1-2-2-publico-destinatario> las negritas provienen del original (fecha de consulta: 28 de julio de 2024).

¹²⁷⁸ *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.2.3. Productos y servicios amparados, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051654/directrices-sobre-marcas/3-1-2-3-productos-y-servicios-amparados> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

¹²⁷⁹ *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.2.4. Territorio de referencia, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051508/directrices-sobre-marcas/3-1-2-4-territorio-de-referencia> (fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024).

“28. En el ámbito territorial, el requisito se cumple cuando, según los términos del artículo 5, apartado 2, de la Directiva, la marca goza de renombre «en el Estado miembro». Al no proporcionar la disposición comunitaria precisiones en este sentido, no puede exigirse que el renombre exista en «todo» el territorio del Estado miembro. Basta con que exista en una *parte sustancial* de éste”.¹²⁸⁰

De lo anterior se deriva que las pruebas aportadas deberán aludir, específicamente, al territorio de referencia.

v. Fecha pertinente: Se refiere a la fecha en la que la marca anterior adquirió el renombre. Con el fin de que sea aplicable la protección establecida en el apartado 5 del artículo 8 del RMUE, se debe probar que el renombre fue adquirido previamente a la presentación de la solicitud impugnada. Además, el renombre de la marca anterior deberá subsistir hasta la fecha en que se adopte la resolución sobre la oposición.

Desde la perspectiva probatoria, “cuanto más cercanos a la fecha pertinente sean los elementos de prueba, más fácil resultará inferir que la marca anterior había adquirido renombre en dicha fecha”.¹²⁸¹

¹²⁸⁰ Sentencia Asunto C-375/97 General Motors Corporation vs. Yplon S.A., *op. cit.*

¹²⁸¹ “La documentación presentada con el objetivo de demostrar el renombre deberá llevar la fecha correspondiente, o al menos indicar claramente cuándo sucedieron los hechos atestiguados en la misma. Consecuentemente, los documentos sin fecha, o con una fecha añadida posteriormente (por ejemplo, con fechas manuscritas sobre documentos impresos), no son apropiados para aportar datos fiables sobre el período de interés”. (las negritas provienen del original), Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.2.5. Fecha pertinente, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051500/directrices-sobre-marcas/3-1-2-5-fecha-pertinente> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

- **Apreciación del renombre**

Para determinar si la marca anterior goza de renombre, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes que aporten información sobre el éxito de la marca en el mercado.

En la multitudada sentencia del caso General Motors Corporation vs. Yplon, el Tribunal hace énfasis en los siguientes factores a considerar, contenidos en las DIRECTRICES:¹²⁸²

- La **cuota de mercado** poseída por la marca,¹²⁸³
- la **intensidad**,¹²⁸⁴
- la **extensión geográfica**,¹²⁸⁵

¹²⁸² *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.3. **Apreciación del renombre**, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229606/directrices-sobre-marcas/3-1-3-apreciacion-del-renombre-%E2%80%93factores-pertinentes> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

¹²⁸³ “[...] se define como el **porcentaje de las ventas totales** atribuibles a una marca en un sector concreto del mercado”. [...] La **cuota de mercado** de los productos propuestos o vendidos bajo la marca y la **posición** que esta última ocupa en el mercado constituyen indicadores útiles para evaluar el renombre, puesto que ambos se refieren al **porcentaje del público destinatario que compra en realidad los productos**, y miden el éxito de la marca en relación con la competencia [...] una **cuota de mercado muy sustancial**, o una **posición de liderazgo** en el mercado, constituirán, por lo general un **claro indicio de renombre**, especialmente si van asociadas a un grado suficientemente elevado de conocimiento de la marca”. *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.3.2. **Cuota de mercado**, (las negritas son del original), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1996430/directrices-sobre-marcas/3-1-3-2-cuota-de-mercado> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

¹²⁸⁴ “La intensidad del uso de una marca se puede demostrar mediante el **volumen de ventas** (es decir, el número de unidades vendidas) y la **facturación** (es decir, el valor total de dichas ventas) contabilizados por el oponente en relación con los productos que llevan la marca. Las cifras que interesan serán normalmente las ventas correspondientes a un año, pero en ocasiones la unidad de tiempo puede ser otra”. *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.3.3. **Intensidad del uso**, (las negritas son del original), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1996496/directrices-sobre-marcas/3-1-3-3-intensidad-del-uso> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

¹²⁸⁵ Esta indicación sirve “principalmente, para determinar si el renombre **invocado está lo suficientemente extendido como para cubrir una parte sustancial** del territorio de referencia [...] A este respecto, debe tenerse en cuenta la densidad poblacional de las zonas correspondientes, [...] lo que importa es el conocimiento de la marca por parte del público, y no la disponibilidad de los productos o servicios [...] una marca puede gozar de un amplio renombre a nivel territorial, obtenido gracias a la publicidad, promoción, inserción de informaciones en los medios de comunicación, etc.”. *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.3.4. **Extensión geográfica**, (las negritas son del original), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1996154/directrices-sobre-marcas/3-1-3-4-extension-geografica-del-uso> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

- la **duración** de su uso,¹²⁸⁶ así como
- la **magnitud de las inversiones efectuadas** por la empresa para promocionarla.¹²⁸⁷

- Pruebas del renombre

Como se establece en el RMUE, sólo las marcas renombradas son las que merecen la protección prevista en su artículo 8, apartado 5. Por tanto, corresponde al oponente presentar y demostrar el renombre de la marca anterior, a través de la presentación de pruebas claras y convincentes relacionadas con los productos y servicios reivindicados.¹²⁸⁸

Las DIRECTRICES son muy puntuales al establecer que “El que una marca supere o no el umbral de renombre requerido no es en sí una mera cuestión de hecho, ya que requiere

¹²⁸⁶ Los datos relativos al uso “son particularmente útiles para determinar la **longevidad** de la marca. Cuanto mayor la duración del uso de la marca en el mercado, mayor será el número de consumidores susceptibles de haber entrado en contacto con ella, y mayor la probabilidad de que en efecto así haya sido en más de una ocasión. Por ejemplo, una presencia en el mercado de 45, 50, o más de 100 años se considera un sólido argumento en favor del renombre”. Sin embargo, continúan las DIRECTRICES: “La duración del uso de la marca no debe deducirse simplemente de la duración de su registro. El registro y el uso no coinciden necesariamente ya que, en la práctica, la marca puede haber sido utilizada antes o después de solicitar su registro”. *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.3.5. Duración de uso, (las negritas son del original), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051786/directrices-sobre-marcas/3-1-3-5-duracion-del-uso> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

¹²⁸⁷ “[...] constituyen valiosas indicaciones para el examen del renombre de la marca, en la medida en que tales actividades han sido emprendidas para crear una imagen de marca y para reforzar el conocimiento de la marca entre el público. Por lo tanto, una campaña de promoción **larga, intensa y amplia** puede ser un **sólido indicio** de que la marca ha adquirido renombre entre los compradores reales o potenciales de los productos en cuestión, y de que ha llegado a ser notoriamente conocida en la práctica más allá del círculo de las personas que compran realmente dichos productos”. *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.3.6. Actividades promocionales, (las negritas son del original), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1995592/directrices-sobre-marcas/3-1-3-6-actividades-promocionales> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

¹²⁸⁸ *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.4.1. Criterios aplicables a la prueba, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051482/directrices-sobre-marcas/3-1-4-1-criterios-aplicables-a-la-prueba> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

una evaluación jurídica de varias indicaciones fácticas. Por lo tanto, el renombre de una marca no puede considerarse un hecho notorio [...]”.¹²⁸⁹

La autoridad tiene la obligación de valorar todas las pruebas presentadas en conjunto. Al respecto, las DIRECTRICES apuntan que:

“[...] la información confirmada por más de una fuente será generalmente más fiable que los datos procedentes de fuentes aisladas. Además, cuanto más independiente, fiable y bien informada sea la fuente de la información, mayor será el valor probatorio de los datos aportados [...] es poco probable que la información **que proceda directamente del oponente** baste por sí misma, especialmente si consiste exclusivamente en opiniones y estimaciones [...] Son (sic) embargo, si dicha documentación se hubiese difundido públicamente o se hubiese recopilado para fines oficiales, y si contuviese informaciones y datos que hubieran sido verificados objetivamente o en ellas se reprodujesen afirmaciones realizadas en público, su valor probatorio, por lo general, sería superior”.¹²⁹⁰

¹²⁸⁹ *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.4.2. Carga de la prueba, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051518/directrices-sobre-marcas/3-1-4-2-carga-de-la-prueba>, (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

¹²⁹⁰ “En lo tocante a su contenido, cuantos más indicios aporte en relación con los diversos factores que permitan deducir la existencia de renombre, más relevante y concluyente será. En particular, las alegaciones que, en su conjunto, contengan **pocos o ningún dato o información de tipo cuantitativo** no serán pruebas adecuadas en relación con los **factores esenciales** como el conocimiento de la marca, la cuota de mercado y la intensidad del uso y, consecuentemente, no serán suficientes para fundamentar la conclusión de que existe renombre”. *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.4.3. Valoración de la prueba, (las negritas provienen del original), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229610/directrices-sobre-marcas/3-1-4-3-valoracion-de-la-prueba> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024). Además, de forma enunciativa, las DIRECTRICES aportan un listado de medios de prueba pertinentes para demostrar el renombre, *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.1.4.4. Medios de prueba, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229612/directrices-sobre-marcas/3-1-4-4-medios-de-prueba---particularidades-para-demostrar-el-renombre> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

SIMILITUD O IDENTIDAD ENTRE SIGNOS

Una vez que se ha demostrado satisfactoriamente que la marca está registrada y goza de renombre, entonces se debe acreditar que existe una identidad o similitud entre los signos en cuestión.

Para ello, se aplicarán los mismos criterios que en los casos de semejanza en grado de confusión, teniendo en cuenta los elementos para comparar y evaluar la similitud visual, fonética o conceptual.¹²⁹¹ Sin embargo, el grado de similitud requerido no es el mismo: mientras que para la semejanza en grado de confusión se requiere acreditar un grado de semejanza alto entre las marcas en litigio, para la dilución basta con que sea un nivel bajo —aunque suficiente— para que el consumidor establezca un vínculo entre ellas.¹²⁹²

- **Aplicabilidad a productos o servicios idénticos o similares**

El artículo 8, apartado 5, del RMUE establece expresamente que “se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, *con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior*”.¹²⁹³

¹²⁹¹ Para una mayor referencia, véase Cap. II Naturaleza, obtención, protección..., 2.3.3.5. Derecho Comparado, b. Unión Europea, i. Criterios rectores para determinar la existencia de semejanza en grado de confusión, Comparación entre signos, p. 476 y ss. de este texto.

¹²⁹² Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.2. Similitud de los signos, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051118/directrices-sobre-marcas/3-2-similitud-de-los-signos> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

¹²⁹³ Art. 8, apdo. 5, RMUE, *op. cit.*, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

VÍNCULO ENTRE LOS SIGNOS

Después de acreditar que la marca anterior está registrada, que goza de renombre y que hay una semejanza suficiente entre signos, entonces es necesario demostrar que dicha semejanza es bastante para crear un vínculo en la mente del consumidor, es decir, se debe probar que la marca impugnada evocará, en la mente del consumidor, a la marca renombrada anterior, aunque éste no las confunda.

Las DIRECTRICES establecen que, para poder atender esta cuestión, se deben tener en cuenta todos los factores pertinentes; particularmente, proponen los siguientes:

- “La fuerza del renombre de la marca anterior.
- El grado de similitud entre las marcas en conflicto. Cuanto más similares sean, más probable será que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al público [...]
- La naturaleza de los productos o servicios para los que la marca anterior es renombrada y la marca posterior solicita el registro.
- El grado de similitud o de disimilitud entre los productos y servicios, así como cualquier coincidencia entre el público destinatario al que se destinan dichos productos y servicios. Los productos o servicios pueden estar tan alejados que sea improbable que la marca posterior evoque la marca anterior en la mente del público pertinente [...] No obstante, debe recordarse que una de las características clave del artículo 8, apartado 5, del RMUE es que ofrece protección, también, contra productos y servicios no similares.
- El grado de carácter distintivo de la marca renombrada anterior, ya sea inherente o adquirido por el uso. Cuanto más carácter distintivo intrínseco tenga la marca anterior, mayor será la probabilidad de que le venga a la mente al consumidor cuando encuentre una marca posterior similar (o idéntica). Por el contrario, cuanto menos distintiva sea la marca anterior, más difícil resultará establecer un vínculo.
- La existencia de un riesgo de confusión entre el público”.¹²⁹⁴

¹²⁹⁴ Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.3. Vínculo entre los signos, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051450/directrices-sobre-marcas/3-3-vinculo-entre-los-signos> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

Al no tratarse de una lista exhaustiva, puede suceder que, para acreditar el vínculo, baste con uno o algunos de los factores previamente mencionados, o bien se presente algún otro no previsto en el listado.

Siempre deberá atenderse a los hechos y circunstancias de cada caso para determinar si existe o no el vínculo en la mente del consumidor.

USO SIN JUSTA CAUSA

La presunción inicial *iuris tantum* establece que, en principio, no existe causa que faculte al solicitante a usar la marca renombrada; sin embargo, será obligación del demandado demostrarla, en caso de que exista. Al respecto, las DIRECTRICES señalan que:

“La jurisprudencia ha establecido que es posible concluir que existe justa causa cuando el solicitante demuestre que no se le puede exigir razonablemente que se abstenga de utilizar la marca (debido, por ejemplo, a que hace un uso genérico del signo para designar el tipo de productos o servicios, por tratarse de elementos verbales o de elementos figurativos genéricos) o cuando le corresponda algún derecho específico a utilizar la marca para dichos productos o servicios (acreditando, por ejemplo, que existe algún acuerdo de coexistencia en vigor que le autoriza a usar el signo)”.¹²⁹⁵

El requisito de justa causa no se satisface simplemente por el hecho de que: a) el signo sea particularmente apto para identificar los productos para los que se usa; b) el solicitante haya usado el signo para productos idénticos o similares, dentro o fuera del territorio correspondiente de la UE, o bien c) el solicitante invoque un derecho derivado de la presentación de una solicitud sobre la que la marca del oponente tenga prioridad.

¹²⁹⁵ *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.5. Uso sin justa causa, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051230/directrices-sobre-marcas/3-5-uso-sin-justa-causa> (fecha de consulta: el 8 de julio de 2024).

El mero uso del signo no es suficiente y lo que deberá demostrarse es la existencia de una razón válida que justifique dicho uso.¹²⁹⁶

RIESGO DE PERJUICIO: QUE SE PRETENDA OBTENER UNA VENTAJA DESLEAL O INDEBIDA DEL CARÁCTER DISTINTIVO O DEL RENOMBRE O PERJUDIQUE TALES CARACTERES.

Cuando se haya acreditado el registro de la marca anterior, su renombre, la existencia de semejanza suficiente entre signos y la presencia de un vínculo en la mente del consumidor, que evoque tanto a la marca impugnada como a la marca renombrada anterior, corresponde acreditar que ese vínculo podría perjudicar a la marca renombrada. En palabras de las DIRECTRICES:

“que el uso de la marca impugnada pueda tener un efecto adverso en la marca anterior, en el **sentido de que disminuya su atractivo (perjuicio para el carácter distintivo) o devalúe la imagen que ha adquirido entre el público (perjuicio para el renombre)**, o cuando el uso de la marca impugnada pueda dar lugar a una apropiación indebida de los poderes de atracción o explotación de la imagen y el prestigio de la marca anterior (aprovechamiento indebido de su carácter distintivo o renombre)”.¹²⁹⁷

Es claro que, cuanto más fuerte sea el vínculo en la mente del consumidor entre la marca impugnada y la anterior, mayor el riesgo de aprovechamiento indebido o perjuicio de la marca anterior. Por tanto, deberá realizarse un examen basado en una apreciación global que incluya, aunque no de manera exclusiva, “los grupos de consumidores y sectores de mercado respectivos, [y] la similitud entre los signos y el renombre de la marca

¹²⁹⁶ Para consultar ejemplos de justa causa confirmada y desestimadas, véase: *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.5.1.1. Justa causa confirmada, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051380/directrices-sobre-marcas/3-5-1-1-justa-causa-confirmada> (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

¹²⁹⁷ *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.4.1. Objeto de la protección, (las negritas provienen del original), disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051182/directrices-sobre-marcas/3-4-1-objeto-de-la-proteccion> (fecha de consulta: 10 de julio de 2024).

anterior”,¹²⁹⁸ a fin de determinar si las marcas pueden asociarse de manera que pueda afectar negativamente a la marca anterior.

Las DIRECTRICES establecen que el riesgo de perjuicio o de aprovechamiento indebido debe ser real, “en el sentido de que sea previsible (es decir, no sólo hipotético) en el curso normal de los acontecimientos”.¹²⁹⁹ De acuerdo con lo establecido en la sentencia del TJUE respecto del caso *Enviromental Manufacturing LLP vs. OAMI*:

“52. El titular de la marca anterior debe aportar pruebas que permitan concluir *prima facie* que el riesgo en el futuro no es meramente hipotético (sentencia *SPA-FINDERS*, apartado 26 *supra*, apartado 40). A tal conclusión puede llegarse, en particular, partiendo de *deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualquier otra circunstancia del caso concreto* [sentencia del Tribunal de 16 de abril de 2008, *Citigroup y Citibank/OAMI—Citi (CITI)*, T181/05, Rec. -p.II-669, apartado 78].

53. No obstante, no se puede exigir que, además de estos elementos, el titular de la marca anterior demuestre un *efecto adicional del inicio del uso de la marca posterior sobre el comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior*. En efecto, tal requisito no figura ni en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 ni en la sentencia *Intel Corporation*, citada en el apartado 27 *supra*”.¹³⁰⁰

¹²⁹⁸ *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.4.2. *Apreciación del riesgo de perjuicio*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051566/directrices-sobre-marcas/3-4-2-apreciacion-del-riesgo-de-perjuicio> (fecha de consulta: 10 de julio de 2024).

¹²⁹⁹ *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.4.4. *Prueba del riesgo de perjuicio*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051778/directrices-sobre-marcas/3-4-4-prueba-del-riesgo-de-perjuicio> (fecha de consulta: 10 de julio de 2024).

¹³⁰⁰ Sentencia Caso T-570/10: *Enviromental Manufacturing LLP vs. OAMI*, Tribunal General (Sala Cuarta), párrs. 52 y 53, disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122984&doclang=ES> (fecha de consulta: 10 de julio de 2024).

- **Tipos de perjuicio**

A diferencia de lo previsto por la normativa de EUA, que sólo prevé dilución por difuminación y por degradación, el RMUE habla de tres situaciones que pueden generar un perjuicio a la marca anterior, a saber:¹³⁰¹

- se *aproveche indebidamente* del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, ambos característicos de esta última. También conocido como *free riding*, ventaja desleal o parasitismo.
- provoque perjuicios para el carácter distintivo, lo que, en la teoría estadounidense, es la figura de dilución por difuminación o *blurring*; o bien
- provoque perjuicios para el renombre, conocido como dilución por degradación o *tarnishment*.

APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL CARÁCTER DISTINTIVO O RENOMBRE (*FREE RIDING*)

Se presenta cuando el solicitante inserta un signo idéntico o similar a otro que ya goza de renombre, en los productos o servicios que pretende amparar, *beneficiándose* indebidamente y gratuitamente de las *ventajas* de la marca renombrada como lo son la “capacidad de atracción y de la inversión publicitaria de este último, o explotando su reputación, imagen y prestigio”,¹³⁰² de ahí que también se le conozca como *parasitismo comercial*.

Lo que se prohíbe es la explotación indebida y gratuita de la marca renombrada anterior por parte del titular de la marca posterior. De acuerdo con las DIRECTRICES:

¹³⁰¹ Art. 8 motivos de denegación relativos apartado 5., RMUE, *op. cit.*

¹³⁰² *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.4.3.1 Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051574/directrices-sobre-marcas/3-4-3-1-aprovechamiento-indebido-del-caracter-distintivo-o-del-renombre> (fecha de consulta: 10 de julio de 2024).

“Existe ventaja desleal cuando se produce una transferencia de la imagen de la marca o de las características que proyecta hacia los productos identificados por el signo idéntico o similar. Al intentar situarse en la estela de la marca renombrada, el solicitante se beneficia de su poder de atracción, de su renombre y de su prestigio. La solicitante también explota, sin pagar compensación económica alguna, el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de esta”.¹³⁰³

La autoridad deberá examinar si, efectivamente, hay una asociación indebida desde la perspectiva de **“los consumidores normales de los productos y servicios para los que se solicita la marca posterior”**,¹³⁰⁴ teniendo en cuenta, como se ha estado mencionando, todos los factores pertinentes del caso en cuestión.

Asimismo, “cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior renombrada por la marca impugnada, mayor será la probabilidad de que el uso actual o futuro de la marca se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior”.¹³⁰⁵

¹³⁰³ *Idem.*

¹³⁰⁴ *Idem.*

¹³⁰⁵ “Una asociación de este tipo será más probable cuando concurren las siguientes circunstancias:

1. La marca anterior posee un *gran renombre* o un carácter distintivo (intrínseco) muy elevado, porque en ese caso el solicitante se sentirá más tentado a tratar de beneficiarse de su valor y será más sencillo crear una asociación con el signo cuyo registro se solicita [...]
2. Cuanto más *similares* sean las marcas, más probable será el riesgo de aprovechamiento indebido.
3. Existe un *nexo especial* entre los productos o servicios que permite atribuir determinadas propiedades de los bienes o servicios del oponente a los del solicitante. Tal será, en particular, el caso de los mercados afines, en los que parecería más natural una «extensión de marca», como ocurre por ejemplo con los productos farmacéuticos y los cosméticos: si llevan la misma marca, las propiedades curativas de los primeros se presumen también para los segundos [...]
4. Cuando, habida cuenta del especial atractivo y prestigio de la marca anterior, esta pueda ser explotada incluso fuera de su sector de mercado natural, por ejemplo, mediante acuerdos de licencia o de comercialización. En este caso, si el solicitante usa un signo idéntico o similar a la marca anterior para productos que ya está comercializando en un determinado sector, es evidente que el valor de facto de la marca anterior le beneficiará también en este sector.
5. Aunque no se requiera un riesgo de confusión entre ambas marcas para demostrar que la marca posterior se aprovecha indebidamente del renombre de la marca anterior, el que dicho riesgo se confirme con datos se considerará una prueba de que se ha producido un aprovechamiento indebido, o al menos de que existe un serio riesgo de que se producirá en el futuro...
6. La existencia de una familia de marcas también puede ser un factor relevante para valorar si se está aprovechando indebidamente [...]

PERJUICIO PARA EL CARÁCTER DISTINTIVO (DILUCIÓN POR DIFUMINACIÓN)

Al igual que en EUA, se entiende como “la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar, como procedentes de un titular, los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, puesto que el uso de la marca posterior da lugar a una dispersión de la identidad de la marca anterior que disminuye su carácter distintivo o único”.¹³⁰⁶ La exclusividad del vínculo que hay entre la marca y su fuente de origen dentro de la mente del consumidor se ve disminuida.

El objeto de protección es la *distintividad de la marca*, cualidad que le permite ser identificada con los productos o servicios que ampara. Cualquier otra -solicitud de- marca que atente contra esta capacidad deberá ser negada, o bien sancionada.

Sin embargo, es importante señalar que no todas las marcas que sean similares a la marca renombrada presentan riesgo de dilución, sino que es requisito *sine qua non* que se pruebe la existencia del perjuicio para que proceda. Para ello, se tienen que aportar datos respecto del “«cambio en el comportamiento económico» del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior, o a una probabilidad significativa de que dicho cambio se vaya a producir en el futuro”.¹³⁰⁷ El propio TJUE establece un estándar superior para probar la dilución:

“También puede ser un factor relevante para valorar si el solicitante está actuando claramente de mala fe”. *Idem*.

¹³⁰⁶ *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.4.3.2. Perjuicio para el carácter distintivo, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051158/directrices-sobre-marcas/3-4-3-2-perjuicio-para-el-caracter-distintivo> (fecha de consulta: 10 de julio de 2024).

¹³⁰⁷ “El Tribunal ha desarrollado el concepto de «cambio en el comportamiento económico de los consumidores medios» en su sentencia de 14/11/2013, C-383/12 P, *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741. Indicó que es una *condición objetiva autónoma* que no puede deducirse únicamente de elementos subjetivos, como la mera percepción de la dispersión de la imagen e identidad de la marca renombrada por parte de los consumidores. El mero hecho de que los consumidores adviertan la presencia de un nuevo signo similar a un signo anterior que pueda socavar la capacidad de la marca anterior para identificar los productos para los cuales está registrada como procedentes del titular de la marca no basta, en sí, para probar la existencia de un perjuicio o riesgo de perjuicio para carácter distintivo de la marca renombrada (apartados 35 a 40)”. *Idem*.

“El oponente tiene que probar y la Oficina razonar las siguientes dos condiciones

autónomas:

- La dispersión de la imagen e identidad de la marca renombrada en la percepción del público destinatario (**condición subjetiva**).
- El cambio del comportamiento económico de este público (**condición objetiva**)”.¹³⁰⁸

Continúa explicando que “el oponente [...] deberá convencer a la Oficina aportando datos que apunten a un riesgo serio [...] de que se produzca un perjuicio en el futuro. Para lograrlo, [...] podrá presentar pruebas que avalen el probable perjuicio, apoyándose en las deducciones lógicas de un análisis de probabilidades (y no meras suposiciones) y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial de que se trate, así como las restantes circunstancias del caso”.¹³⁰⁹

PERJUICIO PARA EL CARÁCTER RENOMBRE (DILUCIÓN POR DEGRADACIÓN)

Se presenta cuando el renombre de la marca primero registrada no sólo se puede diluir, sino incluso degradar o empañar como consecuencia de la asociación con otra posterior, por ejemplo, si ésta se utiliza en un contexto obsceno, degradante o inapropiado, o bien que el entorno de uso resulte incompatible con la imagen de la marca renombrada, afectando negativamente la asociación que había en la mente del consumidor.¹³¹⁰

¹³⁰⁸ *Idem*.

¹³⁰⁹ “El Tribunal ha declarado que «cuanto más señalado sea el carácter “único” de la marca anterior, más fácil será que el uso de una marca posterior idéntica o similar pueda causar un perjuicio a su carácter distintivo» Por consiguiente, si la marca sugiere una característica compartida por una amplia variedad de productos, es más probable que el consumidor la asocie con la característica específica del producto al que se refiere, y no con otra marca distinta”. *Idem*.

¹³¹⁰ De acuerdo con las Directrices, “se refiere a las situaciones en que el uso sin justa causa de la marca impugnada conlleva el riesgo de devaluar la imagen o el prestigio que la marca renombrada ha adquirido ante el público... existe menoscabo de la imagen cuando se establezca una asociación con la marca anterior renombrada, ya sea a nivel de signos o a nivel de productos, que vaya en detrimento del renombre de dicha marca”. *Ibidem*, Parte C, sec. 5, cap. 3, pto. 3.4.3.3. Perjuicio para el renombre, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051514/directrices-sobre-marcas/3-4-3-3-perjuicio-para-el-renombre> (fecha de consulta: 10 de julio de 2024).

Para determinar si hay deterioro, deberá atenderse a varios factores, entre ellos, atender a la percepción del consumidor promedio de los productos o servicios para los que se registró la marca renombrada. Además, se requiere que la asociación provoque efectos negativos o perjudiciales para la marca renombrada.¹³¹¹

d. Diferencia entre dilución por difuminación y semejanza en grado de confusión

Aunque ambas figuras debilitan la distintividad de una marca, hay que tener cuidado de no confundir dilución con semejanza en grado de confusión. Mientras que las infracciones a los derechos marcarios, en su mayoría, se desencadenan por *confusión al consumidor*, en la dilución lo que se protege, principalmente, es la propiedad del derecho marcario del *titular*. Se trata, por lo tanto, de figuras completamente independientes entre sí.

¹³¹¹ *Idem.*

Semejanza en grado de confusión	Dilución
Se presenta entre marcas en general sobre productos o servicios competitivos.	Se presenta entre una marca no famosa que se aprovecha de la fama de una que sí lo es para proteger bienes o servicios no necesariamente están relacionados con el registro famoso.
Su prohibición tiene como objetivo proteger a los consumidores de un error o engaño.	Su prohibición tiene como objetivo proteger la propiedad de su titular de cualquier tercero que busque traspasarla.
El parecido entre las marcas es suficiente para que el consumidor pueda caer en el error o engaño.	Exige identidad total o casi total de las marcas en conflicto, de tal forma que el consumidor las perciba como una misma.
La conducta que se busca prevenir, o bien, castigar es que las marcas en cuestión sean tan semejantes entre sí y protejan productos o servicios semejantes o relacionados que el público las confunda como provenientes de la misma fuente.	La conducta que se busca prevenir o bien, castigar es que, derivado de ese aprovechamiento indebido haya una disminución o dilución de la identidad exclusiva de la marca famosa dentro de la mente del consumidor.
El público consumidor asume que hay conexión, afiliación o patrocinio entre las marcas semejantes.	El público consumidor sabe que no necesariamente hay conexión entre marcas, pero por su parecido, el vínculo mental exclusivo entre la marca famosa y fuente de origen se debilita. El signo marcario comienza a ser asociado con dos fuentes distintas.
Cada una de estas figuras cuenta con factores de determinación distintos e independientes entre sí.	
Es importante especificar que de la existencia de confusión no le sigue automáticamente, la figura de dilución. ¹	

¹ McCarthy, p. 24-221.

2.3.4.7. Ejemplos de marcas declaradas famosas y notorias

a. Famosas

Marca	No. de declaración
Barbie	M.F. 20791/2019 (G-7) 30031
Best Day	M.F. 3157/2015 (G-10) 28680
BMW y Diseño	M.F. 1782/2009 (G-6) 14483
Buffalo y Diseño	M.F. 2559/2014(G-8) 25562
Chilango	MF. 453/2022(G-1)5193
Cloralex	M.F. 2561/2013 (G-5) 25449
Coflex	M.F. 509/2017 (G-5) 6252
Doña María	M.F. 1962/2015 (G-6) 17984
Harmon Hall y Diseño	M.F.1766/2009(G-5) 14323
Herdez	M.F. 1665/2014(G-5) 17004
The Home Depot	M.F. 2136/2017 (G-11) 22554
Hot Sale	M.F. 1931/2020(G-7) 20319
Hot Wheels	M.F. 20921/2019 (G-8) 30239
Innominada (Diseño de Red Bull de los 2 Toros)	M.F. 2170/2010(G4)19984
Intel	M.F. 1577/2008 (G-2) 13777
Iphone	M.F. 1273/2014 (G-4) 12770
Jarritos	M.F. 2630/2021 (G-20) 28446
José Cuervo	M.F. 2107/209 (G-9) 17586
Kir	M.F. 1340/2022 (G-8) 16454
Merck	M.F. 1823/2017(G-10) 19853
Nacional Monte de Piedad	M.F. 1544/2014 (G-1) 13793
Nissan	M.F. 3365/2016 (G-12) 33551
Pinol	M.F. 1064/2013 (G-2) 10856
Red Bull	M.F.2284/2008 (G-3) 18288
Rotoplas	M.F. 1275/2022 (G-7) 15876
Sí Vale	M.F. 940/2016 (G-4) 10075
Soy totalmente Palacio	M.F. 252/2023 (G-2) 3157
TOUS	M.F. 2385/2022 (G-16) 26866
TV AZTECA	M.F. 1574/2021 (G-11)16472
Verde Valle	M.F. 941/2016(G-5) 10085
Zwan	M.F. 1341/2022 (G-9) 16457

b. Notorias

Marca	No. de declaración
Cohiba	M.N. 2249/2011 (G-8) 20534
Conchitas	M.N. 1559/2021 (T-2) 16300
Salvatore Ferragamo y Diseño	M.N. 441/2021 (T-1) 3747
Color rojo de la suela de los zapatos Cristian Louboutin	M.N. 3326/2019 (T-6) 42527
Caperucita	M.N. 1338/2022 (T-32) 16452
Peperami	M.N. 1339/2022 (T-33) 16453
Kueski y Diseño	M.N. 1651-2021 (T-3) 17347

2.3.5. Mala fe

2.3.5.1. México

a. Definición legal

La figura de la mala fe se incluyó en la legislación mexicana a partir de la REFORMA DE 2018.¹³¹² Su definición se actualizó en 2020 con la entrada en vigor de la LFPPI, para quedar como se transcribe a continuación:

“Se entenderá por mala fe, entre otros casos, el haber solicitado el registro de un signo con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular”.¹³¹³

Además, en esta nueva ley se abordan puntualmente los siguientes temas al respecto:

- Se añade la obligación para el interesado de declarar, al momento de solicitar el registro o renovación de una marca, y bajo protesta de decir verdad, que los productos o servicios que ofertará se encuentran libres de engaño o mala fe.¹³¹⁴
- La mala fe se mantiene como un motivo tanto para que la autoridad rechace la solicitud de registro de una marca al ser sometida a

¹³¹² “No serán registrables como marca:

[...]

XXII.- Los signos solicitados de mala fe. Se entiende por mala fe, entre otros casos, cuando el registro se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular”. Art. 90 frac. XXII (adicionada en el DOF el 18 de mayo de 2018), REFORMA DE 1994, *op. cit.*

¹³¹³ Art. 173, frac. XXII, párr. segundo LFPPI (2020), *op. cit.*

¹³¹⁴ *Ibidem*, art. 178, párr. segundo.

examen¹³¹⁵ como para que cualquier interesado presente oposición a dicha solicitud,¹³¹⁶ o, incluso, acciones de nulidad en su contra.¹³¹⁷

En 2019, la INTA realizó una encuesta entre todos sus países miembros, incluido México, con la finalidad de determinar la prevalencia de las presentaciones de mala fe en todo el mundo y los métodos existentes para tratarlas en cada jurisdicción.¹³¹⁸

En ésta, aunque México acepta que enfrenta dificultades (trámites como certificaciones notariales o traducciones, u otras cuestiones sustantivas, como los requisitos probatorios) que impiden procesar las determinaciones de mala fe en su jurisdicción, desafortunadamente, no se aportan mayores referencias acerca de cuáles son esas dificultades en específico. Sirva esto como una invitación a todos los involucrados en la materia marcaria, públicos y privados, para crear los medios y, en su caso, políticas pertinentes, para poder entender y combatir efectivamente esta situación.¹³¹⁹

¹³¹⁵ *Ibidem*, art. 173, frac. XXII.

¹³¹⁶ La ley otorga un plazo improrrogable de un mes, a partir de la fecha en la que surte efectos la publicación de la solicitud en la GACETA, “para que cualquier tercero que tenga interés, se oponga a la solicitud de registro o publicación” por considerar que ésta incurre, entre otros, en el supuesto previsto en la fracción XXII del artículo 173. De ser el caso, se debe presentar dicha oposición por escrito, junto con las pruebas que sustenten la mala fe, y el comprobante de pago correspondiente. *Ibidem*, arts. 221 y 222.

¹³¹⁷ “No serán registrables como marca:

[...]

XXII. Los signos solicitados de mala fe”. *Ibidem*, arts. 173, frac. XXII.

Además, de acuerdo con el art. 258, frac. VI, las acciones de nulidad del registro de una marca se pueden ejercer en cualquier tiempo.

¹³¹⁸ INTA, “*Bad faith trademark filing across the globe-summary of survey responses*”, reporte publicado el 23 de abril de 2021, (trad. del autor), disponible en: <https://www.inta.org/perspectives/bad-faith-trademark-filing-across-the-globe-summary-of-survey-responses/> (fecha de consulta: 6 de octubre de 2023).

¹³¹⁹ Como referencia adicional, sugerimos consultar el documento emitido por la INTA en el 2020 “*Bad Faith Trademark Applications and Registrations*”, disponible en https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/BadFaithBoardResolutionNov2Clean_Final.pdf (fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024).

b. Criterios orientadores para su determinación

Derivado de su reciente inclusión en la normativa mexicana, aún no son claros los elementos que la autoridad toma en cuenta para la acreditación de la mala fe. Sin embargo, ya desde 1959 el PJ emitió algunos criterios aislados que permiten comprender, con cierta claridad, sus elementos constitutivos. A continuación, se mencionan estos de manera enunciativa.

- El propósito de imitar y aprovechar el prestigio de una marca anteriormente registrada demuestra la mala fe.¹³²⁰
- Demostrar prácticas de competencia desleal implica probar las conductas de mala fe y la afectación de los derechos de un tercero titular de otra marca registrada, que le impidan obtener los beneficios y protecciones legales correspondientes.¹³²¹
- Probar que el solicitante de los registros de mala fe aportó datos falsos con el ánimo de obtener una ventaja injusta en perjuicio de otros particulares.¹³²²

¹³²⁰ “Demostrado el propósito [de obtener dos registros para ‘aprovechar los dos elementos integrantes de una marca’] de imitar y de aprovechar de esta manera el prestigio de una marca anteriormente registrada, con ello se acredita que la misma es confundible con las marcas cuyo registro se solicitó de mala fe”. Tesis aislada: MARCAS, PROPÓSITO DE IMITARLAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Sexta Época, vol. XXVII, Tercera Parte, p. 52, Reg. digital: 268143, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/268143> (fecha de consulta 6 de octubre de 2023).

¹³²¹ “[...] la competencia desleal como su nombre lo indica, importa un actuar de mala fe y en este orden, no es suficiente con que al solicitar el registro de una marca se señalen datos ‘falsos o inexactos’ para que la causal que no se [sic] ocupa se actualice sino que es menester, además, que se demuestre que esos datos ‘Falsos o inexactos’ son expresados de mala fe para obtener un derecho, en afectación de los derechos de un tercero titular de otra marca registrada o no, impidiéndole la obtención de los beneficios que consagra la Ley de la materia [...]”. Tesis aislada: MARCAS. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 147, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Octava Época, t. VI, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1990, p. 198, Reg. digital: 224570, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/224570> (fecha de consulta: 6 de octubre de 2023).

¹³²² “[...] o bien que se demuestre, que la solicitante de dichos registros hubiera aportado datos falsos con la disposición de ánimo de quien realiza cualquier acto jurídico con el propósito de obtener una ventaja injusta en perjuicio de otros particulares. En tal virtud, si lo que constituyen los datos falsos de una solicitud de registro marcario son una mera diferencia de días en la fecha de primer uso de la marca estando probado que la parte a quien se le atribuye la expresión de datos falsos usó la marca con mucha anterioridad a su contraparte, es inconcuso que en el caso no se actualizó la hipótesis de la fracción en comentario”. *Idem*.

- En el caso de las marcas notoriamente conocidas, se reconoce un ámbito de protección más amplio que para las *regulares*, “en aras de evitar actos de competencia desleal y procurar una tutela eficaz del registro marcario”.¹³²³
- Si el agente, representante, usuario o distribuidor del titular de una marca extranjera obtiene, en nombre propio y sin consentimiento expreso del titular, el registro de otra semejante en grado de confusión, la inscripción se considerará adquirida de mala fe.¹³²⁴

c. Sanción

El artículo 173, fracción XXII de la LFPPI de 2020 establece que no serán registrables como marcas los signos que se hayan solicitado de mala fe y, al igual que la ley anterior, que la acción de nulidad por mala fe podrá ejercitarse en cualquier tiempo.¹³²⁵

¹³²³ “En algunos países, bajo determinadas condiciones [las marcas notoriamente conocidas] también se resguardan de productos o servicios que sean diferentes, para evitar su aprovechamiento de mala fe o sin justo título, derivado de su alto grado de exposición. En el caso mexicano, esa protección especial contra signos iguales o semejantes en grado de confusión está contenida en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, en aras de evitar actos de competencia desleal y procurar una tutela eficaz del registro marcario”. Tesis aislada: I.10o.A.99 (10a.), MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. MATICES DE SU PROTECCIÓN ESPECIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 66, t. III, mayo de 2019, p. 2650, Reg. digital: 2019952, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019952> (fecha de consulta: 6 de octubre de 2023).

¹³²⁴ “[...] se prevé como motivo de nulidad del registro de una marca, el que lo obtenga el agente, representante, usuario o distribuidor del titular de otra marca semejante en grado de confusión registrada en el extranjero, sin el consentimiento expreso de éste, caso en el cual, se considerará adquirido de mala fe. Así, la finalidad de esa causal es evitar la competencia desleal e impedir los registros marcarios realizados de mala fe en perjuicio de las marcas registradas en el extranjero, cuyo uso se reconoce y tutela en México, frente a quienes, por cualquiera de dichos nexos, puedan aprovechar la falta de registro nacional para obtenerlo en su beneficio”. Tesis aislada: I.10o.A.107 A(10a), NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. LA CAUSAL RELATIVA, PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, RIGE PARA LOS DIRECTIVOS, REPRESENTANTES O ACCIONISTAS DE LAS PERSONAS MORALES QUE SEAN AGENTE, REPRESENTANTE, USUARIO O DISTRIBUIDOR DE UNA MARCA EXTRANJERA Y OBTENGAN, EN NOMBRE PROPIO, EL REGISTRO DE OTRA SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSIÓN EN MÉXICO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 63, t. II, febrero de 2019, p. 3081, Reg. digital: 2019374, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019374> (fecha de consulta: 6 de octubre de 2023).

¹³²⁵ Art. 258, frac. VI y párr. penúltimo, LFPPI (2020), *op. cit.*

d. Caso Abastecedora de Maquinaria y Servicio, S.A. de C.V. vs CNH Industrial América, LLC. (P.C. 2968/2017(C-861)30028)

La controversia P.C. 2968/2017(C-861)30028, suscitada entre Abastecedora de Maquinaria y Servicio, S.A. de C.V. y CNH Industrial América, LLC., es resultado de que, en 2016, la primera solicitó el registro de la marca *Case IH y Diseño* (registro 1820243) para la clase 12 y, tiempo después, solicitó la caducidad del registro 572845, *Case y Diseño*, de la cual es titular la segunda empresa.

En respuesta, la autoridad administrativa rechazó las pretensiones de Abastecedora de Maquinaria y Servicio argumentando que carecía de legitimación para entablar dicho proceso, puesto que solicitó el registro de la marca *Case IH y Diseño* con la intención de generar una cita de anterioridad para constituir un *interés jurídico simulado*, ya que sabía, en virtud de los contratos de distribución celebrados previamente con CNH Industrial América, que estaba obligada a no utilizar o aprovecharse de los derechos de propiedad industrial de Case México, S.A. de C.V., licenciataria de CNH Industrial América, LLC. La autoridad expresó su posición en los términos siguientes:

“[...] el actuar de la solicitante no se encuentra apegado a modos honestos, acorde con los usos y costumbres del comercio [...] Abastecedora de Maquinaria y Servicio, S.A. DE C.V., carece de legitimación para intentar la acción solicitada, dado que no tenía derecho a solicitar el registro de la marca *Case IH y Diseño* tramitada en el expediente 1820243, toda vez que Abastecedora de Maquinaria y Servicio. S.A. DE C.V., se obligó a abstenerse de usar o aprovechar los derechos de propiedad Industrial de Case México, S.A. DE C.V., quien forma parte del mismo grupo comercial de CNH Industrial América, LLC para fines que no tuviera expresamente permitidos, en consecuencia, no se entra al estudio de fondo del presente asunto”.¹³²⁶

¹³²⁶ P.C. 2968/2017(C-861)30028, Subdirección Divisional de Marcas Notorias: Investigación; Control y Procesamiento de Documentos, 30 de abril de 2021.

2.3.5.2. Derecho comparado

Precisamente por su reciente incorporación a la legislación mexicana, la figura de mala fe necesita atender a legislaciones con mayor experiencia para poder construir con bases sólidas la normativa nacional. Para ello, se presenta a continuación la forma en que EUA y la UE la abordan.

a. Estados Unidos de América

i. Contexto de la figura de mala fe

A diferencia de México o la UE, en donde la mala fe está expresamente reconocida como causal de negación o nulidad de registro, en EUA ésta se desprende de dos figuras: la *buena fe* y la *semejanza en grado de confusión*. Ambas sirven de guía para sustentar las decisiones de la autoridad en relación con el registro de marcas en ese país, y se analizan a continuación.

ii. Criterios orientadores para su determinación

- **Deber legal de buena fe: uso o intención de uso de buena fe (*bona fide*)**

El TMEP establece que las solicitudes de registro de marca para el Registro Principal o suplementario deben incluir una declaración jurada de que el solicitante tiene la intención de buena fe de usar la marca en el comercio.¹³²⁷

¹³²⁷ §1008 Intención de buena fe de utilizar la marca en el comercio, TMEP, *op. cit.*, disponible en: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-1000d1e437.html?q=bona%20fide%20intent&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&result_s=compact&sort=relevance&cnt=10&index=2 (fecha de consulta: 29 de diciembre de 2024).

En este mismo sentido, los TFSR prevén que una persona, bajo circunstancias que demuestren su *buena fe de usar una marca en el comercio*, puede solicitar la inscripción de ésta en el registro principal. Manifiestan, además, que esta petición deberá especificar los productos o servicios en relación con los cuales el solicitante tiene *la intención de buena fe de utilizar la marca*.¹³²⁸

Para mayor abundancia sobre la importancia de esta figura, entre los requisitos para acceder a un registro marcario en EUA, la LEY LANHAM exige que cualquier petición de extensión de la protección de una marca internacional a este país incluya una *declaración de intención de buena fe del solicitante* de usar la marca en el comercio.¹³²⁹

Es importante mencionar que la USPTO no realiza una investigación en un procedimiento *ex parte* respecto de la petición de registro, a menos que las pruebas del registro indiquen claramente que el solicitante *no tiene la intención de buena fe* de utilizar la marca en el comercio.¹³³⁰

- **La mala fe en el análisis de probabilidad de semejanza en grado de confusión**

El hecho de que la intención del demandado en una controversia judicial sea ocasionar confusión con la marca del demandante, ha sugerido a los tribunales estadounidenses que

¹³²⁸ Tít. I Registro Principal, §1 (15 USC §1051) Solicitud de registro; verificación, apdo. (b), enero de 2022, TFSR, (trad. del autor), disponible en: <https://tfsr.uspto.gov/RDMS/TFSR/current#/current/TFSR-15USCd1e1.html> (fecha de consulta: 6 de octubre de 2023).

¹³²⁹ §1904.01(c) Declaración de intención de uso requerida, TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: [https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-1900d1e982.html?q=1904.01\(c\)%20&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=7](https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-1900d1e982.html?q=1904.01(c)%20&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=7) (fecha de consulta: 6 de octubre de 2023).

¹³³⁰ *Ibidem*, §1101 Intención de buena fe de usar la marca en el comercio, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1100d1e7.html> (fecha de consulta: 6 de octubre de 2023).

la mala fe es un *factor* relevante en el análisis de probabilidad de *semejanza en grado de confusión* de una marca en litigio.

Sin embargo, esa *intención* no es el único factor, sino que los tribunales deben analizar distintas particularidades y aplicar una escala móvil de ponderación: por ejemplo, cuanta más evidencia de mala fe, menos evidencia se necesita para establecer semejanza entre las marcas o similitud entre los productos o servicios.

En general, se presume mala fe en el llenado de la solicitud si el peticionario pretende u obtiene el registro en los términos siguientes:¹³³¹

- i. Sin intención de usar la marca, sino sólo de registrarla para *venderla*.
- ii. Con intención de usar *simbólicamente* la marca en los *mismos* productos o servicios relacionados para sustentar el registro.
- iii. Con la intención de usar la marca en los *mismos* productos, relacionados o no relacionados, para *negociar* la buena voluntad de otra parte.

iii. Sanciones

En caso de actualizarse la presencia de la mala fe, se podrán aplicar amonestaciones tales como: sanciones por declaraciones fraudulentas en la solicitud, procesamiento penal por falso testimonio, eliminación de los productos afectados del registro y/o cancelación del registro, y sanciones al apoderado/representante.

¹³³¹ Kuhlke, Karen, “Fighting Bad Faith Trademark Filings in the United States”, USPTO, (trad. del autor), disponible en: https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/document/bad_faith_seminar2/01.pdf (fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024).

iv. Casos

- **L'Oreal s.A. vs Marcon**

En un caso representativo de ausencia de buena fe, L'Oreal s.A. (oponente) impugnó la solicitud de Robert Victor Marcon sobre el registro de la marca *L'oreal París* para bebidas de aloe vera, argumentando riesgo de confusión y dilución de sus marcas *L'oreal* y *L'oreal París*, registradas para cosméticos, así como la falta de intención de uso de esa marca en el comercio. La evidencia de mala fe considerada en el análisis de riesgo de confusión de este caso se planteó en los términos siguientes:¹³³²

- El solicitante tiene un patrón de presentación de peticiones de intención de uso para registrar varias marcas notoriamente conocidas; es muy poco probable que la adopción de marcas haya sido una coincidencia no deseada.
- Hay declaraciones/argumentos falsos expresados por el solicitante en sus escritos.
- “Tal mala fe es una fuerte evidencia de que la semejanza en grado de confusión es probable, ya que tal inferencia se extrae de la expectativa de confusión por parte del imitador”.¹³³³

Con las conclusiones anteriores, el tribunal acreditó el riesgo de confusión y, por otro lado, resaltó el hallazgo de las siguientes evidencias respecto de la falta de intención de uso en demérito del solicitante:¹³³⁴

¹³³² USPTO, TTAB, caso L'Oreal S.A. and L'Oreal USA, Inc. vs Robert Victor Marcon, oposición 91184456, 9 de junio de 2004, pp. 25 y 27, (trad. del autor), disponible en: <https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91184456-OPP-64.pdf> (fecha de consulta: 7 de octubre de 2023).

¹³³³ *Ibidem*, p. 25.

¹³³⁴ *Ibidem*, pp. 27 y 28.

- La falta de pruebas documentales o cualquier otra prueba objetiva del solicitante de que puede utilizar o utilizará la marca, es decir, no demostró acciones concretas o no desarrolló planes concretos para su uso.
- La falta de capacidad o experiencia necesaria del solicitante para fabricar u ofrecer de otro modo los productos identificados.
- Patrón de presentación de solicitudes de intención de uso del solicitante para productos dispares, bajo las marcas reconocidas de otros.

Como se advierte, lo anterior demostró que el solicitante *carecía de la intención de buena fe* requerida para usar la marca en el comercio, en este caso, para bebidas de aloe vera.

• **Petróleos Mexicanos vs Intermix S.A.**¹³³⁵

Petróleos Mexicanos solicitó cancelar el registro de la marca *Pemex*, propiedad de la empresa Intermix S.A., que amparaba petróleo crudo y productos refinados de petróleo, publicidad, gestión de negocios relacionados con los servicios de la industria petrolera y refinación de crudo. Lo anterior con base en la clara sugerencia de una falsa conexión entre ambas marcas, así como en la probabilidad de confusión y fraude, argumentando, además, prioridad en el uso de la marca *Pemex* en EUA.

Intermix, por su parte, argumentó que Petróleos Mexicanos no tenía uso de la marca dentro del comercio estadounidense y, por tanto, no podía afirmar la prioridad en función de las actividades comerciales.

Ante este panorama, la autoridad expresó que, cuando se presenta una solicitud de registro basada en el uso, ésta debe sustentarse en la utilización de *buena fe* de la marca

¹³³⁵ TTAB, caso Petróleos Mexicanos vs Intermix S.A., núm. 92052292, 28 de diciembre de 2010, disponible en: <https://casetext.com/admin-law/petroleos-mexicanos-v-intermix-sa> (fecha de consulta: 7 de octubre de 2023).

en el comercio en EUA antes del registro. En este caso, Petróleos Mexicanos ha tenido amplias conexiones y, en este caso, la marca había sido lo suficientemente *usada dentro de ese país* para permitirle presentar y sustentar su oposición sobre el fondo, mostrando sólo el uso de su marca.

Con respecto al fraude, Petróleos Mexicanos alegó que, a sabiendas y con la intención de engañar a la USPTO, Intermix había hecho una tergiversación material en su declaración de uso al afirmar que estaba usando su marca en el comercio en EUA para los productos y servicios identificados en el momento en que presentó dicha declaración, siendo que tal uso no había ocurrido. La Junta aceptó que Petróleos Mexicanos fundamentó de forma suficiente su reclamo por fraude.

Al final, la moción presentada por Intermix para desestimar fue denegada por la USPTO, argumentando que todos los motivos esgrimidos por la demandante sobre prioridad y uso procedían.

b. Unión Europea

i. Definición

En la sentencia del 27 de junio de 2013 sobre el asunto C-320-12 Malaysia Dairy Industries PTE. LTD vs Ankenævnet for Patenter og Varemærker, la Quinta Sala del TJUE determinó que el término *mala fe* “constituye un concepto autónomo del derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unión Europea”.¹³³⁶

¹³³⁶ Sentencia, asunto C-320-12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd vs Ankenævnet for Patenter og Varemærker, TJUE, Quinta Sala, 27 de junio de 2013, párrafo 29, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0320&from=ES> (fecha de consulta: Consultado el 7 de octubre de 2023).

Continúa explicando que “[...] para acreditar que concurre *mala fe* en el solicitante a efectos de dicha disposición [artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95], procede tomar en consideración todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro”. Acto seguido, el Tribunal hace esta importante aclaración: “La circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero al presentar su solicitud que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, no basta, por sí sola, para acreditar la existencia, en el sentido de la mencionada disposición, de que concurre mala fe en el solicitante”.¹³³⁷

La causa de mala fe, según indican las DIRECTRICES:

“se aplica cuando se desprende de indicios pertinentes y coherentes, que el titular de una MUE presentó su solicitud de registro no con el fin de competir lealmente, sino con la intención de perjudicar los intereses de terceros, de manera contraria a las prácticas leales, o con la intención de obtener, sin ni siquiera dirigirse a un tercero específico, un derecho exclusivo para fines distintos de los que corresponden a las funciones de la marca, en particular, la función esencial de indicar el origen (12/09/2019, C-104/18 P, *STYLO & KOTON* (fig.), EU:C:2019:724, §46)”.¹³³⁸

ii. Criterios orientadores para su determinación

Para determinar si el titular ha actuado de mala fe en el momento de presentar la solicitud de registro de marca, de acuerdo con las DIRECTRICES, se debe realizar una *apreciación global* en la que es importante considerar todos los factores pertinentes del asunto particular. A continuación, una lista no exhaustiva de estos factores:¹³³⁹

¹³³⁷ *Ibidem*, párrafo 37.

¹³³⁸ Parte D Anulación, sec. 2 Normas sustantivas, cap. 3 Causas de nulidad absoluta, pto. 3.3.2 Concepto de mala fe, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2048770/directrices-sobre-marcas/3-3-2-concepto-de-mala-fe> (fecha de consulta 17 de abril de 2024).

¹³³⁹ Las DIRECTRICES mencionan, además, ciertos elementos que, por sí solos, no son suficientes para determinar la existencia de la mala fe, pero que sirven, en combinación con otros, para indicarla. Como ejemplo de estos elementos podemos mencionar una declaración de caducidad de una MUE anterior muy

- i. Identidad o similitud de los signos.
- ii. Conocimiento del uso de un signo idéntico o similar.
- iii. Intención desleal del titular de la Marca de la Unión Europea (MUE).

Otros factores pertinentes, de acuerdo con dicha normativa, son los siguientes:

- i. Las circunstancias en las que se creó el signo controvertido, el uso que ha tenido desde su creación, la lógica comercial subyacente y la cronología de los hechos anteriores a la presentación de la solicitud.
- ii. La naturaleza de la marca solicitada.
- iii. El grado de carácter distintivo, intrínseco o adquirido, de los signos del solicitante de la nulidad y del titular de la MUE, así como su grado de renombre.
- iv. El hecho de que, como consecuencia de la mala fe, haya sido declarada nula la marca nacional en la que el titular de la MUE basa su reivindicación de prioridad.

En el ánimo de aclarar con mayor precisión los supuestos de existencia de mala fe, las DIRECTRICES también mencionan los factores que demuestran lo contrario:¹³⁴⁰

- Ampliar la protección de una marca nacional mediante su registro como MUE es parte de la estrategia comercial normal de una sociedad.

parecida para productos o servicios de diversas clases, o que se presente la solicitud de la MUE controvertida tres meses antes de la expiración del periodo de gracia de las MUE anteriores. *Ibidem*, parte D, sec. 2, cap. 3, pto. 3.3.2.1 Factores que podrían indicar la existencia de mala fe, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2048712/directrices-sobre-marcas/3-3-2-1-factores-que-podrian-indicar-la-existencia-de-mala-fe> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹³⁴⁰ *Ibidem*, parte D, sec. 2, cap. 3, pto. 3.3.2.2 Factores que no supondrían la existencia de mala fe, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2052038/directrices-sobre-marcas/3-3-2-2-factores-que-no-supondrian-la-existencia-de-mala-fe> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

- En principio, la amplitud de la lista de productos y servicios indicados en la solicitud de registro no es constitutiva de mala fe. No obstante, el registro de una marca sin intención de utilizarla para los productos y servicios comprendidos en dicho registro puede constituir mala fe en caso de que no se justifique la solicitud de su inscripción.
- No puede ser indicador de mala fe el hecho de que el titular de varias marcas nacionales solicite una MUE únicamente para una de ellas y no para todas.
- Si una marca goza de notoriedad en el ámbito nacional y el titular solicita una MUE, el renombre del signo podría justificar el interés del titular en asegurarse una protección jurídica más amplia.
- No prueba la existencia de mala fe la presentación de una solicitud de anulación de la marca anterior durante un procedimiento de oposición, argumentando que dicha marca se encuentra todavía pendiente de resolución.

iii. Carga de la prueba

El solicitante de la anulación deberá establecer las circunstancias de las cuales se deduzca que la MUE se solicitó de mala fe y, si la Oficina considera que las circunstancias objetivas del caso dan lugar a refutar la presunción de buena fe, corresponderá al titular de la MUE aportar explicaciones plausibles sobre los objetivos y la lógica comercial que motivan la petición de registro de dicha marca.¹³⁴¹

¹³⁴¹ *Ibidem*, parte D, sec. 2, cap. 3, pto. 3.3.3 Prueba de la mala fe, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2048750/directrices-sobre-marcas/3-3-3-prueba-de-la-mala-fe> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

iv. Sanción

De acuerdo con el RMUE, la mala fe es causa de nulidad absoluta tanto respecto de solicitudes presentadas como de demandas de reconvención.¹³⁴²

La fecha que debe analizarse para determinar si el titular de la marca incurrió o no en mala fe es la de la *presentación de la solicitud de registro*, pero se tendrán en consideración los hechos y pruebas anteriores y posteriores a esa fecha para *interpretar la intención* del titular en el momento de presentar la solicitud.¹³⁴³

Cabe la posibilidad de que la Oficina declare nulidad parcial, si el solicitante de la nulidad impugna sólo algunos de los productos y servicios comprendidos en la MUE controvertida.¹³⁴⁴

En caso de acreditarse la mala fe, la nulidad se determinará con base en las pruebas y argumentos aportados por el solicitante de ésta y dependerá de la naturaleza del comportamiento específico que constituya la mala fe.¹³⁴⁵

¹³⁴² Art. 59, apdo. 1, letra b), RMUE, *op. cit.*, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e2918-1-1>; véase también: Parte D, sec. 2, cap 3, pto. 3.3 Mala fe—artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE, DIRECTRICES, *op. cit.*; y art. 4, apdo. 2, Directiva (UE) 2015/2436, 16 de diciembre de 2015, *op. cit.* (fecha de consulta: 7 de octubre de 2023).

¹³⁴³ “Entre otras cosas, se tendrán en consideración como hechos y pruebas anteriores: la existencia de un registro de la marca en un Estado miembro, en la Oficina o en otra jurisdicción; las circunstancias en las que se creó la marca y el uso que de ella se hizo desde su creación (véase el punto 3.3.2.1 infra, párrafo tercero)”. Parte D, sec. 2, cap. 3, pto. 3.3.1 Fecha pertinente, DIRECTRICES, *op. cit.*, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/1997244/directrices-sobre-marcas/3-3-1-fecha-pertinente> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹³⁴⁴ *Ibidem*, parte D, sec. 2, cap. 3, pto. 3.3.5 Grado de nulidad, disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2048898/directrices-sobre-marcas/3-3-5-grado-de-nulidad> (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

¹³⁴⁵ *Idem*.

C. Asociación Internacional de Marcas

i. Recomendaciones de mejores prácticas para combatir la mala fe

En un esfuerzo por concientizar a los países miembros sobre el problema, cada vez mayor, que representa la mala fe en las solicitudes y registros, en 2020 el Comité de *Enforcement* de la INTA emitió una resolución con las siguientes recomendaciones de mejores prácticas para combatirla:

- “1. La mala fe debe ser reconocida *explícitamente* como base para la denegación de una solicitud de marca, y las oficinas de marcas deben estar facultadas para denegar dichas solicitudes *de oficio* durante el proceso de *examen inicial*.
2. La mala fe debe ser reconocida *explícitamente* como base para *oponerse a una solicitud o invalidar un registro* durante la vigencia del registro.
3. Al presentar prueba *prima facie* de mala fe en procesos judiciales y contenciosos, el *solicitante/registrante* debe asumir la *carga de probar* la adopción o el uso de *buena fe* y/o un interés honesto en la marca.
4. Se debe alentar a las oficinas de marcas a mantener *registros de los solicitantes* y registrantes que hayan sido identificados como presentadores de mala fe, ya sea por una oficina de marcas o en una decisión judicial o administrativa, cuyos registros pueden servir como evidencia de mala fe en procedimientos posteriores.
5. Se debe exigir a los solicitantes de mala fe que *resarzan a los titulares de derechos los gastos legales y los costos relacionados* incurridos en el combate a las presentaciones de mala fe, y las violaciones deben estar sujetas a recursos, incluido el pago de multas y daños, para que sean útiles como un disuasivo significativo para las presentaciones de mala fe”.¹³⁴⁶

¹³⁴⁶ INTA, “*Bad Faith Trademark Applications and Registrations*”, *op. cit.* (Las cursivas y la traducción son del autor).

ii. Factores a considerar para determinar la mala fe

Asimismo, el Comité de *Enforcement* de la INTA propone un listado no exhaustivo de factores para evaluar si una presentación se realizó de mala fe.¹³⁴⁷

- “1. El solicitante o registrante ha sido identificado como *presentador* de mala fe por una oficina de marcas o en una decisión judicial o administrativa.
2. El solicitante o registrante ha tenido una *relación anterior* con el titular legítimo de la marca, que incluye, entre otros, al franquiciatario o distribuidor de los productos/servicios del titular legítimo.
3. El solicitante o registrante ha intentado *vender*, por un precio superior a los gastos de bolsillo, una *solicitud o registro al titular legítimo de la marca*.
4. La marca es *idéntica o muy similar a una marca que tenga cierto grado de reputación* en la jurisdicción correspondiente. No será necesario que el titular legítimo haya registrado, presentado o utilizado la marca en la jurisdicción donde se haya presentado la solicitud de mala fe, siempre que pueda demostrar su reputación en esa jurisdicción.
5. El titular legítimo de la marca comercial posee derechos de propiedad intelectual sobre la marca en la jurisdicción correspondiente, incluidos, entre otros, diseños, nombres comerciales, derechos de autor y/o nombres personales.
6. Existen otras pruebas que indican un patrón de comportamiento similar, como, por ejemplo, *usurpación/tráfico* de nombres de dominio, copia de imagen comercial, *uso o registro* de nombres comerciales.
7. La solicitud o registro establece una *cobertura indiscriminada* de todas o la mayoría de las clases del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Clasificación de Niza) que es obviamente incompatible con la intención del solicitante o registrante de utilizar y/o tener interés honesto en la marca.
8. El solicitante o registrante ha realizado *múltiples presentaciones* de marcas de terceros o de otros tipos de propiedad intelectual pertenecientes a múltiples terceros.
9. El solicitante o registrante ha realizado múltiples 'presentaciones molestas' como se identifica en la Resolución de la Junta de la INTA de 2015.

¹³⁴⁷ *Idem.*

10. El solicitante o registrante *no presenta evidencia* de una actividad comercial genuina o una intención de buena fe de usar la marca”.¹³⁴⁸

2.3.6. Colores aislados

2.3.6.1. Descripción

Esta prohibición hace referencia al otorgamiento de protección legal a un color en solitario. En otras palabras, el paradigma clásico de este supuesto busca evitar que se otorgue el uso exclusivo de un color *per se* para identificar el origen de un producto o servicio del de otros, sin ningún otro elemento que lo individualice.

2.3.6.2. Tratados internacionales

Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá

Mientras que el texto del TLCAN sí preveía de manera expresa el registro marcario de un color,¹³⁴⁹ el texto vigente del TMEC no hace mención alguna al respecto.

2.3.6.3. México

La LFPPI de 2020 prohíbe de manera expresa el registro de colores aislados, *a menos* que estén combinados o acompañados de otros signos que les impriman un carácter distintivo.¹³⁵⁰ Sin embargo, con la inclusión de la figura de distintividad adquirida a la

¹³⁴⁸ *Idem.* (Las cursivas y la traducción son del autor).

¹³⁴⁹ “Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles”. Art. 1708, frac. 1, TLCAN, *op. cit.* (fecha de consulta: 8 de octubre de 2023).

¹³⁵⁰ Art. 173, frac. V, y párr. antepenúltimo, LFPPI (2020), *op. cit.*

legislación, se abre la posibilidad de que puedan ser objeto de protección legal, siempre y cuando:

- i. Se demuestre que el signo en cuestión ha *adquirido, por su uso y publicidad, distintividad sobrevenida* entre el público consumidor, es decir, que hay un vínculo entre el color y el origen del producto o servicio que se busca amparar.
- ii. Se especifique el *objeto* en el que recae el color, así como la forma y estilos aplicados. No hay concesiones de colores en abstracto.¹³⁵¹ Se deberá atender a los lineamientos de representación de marca previstos por la autoridad administrativa correspondiente al país en el que se presente la propuesta.
- iii. El color *no debe ser funcional* en relación con el producto o servicio en el que se busca aplicar.¹³⁵²

Como ejemplo de lo anterior, se citan a continuación algunos registros que la autoridad ha otorgado a colores aislados, revestidos de distintividad adquirida.

a. El color rojo de la etiqueta de The Coca-Cola Company para refrescos de cola

En 2021 el IMPI otorgó el registro del color rojo para refrescos de cola en favor de The Coca-Cola Company.¹³⁵³

¹³⁵¹ Lukose, Lisa, “Non-traditional trademarks...”, *op. cit.*, p. 209.

¹³⁵² Se considera que un color es funcional para el desempeño del producto o servicio, si produce una ventaja funcional o estética en estos, o si su costo de manufactura impacta positivamente en su costo de producción. Véase: §1202.05 (b) Marcas de colores funcionales no registrables, TMEP, *op. cit.*

¹³⁵³ IMPI, The Coca-Cola Company, registro 2338323, exp. 2296702, México, 14 de diciembre de 2021, disponible en: <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201902296702?s=db341646-5755-45fa-8f03-b84f3fddd190&m=l> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2023).

El solicitante presentó una evaluación cuantitativa para acreditar la distintividad adquirida de dicho color. Demostró que el 87% de los consultados en una encuesta realizada *ex profeso* asociaron el color rojo (solicitado) con la marca *Coca-Cola*. Exhibió también la cifra de litros de refresco de cola vendidos anualmente, en comparación con sus competidores; el uso continuo de envases con el color rojo (solicitado) a lo largo del tiempo, aún sin portar la palabra *Coca-Cola*, y diferentes registros internacionales, entre otros datos.

Por lo que toca al color, en la solicitud de registro se representa de la siguiente manera (cabe mencionar que en ningún documento se utiliza algún código de color):

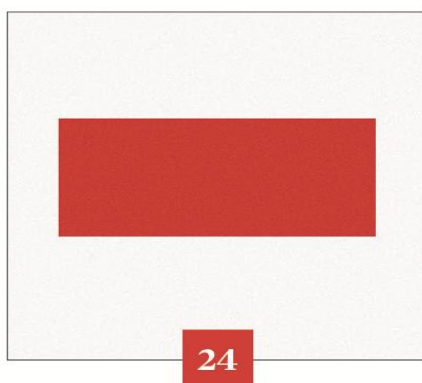


Figura 24

Marca (el color de la figura), reg. 2338323, The Coca-Cola Company, EUA, código de Viena 26.04.02, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 29.01.01

Fuente: IMPI, <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201902296702?s=58835e4f-8778-42e2-ab11-2c3a728496a4&m=l>

b. El color amarillo de la envoltura de vendas para apósitos de la marca Le Roy

En 2022 el IMPI otorgó, de manera lisa y llana, el registro al color amarillo (Pantone 116C) de la marca Le Roy, que ampara vendas para apósitos.¹³⁵⁴

Para efectos de probar la distintividad adquirida, la empresa acreditó como fecha de primer uso el 31 de diciembre de 1974. De la misma forma, demostró la intensa labor de publicidad desarrollada desde entonces en diversos medios impresos, el uso constante de ese color amarillo para productos de la clase 5 (vendas para apósitos) y el registro marcario de distintos productos en otros países; así como los resultados de un estudio de mercado que arrojó, entre otros datos, que las vendas tienen el primer lugar en conocimiento total de la marca *versus* sus competidores y que domina una fuerte asociación del color amarillo (Pantone 116C) con el origen del producto (Le Roy).

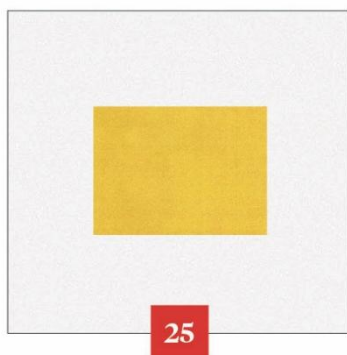


Figura 25

Marca (el color de la figura), Laboratorios Le Roy, S.A. de C.V., México, reg. 2412700, código de Viena 26.04.01, 29.01.02
Fuente: IMPI, <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM202202726495?s=130c3e5f-bb90-4adc-9254-8f2397e2a08f&m=l>

En cuanto a la representación de la marca, el impi aceptó un recuadro del color en cuestión (Pantone 116C; fig. 25).

¹³⁵⁴ IMPI, Laboratorios Le Roy, S.A. de C.V., registro 2412700, exp. 2726495, México, 26 de junio de 2022, disponible en: <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM202202726495?s=545dd16a-d5ff-4bc5-8e50-345adf8f87f3&m=l> (fecha de consulta: 13 de marzo de 2024).

Por lo anterior, se le otorgó el título a Le Roy, y con ello se sentaron las bases prácticas probatorias para este tipo de registros.

c. El color verde y figura de la botella de Cloralex

En el mismo sentido, en 2023 el IMPI otorgó, de manera lisa y llana, el registro para las clases 3 (blanqueadores o preparaciones para blanquear) y 5 (desinfectantes) a la siguiente representación, propiedad de Industrias Allen, S.A. de C.V.¹³⁵⁵

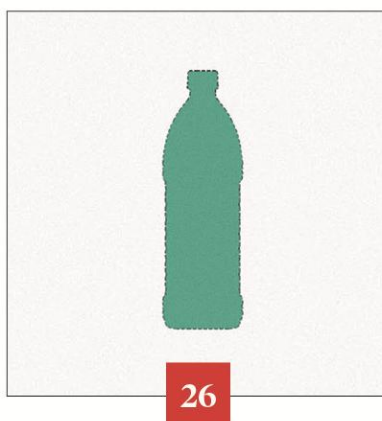


Figura 26

Industrias Allen, S.A de C.V., México, reg. 2550029

Para efectos de probar la distintividad adquirida, la empresa acreditó, a través de un estudio de mercado, que existía una muy sólida asociación del color *aqua* (95% de las personas entrevistadas lo asociaban) y la silueta de la botella, con el blanqueador Cloralex.

¹³⁵⁵ IMPI, Industrias Allen, S.A. de C.V., registros 2550028 y 2550029, México, 25 de mayo de 2023, disponibles, respectivamente, en: <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM202202862448?s=b134d704-7261-4502-a3a4-dea951bfb317&m=l> y <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM202202862450?s=1bfb9cad-3848-4f41-a5f1-d318a28aa9df&m=l> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2023).

En este sentido, también proveyó evidencia respecto de las diversas botellas que han sido utilizadas por la marca Cloralex, en donde se aprecia el icónico color desde 1967, así como de la constante labor de publicidad desarrollada desde su aparición en el mercado.

Otros registros que han sido otorgados a favor de Industrias Allen, S.A de C.V son los no. 2706601 y 2706602 para clases 3 (blanqueadores o preparaciones para blanquear) y 5 (desinfectantes), respectivamente, y que se representan de la siguiente manera:

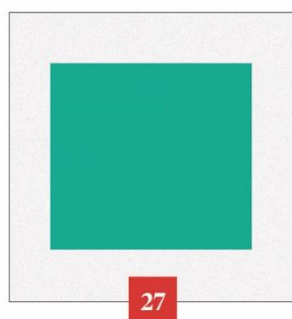


Figura 27
Industrias Allen México, S.A de C.V

2.3.6.4. Derecho comparado

Nuevamente, ante la falta de parámetros claros que permitan identificar si se trata sólo de un color aislado, o bien si, efectivamente, se puede registrar por haber obtenido, mediante el uso o publicidad, la distintividad adquirida, es necesario mirar cómo las legislaciones de EUA y la UE han enfrentado este reto y así poder edificar un sistema normativo eficaz.

a. Estados Unidos de América

Usualmente, el color es percibido como un elemento accesorio que *ayuda* a distinguir al producto o servicio en el cual descansa.¹³⁵⁶ Sin embargo, el color *per se* en la superficie del producto o su empaque no permite al consumidor identificar y distinguir los bienes o servicios que dicho componente desea amparar como marca.

En otras palabras, en EUA, los colores aislados nunca se consideran *inherentemente distintivos*,¹³⁵⁷ ya que, en principio, no permiten distinguir por sí mismos la indicación de origen, identidad, garantía de calidad, publicidad, etcétera, del producto o servicio en el que recaen.

No obstante, puede darse el caso de que un color aislado, derivado de su uso en el mercado sobre determinados productos o servicios, *adquiera distintividad*,¹³⁵⁸

¹³⁵⁶ “[...] El color, ya sea un solo color general o varios colores aplicados de manera específica y arbitraria, generalmente se percibe como una característica ornamental de los productos o servicios. *Owens-Corning*, 774 F.2d en 1124, 227 USPQ en 422; *In Re Hudson News Co.*, 39 USPQ 2d 1915, 1923 (TTAB 1996), *aff’d per curiam*, 114 F.3d 1207 (Cir. Fed. 1997) (el ‘motivo azul’ utilizado en las tiendas minoristas probablemente sería percibido por posibles compradores como ‘nada más que decoración de interiores’, que ‘podría encontrarse en cualquier número de establecimientos minoristas. Sin duda, tales características suelen percibirse como decoración u ornamentación de interiores’)”. §1202.05 El color como marca, TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://tmept.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-1200d1e1975.html?q=color&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2023).

¹³⁵⁷ *Idem.*

¹³⁵⁸ Para mayor detalle sobre esta figura, consultar cap. I, combinación de colores, p.283.

demostrando así que el consumidor identifica ese color con el origen del producto o servicio.¹³⁵⁹ En este caso, puede concederse el registro sobre el color.¹³⁶⁰

En el caso *Qualitex Co. vs Jacobson Products Co.*, la Corte expresó lo anterior de manera contundente al establecer que “ninguna regla legal especial impide que el color por sí solo funcione como marca”.¹³⁶¹

Por su parte, el TMEP menciona que las marcas convalidadas por el color pueden incluso amparar un servicio, siempre que el color sea “utilizado en todo o parte del material usado en la publicidad del servicio”.¹³⁶²

¹³⁵⁹ “Sin embargo, el color puede funcionar como una marca si se usa a la manera de una marca o marca de servicio, y si el público comprador lo percibe para identificar y distinguir los productos o servicios en o en relación con los cuales se usa y para indicar su fuente”. §1202.05..., TMEP, *op. cit.* En relación con el mismo tema, la frac. V del art. 173 de la LFPP (2020) prohíbe el registro del color aislado, pero el antepenúltimo párrafo del mismo artículo establece que “Lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del presente artículo [causales para negar el registro] no resultará aplicable, cuando derivado del uso que se hubiese hecho en el comercio en los productos o servicios para los cuales se solicita la marca, ésta haya adquirido un carácter distintivo en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley”. LFPP (2020), *op. cit.* En el mismo sentido, la UE observa lo siguiente: “2. Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca de la Unión contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada”. Art. 59, apdo. 2, RMUE, *op. cit.* (Las cursivas y las traducciones, son del autor).

¹³⁶⁰ “La Suprema Corte de Estados Unidos de América ha sostenido que el color aislado puede, algunas veces, cumplir con los requisitos legales básicos de la marca. Cuando esto sucede, no hay regla que prevenga a un color de servir como marca”. OMPI, “Marcas no tradicionales de la Oficina de Patentes y Marcas de EUA”, p. 10, primer párr., (trad. del autor), disponible en: https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/us_2.pdf (fecha de consulta: 8 de octubre de 2023).

¹³⁶¹ “Nosotros concluimos que, a veces, un color cumplirá con los requerimientos ordinarios legales. Y, cuando eso pase, ninguna regla legal especial impide que el color por sí solo funcione como marca”. Caso *Qualitex Co. Vs Jacobson Products Co.* 514 US 159 (1995), Instituto de Información Legal, Cornell Law School, 28 de marzo de 1995, (trad. del autor), disponible en: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1577.ZO.html> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2023).

¹³⁶² “De manera similar, las marcas de servicio pueden consistir en colores que se usen en todo o parte de los materiales que se utilicen en publicidad o al rendir los servicios”. §1202.05, párr. primero, TMEP, *op. cit.*, (trad. del autor), disponible en: <https://tme.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e1975.html> (fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024).

Dado ese caso, el reto estriba en probar la *adquisición de la distintividad*, ya que se debe acreditar que el color ha sido usado durante un periodo suficiente en relación con determinados productos o servicios y que, como consecuencia, el público lo identifica — en sí mismo— con la fuente de origen de estos; así como que la publicidad que lo acompaña ha sido eficaz para que el público relacione el color con el producto o servicio, entre otros aspectos.

Así las cosas, las solicitudes de registro de colores que indiquen sólo la intención de buena fe de utilizar la combinación por primera vez sobre algún producto o servicio, serán rechazadas por falta de pruebas que convaliden la distintividad adquirida.

Otra particularidad de este tipo de marcas es la *representación*, ya que en EUA se utiliza para estos fines el sistema descriptivo, el cual implica que el interesado exhiba, junto con la solicitud de registro, una muestra del signo en cuestión, es decir, con el uso del color.¹³⁶³

En este sentido, la norma señala que se le negará fecha de presentación a la solicitud de una marca de color con la propuesta de una página de dibujo que diga “sin dibujo”, o que incluya sólo una descripción escrita del signo.¹³⁶⁴

La solicitud para el registro marcario de colores aislados, por ende, *debe contener muestras del color en cuestión* acompañadas, además, por los siguientes requisitos.¹³⁶⁵

¹³⁶³ *Ibidem*, §1202.05(f) Muestras para marcas de color, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e2281.html> (fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024).

¹³⁶⁴ “Se negará la fecha de presentación de una solicitud de una marca de color con una página de dibujo propuesta que diga “sin dibujo” o que establezca sólo una descripción escrita de la marca”. *Ibidem*, §1202.05(d) Se requiere dibujo de marcas de color, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e2169.html> (fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024).

¹³⁶⁵ *Ibidem*, §1202.05(d)(i) Dibujos de marcas de color en solicitudes de marcas, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e2175.html> (fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024).

- i. Un dibujo en el que se represente la forma exacta en que se pretende usar en el producto;
- ii. La afirmación de que los colores forman parte de la marca que se pretende registrar;
- iii. El nombre “común” del color; y
- iv. La descripción del lugar específico del objeto en el cual aparecerá.

El color puede figurar en el producto o en su empaque, o bien en la publicidad impresa de un servicio. Puede abarcar todo el producto o sólo una parte, en cuyo caso se debe indicar y describir la forma y el lugar específicos en que se aplicará.¹³⁶⁶ Mientras más específica sea la descripción de la marca, más posibilidades habrá de conseguir el registro.¹³⁶⁷

En caso de que el registro recaiga sobre un servicio, la representación deberá explicar la manera en que el color se relaciona con éste.¹³⁶⁸

Finalmente, también es preciso verificar que *el color no cumpla un cometido funcional* de la marca, ya que esto lo haría irregistrable. Como se mencionó anteriormente, los colores son considerados funcionales si le transfieren al producto o servicio una ventaja funcional, económica o utilitaria. Por ejemplo, el color amarillo o naranja para signos de seguridad.¹³⁶⁹

¹³⁶⁶ *Idem*.

¹³⁶⁷ *Ibidem*, §1202.05(d), *op. cit.*; y §1202.05(e) Descripciones escritas de marcas de color, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e2169.html> (fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024). Véanse también: 807.07(a) Requisitos para dibujos en color; y 808.01-808.07.

¹³⁶⁸ *Ibidem*, §1202.05(d)(ii) Dibujos de marcas de color en solicitudes de marcas de servicios, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e2193.html> (fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024).

¹³⁶⁹ *Ibidem*, §1202.05(b) Marcas de color funcionales no registrables, (trad. del autor), disponible en: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e2081.html> (fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024).

Un color también puede ser funcional si su fabricación o uso es más económico. Por ejemplo, un color puede ser un subproducto natural del proceso de fabricación de los productos. En tal caso, la apropiación del color por una sola persona pondría a los demás en una desventaja competitiva al exigirles que alteren el proceso de fabricación.¹³⁷⁰

b. Unión Europea

En el mismo sentido de *EUA*, la *UE* establece que sí es posible registrar un color como marca, siempre y cuando se pruebe la distintividad adquirida y sea susceptible de ser representada correctamente.

Respecto a la *distintividad* en relación con la marca de color, la resolución del caso *Libertel Groep BV vs Benelux-Merkenbureau*¹³⁷¹ refiere lo siguiente:

“[...] aun cuando un color por sí solo no tiene *ab initio* un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, *puede adquirirlo*, en relación con los productos o servicios correspondientes, *a raíz de su uso* conforme al apartado 3 de dicho artículo. Este carácter distintivo puede adquirirse, en particular, tras un proceso normal de familiarización del público interesado. En tal caso, la autoridad competente debería apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas (sentencia *Windsurfing Chiemsee*, antes citada, apartado 49)”.¹³⁷²

El ejercicio probatorio de la *distintividad adquirida* está sujeto, no obstante, a diversos retos: probar que el/los color(es) ha(n) sido usado(s) durante un periodo suficiente en relación con determinados productos o servicios y que, como consecuencia, el público

¹³⁷⁰ *Idem.*

¹³⁷¹ Sentencia, caso C-104/01 *Libertel Groep BV...*, TJUE, *op. cit.*

¹³⁷² *Ibidem*, párr. 67.

lo(s) identifica —en sí mismo(s) o combinado(s)— con la fuente de origen de esos bienes; que la publicidad que lo(s) acompaña ha sido eficaz para que el público relacione el/los color(es) con el producto o servicio, que los foros utilizados para efectos publicitarios hayan sido los idóneos, etcétera.

Para su *representación*, el Reglamento de Ejecución 2018/626 exige presentar una reproducción del color y una indicación de éste que remita a un código de color generalmente reconocido.¹³⁷³ En ese mismo sentido resolvió el TJUE en el ya citado caso *Libertel Groep B vs Benelux-Merkenbureau*, en los términos siguientes:

“Por tanto, debe responderse a la primera cuestión prejudicial que un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva, a condición, principalmente, de que pueda ser objeto de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Este último requisito no puede satisfacerse mediante la simple reproducción en papel del color de que se trate, pero puede cumplirse mediante la designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido”.¹³⁷⁴

Los códigos de color generalmente reconocidos son, entre otros, Pantone, HEX, RAL, RGB o CMYK.¹³⁷⁵

Por ejemplo, el color lila/violeta (fig. 28) que ampara productos de la clase 30 (chocolate, pralinés, productos de chocolate, artículos de chocolate que no sean para uso médico), cuyo titular es Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, se aplica en empaques de los productos mencionados y se describe como: Lila/violeta, único color tal y como figura en

¹³⁷³ Art. 3, apdo. 3, inc. f), letra i), Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626, *op. cit.*

¹³⁷⁴ Sentencia, caso C-104/01 *Libertel Groep BV...*, TJUE, *op. cit.*, párr. 68.

¹³⁷⁵ EUIPO, “Preguntas frecuentes. Cambios que entrarán en vigor...”, *op. cit.* Véase la respuesta a la pregunta: ¿Es obligatoria la referencia a un código de color para la representación de una marca de color (un solo color o una combinación de colores)?

la representación. Los valores (coordenadas específicas del espacio del color) de esta marca son “ $L^* = 53.58 \pm 0.8$; $a^* = 15.78 \pm 0.5$; $b^* = -31.04 \pm 0.5$ ”. La marca puede situarse en “Pantone's Process Book”, entre los tonos con número “E 176-4” y “E 176-3”.



Figura 28

Fuente: EUTM N.º 31336. 1996 – 1999

En otro ejemplo, el color amarillo de la siguiente imagen (fig. 29) ampara productos de la clase 16.¹³⁷⁶ Su titular es 3M Company, quien describe la marca como: “Las referencias de colores en el Pantone Matching System que más se acercan a estas coordenadas son Pantone N. 5 106 en un 60%, Pantone N. 5 601 en un 100% Pantone N. 5 101 en un 50% y Pantone N. 5 100 en un 60%”.¹³⁷⁷

¹³⁷⁶ Clase 16: Notas autoadhesivas; notas de papelería que contienen adhesivo por una cara, para adherir a superficies.

¹³⁷⁷ Trad. del autor. Disponible en: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000655019> (fecha de consulta: 13 de octubre de 2023).



Figura 29

Fuente: EUTM N.º 655019. 1997 - 2004.

Por su parte, CHEP Technology Pty Ltd, titular del color azul (fig. 30) que ampara productos de las clases 20 (paletas [plataformas] de madera) y 39 (alquiler y contratación de paletas, contenedores de transporte, gatos de paletas, carretillas elevadoras y carretillas manuales; servicios de paletas en régimen compartido, incluyendo la contratación y alquiler de paletas y contenedores en régimen compartido, además de la circulación de paletas por y entre distintos usuarios), describe esta marca de color con el código Pantone: PMS 300 U.

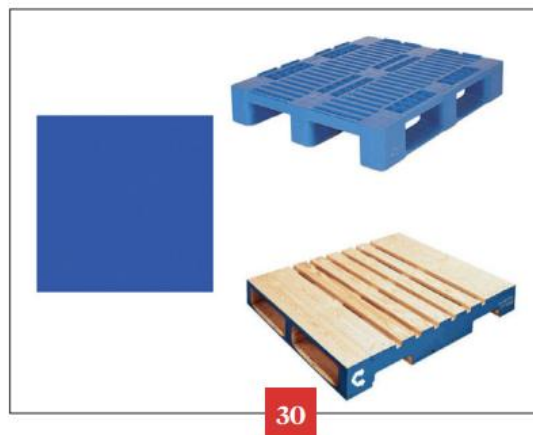


Figura 29

Fuente: EUTM N.º 1029552. 1998 - 2003.

2.3.7. Símbolos prohibidos por su ilicitud

2.3.7.1. Descripción

De acuerdo con la clasificación de Rangel Medina,¹³⁷⁸ algunos signos no son registrables por *carecer de los requisitos de existencia* de la marca, como las denominaciones genéricas o de dominio público. Otros están prohibidos por ser *engañosos*, como aquellos semejantes en grado de confusión o los que engañan sobre la calidad de la mercancía. Otros más, que se abordarán en este apartado, son aquellos prohibidos por ser *ilícitos*, como los que encuadran en los supuestos establecidos en el artículo 173, fracciones VII a XIII de la LFPPI de 2020.

2.3.7.2. México

a. Símbolos patrios e institucionales

Rangel Medina explica por qué las fracciones VII, VIII y IX del artículo 173¹³⁷⁹ prohíben el registro de signos de interés público, con las siguientes palabras:

¹³⁷⁸ Rangel Medina, David, *Tratado de derecho...*, *op. cit.*, pp. 296-434.

¹³⁷⁹ “No serán registrables como marca:

[...]

VII.- Los signos que sin autorización reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes; las denominaciones, siglas, símbolos, emblemas, nombres de programas o proyectos o cualquier otro signo de instrumentos internacionales, organizaciones, gubernamentales, no gubernamentales, ya sean nacionales, extranjeras o internacionales, o cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos;

VIII.- Los signos que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX.- Los signos que reproduzcan o imiten los nombres, signos o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente [...]”. Art. 173, fracs. VII-IX, LFPPI (2020), *op. cit.*

“[...] la ley al frenar el registro de estas marcas, también salvaguarda un interés público que atañe al acatamiento de normas prohibitivas expresamente consignadas por las leyes. Se afectaría tal interés con la tolerancia del registro o del uso de marcas configuradas como armas, escudos, y emblemas nacionales y extranjeros; o con nombres y figuras contrarios a la moral; o con el emblema de la Cruz Roja”.¹³⁸⁰

En particular, el autor en comento expresa las siguientes observaciones respecto de la primera parte de la fracción VII:

- Se trata de elementos que usa el poder público para diferenciarse de los particulares.
- Dichos atributos simbolizan la soberanía nacional, por lo que ninguna persona puede adueñarse de ellos para amparar sus actividades comerciales, pues se permitiría el uso de signos oficiales para productos o servicios particulares.
- Además, guiarían al consumidor al error haciéndole pensar que dichos productos o servicios gozan de origen o garantía estatal.¹³⁸¹

Sin embargo, el autor también establece que dicha prohibición es relativa porque, cuando la autoridad correspondiente lo permita, podrán ser utilizadas.¹³⁸²

Aunado a que la LFPPI de 2020 niega el registro de marca para los signos referidos, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales (LEBHN) precisa con toda claridad que cualquier conducta contraria a lo establecido en ese ordenamiento, como podría ser el uso de esos símbolos para identificar y distinguir productos o servicios de un particular,¹³⁸³ será objeto de las sanciones previstas en la ley.

¹³⁸⁰ Rangel Medina, David, *Tratado de derecho...*, op. cit., p. 368.

¹³⁸¹ *Ibidem*, p. 371.

¹³⁸² *Ibidem*, p. 377.

¹³⁸³ “Las personas físicas e Instituciones no podrán usar la Bandera Nacional para promover su imagen, bienes o servicios”. Art. 32 Bis, LEBHN, DOF, 8 de febrero de 1984, reformada en 2018 (última reforma publicada el 1 de abril de 2024), disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LEBHN.pdf> (fecha de consulta: 9 de octubre de 2023).

La segunda parte de la fracción VII de la LFPPI de 2020 prohíbe, asimismo, el registro a “las denominaciones, siglas, símbolos, emblemas, nombres de programas o proyectos o cualquier otro signo de instrumentos internacionales, organizaciones, gubernamentales, no gubernamentales, ya sean nacionales, extranjeras o internacionales, o cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos”.¹³⁸⁴

En la misma línea, el CONVENIO DE PARÍS establece lo siguiente:

*“Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico”.*¹³⁸⁵

Por su parte, la fracción IX rechaza la reproducción o imitación de nombres, signos o representaciones gráficas de condecoraciones, medallas y premios reconocidos oficialmente, entregados en exposiciones, ferias, congresos o eventos culturales o deportivos. Las distinciones honoríficas o premios, en particular, tienen un carácter personal, representan el reconocimiento al esfuerzo y trabajo de un individuo en un ámbito específico. Por tanto, no pueden ser reproducidas por terceros que pretendan identificar o distinguir productos o servicios con reconocimientos que personalmente no adquirieron, lo cual, además, confundiría al consumidor con su uso en el mercado.¹³⁸⁶

¹³⁸⁴ Art. 173, frac. VII, LFPPI (2020), *op. cit.*

¹³⁸⁵ Art. 6 *ter*, apdo. 1, letra a), CONVENIO DE PARÍS, *op. cit.* (Las cursivas son del autor).

¹³⁸⁶ Nava Negrete especifica que las falsas indicaciones pueden consistir en: “a) Que una persona se atribuyera honores o distinciones que nunca le fueron concedidas por alguna autoridad nacional o extranjera, ni en exposición, congreso, feria o evento alguno; b) Que una persona hiciera aparecer en sus productos o servicios como obtenidas oficialmente, distinciones que le fueron otorgadas en eventos privados; c) Que una persona pretendiera darle a sus distinciones honoríficas un alcance o extensión más allá de lo reconocido oficialmente”. Nava Negrete, Justo, *Tratado sobre derecho...*, *op. cit.*, p. 495.

La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles (LPERC) indica que “Los premios se otorgarán por el *reconocimiento público de una conducta o trayectoria vital singularmente ejemplares* como también de determinados *actos u obras valiosos o relevantes*, realizados en beneficio de la humanidad, del país o de cualesquiera personas”.¹³⁸⁷ Especifica además que las preseas únicamente podrán usarlas sus titulares, “quienes lo harán en solemnidades y actos públicos en que sea pertinente ostentarlas”.¹³⁸⁸

En consecuencia, el Código Penal Federal (CPF) señala que se sancionará a quien use condecoraciones, insignias o siglas a las que no tenga derecho.¹³⁸⁹

b. Nombres propios, apelativos o seudónimos, reconocidos o famosos

Por otro lado, Rangel Medina analiza las prohibiciones de las fracciones XII y XIII¹³⁹⁰ del artículo 173, en los siguientes términos:

¹³⁸⁷ Art. 3, párr. primero, LPERC, DOF, 31 de diciembre de 1975 (última reforma publicada el 1 de abril de 2024), disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPERC.pdf> (fecha de consulta: 9 de octubre de 2023).

¹³⁸⁸ *Ibidem*, art. 10.

¹³⁸⁹ “Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días [...]

[...]

IV.- Al que usare credenciales de servidor público, condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho. Podrá aumentarse la pena hasta la mitad de su duración y cuantía, cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas o de alguna corporación policial”. Art. 250, frac. IV, CPF, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf (fecha de consulta: 9 de octubre de 2023).

¹³⁹⁰ “No serán registrables como marca:

[...]

“XII.- Los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y que se caractericen por la producción de determinados productos o el ofrecimiento de determinados servicios, sin el consentimiento del propietario;

XIII.- Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente.

“En general, la marca es ilícita cuando se forma de signos que atacan al derecho ajeno o que son contrarios al orden público o a las buenas costumbres o a la ley. La razón del legislador para prohibir el registro de estos signos como marcas, descansa en el respeto que merecen los derechos privados que las personas tienen sobre sus nombres, firmas, iniciales, seudónimo, sello, retrato; signos distintivos diferentes a las marcas: razón social, nombre comercial, emblema, nombre geográfico de origen particular; nuevas creaciones: patentes de modelo, obra literaria [...]”.¹³⁹¹

En cuanto a la fracción XIII, ésta prohíbe el registro marcario de nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que gocen de prestigio, reconocimiento o fama, cuyo uso conlleve riesgo de asociación o induzca a error, confusión o engaño al consumidor, cuando quien lleve a cabo dicho uso no cuente con el consentimiento de la persona que ostente el derecho correspondiente.

Al respecto, Rangel Medina aclara que el nombre, como atributo de la personalidad, es “el medio general del lenguaje hablado o escrito por el que inmediatamente y con plena claridad el sujeto es designado por los demás, haciendo posible su identificación”,¹³⁹² lo que lo deslinda, por ende, de cualquier otra persona, particularmente para efectos legales.

Existe un deber jurídico de respetar el nombre —y apellido— de una persona, máxime si se trata de aquellas que han adquirido prestigio, reconocimiento o fama, si no se cuenta con su consentimiento para que el mismo sea apropiado en beneficio ajeno.

Cualquier tercero que, utilizando un nombre ajeno, ejerza acciones como la de identificar y distinguir un producto o servicio sin el consentimiento del titular, estará violando el

Tampoco será registrable la imagen, la voz identificable, el retrato o la firma de una persona sin su consentimiento expreso, o de quien tenga el derecho correspondiente [...]”. Art. 173, fracs. XII y XIII, LFPI (2020), *op. cit.*

¹³⁹¹ Rangel Medina, David, *Tratado de derecho...*, *op. cit.*, p. 368.

¹³⁹² Rangel Medina, David, *Tratado de derecho...*, *op. cit.*, p. 385.

derecho subjetivo de éste y, más aún, podría estar ejerciendo derechos y obteniendo beneficios ajenos de forma ilegítima e ilegal.

Lo mismo aplica para el caso de los seudónimos, ya que, técnicamente, también son considerados nombres por ser elegidos o aceptados por la persona misma.¹³⁹³ Como bien dice Rangel Medina, en principio la elección del seudónimo es libre, pero existe la limitación de no adoptarlo cuando se trata del nombre o seudónimo de otra persona, menos aún si ésta goza de prestigio, reconocimiento o fama, puesto que ahí se estaría, otra vez, ante la violación de un derecho subjetivo.¹³⁹⁴

Finalmente, la fracción XII, que rechaza el registro marcario de nombres de lugares de propiedad particular, que sean especiales e inconfundibles,¹³⁹⁵ responde a las mismas razones esgrimidas a lo largo de este apartado para respetar los derechos ajenos y evitar atacarlos. Sin embargo, deberá probarse que, efectivamente, se trata de un nombre *especial e inconfundible*.

¹³⁹³ Significado de la RAE para la palabra *seudónimo*: “Nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio”. Disponible en: <https://dle.rae.es/seud%C3%B3nimo> (fecha de consulta: 9 de octubre de 2023).

¹³⁹⁴ Rangel Medina, David, *Tratado de derecho...*, op. cit., p. 388.

¹³⁹⁵ Art. 173, frac. XII, LFPP (2020), op. cit.

3. Protección de los derechos marcarios

Hasta antes del 2016, el paradigma tradicional establecía que el IMPI, al ser la autoridad encargada de conceder registros marcarios, debía basar esa decisión exclusivamente en la información o documentación que tenía a su alcance.

Sin embargo, ante la necesidad de “eficientar el trámite de registro de marcas [...] e incorporar las tendencias mundiales en la materia”,¹³⁹⁶ fue necesario que la ley previera un sistema de oposición en virtud del cual “cualquiera que cuente con elementos que permitan a la autoridad evaluar de mejor manera la registrabilidad de un signo distintivo, los presente y con ello evitar la expedición de títulos que podrían invadir un derecho previamente concedido o, en su caso, sustraer del dominio público denominaciones comunes en una industria determinada [...]”.¹³⁹⁷

El presente apartado expone cómo ha evolucionado el proceso de oposición a partir de su nacimiento en 2016 y cómo se ha permitido dotar de mayores instrumentos a los

¹³⁹⁶ Exposición de motivos del Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, del 12 de noviembre de 2016, p.2, disponible en: <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyew6GhcsjdGSfStBdpb7dKzOXydcKgsRMJjEprWgTh9eJn9WLYZ+jyXLZ2eEQ3xF+A==>

¹³⁹⁷ “Se estima que la inclusión de la oposición al registro de un signo distintivo disminuirá la presentación de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, en particular aquellas fundamentadas en registros otorgados por error o inadvertencia del Instituto. Incluso, podrían disminuir las solicitudes de declaración administrativa de infracción, ya que se impediría el otorgamiento de un derecho exclusivo sobre un signo que pudiera invadir derechos preexistentes.

[...]

En este sentido, la modificación propuesta busca armonizar la legislación mexicana con los sistemas jurídicos de nuestros principales socios comerciales e incorporar la posibilidad de que los solicitantes se opongan en México al registro de solicitudes de marcas, avisos o nombres comerciales.

[...]

Conforme a la presente Iniciativa la oposición tiene como finalidad dotar de mayor información a la autoridad para el examen, coadyuvando con el Instituto; no obstante, dichas manifestaciones no calificarán el sentido de la resolución que se emita. Por lo que, una vez transcurrido el plazo correspondiente, se hayan presentado o no oposiciones, se procederá a efectuar el examen de fondo”. *Ibidem*, pp. 3 y 4.

solicitantes y a los oponentes, obteniendo el máximo beneficio en la defensa de sus derechos marcarios, por supuesto con áreas de oportunidad en la manera en que se interpretan los alcances de las disposiciones legales de la oposición.

3.1. Oposición a la solicitud del registro marcario

3.1.1. Procedimiento de oposición a partir de la reforma de 2016

La inclusión de un sistema de oposición en la legislación nacional obedeció a la necesidad de atender a las exigencias globales de comercio impuestas por los acuerdos internacionales firmados por México, así como a situaciones internas, como la necesidad de que el IMPI tuviera un mecanismo seguro y eficaz, con reglas claras e información suficiente, para llevar a cabo el examen de fondo de las solicitudes marcarias, de tal manera que con ello se “[...] faciliten los flujos internacionales de comercio e inversión”.¹³⁹⁸

Con la reforma del 1 de junio de 2016 a la entonces ley vigente, el artículo 120 estableció que cualquier persona —*incluidas las que ostentaran un interés simple*— estaba facultada para presentar una oposición en contra del registro de una marca o cualquier otro signo distintivo, si consideraba que su otorgamiento contravenía sus derechos y/o las disposiciones de la ley.

El procedimiento de oposición facilitaba el análisis por parte del IMPI, pues alertaba al examinador sobre posibles conflictos que podían haber pasado desapercibidos.

Para su procedencia, bastaba con que se considerara que la solicitud de registro publicada era contraria al orden público, a la moral o a las buenas costumbres; que

¹³⁹⁸ Exposición de motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial..., 12 de noviembre de 2015 *op. cit.*, p. 1.

actualizaba algún supuesto de irregistrabilidad o contravenía cualquier disposición legal.¹³⁹⁹

A pesar de ser un gran paso para la protección de los derechos marcarios y del sistema marcario mismo, este primer intento presentó ciertas limitantes con respecto tanto al opositor como a la oposición como tal. A saber:

- Se estableció que el opositor no tendría el carácter de interesado, tercero o parte, en el procedimiento de registro de marca.¹⁴⁰⁰
- Se estableció que la oposición no suspendería el trámite de la solicitud ni prejuzgaría sobre el resultado del examen de fondo del IMPI.¹⁴⁰¹
- El IMPI tendría la facultad *discrecional* de considerar la oposición durante el examen de fondo, así como las manifestaciones que el solicitante realizara al respecto.¹⁴⁰² En otras palabras, no era obligación del IMPI considerar los argumentos de las partes ni emitir una resolución fundada y motivada. Su única obligación era comunicarle al oponente la expedición del título o la negativa del mismo.¹⁴⁰³

De acuerdo con el proceso establecido en esta reforma, la oposición debía presentarse durante el trámite de registro, de modo que el solicitante sólo contaba con una

¹³⁹⁹ “Artículo 120.- Cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley podrá oponerse a su registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva [...]”. *Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial*, 1 junio del 2016, primer párr. del art. 120, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439567&fecha=01/06/2016#gsc.tab=0

¹⁴⁰⁰ “La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el carácter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud”. *Ibidem*, art.120, tercer párr.

¹⁴⁰¹ *Idem*.

¹⁴⁰² “La oposición así como las manifestaciones del solicitante *podrán* ser consideradas por el Instituto durante el examen de fondo de la solicitud”. *Ibidem*, art.120, sexto párr.

¹⁴⁰³ “En su caso el Instituto comunicará por escrito al oponente de la solicitud los datos del título expedido o los de la resolución que negó el registro, según corresponda”. *Ibidem*, art.125, segundo párr.

expectativa de derecho, de tal forma que este mecanismo podía prevenir muchos conflictos potenciales que surgirían, sin duda, cuando ambas partes contaran con derechos adquiridos. Por tanto, su integración busca aminorar procesos y costos para todas las partes involucradas (titular, solicitante y autoridad).

3.1.2. Procedimiento de oposición a partir de la reforma de 2018

La reforma de 2018 buscó fortalecer los lineamientos antes mencionados, con la intención de permitir al IMPI “afianzar el trámite, dotando de mayores instrumentos a los solicitantes y a los oponentes, para que obtengan el máximo beneficio en la defensa de sus derechos de propiedad industrial”.¹⁴⁰⁴

Además, la oposición se volvió *vinculante* para el IMPI, obligando al examinador a emitir una resolución en la que expresara los motivos y fundamentos legales de su decisión para conceder o negar el registro de marca.¹⁴⁰⁵

Finalmente, se establece que “La oposición al registro o publicación de una solicitud no suspenderá el trámite ni tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el IMPI sobre la solicitud”.¹⁴⁰⁶

¹⁴⁰⁴ Exposición de motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, DOF, 4 de enero de 2018, p. 8, disponible en: <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=/HNedHfTnA2nOeIqjv6hyew6GhcsjdGSfStBdpb7dKxPzLYcL5Zd10ijaA8+AhvYER9PheDjTCsx8UanZvB5fg==>

¹⁴⁰⁵ “Artículo 125.- [...]”

[...]

El Instituto dictará la resolución que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución”. Art. 125, tercer párr. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, DOF, 18 de mayo de 2018, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018#gsc.tab=0 (fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024).

¹⁴⁰⁶ *Ibidem*, art. 120 BIS 3.

Con estos cambios, se equilibró la seguridad jurídica, ya que ahora la parte opositora también sería notificada, mediante resoluciones fundadas y motivadas, con la decisión de la autoridad.

3.1.3. Procedimiento de oposición en la LFPPi de 2020

Por lo que respecta al procedimiento de oposición previsto en la reforma de 2018, éste se mantuvo idéntico en la nueva LFPPi de 2020. Sin embargo, se adicionó en esta nueva ley la inadmisibilidad de solicitudes de declaraciones administrativas de nulidad en contra de registros en los que se haya presentado oposición, cuando los argumentos y pruebas vertidos en la solicitud de nulidad sean los mismos que los vertidos en la oposición y el IMPI se haya pronunciado sobre estos.¹⁴⁰⁷

Al respecto, aunque el propósito de dicha inadmisibilidad es evitar duplicidad de procedimientos, así como pronunciamientos contradictorios por parte del IMPI, consideramos que es una disposición cuestionable, ya que la oposición y la declaración administrativa de nulidad son procedimientos con finalidades y características distintas. Mientras que la oposición es un procedimiento preventivo en contra de una expectativa de derecho, la nulidad es un procedimiento correctivo en contra de un derecho adquirido.

Aunado a lo anterior, es posible que las circunstancias que tuvieron lugar al momento de presentar la oposición sean distintas a las circunstancias que tienen lugar al momento de presentar la nulidad, especialmente si consideramos que el plazo para presentar algunas de las acciones administrativas de nulidad es de cinco años, mientras que el resto de las acciones administrativas de nulidad se pueden presentar en cualquier tiempo.

¹⁴⁰⁷ Art. 259, LFPPi (2020), *op. cit.*

Es más, la mencionada disposición de inadmisibilidad pudiera, en ciertas circunstancias, llegar a inhibir la presentación de algunas oposiciones y forzar al titular del derecho a esperar a que se conceda un registro que lo invada, para someterse a un procedimiento correctivo; esto con la desventaja de que un registro concedido se presume válido y, por lo tanto, el titular del derecho demandado o cuestionado puede utilizar su derecho durante todo el litigio sin perjuicio alguno, pudiendo causar alteraciones en el mercado y generando afectaciones tanto al titular del derecho afectado como a los consumidores.

4. Transmisión de derechos

El titular de un derecho marcario puede, en virtud del dominio que ejerce sobre éste, permitir que otra persona o entidad lo utilice, ya sea para efectos de expandir el mercado de los productos o servicios que ampara, compartir riesgos operativos, mejorar la competitividad de la empresa, o bien por el mero beneficio económico que la transmisión implica.

El paradigma clásico respecto de la transmisión de derechos comenzó en la LMF de 1889, en donde se establece que el acto debía celebrarse conforme a las reglas del derecho común y no exigía ninguna formalidad especial.¹⁴⁰⁸ Sin embargo, conforme los cambios tecnológicos van avanzando, así también la globalización de los mercados, lo que hace necesaria una actualización de los instrumentos jurídicos.

Por ello, a lo largo de las distintas leyes en materia marcaria, surgieron tres figuras mediante las cuales se puede llevar a cabo una transmisión de derechos marcarios: la licencia, la franquicia y la cesión conforme a la legislación civil. En este apartado se abordan detalladamente cada una de ellas, desde su definición y características hasta sus efectos fiscales.

Llama particularmente la atención un apartado novedoso dedicado exclusivamente a la valuación de los derechos marcarios y que resulta de suma utilidad, ya que cualquier acto jurídico de transmisión es, en principio, oneroso y la valuación de una marca no sólo facilita transacciones justas y equitativas, sino que también asegura la protección de los

¹⁴⁰⁸ Art. 11 LMF (1889).

intereses económicos de las partes involucradas y es una referencia directa para la determinación de los pagos impositivos.

4.1. Licencia de uso

4.1.1. Definición

De acuerdo con César Sepúlveda, el contrato de licencia es “un pacto por el cual el titular de un monopolio de explotación concede a otra persona, en todo o en parte, y bajo ciertas condiciones, el goce de su derecho de explotación. Ahora bien, ese contrato es oneroso. También es personal y no transferible, ya que se prohíbe la transmisión de la licencia a terceros [...] se trata de un derecho relativo, oponible entre partes y, además, revocable. Adicionalmente, se está en presencia de un contrato de tracto sucesivo”.¹⁴⁰⁹

Particularmente, la licencia de uso de marcas —especifica Sepúlveda— se trata de “una renuncia onerosa a perseguir al tercero que usa la marca, y a cobrar los daños y perjuicios que se derivarían del uso no autorizado”.¹⁴¹⁰

4.1.2. Legislación

La figura de transmisión está prevista desde la LMF DE 1889,¹⁴¹¹ y la obligación de inscribirla en la oficina correspondiente se prevé desde la LMIC DE 1903.¹⁴¹²

¹⁴⁰⁹ Sepúlveda, César, *op. cit.*, p. 631 y 632.

¹⁴¹⁰ *Ibidem*, p. 633.

¹⁴¹¹ “Art.11. Las marcas de fábrica no se transmiten sino con el establecimiento para cuyos objetos de fabricación ó [sic] de comercio sirvan de distinción; pero su transmisión no está sujeta á [sic] ninguna formalidad especial y se verificará conforme á [sic] las reglas del derecho común”. *op. cit.*

¹⁴¹² “Art. 12. Las marcas registradas pueden transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho; pero será requisito indispensable el que se haga constar el nombre del adquirente, cuando estén en el caso á que se refiere la frac. III del artículo 9.

Su transmisión deberá ser registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, y sin este requisito no producirá efecto en contra de tercero”. *Op. cit.*

Actualmente, la LFPPI de 2020 prevé que el titular de los derechos marcarios puede conceder la licencia de uso respecto de *todos o algunos* de los productos o servicios amparados por el registro, todo a través de un convenio que, idealmente, debe inscribirse ante el IMPI.¹⁴¹³

Sin embargo, observando lo establecido por el TMEC y el TIPAT,¹⁴¹⁴ la nueva ley elimina la obligación de inscribir la licencia en el IMPI o, en todo caso, se deja la decisión de inscripción a las partes. Este tema se aborda con mayor detalle en el siguiente apartado.

Por lo que respecta a los productos o servicios que venda o preste el licenciatario, estos deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca.¹⁴¹⁵

Así también, el licenciatario podrá ejercer acciones legales de protección de los derechos de la marca como si fuera el propio titular, salvo estipulación en contrario.¹⁴¹⁶ Es más, el uso que haga de la marca se considerará como realizado por el titular.¹⁴¹⁷

La cancelación de la licencia se concederá:¹⁴¹⁸

- i. Cuando la soliciten ambas partes —titular y licenciatario— de manera conjunta;
- ii. Por nulidad, caducidad o cancelación del registro;

¹⁴¹³ Arts. 239 y 240, LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁴¹⁴ Art. 20.26, TMEC, *op. cit.* y art. 18.27, TIPAT, *op. cit.* Ambos instrumentos establecen que ninguna Parte requerirá el registro de licencias de marca como condición:

i. Para determinar la validez de la licencia; y

ii. Para acreditar el uso de una marca dentro de algún procedimiento de adquisición (registro de marca), mantenimiento (renovación) u observancia de derechos relativos a marcas.

¹⁴¹⁵ Art. 242, LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁴¹⁶ *Ibidem*, art. 243

¹⁴¹⁷ *Ibidem*, art. 244.

¹⁴¹⁸ *Ibidem*, art. 241.

- iii. Por término de su vigencia o;
- iv. Por orden judicial.

Vale la pena señalar que el IMPI ha reconocido también, como medio de cancelación, los laudos arbitrales internacionales. Tal fue el caso del contrato celebrado entre Audio Mobile Americas, S.A., como licenciante, y Zonda Corporation, S.A. de C.V., y Aiwa Electronics S.A. de C.V., como licenciatarias, sobre los registros número 1444956, 470569 y 821041. En su certificado, el IMPI estableció lo siguiente:

“[...] se le comunica que con esta fecha HA QUEDADO CANCELADA LA INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA REFERIDA EN SU SOLICITUD; lo anterior, atendiendo a lo resuelto mediante laudo de 1º de abril de 2022 por la Corte Internacional de Arbitraje en el caso No. 26447/PDP, mediante el cual se declaró que la rescisión del contrato efectuada con fecha 16 de julio de 2020, por Audio Mobile Americas, S.A., fue legítima respecto a AIWA ELECTRONICS, S.A. DE C.V., y ZONDA CORPORATION, S.A. DE C.V.”.¹⁴¹⁹

Finalmente, bajo el principio *de pacta sunt servanda*, las partes pueden pactar si la licencia es aplicable a un territorio determinado, así como la vigencia de la misma.

4.1.2.1. Publicidad de la inscripción de las licencias de uso y sus efectos

Antes de la LFPP de 2020, una de las formalidades establecidas en ley era la obligación de inscribir la licencia ante el IMPI para que produjera efectos en perjuicio de terceros, así como para que diera publicidad al contrato firmado entre el licenciante, titular del derecho marcario, y el licenciataria, ahora usuario autorizado de la marca.¹⁴²⁰

¹⁴¹⁹ Oficio emitido por la Coordinadora Departamental de conservación de derechos, folio 45556, tomando nota de la cancelación de la inscripción de la licencia mencionada.

¹⁴²⁰ Art. 136 de la REFORMA DE 1994, *op. cit.*

En contraste, con la nueva ley, y acorde con los compromisos establecidos a nivel internacional,¹⁴²¹ se elimina la obligación de tal inscripción y, en todo caso, se deja la decisión de inscripción a las partes.

En nuestra opinión dicho procedimiento debe llevarse a cabo en todos los casos, ya que, como hemos mencionado, su finalidad es que surta efectos ante terceros. Con la inscripción se da publicidad al contrato firmado entre el titular del registro marcario objeto del contrato (licenciante) y el usuario autorizado o licenciatario de la marca.¹⁴²²

Esta publicidad de la licencia permite a los terceros conocer que existe un acuerdo de voluntades por el que el titular de una marca autoriza el uso de su registro por parte del licenciatario, pudiendo incluso facultar a este último para iniciar los procedimientos administrativos o judiciales necesarios para la protección de la marca licenciada contra alguna invasión o uso no autorizado. Así, la publicidad derivada de la inscripción establece la presunción de la existencia del contrato.

Ahora bien, este tema se puede abordar desde dos vertientes: la primera, como una faceta de política pública; la segunda, bajo una de legalidad.

En efecto, los más recientes tratados comerciales, como el TMEC y el TIPAT establecen que “ninguna Parte requerirá el registro de licencias” como condición:¹⁴²³

- i. Para determinar la validez de la licencia; y
- ii. Para acreditar el uso de una marca dentro de algún procedimiento de adquisición (registro de marca), mantenimiento (renovación) u observancia de derechos relativos a marcas.

¹⁴²¹ A través de los ya citados art. 20.26 del TMEC y art. 18.27 del TIPAT.

¹⁴²² Arts. 5to, frac. I y 240, LFPP (2020), *op cit.*

¹⁴²³ Art. 20.26 del TMEC, *op. cit.*; y art. 18.27 del TIPAT, *op. cit.*

A pesar de lo anterior, el registro de una licencia sí será condición para acreditar el uso de una marca en los procedimientos mencionados cuando el uso no lo lleva a cabo el titular del registro marcario, sino una tercera persona, física o moral, es decir, un licenciatario. En este supuesto, será necesario acreditar la cadena de uso entre el titular del registro marcario y el licenciatario.

La problemática, en caso de no acreditarlo, estriba en el hecho de que la redacción de los artículos de los tratados mencionados —relativos a la no necesidad de inscribir el contrato de licencia— implica el riesgo de que no todas las autoridades jurisdiccionales o tribunales federales autoapliquen dichas disposiciones internacionales, por lo que, para evitar complicaciones innecesarias e interpretaciones desfavorables, la recomendación es acreditar la cadena de uso entre el titular del registro y el licenciatario.

4.1.3. Efectos fiscales de las *regalías*

Como se mencionó anteriormente, el contrato de licencia de uso de marca es oneroso. Por un lado, el licenciante autoriza por escrito el uso de su marca a un tercero, bajo las condiciones pactadas; por el otro, el licenciatario está obligado al pago de una contraprestación que se conoce como *regalía*.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación (CFF), se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por *el uso o goce temporal de marcas de fábrica y nombres comerciales*.¹⁴²⁴

¹⁴²⁴ “Artículo 15-B.- Se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, u otro derecho

Los efectos fiscales del pago tanto del Impuesto sobre la renta (ISR) como del impuesto al valor agregado (IVA), que derivan del pago de regalías, dependerán de la residencia de las partes involucradas en la operación. A continuación, se detalla más al respecto:

i. Ambas partes son residentes fiscales en México

- Impuesto sobre la renta

Para efectos de este impuesto, los residentes mexicanos se encuentran obligados a acumular y pagar el impuesto respecto de *todos* sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.¹⁴²⁵ Por tanto, el ingreso que el licenciante percibe por el otorgamiento del uso o goce de derechos constituye un ingreso acumulable para efectos del ISR.

Por lo que hace al licenciario, éste podrá hacer deducibles, como inversión, los pagos efectuados por concepto de gastos diferidos, a una tasa anual de depreciación del 15%, o de 100% en el caso de concretarse en el mismo ejercicio en que se hubiere realizado dicha erogación.¹⁴²⁶ Para ser deducibles, las regalías deben estar efectivamente pagadas y cumplir con los requisitos generales aplicables a cualquier tipo de deducción.¹⁴²⁷

o propiedad similar”. CFF, disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CFF.pdf> (fecha de consulta: 24 de noviembre de 2024).

¹⁴²⁵ “Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan”. Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), DOF, 11 de diciembre de 2013 (última reforma publicada el 1 de abril de 2024), disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR.pdf> (fecha de consulta: 24 de noviembre de 2024).

¹⁴²⁶ “Artículo 33. Los por cientos máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son los siguientes:
[...]

III. 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos, a excepción de los señalados en la fracción IV del presente artículo”. *Ibidem*.

¹⁴²⁷ “Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes:

- Impuesto al valor agregado

Respecto al IVA, el pago de regalías es considerado una prestación de servicios gravada a la tasa del 16%.¹⁴²⁸ Dicho impuesto es *acreditable* para el licenciatario, siempre que se cumpla con los requisitos generales aplicables al efecto.¹⁴²⁹

- ii. El licenciante es residente fiscal en México, el licenciatario es residente fiscal en el extranjero y el uso de la marca se da en el extranjero

- Impuesto sobre la renta

Los efectos fiscales en materia de ISR para el licenciante son los mismos a los dispuestos en el primer párrafo del apartado anterior; sin embargo, es necesario analizar cada caso en lo particular para verificar si el licenciante se encuentra obligado o no a efectuar el pago de impuesto en el extranjero.

Para el licenciatario con residencia fiscal en el extranjero, los efectos que pudiesen generarse en materia del ISR deben analizarse atendiendo a lo dispuesto en la legislación

[...]

VII. Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción en los términos de la fracción III del artículo 33 de esta Ley, únicamente cuando las mismas hayan sido efectivamente pagadas”. *Ibidem*.

¹⁴²⁸ “Artículo 14.- Para los efectos de esta Ley se considera prestación de servicios independientes:

[...]

VI. Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta Ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes”. Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), *DOF*, 29 de diciembre de 1978 (última reforma publicada el 11 de diciembre de 2021), disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIVA.pdf> (fecha de consulta: 24 de noviembre de 2024).

¹⁴²⁹ “Artículo 4o.- El *acreditamiento* consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley la tasa que corresponda según sea el caso.

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes de que se trate”. *Ibidem*.

de su país de residencia, o bien conforme al tratado para evitar la doble tributación que corresponda, en caso de ser aplicable.

- Impuesto al valor agregado

En materia del IVA, la operación es considerada como una *exportación del uso o goce* de bienes intangibles, misma que se grava a una tasa del 0%.¹⁴³⁰

iii. El licenciante es residente fiscal en el extranjero, el licenciatario es residente fiscal en México y el uso de la marca se da en México

- Impuesto sobre la renta

Si los derechos sobre los cuales se pagan las regalías son aprovechados en México, entonces esos ingresos se consideran como *fuerza de riqueza* y, para efectos del ISR, éste deberá calcularse aplicando una tasa del 25% al monto de las contraprestaciones pactadas y el pago del impuesto resultante deberá efectuarse mediante retención por parte del licenciatario, o bien conforme al tratado para evitar la doble tributación que corresponda, en caso de ser aplicable.¹⁴³¹

¹⁴³⁰ “Artículo 29.- Las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten.

Para los efectos de esta Ley, se considera exportación de bienes o servicios:

[...]

III.- El uso o goce temporal, en el extranjero de bienes intangibles proporcionados por personas residentes en el país”. *Ibidem*.

¹⁴³¹ “Artículo 167. Tratándose de ingresos por regalías, por asistencia técnica o por publicidad, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalías o la asistencia técnica, se aprovechen en México, o cuando se paguen las regalías, la asistencia técnica o la publicidad, por un residente en territorio nacional o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país.

[...]

II. Regalías distintas de las comprendidas en la fracción I, así como por asistencia técnica 25%”. LISR (2013), *op. cit.*

Para el licenciatario, los efectos fiscales son los mismos a los que se establecen en el primer apartado de esta sección, es decir, puede deducir como inversión los pagos efectuados bajo concepto de gastos diferidos, a una tasa del 15% anual, o de 100% en el caso de concretarse en el mismo ejercicio en que se hubiere realizado dicha erogación.¹⁴³² Para ser deducibles, las regalías deben estar efectivamente pagadas.¹⁴³³

- Impuesto al valor agregado

En este caso, el licenciatario actualiza una *importación*, misma que se encuentra gravada a una tasa del 16%.¹⁴³⁴ Sin embargo, el acreditamiento del mismo puede efectuarse en la misma declaración de pago mensual a que corresponda dicha importación,¹⁴³⁵ por lo que se trata de un IVA virtual.

¹⁴³² “Artículo 33. Los por cientos máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son los siguientes:

III. 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos, a excepción de los señalados en la fracción IV del presente artículo”. *Ibidem*, art. 33, frac. III.

¹⁴³³ “Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes:

[...]

VII. Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción en los términos de la fracción III del artículo 33 de esta Ley, únicamente cuando las mismas hayan sido efectivamente pagadas”. *Ibidem*.

¹⁴³⁴ “Artículo 24.- Para los efectos de esta Ley, se considera importación de bienes o de servicios:

[...]

III.- El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes en el país”. LIVA (1978), *op. cit.*

¹⁴³⁵ “Artículo 50. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, los contribuyentes que importan bienes intangibles o servicios por los que deban pagar el impuesto, podrán efectuar el acreditamiento en los términos de la Ley en la misma declaración de pago mensual a que correspondan dichas importaciones”. Reglamento de la LIVA (RLIVA), DOF el 4 de diciembre de 2006 (última reforma publicada el 25 de septiembre de 2014), disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LIVA_250914.pdf

4.2. Franquicia

4.2.1. Definición

De acuerdo con la OMPI, “el sistema de franquicias puede describirse como un acuerdo mediante el cual una persona (el licenciante de la franquicia) que ha desarrollado un sistema para realizar una actividad comercial particular, permite a otra (el licenciario de la franquicia) la utilización de ese sistema a cambio de un pago y con sujeción al cumplimiento de las condiciones del licenciante de la franquicia. La relación es continua, ya que el licenciario de franquicia opera de conformidad con las normas y prácticas establecidas y supervisadas por el licenciante de la franquicia y con su asistencia y apoyo continuos”.¹⁴³⁶

Al respecto, los TCC han establecido que los elementos que distinguen este tipo de contrato son:

“a) La existencia de un derecho de propiedad industrial generalmente identificado con una marca (propiedad del franquiciante), cuyo uso será transmitido al franquiciario para que pueda vender bienes o prestar servicios; b) La transferencia del franquiciante al franquiciado de un saber hacer (*know how*), es decir, aquellos conocimientos o técnicas probadas que constituyen el éxito del negocio; c) La prestación continua por parte del franquiciante al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del

¹⁴³⁶ Continúa diciendo que “Por lo tanto, un contrato de franquicia se relaciona a un sistema que el licenciante de la franquicia permitirá que sea explotado por el licenciario o a quien concederá una licencia para su explotación. Este puede denominarse un sistema de franquicia o simplemente *el sistema*. El sistema de franquicias es un paquete que incluye derechos de propiedad intelectual relativos a una o más marcas, nombres comerciales, dibujos o modelos industriales, invenciones y obras protegidas por derecho de autor, así como los conocimientos técnicos y secretos comerciales correspondientes que serán explotados en la venta de productos o en la prestación de servicios a los usuarios finales”. OMPI, *Guía de franquicias*, Ginebra, 1994, p. 15.

acuerdo; y d) Una contraprestación monetaria (no necesariamente). De tal forma que para su existencia deben satisfacerse todos esos elementos”.¹⁴³⁷

Respecto del segundo elemento —*know how* o *saber hacer*—, éste consiste en:

“los conocimientos preexistentes que incluyen técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados (como clientes o proveedores), constituyendo una serie de informaciones prácticas probadas y resultantes de la experiencia del franquiciante, mismo que debe de contar con los siguientes elementos: a) Secreto. No es conocido, ni resulta de fácil acceso; b) Sustancial. Debe incluir información importante para la venta de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales y, en particular, la gestión financiera y administrativa; y, c) Identificado. Debe estar descrito de forma que permita verificar si reúne las condiciones de los elementos secreto y sustancial. Por consiguiente, el know-how es uno de los aspectos más importantes sobre el que se sustenta el contrato de franquicia”.¹⁴³⁸

4.2.2. Legislación

4.2.2.1. Historia

Fue en la LFPPI de 1991 donde se incluyó la regulación específica del contrato de franquicia en materia marcaria.¹⁴³⁹ Desafortunadamente, la exposición de motivos de

¹⁴³⁷ Tesis aislada: I.1o.A.122 A, CONTRATO DE FRANQUICIA. ELEMENTOS QUE LO DISTINGUEN, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XX, agosto de 2004, p. 1577, Reg. digital: 180922, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2003835> (las cursivas son del autor) (fecha de consulta: 24 de noviembre de 2024).

¹⁴³⁸ Tesis aislada: I.3o.C.99 C (10a.), CONTRATO DE FRANQUICIA Y KNOW-HOW (SECRETO INDUSTRIAL). SU CONCEPTO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXI, t. 2, junio de 2013, p. 1250, Reg. digital: 2003835, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/180922> (fecha de consulta: 24 de noviembre de 2024).

¹⁴³⁹ “Artículo 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

dicha ley no menciona nada al respecto;¹⁴⁴⁰ sin embargo, en el año 2006 se llevó a cabo una gran reforma, específicamente sobre el tema de franquicias, en donde se justifica la fortificación de su regulación al exponer que:

“El constante crecimiento tanto de las empresas como de las actividades comerciales, se debe sin duda, al auge y desarrollo de diversas formas de comercialización y alianzas estratégicas dadas por el proceso de globalización económica que México experimenta, así entonces destaca la figura de la franquicia, esquema que permite a las empresas por un lado, aumentar el volumen de sus operaciones, y por otro lado, crecer sin la necesidad de comprometer sus recursos propios, y sin que se tenga que reconocer a la inversión que se realice para este fin, como capital dentro de la empresa.

Sin embargo, estas indudables ventajas se traducen en riesgos y desprotección por parte de aquellas empresas que se deciden invertir sus recursos en estas operaciones, en su calidad de distribuidores, agentes, o franquiciatarios [...]

A estos riesgos hay que sumarle la falta de regulación de estas figuras, donde si bien, ha permitido que las mismas adopten y se amolden a las características de cada país, también es cierto que se ha traducido en una falta de protección hacia la parte más débil en estos contratos, los cuales son precisamente el distribuidor, el agente y el franquiciatario.

Es por ello, que se hace indispensable el que el derecho regule en forma inmediata la figura de la franquicia, con el propósito de dar certidumbre a quienes deciden utilizar estas formas contractuales como los medios adecuados para canalizar sus inversiones, pero también, para evitar el que se cometan constantes abusos hacia la parte menos favorecida de las mismas”.¹⁴⁴¹

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley.

Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo”. LFPPi (1991), *op. cit.*

¹⁴⁴⁰ Disponible en: <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=/HNedHfTnA2nOe iqjv6hyew6GhcsjdGSfStBdpb7dKzW4bggwBj7o18II075R9gQmMyAWJrYmsLlysaUzMmDNA==> (fecha de consulta: 24 de noviembre de 2024).

¹⁴⁴¹ Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 142, y se adicionan los artículos 142 bis, 142 bis 1, 142 bis 2, 142 bis 3, 142 bis 4, 142 bis 5, 142 bis 6 y 142 bis 7, así como las fracciones XXVI y XXVII del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, Cámara de diputados, *DOF*, 25 de enero de 2006, disponible en: <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=/HNedHfTnA2nOe>

Además, se establece que dicha reforma tiene como finalidad otorgar mayor certidumbre y protección a los empresarios y comerciantes que buscan invertir sus recursos a través de este contrato. Para ello menciona la necesidad de observar tres principios, a saber:¹⁴⁴²

- i. *El reconocimiento de la libertad contractual*, que limita la actuación del Estado al únicamente establecer un contenido mínimo de obligaciones y derechos en el contrato de franquicia y permitir que las partes lo amolden a sus circunstancias y requerimientos.
- ii. *Establecer límites a estos contratos*, este mínimo contractual debe estar enfocado a evitar injusticias e inseguridad para alguna de las partes y a equilibrar derechos y obligaciones.
- iii. *Establecer remedios a las terminaciones injustificadas o desplazamientos indebidos*, ya que, al contemplar los requisitos mínimos que deben contener los contratos, se incluyen las formas de terminación anticipadas o sanciones para el caso en que se presenten de manera intempestiva, en perjuicio de la otra parte.

4.2.2.2. Regulación actual

La LFPI de 2020 establece, de manera similar a la OMPI, que habrá franquicia cuando “con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca,

[iqjv6hyew6GhcsjdGSfStBdpb7dKwfcDcWnNVdo6K+6WVeLe9boWlk7PiNh/Uoy+E2iEh0pQ==](#) (fecha de consulta: 24 de noviembre de 2024).

¹⁴⁴² *Idem*.

tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue”.¹⁴⁴³ Además, la ley menciona los siguientes lineamientos:

- De manera previa a la concesión de la franquicia, se debe proveer la información relacionada con el estado que guarda la empresa. En caso de que se aporten datos falsos, el franquiciatario tendrá un plazo de un año para solicitar la nulidad del contrato y demandar el pago de daños y perjuicios.¹⁴⁴⁴
- El contrato debe consignarse por escrito y contar con todos los requisitos que marca la LFPPi de 2020 en el artículo 246.¹⁴⁴⁵
- El franquiciante podrá participar en la organización y funcionamiento de la franquicia con la única finalidad de garantizar la observancia de los estándares de calidad, administración e imagen de la marca.¹⁴⁴⁶

¹⁴⁴³ Art. 245, primer párr. LFPPi (2020), *op. cit.*

¹⁴⁴⁴ *Ibidem*, párrs. segundo y tercero.

¹⁴⁴⁵ “El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes requisitos:

- I.- La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato;
- II.- La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;
- III.- Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;
- IV.- Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;
- V.- Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad o comisiones de los franquiciatarios;
- VI.- Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;
- VII.- Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;
- VIII.- Los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;
- IX.- Las causales para la terminación del contrato de franquicia, y
- X.- Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia.

No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario. Tampoco existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.

Este artículo se sujetará, en lo conducente, a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley”. *Ibidem*, art. 246. Véanse también: arts. 10, 64 y 65, Reglamento vigente, *op. cit.*

¹⁴⁴⁶ *Ibidem*, art. 247.

- Durante la vigencia del contrato, el franquiciatario está obligado a guardar la confidencialidad de la información propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.¹⁴⁴⁷
- En principio, la terminación anticipada de la franquicia, por mutuo acuerdo o por rescisión, se deberá ajustar a las causas y procedimientos convenidos en el contrato. Éste sólo podrá darse por terminado o ser rescindido unilateralmente cuando se haya pactado por tiempo indefinido, o bien exista causa justa para ello. En caso de no cumplir con lo anterior, procederá el pago de las penas convencionales pactadas o de las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados.¹⁴⁴⁸

Se considerará que el franquiciatario ha incumplido el contrato cuando “utilice de manera individual o conjuntamente con la forma o método de comercialización que no sean los productos o servicios establecidos por el franquiciante, utilizando deliberadamente las marcas, nombres comerciales o logotipos, en combinación con las del franquiciante, causando un grado de confusión al comprador”.¹⁴⁴⁹

¹⁴⁴⁷ *Ibidem*, art. 248. Al respecto, los TCC han establecido que “Al celebrar el contrato de franquicia, el franquiciatario (por regla general y sin contravenir a la voluntad de las partes) se sujeta a las obligaciones de confidencialidad del secreto industrial, a no incurrir en competencia desleal (todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial), así como la prohibición de usar la marca se fijan al celebrar este contrato y en su caso como adición un convenio de transacción. En este orden de pensamiento, los conocimientos que sobre la marca o servicios materia del mismo que adquiere el franquiciatario, lo obligan a guardar el secreto industrial, por lo que en caso de incumplimiento de éste, se podrá demostrar a través de la prueba indirecta, atendiendo a las reglas de la lógica y sana crítica en materia probatoria, en acatamiento estricto a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida audiencia previstas en la Constitución Federal”. Tesis aislada: I.3o.C.100 C (10a.), CONTRATO DE FRANQUICIA. EL INCUMPLIMIENTO DEL FRANQUICIANTE RESPECTO DE LO PACTADO EN DICHO CONTRATO ADMITE PRUEBA INDIRECTA, TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXI, t. 2, junio de 2013, p. 1248, Reg. digital: 2003833, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2003833> (fecha de consulta: 24 de noviembre de 2024).

¹⁴⁴⁸ Art. 249, LFPI (2020), *op. cit.*

¹⁴⁴⁹ Tesis aislada: I.3o.C.101 C (10a.), CONTRATO DE FRANQUICIA. INCURRE EL FRANQUICIATARIO EN COMPETENCIA DESLEAL CUANDO CONTRAVIENE LO PACTADO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXI, t. 2, junio de 2013, p. 1250, Reg. digital: 2003834, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2003834> (fecha de consulta: 24 de noviembre de 2024).

4.3. Cesión de derechos bajo la legislación civil

La LFPI de 2020 autoriza que el titular de los derechos derivados de un registro marcario los transmita a un tercero siguiendo los términos y formalidades establecidos en la legislación civil.¹⁴⁵⁰ Dicha transmisión debe inscribirse en el IMPI para que surta efectos contra terceros.¹⁴⁵¹

¹⁴⁵⁰ Arts. 250 a 257, LFPI (2020), *op. cit.* Según César Sepúlveda, deben seguirse las reglas requeridas para el contrato de compraventa de muebles, *op. cit.*, p. 154.

“Artículo 250.- Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. Podrá solicitarse mediante una sola promoción, la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos.

El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

Artículo 251.- Cuando exista un gravamen inscrito ante el Instituto, el beneficiario podrá presentar la renovación del registro de una marca, aviso o nombre comercial, de conformidad con lo establecido en el artículo 237 de esta Ley.

Artículo 252.- Cuando se dé la fusión de personas morales se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulación en contrario.

Artículo 253.- Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros o solicitudes en trámite de las marcas de un mismo titular, cuando éstas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

Artículo 254.- Cuando el titular de registros o solicitudes en trámite de dos o más marcas ligadas considere que no existe confusión, podrá presentar el consentimiento expreso por escrito y solicitar que sea disuelta la liga impuesta.

No será aplicable lo anterior, a marcas idénticas aplicadas a productos o servicios idénticos.

El Instituto resolverá en definitiva lo que proceda, considerando que no se induzca al error al público consumidor respecto a la procedencia de los productos o servicios.

Artículo 255.- Solo se registrará la transmisión de algunas de las marcas ligadas, cuando se transfieran todas y se solicite la inscripción de ellas a la misma persona.

Artículo 256.- Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en trámite sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán acreditarse e inscribirse éstas ante el Instituto.

Artículo 257.- Cuando el registro de la marca no se encuentre vigente, el Instituto negará la inscripción o anotación que se solicite de una licencia o transmisión de derechos”. LFPI (2020), *op. cit.*

¹⁴⁵¹ *Ibidem*, art. 250.

De acuerdo con Breuer Moreno, el derecho que deriva del registro marcario es de propiedad, por lo que éste puede cederse a través de un contrato de compraventa o donación, en todo o en parte, o bien ser otorgado en usufructo.¹⁴⁵²

4.3.1. Efectos fiscales de la cesión

4.3.1.1. Ambas partes son residentes fiscales en México

a. Impuesto sobre la renta

Respecto del ISR, el *vendedor*, sea persona física o moral, que sea residente en México está obligado al pago de este impuesto respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan, por lo que el monto obtenido constituye un ingreso acumulable para efectos del ISR.¹⁴⁵³

Para la tributación por la enajenación de este tipo de bienes, se toma como base la *ganancia* que los contribuyentes perciben con motivo de dicha disposición. Para tal efecto, la ganancia es el resultado de la diferencia entre el ingreso por la enajenación y el costo comprobado de adquisición actualizado.¹⁴⁵⁴

Por su parte, para el *comprador*, la adquisición de la marca —al ser un activo intangible que permite usar, disfrutar o explotar un bien por un periodo limitado— representará un

¹⁴⁵² Breuer Moreno, Pedro, *op. cit.*, p. 21.

¹⁴⁵³ “Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan”. LISR (2013), *op. cit.*

¹⁴⁵⁴ “[...]”

La diferencia entre el ingreso por enajenación y las deducciones a que se refiere este artículo, será la ganancia sobre la cual, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 120 de esta Ley, se calculará el impuesto”. *Ibidem*, art. 121, párr. segundo.

gasto diferido,¹⁴⁵⁵ por lo que puede deducir el precio pagado por dicho bien a una tasa de depreciación del 15% anual.¹⁴⁵⁶

Si éste realiza una futura enajenación, se depreciarán los montos pendientes por deducir en el ejercicio de que se trate y se calculará la ganancia derivada de su enajenación, por la cual se deberá pagar el impuesto sobre la renta que corresponda.

“Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles para obtener los ingresos, deducirá, en el ejercicio en que esto ocurra, la parte aún no deducida. Lo anterior no es aplicable a los casos señalados en los párrafos penúltimo y último de este artículo. En el caso en que los bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente deberá mantener sin deducción un peso en sus registros y presentar aviso ante las autoridades fiscales”.¹⁴⁵⁷

b. Impuesto al valor agregado

Ahora bien, por lo que corresponde al IVA, la enajenación de bienes en el territorio nacional es un acto gravado¹⁴⁵⁸ y, tratándose de bienes intangibles como los derechos marcarios, la venta de la marca se grava a la tasa del 16%.

¹⁴⁵⁵ “Gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien, por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral. También se consideran gastos diferidos los activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado”. *Ibidem*, art. 32, párr. cuarto.

¹⁴⁵⁶ “Los por cientos máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son los siguientes:
[...]

III. 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos, a excepción de los señalados en la fracción IV del presente artículo”. *Ibidem*, art. 33, frac. III.

¹⁴⁵⁷ *Ibidem*, art. 31, párr. sexto.

¹⁴⁵⁸ “Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I.- Enajenen bienes”. Art. 1, frac. I, LIVA (1978), *op. cit.*

Es importante resaltar que se considera que la enajenación se realiza en territorio nacional cuando el adquirente y el enajenante residen en el país.¹⁴⁵⁹

La factura que ampare la venta en cuestión deberá establecer expresamente el IVA trasladado y hacerlo constar por separado para que éste pueda ser acreditable para el comprador.¹⁴⁶⁰

¹⁴⁵⁹ “Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley, se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional, si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente y cuando, no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante. La enajenación de bienes sujetos a matrícula o registros mexicanos, se considerará realizada en territorio nacional aún cuando al llevarse a cabo se encuentren materialmente fuera de dicho territorio y siempre que el enajenante sea residente en México o establecimiento en el país de residentes en el extranjero.

Tratándose de bienes intangibles, se considera que la enajenación se realiza en territorio nacional cuando el adquirente y el enajenante residan en el mismo”. *Ibidem*, art. 10.

¹⁴⁶⁰ “Artículo 5o.- Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

[...]

II. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales a que se refiere la fracción III del artículo 32 de esta Ley. Tratándose de importación de mercancías, el pedimento deberá estar a nombre del contribuyente y constar en éste el pago del impuesto al valor agregado correspondiente;

Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, cuando se trate de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, el contratante deberá verificar que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo, deberá obtener del contratista copia de la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y del impuesto al valor agregado que le fue trasladado. A su vez, el contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, la cual deberá entregarse a más tardar el último día del mes siguiente a aquél en el que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio recibido y el impuesto al valor agregado que se le haya trasladado. El contratante, en caso de que no recabe la documentación a que se refiere esta fracción en el plazo señalado, deberá presentar declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera acreditado por dicho concepto”. *Ibidem*, art. 5, frac. II.

4.3.1.2. El enajenante es residente fiscal en el extranjero

a. Impuesto sobre la renta

El *vendedor* que reside en el extranjero debe pagar el ISR en México en aquellos casos en que se tenga una *fuentes de riqueza* o un establecimiento permanente en el territorio nacional.¹⁴⁶¹

Se considera que existe *fuentes de riqueza en territorio nacional* cuando el residente en el extranjero enajena activos utilizados por un residente en México, o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, y la contraprestación derivada de la enajenación excede el precio de mercado de dichos bienes en más de un 10%. En este caso, se considera como *ingreso* la diferencia que existe entre el precio de mercado de los bienes y el monto total de la contraprestación pactada y es sobre dicho resultado que se calcula el impuesto a pagar.¹⁴⁶²

¹⁴⁶¹ “Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

[...]

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste”. LISR (2013), *op. cit.*, art. 1, frac. III.

¹⁴⁶² “Artículo 172. Se consideran ingresos gravables, además de los señalados en el presente Título:

[...]

IV. Los que deriven de la enajenación del crédito comercial. Se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el crédito comercial sea atribuible a una persona residente en el país o a un residente en el extranjero con establecimiento permanente ubicado en el país.

Para los efectos de esta fracción, se considerará que existe fuente de riqueza en territorio nacional, cuando el residente en el extranjero enajene activos utilizados por un residente en México o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, siempre que la contraprestación derivada de la enajenación exceda el precio de mercado de dichos bienes. Se presumirá, salvo prueba en contrario, como ingreso derivado de la enajenación del crédito comercial, la diferencia que exista entre el precio de mercado que tengan los activos en la fecha en que se transfiera su propiedad y el monto total de la contraprestación pactada, cuando este último sea mayor. Las autoridades fiscales podrán practicar avalúo para determinar el precio de mercado de los activos propiedad del residente en el extranjero y en caso de que dicho avalúo sea menor en más de un 10% del precio de mercado considerado por el contribuyente para determinar el impuesto, la diferencia se considerará ingreso para los efectos de este artículo.

Lo dispuesto por esta fracción no será aplicable a la ganancia en la enajenación de acciones”. *Ibidem*, art. 172, frac. IV.

Por lo que toca al *comprador*, es aplicable lo dispuesto previamente al tratarse de un residente en México, es decir, la adquisición de los derechos marcarios representa un gasto diferido, por lo que puede deducir el precio a una tasa anual del 15%.¹⁴⁶³

En caso de que la enajenación se haga por una contraprestación que rebase en un 10% el valor de mercado del bien, el adquirente deberá retener el impuesto correspondiente, según lo explicado en el último punto del inciso anterior.¹⁴⁶⁴

b. Impuesto al valor agregado

Para efectos del IVA, se considera *importación* la adquisición, por personas residentes en el país, de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él,¹⁴⁶⁵ y éste es un acto gravado.¹⁴⁶⁶

Toda vez que el enajenante no es residente en México, para efectos del IVA, la enajenación no se está llevando a cabo en territorio nacional, por lo que la factura que ampare la operación no debe expresar la cantidad del impuesto que se causará con motivo de la importación de los bienes.¹⁴⁶⁷

¹⁴⁶³ “Artículo 33. Los por cientos máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son los siguientes:
[...]

III. 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos, a excepción de los señalados en la fracción IV del presente artículo”. *Ibidem*, art. 33, frac. III.

¹⁴⁶⁴ *Ibidem*, art. 172, frac. IV

¹⁴⁶⁵ Art. 24, frac. II, LIVA (1978), *op. cit.*

¹⁴⁶⁶ *Ibidem*, art. 1, frac. IV.

¹⁴⁶⁷ Recordemos que, de acuerdo con la Regla 2.7.1.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2024, únicamente cuando las operaciones de enajenación de bienes o actividades son efectuadas en territorio nacional, de conformidad con la Ley del IVA, los comprobantes emitidos por residentes en el extranjero deben expresar el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5713259&fecha=29/12/2023#gsc.tab=0 (fecha de consulta: 25 de noviembre de 2024).

En este caso, es importante mencionar que quien causa dicho impuesto por la importación es el *adquirente* del bien. En ese sentido, éste podrá acreditar el IVA causado por la importación de bienes intangibles en la misma declaración de pago mensual a que corresponda dicha importación.¹⁴⁶⁸

4.3.1.3. El adquirente es residente fiscal en el extranjero

El vendedor residente en México está obligado a pagar el ISR respecto de todos los ingresos, de acuerdo con lo establecido en la legislación fiscal correspondiente.¹⁴⁶⁹

Por su parte, para el comprador o adquirente que no reside en México, la adquisición de la marca no genera un *establecimiento permanente* ni se actualiza una *fuentes de riqueza* en territorio nacional. Por tanto, los efectos fiscales que pudiesen generarse a cargo del comprador en su territorio de residencia deben analizarse atendiendo a la legislación de dicho país.

En el caso del IVA, la enajenación de bienes intangibles realizada por un residente en México a un residente en el extranjero es considerada como una *exportación de bienes*, a la cual se le aplica una tasa del 0% para efectos del IVA.¹⁴⁷⁰

Para acreditar que la enajenación fue contratada y pagada por un residente en el extranjero, es necesario que:¹⁴⁷¹

- el residente en el extranjero realice el pago desde cuentas en instituciones financieras extranjeras y que éstas estén a su nombre;

¹⁴⁶⁸ Art. 50, Reglamento de la LIVA (2006), *op. cit.*

¹⁴⁶⁹ Art. 1, frac. I, LISR (2013), *op. cit.*

¹⁴⁷⁰ Art. 29, frac. II, LIVA (1978), *op. cit.*

¹⁴⁷¹ Regla 4.6.7, RMF (2024), *op. cit.*

- el residente en el extranjero indique el número de identificación fiscal del país en que resida, cuando tenga la obligación de contar con éste en dicho país; y
- el vendedor cuente con copia del documento expedido por el Estado de residencia del adquirente, que acredite a éste como residente en el extranjero.

4.4. Valuación de los derechos marcarios

La valuación de los derechos marcarios constituye un aspecto crucial en el ámbito de la gestión empresarial y la propiedad intelectual. Durante el último cuarto del siglo XX se ha resaltado la relevancia de los activos intangibles en cuanto a su contribución al valor de las empresas; esto aplica para las patentes, licencias, concesiones, tecnología y empleados, pero, principalmente, para las marcas.¹⁴⁷²

La importancia de estas últimas en la creación de valor para una empresa radica en las ventajas que aportan al negocio, ya que una marca consolidada permite construir lealtad en la clientela mediante la formación de una percepción de calidad que permite implementar diferenciación en los precios con respecto a la competencia.

Aaker y Jacobson estudiaron el impacto de la calidad percibida por el consumidor, en el valor de las acciones de las empresas.¹⁴⁷³ Asimismo, Madden, Fehle y Fournier demostraron el impacto que tienen las marcas tanto en el potencial para incrementar los ingresos como en reducir su volatilidad.¹⁴⁷⁴

¹⁴⁷² Antic, Tatjana, *et al.*, Brand Valuation, Faculty of Economics in Osijek, 199-213.

¹⁴⁷³ Aaker, David Allen y Jacobson, Robert. (1994) "The Financial Information Content of Perceived Quality", *Journal of Marketing Research*, vol. 31, t. 2, pp. 191-202.

¹⁴⁷⁴ Madden, Thomas J., *et al.*, (2002), Brands Matter – An Empirical Investigation of Brand Building and the Creation of Shareholder Value, Harvard Business School Working Paper 02-098, disponible en: https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/02-098_033ab7ec-e301-4eda-8389-6cf630f0ff26.pdf (fecha de consulta: 30 de diciembre de 2024)

La consolidación de marcas robustas, con un valor de mercado sólido, representa una ventaja competitiva, así como una fuente de rentabilidad futura y una garantía en los créditos de las empresas. Además,

“El beneficio de determinar el valor correcto de la marca garantizará que los recursos se canalicen adecuadamente hacia donde generen el mayor valor para la organización, en particular en la optimización de una cartera de marcas. Se simplificarán las decisiones sobre el nivel correcto de gasto en mercadotecnia, la evaluación del desempeño del gerente de marca y la decisión inicial sobre si construir una marca sólida o no. Otro uso potencial es garantizar que se determine el valor correcto para fines de fusiones y adquisiciones [...] Además, una valoración precisa del valor de la marca garantiza que las tarifas de licencia de marca reflejen correctamente los beneficios recibidos (Keller, 1998)”.¹⁴⁷⁵

Desde una perspectiva financiera, la marca es un activo intangible en el patrimonio de su titular. En el caso de marcas con un *brand equity* fuerte,¹⁴⁷⁶ el valor de ésta puede superar incluso el de los activos tangibles. Por ejemplo, en el año 2024, la marca *Apple* es, por tercer año consecutivo, la marca mejor valuada, llegando su valor a los trillones. De

¹⁴⁷⁵ Abratt, Russell y Bick Geoffrey, “Valuing brands and brand equity: Methods and Processes”, *Journal of Applied Management and Entrepreneurship*, Nova Southeastern University, Florida, vol. 8 -1, p. 2, disponible en:

https://www.eurocertglobal.eu/Files/Posts/Portal1/Valuing%20Brands%20and%20Brand%20Equity_1.pdf (fecha de consulta: 28 de Agosto de 2024).

¹⁴⁷⁶ Para mayor análisis del término *brand equity*, cfr. Forero Siabato, María Fernanda y Duque Oliva, Edison Jair, “Evolución y caracterización de los modelos de Brand Equity”, *Suma de Negocios*, vol. 5, Issue 12, 2014, pp. 158-168.

acuerdo con Kantar,¹⁴⁷⁷ la marca *Apple* está valuada en 1,015,900 millones de dólares, seguida por *Google* (755,474 millones) y *Microsoft* (712,883 millones).¹⁴⁷⁸

Por esto, es fundamental conocer el valor que la marca en cuestión tiene en el mercado. Sin embargo, es importante mencionar que no hay unanimidad respecto de los métodos para ello.

La valuación económica de una marca puede tener distintos propósitos, como son: contabilidad y reporte en estados financieros, insolvencia y liquidación, planeación fiscal y cumplimiento, litigios y resolución de disputas, finanzas corporativas y financiamiento, licenciamientos, fusiones y adquisiciones, relación con inversionistas, garantía de créditos, o para fines de planeación estratégica y decisiones gerenciales internas.

En el contexto de la transmisión de derechos marcarios, la valuación de una marca no sólo facilita transacciones justas y equitativas, sino que también asegura la protección de los intereses económicos de las partes involucradas.

El valor de una marca debe estar asociado a la capacidad que tiene de generar ingresos futuros; sin embargo, en la práctica, el concepto de marca conlleva en sí mismo un conjunto de intangibles, por lo que separar la proporción de los ingresos que puede ser atribuible únicamente a la marca es un ejercicio debatible y que necesariamente involucra un grado de subjetividad.

¹⁴⁷⁷ “Kantar es una empresa líder en análisis y datos de mercadotecnia y un socio de marca indispensable para las principales empresas del mundo, incluidos 96 de los 100 anunciantes más importantes del mundo”, (trad. del autor), disponible en: <https://www.kantar.com/about> (fecha de consulta: 22 de noviembre de 2024).

¹⁴⁷⁸ “Kantar Brandz 2024 most valuable global brands”, diapositiva 17, disponible en: <https://indd.adobe.com/view/c21c3b44-92cb-4386-848e-c1641347979b> (fecha de consulta: 25 de noviembre de 2024).

A pesar de ello, por la utilidad de obtener o asignar un valor a la marca, los teóricos han buscado implementar diversos métodos que han tenido mayor o menor aceptación en la industria.

El sustento teórico de la valuación de marcas se basa en la teoría del capital intelectual y la teoría de los activos intangibles. Estas teorías reconocen que las marcas, como activos intangibles, contribuyen significativamente al valor total de una empresa. La teoría del capital intelectual, en particular, subraya la importancia de los activos intangibles en la creación de valor económico y competitivo.¹⁴⁷⁹

4.4.1. Metodologías de valuación

En 2010 la Organización de Estandarización Internacional (OEI) emitió la norma ISO 10668 sobre valuación monetaria de los derechos marcarios,¹⁴⁸⁰ con la finalidad de proporcionar un estándar de requisitos mínimos consistente y confiable.

Dicho estándar establece que se deben identificar y describir claramente los derechos que serán sujetos de la valuación, sean estos únicamente los derechos de marca o un conjunto de derechos de PI adicionales, tales como formulaciones, derechos comerciales, diseños, etcétera.

Asimismo, se debe revelar el propósito de la valuación y la premisa de valor a ser estudiada, es decir, determinar si la definición de valor de mercado corresponde al objetivo de la valuación o si se debe aplicar el valor de inversión, de liquidación, o algún

¹⁴⁷⁹ Bueno, Eduardo, *et al.*, Génesis, concepto y desarrollo del capital intelectual en la economía del conocimiento: una reflexión sobre el modelo intelectual y sus aplicaciones, Estudios de Economía Aplicada, vol. 26-2, 2008, pp. 43-64.

¹⁴⁸⁰ ISO 10668 (2010), *Brand valuation – Requirements for monetary Brand valuation*, International Organization for Standardization, disponible en <https://www.iso.org/standard/46032.html> (se requiere pago), (fecha de consulta: 25 de noviembre de 2024).

otro estándar de valor, dependiendo del conjunto de circunstancias que serán más probablemente aplicables al activo sujeto de estudio.

En cuanto a la aplicación de metodologías, el estándar apela al criterio del valuador para la elección de los enfoques y metodologías que sean más adecuadas en función del objetivo y premisa de valor para la marca sujeto de estudio, así como de la información disponible.

Existen 3 enfoques de valuación generalmente aceptados en la industria; el enfoque de costos, el de mercado, y el de ingresos, cuyas características generales se describen a continuación y de los cuales se desprenden diversas metodologías según el tipo de activo que se estudia.

4.4.1.1. Enfoque de Costos

Las metodologías basadas en costos parten del principio económico de sustitución, que establece que un comprador racional no pagará más por un bien o servicio que lo que le costaría adquirir un sustituto equivalente con las mismas características y beneficios. Este enfoque está basado en la estimación del costo de reproducción o de reposición de un bien equivalente al sujeto de análisis; por medio de dicha estimación se obtiene el denominado Valor Neto de Reposición.¹⁴⁸¹

¹⁴⁸¹ Metodología y criterios de carácter técnico para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan dictaminar el valor de los bienes intangibles, bienes inmuebles, bienes muebles usados, unidades instaladas y unidades económicas de los que las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades pretendan adquirir derechos de propiedad, posesión o cualquier otro derecho real mediante compra-venta, arrendamiento financiero, permuta, donación y dación en pago, pto. 4.6.1.2. Enfoque de costos, *DOF*, 19 de diciembre de 2008, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5078448&fecha=26/01/2009#gsc.tab=0 (fecha de consulta: 25 de noviembre de 2024).

En el caso de valuación de marcas se busca representar el costo histórico asociado con la creación o reemplazo de una marca, mediante la suma acumulada de los montos invertidos en investigación y desarrollo del concepto, promoción y estudios mercadológicos, entre otros, a la fecha de valuación.

Si bien este enfoque es el que tiene la mayor cantidad y calidad de información disponible para su realización, en la práctica es útil solamente en las etapas iniciales para marcas de reciente creación y no es considerado una buena indicación del valor real de una marca bien establecida, debido a que el costo de creación de una marca no captura los beneficios futuros que se derivan de la explotación de la misma, por lo que se utiliza únicamente como punto de referencia.

4.4.1.2. Enfoque comparativo de mercado

También basado en el principio económico de sustitución, el enfoque de mercado busca estimar el valor de una marca como el precio esperado a realizarse si la marca fuera vendida en un mercado abierto, a partir de la información sobre transacciones de marcas similares. Se pueden aplicar factores de ajuste para compensar las diferencias entre los activos comparables y la marca sujeto de análisis.¹⁴⁸²

La desventaja en su aplicación práctica consiste en la escasez de información de transacciones relevantes que permitan obtener un conjunto comparable. Debido a su naturaleza diferenciada, resulta complicado identificar marcas que puedan considerarse similares o comparables, cuyos derechos hayan sido transaccionados en el mercado. Adicionalmente, es común que las transacciones de marcas no se den en condiciones de

¹⁴⁸² *Ibidem*, 4.6.1.1. Enfoque comparativo de mercado.

mercado abierto, ya que los adquirientes pueden tener motivaciones adicionales para la transacción, por ejemplo, en busca de posibles sinergias o reducción de competencia en su industria, por lo que la información proveniente de dichas transacciones puede presentar sesgos.

4.4.1.3. Enfoque de Ingresos

Este enfoque parte del principio económico de anticipación, el cual establece que el valor de un activo está directamente relacionado con las expectativas futuras de los beneficios que ese activo generará durante su *vida económicamente útil restante*. Es decir, el valor actual de un bien depende de los ingresos, utilidades o ahorros que se anticipa recibir a lo largo del tiempo. Mediante la aplicación del *enfoque de ingresos* se busca identificar los *flujos de efectivo* futuros, atribuibles a la explotación comercial de la marca, y descontarlos a *valor presente*.¹⁴⁸³

a. Método de flujos de efectivo descontados

Este método, que parte de un enfoque de ingresos, es uno de los más concurridos para la valuación de derechos marcarios. Se realiza proyectando los *ingresos futuros* derivados de la *explotación* de la marca por un periodo típicamente de 5 años, posterior al cual se supone una tasa de crecimiento constante a perpetuidad.

Para ello, se consideran las regalías que la marca podría generar si fuera licenciada a terceros en condiciones de mercado, incluso se pueden usar como base los ingresos que históricamente se han percibido, aplicando a dicho monto una tasa de entre el 2% y el 15%, que corresponde a la proporción de los ingresos atribuibles al reconocimiento de la marca.

¹⁴⁸³ *Ibidem*, 4.6.1.3 Enfoque de ingresos.

Una vez proyectados los ingresos futuros, se deducen los costos asociados a la generación de dichos ingresos para obtener un flujo de ingresos netos atribuibles a la marca y se aplica una tasa de descuento que refleje las condiciones macroeconómicas y sectoriales relevantes como, por ejemplo, la inflación, el riesgo específico de la industria o sector de que se trate o un rendimiento de activos comparables.

Para ello, se recomienda utilizar el costo promedio ponderado de capital de la empresa (WACC por sus siglas en inglés), que se sustenta en el modelo de valoración de activos de capital (CAPM por sus siglas en inglés), para estimar el costo de capital de la entidad propietaria de la marca. El WACC, obtenido de esta forma, es comúnmente utilizado como tasa de descuento.¹⁴⁸⁴

El siguiente paso consiste en calcular el valor presente neto de los flujos de caja proyectados, descontados a la fecha de la valoración utilizando la tasa de descuento determinada, y el resultado obtenido representa el valor actual estimado de la marca, en términos financieros.

b. Estimación del flujo de ingresos de la marca

El estándar ya citado (ISO 10688) enlista las siguientes metodologías basadas en el enfoque de ingresos para determinar los flujos de efectivo atribuibles a la marca:

¹⁴⁸⁴ Abratt, Russell, Geogrey Bick, *op. cit.*

i. Prima de precio

El método estima el valor de una marca analizando la prima de precio que puede imponer en comparación con productos sin marca y deduciendo los costos adicionales incurridos, para poder establecer dicha prima en el precio.

En la práctica, suele ser difícil encontrar bienes comparables sin marca. Para captar el impacto completo de la marca en la demanda, este método suele combinarse con el método de Prima de Volumen.

ii. Prima de volumen

Estima el valor de una marca analizando el volumen de ventas adicional que ésta genera. Los flujos de efectivo extra, resultantes de la prima de volumen, se determinan mediante un análisis de las cuotas de mercado relativas. El flujo de efectivo adicional generado por una marca es la ganancia operativa relacionada con su cuota de mercado excedente.

Al calcular estas primas, es necesario tener en cuenta otros factores que podrían explicar una cuota de mercado dominante, como legislaciones que otorguen una posición de monopolio a una marca.

iii. Método de división de ingresos

Este método comienza con las utilidades operativas netas y deduce un cargo por el capital tangible total empleado en el negocio que utiliza la marca, para obtener los "beneficios económicos" atribuibles al capital intangible total. A continuación, se realiza

un análisis de comportamiento para determinar el porcentaje de contribución de la marca a esos beneficios económicos intangibles. Este mismo análisis puede aplicarse para identificar la contribución de otros activos intangibles, como patentes o tecnología.

El valor de la marca se considera el valor presente del porcentaje de futuros beneficios económicos intangibles que se le atribuyen.

iv. Método de ganancias en exceso en múltiples periodos

Es similar al método de división de ingresos. Sin embargo, en este caso, el valuador primero valora cada activo tangible e intangible utilizado en el negocio de la marca, excluyendo la propia marca. Para esto, emplea diferentes enfoques y métodos de valoración, según lo que sea más adecuado para cada activo específico.

Una vez determinado el valor de todos los demás activos tangibles e intangibles en el negocio, se deduce un cargo sobre las ganancias para cada uno de estos activos, dejando las ganancias residuales que se atribuyen exclusivamente a la marca. El valor de la marca se considera el valor presente de esas ganancias residuales a lo largo de la vida económica útil restante de la marca.

v. Método de flujo de efectivo incremental

Identifica los flujos de efectivo que genera una marca en un negocio, comparándolo con negocios similares que no poseen dicha marca. Estos flujos de efectivo se originan tanto por el aumento de ingresos como por la reducción de costos.

En la práctica, existen escasas situaciones en las que se identifiquen empresas con condiciones operativas similares, pero que no cuenten con una marca.

vi. Ahorro en regalías (*Royalty Relief*)

Se trata de uno de los métodos más utilizados para determinar los flujos de efectivo de una marca. Este método parte del supuesto de que la marca no fuera propiedad del negocio que la utiliza, sino licenciada por parte de un tercero. En este caso, el valor de la marca se calcula como el valor presente de los pagos de regalías que se tendrían que pagar bajo este supuesto, y, en cambio, se ahorran siendo el propietario de la marca.

La tasa de regalías aplicada en la valoración se estima a través de un análisis de datos disponibles sobre contratos de licencias de marcas comparables.

Este método es ampliamente aceptado debido a que está basado en datos comerciales y transacciones reales.

Finalmente, cabe señalar que las metodologías listadas en el ISO 10668 no constituyen la totalidad de las metodologías que se aplican en la industria y, de hecho, en la práctica es común que se apliquen, por lo menos, dos metodologías, para tener mayor certeza respecto de las conclusiones.

5. Obligaciones derivadas de la titularidad de la marca

5.1. Uso real y efectivo de la marca

5.1.1. Definición

Para que se cumpla con la función principal de distinguir productos y servicios de otros similares o de la misma clase ofertados en el mercado, resulta necesario que el signo protegido sea *usado* activamente. De acuerdo con la Segunda Sala de la SCJN, *usar* la marca refiere, entre otras cosas, a “la realización de transacciones comerciales en un número relevante (no esporádico o aparente), actos externos de venta, distribución, comercialización, el almacenamiento o los preparativos serios y efectivos para la realización de alguno de dichos actos”.¹⁴⁸⁵

Vale la pena mencionar que, de acuerdo con el REGLAMENTO VIGENTE, se entiende que una marca está en uso cuando cumple las siguientes condiciones:

“[...] los productos o servicios que ella [la marca] 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. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando *se aplique a productos destinados a la exportación*”.¹⁴⁸⁶

¹⁴⁸⁵ Tesis aislada: 2a. VIII/2021 (10a.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER QUE UNA MARCA SE ENTENDERÁ EN USO CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE ELLA DISTINGUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA CANTIDAD Y DEL MODO QUE CORRESPONDE A LOS USOS Y COSTUMBRES EN EL COMERCIO, NO EXCEDE EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 130 Y 152, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (TEXTO VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA DEL 18 DE MAYO DE 2018), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Undécima Época, Libro 2, t. IV, junio de 2021, p. 3686, Reg. digital: 2023269, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023269> (fecha de consulta: 25 de noviembre de 2024).

¹⁴⁸⁶ Art. 62, Reglamento de la LPI, *op. cit.*

5.1.2. Legislación

5.1.2.1. Tratados Internacionales

De conformidad con el ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, un país puede exigir al titular de la marca el uso de ésta como requisito para mantener el registro; sin embargo, un registro sólo podrá anularse después de un *período ininterrumpido de tres años, como mínimo, de falta de uso*, a menos que el titular de la marca demuestre que hubo razones válidas para ello.

Se consideran “razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca”.¹⁴⁸⁷

Si el uso se presenta a través de otra persona, pero el control de la marca lo tiene el titular, se considerará que hay uso de la marca a los efectos de mantener el registro.¹⁴⁸⁸

5.1.2.2. Nacional

a. Historia

A partir de la LPI de 1942 se establece la obligación para el titular del registro de usar la marca y se prevé como sanción, para el caso de que se suspenda el uso por un periodo consecutivo mayor a cinco años, la extinción del derecho. Asimismo, la ley especificaba que se presumía suspendido el uso cuando el establecimiento con el cual estaba

¹⁴⁸⁷ Art. 19 (1), ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, *op. cit.*

¹⁴⁸⁸ *Ibidem*, art. 19 (2).

relacionada la marca hubiere desaparecido del lugar en que estuvo ubicado, sin que se hubiere registrado el cambio en la Secretaría de la Economía Nacional.¹⁴⁸⁹

Fue en la LIM de 1976 en donde, por primera vez, se obligó al titular de la marca a *demostrar*, dentro de los tres años siguientes al registro y *a satisfacción de la Secretaría de Industria y Comercio*, el *uso efectivo* de ésta cuando menos en una de las clases para las cuales fue registrada, so pena de extinguirla de pleno derecho.¹⁴⁹⁰ Es decir, existía la obligación por parte del titular no sólo de usar, sino de *probar y convencer* a la autoridad de que la marca había sido utilizada efectivamente.¹⁴⁹¹

Esta ley, además, estableció lo que debía entenderse por *uso efectivo* de la marca: “la comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva, explotación comercial, a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio”.¹⁴⁹²

Por su parte, la LFPPI de 1991 contenía que, si una marca no era utilizada por más de tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procedería la caducidad de su registro, salvo que hubiera causas justificadas a juicio de la Secretaría.¹⁴⁹³ En este supuesto, y en contraste con su antecesora, el proceso para la declaratoria de caducidad debía iniciar a instancia de la parte interesada, generándole un gasto de recursos y tiempo.

¹⁴⁸⁹ Arts. 156 y 157 LPI (1942). Además, se prevé que, si el titular cuyo registro se hubiese extinguido por falta de uso quisiera solicitar su renovación, debía hacerlo dentro de los cinco años siguientes al día en que se hubiera suspendía la explotación. *Ibidem*, art. 171.

¹⁴⁹⁰ Art. 117, LIM, *op. cit.*

¹⁴⁹¹ Incluso el art. décimo primero transitorio establece que “Se concede un término de tres años, contados a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, para que los titulares de los registros de marcas *demuestren* a la Secretaría de Industria y Comercio el uso efectivo de las mismas en los términos de esta ley. De no demostrarse dicho uso en tal lapso, se considerarán extinguidos de pleno derecho los registros correspondientes y se anotará esta circunstancia en el expediente respectivo y se publicará en la “Gaceta de Invenciones y Marcas”, LIM, *op. cit.*

¹⁴⁹² *Ibidem*, art. 118.

¹⁴⁹³ Art. 130, LFPPI (1991) *op. cit.*

Sin embargo, para el caso de renovación, ya no era necesario *acreditar* el uso, sino que bastaba con que se *manifestara*, por escrito y bajo protesta de decir verdad, que la marca había sido usada en los productos o servicios que amparaba.¹⁴⁹⁴

El mismo sentido se mantuvo en la REFORMA DE 1994, añadiendo como requisito que, dentro de la manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de estar usando la marca, debía constar que el uso recaía, por lo menos, en uno de los productos o servicios a los que se aplicaba y que ese uso no había sido interrumpido por un plazo igual o mayor a tres años.¹⁴⁹⁵

b. Reforma del 2018 a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991

Con esta reforma, se establece la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo en dos momentos, a saber:

- I. Ante la saturación del sistema marcario de registros inertes y el consecuente aumento de solicitudes de declaraciones de caducidad por parte del IMPI, se incorporó la obligación de declarar el uso real y efectivo durante los tres meses posteriores contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.¹⁴⁹⁶

Esta medida provocó que los registros que no fueran usados real y efectivamente fueran eliminados del sistema marcario, permitiendo que los registros protejan sólo marcas que efectivamente cumplen con su función de identificación y

¹⁴⁹⁴ *Ibidem*, art. 134.

¹⁴⁹⁵ *Idem*.

¹⁴⁹⁶ Art. 128, REFORMA DE 1994, *op. cit.*

distinción. Además, se deposita en el titular la responsabilidad de mantener el registro válido y vigente, eliminando la carga de los terceros interesados de iniciar con el procedimiento de declaración de caducidad y, consecuentemente, aminorando la carga del IMPI respecto de las resoluciones de caducidad.

Este procedimiento de declaración de uso inicia con el llenado del formato oficial y el pago de la tarifa correspondiente para que, una vez listos, se presenten —en físico o vía electrónica— ante el IMPI.

- II. El segundo momento en el que se requiere presentar la declaración de uso es en la solicitud de renovación del registro. En este caso, el proceso inicia con el llenado del formato de renovación y uso del IMPI, que igualmente se presentará, en físico o vía electrónica, ante el IMPI.¹⁴⁹⁷

c. Regulación actual

Además de la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo tanto en los tres meses posteriores al tercer año de haberse otorgado el registro¹⁴⁹⁸ como en el momento de la renovación,¹⁴⁹⁹ la LFPPI de 2020 señala que el titular deberá cumplir con los requisitos siguientes:

- Utilizar la marca en territorio nacional tal y como fue registrada.¹⁵⁰⁰
- Indicar los productos o servicios específicos en los que aplica el signo.¹⁵⁰¹

¹⁴⁹⁷ *Ibidem*, art. 133..

¹⁴⁹⁸ Art. 233, LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁴⁹⁹ *Ibidem*, art. 237.

¹⁵⁰⁰ “La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo”. *Ibidem*, art. 233, párr. primero..

¹⁵⁰¹ “El titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente”. *Ibidem*, art. 233, párr. segundo.

Vale la pena señalar que una de las novedades de la LFPPI de 2020 fue la inclusión de la figura de la *caducidad parcial*, lo que implica que, en caso de que el uso de la marca abarque sólo algunos de los productos o servicios que ampara el título, la protección continuará únicamente sobre estos.¹⁵⁰²

Finalmente, como sanción por no presentar en tiempo y forma declarar el uso en, se declarará la caducidad de la marca de pleno derecho.¹⁵⁰³

5.2. Otras obligaciones

El titular de la marca está obligado a inscribir las gestiones de mantenimiento que se realicen respecto del registro; por ejemplo, las licencias de uso de marca,¹⁵⁰⁴ franquicias,¹⁵⁰⁵ gravámenes y transmisiones,¹⁵⁰⁶ etcétera.

¹⁵⁰² “El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso”. *Ibidem*, art. 233, párr. cuarto. Además, “Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, o en su caso, la caducidad parcial relativa a los productos o servicios que no se encuentren en uso, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca”. *Ibidem*, art. 235.

¹⁵⁰³ “Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto”. *Ibidem*, art. 233, párr. último. Además, “Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto”. *Ibidem*, art. 237, párr. cuarto.

¹⁵⁰⁴ “Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el Reglamento de esta Ley.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados”. *Ibidem*, art. 240.

¹⁵⁰⁵ “Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este Capítulo [cap. VII, De las Licencias y Transmisión de Derechos]”. *Ibidem*, art. 245, párr. último.

¹⁵⁰⁶ “Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación

Conclusiones del capítulo II

A lo largo del presente capítulo se demostró que, con la reforma de 2011 a la CPEUM, se modificó el paradigma tradicional normativo en materia de derechos humanos, al actualizarse la interpretación del principio de supremacía constitucional mediante el establecimiento de un nuevo *parámetro de control de regularidad o validez de las normas del ordenamiento jurídico mexicano*, que busca integrar un catálogo de derechos humanos para que toda autoridad los respete, proteja, garantice y promueva, entre todas las personas que estén en México, dentro del cual se encuentran tanto el CONVENIO DE PARÍS como el ACUERDO DE VIENA y el ARREGLO DE NIZA.

Por tanto, se concluye que la creación de un bloque de constitucionalidad, con la inclusión en éste de los tratados internacionales torales en materia marcaria, eleva la protección de los derechos marcarios al nivel máximo, reconociendo su naturaleza como derechos humanos.

Por lo que se refiere a la segunda hipótesis, también se demostró que, con la reforma de 2018 y la entrada en vigor de la actual LFPI de 2020, se produjeron cambios paradigmáticos relativos a la obtención, protección y transmisión de los derechos marcarios, así como en las obligaciones que se derivan del registro de las marcas, los cuales resumimos a continuación.

común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción, la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos.

El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados”. *Ibidem*, art. 250.

Respecto al *proceso de obtención* de los derechos marcarios, México actualizó el paradigma tradicional del principio de especialidad, que establecía que el registro del signo distintivo debía llevarse a cabo dentro del territorio nacional y ante el IMPI y siguiendo el procedimiento que establece la LFPPi de 2020 para ello; Al firmar el PROTOCOLO DE MADRID, permitiendo con ello que ahora el proceso de registro se lleve a cabo a través de la presentación de la solicitud en otras jurisdicciones, ante otra autoridad —la OMPI— y observando para ello un procedimiento ajeno al que establece la LFPPi de 2020.

Respecto de las prohibiciones absolutas, la inserción de la figura de distintividad adquirida moderniza el listado de los signos que pueden ser objeto de protección marcaria, extendiendo esta última a aquellos términos inicialmente carentes de distintividad, como son los de uso común, genéricos, y descriptivos, siempre que se pruebe que, con base en el uso de la marca, se ha creado un vínculo mental entre el consumidor y el origen del producto o servicio.

Por otro lado, el cambio en la figura de semejanza en grado de confusión entre signos no versa sobre los criterios de interpretación para determinar si ésta existe o no; más bien consiste en el ingreso de figuras innovadoras que ahora también entran bajo su protección, como son las zonas geográficas, las denominaciones de origen y las marcas notorias y famosas, fortaleciendo así al sistema marcario y a todas las partes involucradas.

Respecto de la prohibición de registro de marcas notorias y famosas, la reforma paradigmática no provino del año 2018, sino del 2004. Con ella, se incluyó en la ley todo un apartado específicamente diseñado para la protección de este tipo de marcas, creando así un andamio normativo sólido a nivel nacional que permite y fortalece su protección. La LFPPi de 2020 recoge todos los esfuerzos normativos que se fueron añadiendo a partir de la reforma en cuestión

En cuanto al tema de la mala fe, su reciente ingreso a legislación mexicana marca los pasos de creación de un paradigma nacional al respecto; de ahí la necesidad de atender a las legislaciones de EUA y la UE para aprovechar la experiencia que tienen y, así, construir nuestro sistema normativo con bases sólidas y eficaces.

Por lo que respecta a los colores aislados, la incorporación de la figura de distintividad adquirida permitió que, una vez demostrado que existe un vínculo en la mente del consumidor entre el color aislado y el producto o servicio que ampara, éste puede ser objeto de protección.

La introducción de la figura de oposición en 2016, y mejorada en 2018 y 2020, constituyó un parteaguas, eliminando el paradigma tradicional de asumir la creencia de que la autoridad siempre tiene acceso a la información suficiente para mantener el sistema marcario sano.

Con esta adición, el titular tiene una participación en el sistema marcario, al coadyuvar con la autoridad dotándolo de mayor información para la concesión de registros, evitando así el otorgamiento de registros que invadan derechos preexistentes y beneficiando con ello tanto al sistema marcario, al nutrirlo de registros sanos, como a los titulares de estos derechos e, incluso, a los consumidores finales.

Sin embargo, aún quedan pendientes solucionar desigualdades procedimentales entre esta figura y la nulidad. Por ejemplo, los plazos distintos e inequitativos para contestar la oposición, la admisión de pruebas prohibidas la moral para el caso de la nulidad pero no así para la oposición, etc.

En relación con la *transmisión* de derechos marcarios, el paradigma clásico establecía que los actos de esta naturaleza debían celebrarse conforme a las reglas del derecho común

y no exigía ninguna formalidad especial.¹⁵⁰⁷ Sin embargo, a lo largo de la historia legislativa marcaría, se han ido creando leyes especiales para cada una de las figuras de transmisión, de tal forma que cada uno de estos actos jurídicos se reviste de formalidades y características propias que ya fueron expuestas en el apartado respectivo.

En este sentido, para el *contrato de licencia*, antes de la LFPI de 2020 se exigía la inscripción de la misma ante el IMPI. Sin embargo, con la nueva ley se elimina este requisito, lo cual altera el paradigma de seguridad jurídica que brinda la inscripción al permitir presumir la existencia de un acuerdo de voluntades entre el licenciante y el licenciatario, además de otorgar el derecho de defender el registro contra alguna invasión o uso no autorizado y permitir que el licenciatario pueda iniciar los procedimientos administrativos o judiciales necesarios para su defensa.

Por lo que toca a la *franquicia*, antes de la reforma de 2006 la protección legal se inclinaba hacia el licenciante, provocando riesgos y desprotección hacia los posibles licenciarios.

¹⁵⁰⁷ Art. 11 LMF, *op. cit.*

CAPÍTULO III SOBRE LAS VÍAS PROCESALES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS MARCARIOS

Introducción

La hipótesis de este tercer capítulo sustenta que con la reforma del año 2018 y la entrada en vigor de la actual LFPPI de 2020 se produjeron cambios paradigmáticos en algunos aspectos de las vías procesales disponibles para la defensa de los derechos marcarios.

Para comprobar lo anterior, el objetivo del presente capítulo es clasificar en tres las vías mediante las cuales se defienden los derechos marcarios en México, a saber: administrativa, penal y civil. Además, en cada una de ellas se explica a detalle el paradigma tradicional de defensa, e identificar cuáles son los aspectos que se vieron afectados a partir de la mencionada reforma y la entrada en vigor de la ley vigente.

i. La *vía administrativa*, que es la vía principal de defensa, abarca tanto a los *procesos contenciosos para la extinción* de derechos marcarios, es decir, a las declaraciones de nulidad, de caducidad y de cancelación; como a los *procesos contenciosos relativos a la observancia y defensa de los registros marcarios, así como a la represión de la competencia desleal*. En este rubro se encuentran temas como la aplicación de medidas cautelares y las declaratorias administrativas de infracción, así como sus respectivas sanciones.

Respecto de los primeros procesos, es decir, *los contenciosos relativos a la extinción de derechos marcarios*, el paradigma normativo tradicional establecía que las declaraciones de nulidad y caducidad surtían efectos sobre *todos* los productos o servicios que amparaba el registro. Sin embargo, con la entrada en vigor de la LFPPI de 2020 se incluyeron las figuras de *nulidad y caducidad parcial*, con lo que ahora se permite limitar los efectos, incluso retroactivamente, a sólo los productos o servicios que se colocan en

el supuesto jurídico, equilibrando los intereses entre los titulares de las marcas y la libre competencia.

Además, respecto de las causales de nulidad, se ingresó la figura de mala fe con la reforma de 2018, así como su definición, lo que permitió actualizar el paradigma de protección de los derechos marcarios.

Finalmente, la LFPPI de 2020 incluye una nueva limitación al procedimiento de nulidad en relación con el procedimiento de oposición al registro de una marca, mismo que se analiza a detalle en este apartado.

Ahora bien, respecto de los *procesos contenciosos relativos a la observancia y defensa de los registros marcarios, así como a la represión de la competencia desleal*, el paradigma tradicional busca promover, a través de la observancia ética de las normas, un mercado justo que proteja a las personas titulares de derechos marcarios, a los consumidores de productos y servicios e, inclusive, al mismo mercado, garantizando su estabilidad y promoviendo la innovación.

Sin embargo, en la práctica se ha ido descubriendo la necesidad de crear mecanismos que mejoren la eficacia en su cumplimiento. A lo largo del presente apartado se expone a detalle el estado normativo actual de este paradigma, abordando tanto las conductas infractoras más representativas como todo lo referente a la solicitud, aplicación y contenido de las medidas cautelares, incluyendo las recién añadidas medidas de frontera.

Esto con la finalidad de indicar expresamente, con base en la experiencia que el sustentante tiene de más de cuarenta y cinco años en la materia, cuáles son las necesidades de actualización específicas en aras de fortificar su eficacia.

ii. La *vía penal*, cuya finalidad es sancionar conductas que vulneren derechos relacionados con las marcas registradas, encuentra su cambio más relevante en el delito de falsificación de marcas, ya que con la entrada en vigor de la LFPPI de 2020 se incluye una definición de esta conducta, así como la forma de acreditarla.

Lo anterior, aunque pudiera parecer un cambio sutil, tiene como consecuencia aclarar cuáles son los límites entre las conductas permitidas y prohibidas respecto del uso de una marca en el mercado, a la luz del ordenamiento penal. Con esto se fortalece el paradigma tradicional, que busca proteger al titular de la marca, a la competencia leal del mercado y al consumidor, así como combatir al crimen organizado y promocionar la economía nacional.

Otro cambio relevante es la eliminación como delito de la fracción I del artículo 223 de la REFORMA DE 1994, es decir, de la reincidencia en la comisión de infracciones administrativas. La razón de esto fue que, de acuerdo con la minuta de discusión celebrada en el Senado Mexicano el 29 de junio de 2020, “[...] no se está describiendo una conducta, como lo exige el artículo 16 constitucional, es decir, no cumple con el requisito de la taxatividad en materia penal [...] lo que se está describiendo en esta fracción I [art. 402, LFPPI de 2020] es una agravante, no un delito [...]. Digamos que es un error, pues, de técnica jurídico-penal [...]”.¹⁵⁰⁸ Así, se analiza en este apartado si, con esta eliminación, hay o no impacto en el paradigma tradicional de protección a los derechos sobre marcas registradas.

¹⁵⁰⁸ Continúa diciendo el Senador Mancera que “lo que estamos proponiendo no es una nueva redacción, sino es la eliminación de la fracción I, a fin de no tener una descripción, que es una agravante que no contiene un verbo rector y que no puede considerarse como una descripción típica, sino precisamente como eso, como una agravante administrativa ni siquiera penal”, SENADORES, DISCUSIÓN, Ciudad de México, lunes 29 de junio de 2020. Versión Estenográfica, disponible en: <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyd+40l0JFm+qI30AlI3DS6JEF3aWTDZI3rAVCnzKJxIFUjPNbiAJLt2clGdkpg9pFg==> (fecha de consulta: 3 de enero de 2025).

iii. La *vía civil* busca condenar al pago de daños y perjuicios a las personas que, a través de acciones, descuidos o incumplimientos de algún deber legal respecto de los derechos protegidos por la LFPPi de 2020 —como es el caso del uso no autorizado, o bien de la falsificación de signos marcarios— hayan perjudicado a su titular.

Si bien antes de 1994 las legislaciones sí reconocían el derecho del perjudicado a exigir el pago de daños y perjuicios, no había ningún lineamiento interno que sirviera para su determinación y ejecución. No había paradigma procesal alguno que diera la pauta para ejercer estas acciones.

Con la entrada en vigor del TLCAN, se obliga a México a incluir los procedimientos judiciales civiles para estos fines, sentando así las bases del paradigma tradicional normativo para el reclamo de daños y perjuicios en la vía civil. Sin embargo, como se expondrá en el apartado, estos lineamientos fueron fuertemente cuestionados respecto de la vía idónea de ejecución, criterios de cuantificación, acreditamiento del nexo causal, etcétera.

Como consecuencia, y a raíz de la sentencia CT 31-2003-PS, se estableció que la pauta para el ejercicio de la acción civil era a través de la existencia de una declaratoria previa de infracción por parte del IMPI.¹⁵⁰⁹ Mas la obtención de dicha declaratoria podría tomar años, por lo que el resarcimiento de daños y perjuicios se convirtió en un proceso tardado, costoso y contrario a la impartición de justicia expedita.

Finalmente, con la entrada en vigor de la LFPPi de 2020 se actualiza el viejo paradigma normativo, ya que se prevé la posibilidad de iniciar la acción de indemnización a través

¹⁵⁰⁹ Contradicción de tesis: 31-2003-PS, SCJN, Primera sala, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado, el Décimo Primer Tribunal Colegiado y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, todos en materia civil del primer circuito, Ministro Ponente: Juan Silva Meza, Ciudad de México, 17 de marzo del 2004, p. 112, disponible en: https://bj.scjn.gob.mx/doc/sentencias_pub/CTR23ngB_UqKst8oobHS/%22Declaraci%C3%B3n%20de%20protecci%C3%B3n%22 (fecha de consulta: 27 de marzo de 2024).

de dos vías: la administrativa, ante al IMPI, de forma incidental y una vez concluido el procedimiento respectivo; o bien de manera directa y concurrente ante los tribunales civiles. Además, se proporcionan las bases procedimentales para su determinación y cuantificación.

1. Sobre la vía administrativa relacionada con la defensa y extinción de los derechos marcarios

De acuerdo con Emilio Margáin, “el derecho administrativo es el conjunto de normas y de principios que *regulan la administración pública en sus relaciones con los particulares*, con los demás poderes de la Unión y entes públicos, su organización interna, la prestación de los servicios públicos y explotación de sus bienes, así como el control de la legitimidad de sus actos”.¹⁵¹⁰

Particularmente, el derecho administrativo converge con la propiedad industrial *latu sensu*, en tanto que el primero tiene como obligación regular y proteger los derechos de la segunda, así como sancionar las conductas que los infrinjan. Lo anterior se hace constar en varios artículos de la CPEUM, tales como el 27, 28, 73, 79 y 89.¹⁵¹¹

Ahora bien, en aras de alcanzar este cometido, el derecho administrativo ha desarrollado una extensa normativa nacional, incluyendo precedentes judiciales, y se ha adherido a otra tanta internacional especializada en PI, que, en conjunto, conforman el paradigma normativo en la materia y dictan los parámetros de conducta a observar tanto para la obtención como para la protección y observancia de estos derechos.

Sin embargo, no basta con que se establezca un marco normativo regulatorio, sino que, además, deben instaurarse sanciones que aseguren una protección eficaz de los derechos marcarios. Para ello, el derecho administrativo se auxilia de su brazo penal, conocido como derecho administrativo sancionador.

¹⁵¹⁰ Margáin, Emilio. Introducción al estudio del derecho administrativo mexicano, 4a. ed., México, Porrúa, 2004, p. 12.

¹⁵¹¹ Para analizar las bases constitucionales se atiende a lo señalado por el ministro en retiro José Ramón Cossío en el amparo directo en revisión 6889/2016, SCJN, Primera Sala, 28 de junio de 2017, disponible en: <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=207736> (fecha de consulta: 25 de marzo de 2023).

De acuerdo con Francisco Velázquez, “el procedimiento administrativo sancionador es el medio de la autoridad administrativa para ejercer su facultad sancionadora, se integra por una serie de actos procedimentales que tienen por objeto la acreditación de la infracción, la responsabilidad del infractor y la imposición de sanciones establecidas en la ley”.¹⁵¹²

1.1. Procedimientos contenciosos en materia administrativa relativos a la extinción de derechos marcarios

1.1.1. Solicitud de declaración administrativa de nulidad

Respecto a los registros marcarios, el régimen jurídico aplicable para solicitar su nulidad no es el previsto en la LFPA, como sí lo es para la generalidad, sino que se debe atender al régimen normativo especial y propio de la materia, contenido en la LFPPi de 2020.¹⁵¹³

Este régimen especial tiene como particularidad que la autoridad que emite la declaración de nulidad es el IMPI, en lugar del TFJA.¹⁵¹⁴ Además, las causales de nulidad son propias de la LFPPi de 2020, por lo que no aplica el régimen de nulidad previsto en el capítulo segundo de la LFPA para actos emitidos por el IMPI. Finalmente, en materia marcaria hay sólo una sanción: la nulidad, mientras que en el régimen administrativo general se acepta también la anulabilidad.

¹⁵¹² Velázquez Tolsá, Francisco E. *Derecho administrativo sancionador mexicano*, 2a ed., México, Wolters Kluwer, 2021, p. 223, disponible en: https://www.marcialpons.es/media/pdf/publication_0UXSRhL.pdf

¹⁵¹³ De la Parra Trujillo, Eduardo, *op. cit.*, p. 207.

¹⁵¹⁴ Art. 5to, frac. II, LFPPi (2020), *op. cit.*

De acuerdo con la LFPPI DE 2020, la consecuencia de una declaración de nulidad es la destrucción de los efectos del registro retroactivamente a la fecha de su otorgamiento (vg. nulidad absoluta).¹⁵¹⁵

Por todo lo anterior, es de suma importancia que la ley prevea un procedimiento y causales de nulidad claros que permitan, además del mantenimiento de un sistema marcario eficaz, cierto y seguro, incitar a una concurrencia de competidores leales.

1.1.1.1. Causales de declaración administrativa de nulidad

a. Otorgamiento en contravención a la ley

La fracción I del artículo 258 de la LFPPI de 2020 establece que se declarará la nulidad del registro de una marca cuando “se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro”.

Lo anterior se refiere al supuesto en el que un registro marcario es otorgado aun cuando no se hayan observado los requisitos y prohibiciones establecidos en la misma ley o en cualquier otro ordenamiento normativo que los contenga, como pueden ser el REGLAMENTO VIGENTE o algún acuerdo emitido por el IMPI.

“[...] a través de esta fracción se permite corregir actos que en un análisis concentrado solamente en la legislación marcaria se presentaban como viables o legales, pero al analizarse a la luz de otros derechos dentro del sistema legal, constitucional o convencional mexicano esta validez puede ser cuestionada, lo cual permite la interacción

¹⁵¹⁵ “Artículo 263.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

La declaración de nulidad destruirá retroactivamente los efectos del registro, a la fecha de su otorgamiento”. LFPPI (2020), *op. cit.*

y contraste de los derechos marcarios con otros derechos y con ello, ponderaciones mucho más complejas que la semejanza en grado de confusión”.¹⁵¹⁶

A pesar del beneficio referido en el comentario citado, la redacción tan amplia de esta fracción permite que los registros marcarios sean impugnados, e incluso nulificados, por cuestiones de forma que pudieran resultar fácilmente subsanables. Por ejemplo, si el solicitante no presenta un correo electrónico o si no está debidamente firmada la solicitud.

La ley hace sólo una salvedad al respecto, en el último párrafo de la fracción en comento, que es la relacionada con la representación legal del solicitante. En este caso, aun cuando la persona que solicitó el registro no hubiera estado facultada para ello, la ley subsana ese vicio jurídico y considera como válido al registro.¹⁵¹⁷

Para evitar la obstrucción de la impartición de justicia y tener un sistema marcario eficaz, es necesario que el legislador indique con claridad los requisitos de existencia de la solicitud, así como aquellos que, aunque se omitan, pueden ser subsanados en otra etapa del proceso.

i. Imprescriptibilidad de la acción

Vale la pena hacer un análisis de la aparente contradicción de posturas entre las dos Salas de la SCJN respecto de la fracción I del artículo 151 de la entonces vigente REFORMA DE 1994.

¹⁵¹⁶ Ortiz Bahena, Miguel Ángel (presidente coordinador) y Estrada González Itzel (coord.), *Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial*, comentada por la AMPPI, México, Tirant lo Blanch, 2022, p.562.

¹⁵¹⁷ “No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca, ni en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia”.

Por un lado, la Primera Sala sostenía la constitucionalidad de dicha fracción¹⁵¹⁸, mientras que la Segunda Sala, por el contrario, defendía su inconstitucionalidad por considerarla violatoria del principio de seguridad jurídica y por generar incertidumbre a los titulares de los derechos marcarios.¹⁵¹⁹ Como resultado, surgió la contradicción de criterios 187/2021, con la esperanza de que el Pleno del tribunal supremo se pronunciara por el criterio obligatorio a observar y se disolviera la incertidumbre en su aplicación.¹⁵²⁰

Sin embargo, ocurrieron dos cosas que impidieron que esto sucediera:

- i. el Pleno de la Corte estableció que no había contradicción de criterios¹⁵²¹; y
- ii. al momento de resolver la contradicción no se integró criterio jurisprudencial obligatorio alguno que apoyara alguna de las dos posturas contendientes, ya que no se resolvieron cinco asuntos consecutivos en el mismo sentido, que sería lo aplicable para la postura de la Primera Sala (jurisprudencia por reiteración de criterios), ni la postura desarrollada por la Segunda Sala pudo integrar jurisprudencia por precedente obligatorio, al no ser votada por la mayoría calificada exigida legalmente.

¹⁵¹⁸ Según el sentido establecido en las sentencias de Amparo directo en revisión 2471/2011, Primera Sala de la SCJN, CDMX, sesionado el 30 de noviembre del 2011, disponible en: <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=132759>; y 4872/2015, Primera Sala de la SCJN, CDMX, 20 de abril de 2016, disponible en: <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=186746> (fecha de consulta: 4 de enero de 2024).. Cabe decir que ambos asuntos fueron votados por unanimidad.

¹⁵¹⁹ A partir de las siguientes sentencias de Amparo directo en revisión: 8247/2019, Segunda Sala de la SCJN, CDMX, sesionado el 3 de junio de 2020, disponible en: <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=265600>; 1774/2021, Segunda Sala de la SCJN, CDMX, sesionado el 13 de octubre de 2021, disponible en: <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=282438> y 437/2023, Segunda Sala de la SCJN, CDMX, sesionado el 28 de junio de 2023, disponible en: <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/ResultadosPub.aspx> (fecha de consulta: 4 de enero de 2024). Aunque habían sido aprobadas por la mayoría de los integrantes de la Segunda Sala, las tres sentencias se aprobaron por mayoría de tres votos.

¹⁵²⁰ Contradicción de criterios 187/2021, Pleno de la SCJN, CDMX, 4 de agosto de 2022, disponible en: <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=285544> (fecha de consulta: 4 de enero de 2024).

¹⁵²¹ *Ibidem*, p.16.

Por lo anterior, hubo que esperar a la resolución del amparo directo en revisión 962/2021 para contar con un criterio orientador sólido respecto a la constitucionalidad de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de un registro marcario cuando hubiese sido otorgado en contravención a la ley vigente al momento de su emisión.¹⁵²²

En el proyecto de sentencia del amparo directo en revisión arriba citado y en la discusión y votación llevada a cabo por los ministros y ministras del Pleno, se resolvió de manera mayoritaria que la imprescriptibilidad de la acción de nulidad es constitucional, ya que se consideró que el mero paso del tiempo no puede convalidar un derecho de propiedad industrial que tiene un origen ilícito.¹⁵²³

Si bien se reconoce que la ausencia de plazo puede afectar intensamente al principio de seguridad jurídica, el Pleno estimó que la imprescriptibilidad de la acción es acorde con la gravedad de las violaciones que pueden imputarse a un registro de marca, ya que resulta que, a través de la acción de nulidad contemplada en la fracción I del artículo 151 de la entonces vigente REFORMA DE 1994, es factible controvertir la ausencia de los elementos y requisitos esenciales (distintividad suficiente o ausencia de descriptividad) para la validez y licitud de un registro marcario.

Es importante señalar dos cosas:

¹⁵²² Sentencia de amparo en revisión 962/2021, Primera Sala de la SCJN, CDMX, sesionado el 6 de octubre de 2021.

¹⁵²³ “Alberto Pérez Dayán: [...] Es que el otorgamiento de un registro no es una cuestión sensible, tendrán que verse las circunstancias particulares y cómo lo expresó la señora Ministra Ríos, es la autoridad administrativa la que habrá de entender si la imprescriptibilidad funciona con su finalidad, ¿por qué hasta este tiempo?, ¿lo conocías antes?, ¿lo compraste?, ¿fuiste distribuidor y hoy la pides?, ¿no la conocías?, ¿no estuvo en el mercado?, ¿sí lo estuvo? Son muchas las razones que llevan a esto.

Por ello, en tanto no es ostensible, no necesariamente el paso del tiempo viene a convalidar la falta de cumplimiento de los requisitos de una ley, particularmente sobre la base de las nulidades absolutas” disponible en versión taquigráfica https://bj.scjn.gob.mx/doc/vtaquigraficas/TKiCE40BdkbhWaUkMY2h/*.

- i. A pesar de que el estudio se hizo a partir de la legislación abrogada, en la actual LFPPI de 2020 se conserva esta causal de nulidad y su ausencia de prescripción, por lo que sigue aplicando este criterio; y
- ii. Derivado del número de votos obtenidos (seis a favor del proyecto) este criterio tiene un carácter meramente orientador, que tendrá fuerza persuasiva para que se continúen resolviendo casos similares futuros por tribunales inferiores.

b. Uso previo en el país o en el extranjero de una marca idéntica o semejante en grado de confusión, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada

Como se abordó anteriormente, México tiene un sistema mixto de reconocimiento de derechos marcarios.¹⁵²⁴ Así, existen situaciones de hecho que, en virtud del principio de *primero en tiempo, primero en derecho*, protegen a los usuarios marcarios. Tal es el caso de esta fracción, que da prioridad al uso frente al registro, estableciendo una segunda causal de nulidad cuando:

“II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido *usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada* y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró. Podrá declararse la *nulidad parcial* del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste protege”.¹⁵²⁵

¹⁵²⁴ Véase: Cap. II, 2. Obtención de los derechos de marca..., 2.1 Sistemas de clasificación doctrinal, Sistema mixto, p. 337, de esta obra.

¹⁵²⁵ Art. 258, frac. II, LFPPI (2020), *op. cit.* (cursivas del autor).

Para que la nulidad prevista en esta fracción proceda, se necesita probar tres situaciones:

- i. La identidad o semejanza de los signos y de los productos o servicios que protegen;
- ii. El uso de manera ininterrumpida en México o en el extranjero, y
- iii. Que dicho uso es anterior a la fecha de presentación de la solicitud del registro a anular, o bien a la fecha del primer uso declarado en ella.

El PJF ha explicado que el fin de esta fracción es evitar que “alguien poco escrupuloso se aproveche de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo”.¹⁵²⁶

Sin embargo, de acuerdo con De la Parra, el uso ininterrumpido de una marca en el extranjero como causa suficiente de nulidad, es una vulneración al principio de territorialidad ¹⁵²⁷ y, en todo caso, existen otros medios para evitar el uso poco escrupuloso que menciona la Corte, como las declaraciones de notoriedad o fama.

Cabe destacar que esta causal de nulidad ha sido un arma para salvaguardar los derechos marcarios de los extranjeros y nacionales, cuyo ejercicio depende de la probanza parte de la *litis*. Retomando a Marta Giménez, “A fin de probar el uso del signo distintivo, es posible presentar como evidencia productos, facturas o incluso la publicidad, siempre y

¹⁵²⁶ Tesis aislada s/n: MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS, Reg. digital: 805211, *op. cit.*, p. 109.

¹⁵²⁷ De la Parra, Eduardo, *op. cit.*, p. 208. Sirva de ejemplo lo sucedido en el caso GUCCI, en donde una empresa mexicana —Gucci de México— presentó una solicitud para el registro del logo compuesto por dos letras “G”, idéntico al que utiliza la marca *Gucci* original, para amparar calzado. En este caso, atendiendo a la autoejecutividad del CONVENIO DE PARÍS, la autoridad negó el registro argumentando que “de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida.” Tesis aislada: MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS, Reg. digital: 248676, *op. cit.*, p. 109.

cuando corresponda a una época anterior al que sea titular de la marca jurídicamente hablando, siendo precisamente esta su principal característica, la de carecer de titular o dueño, y también siempre y cuando se compruebe su uso por un período considerable de tiempo, vale decir extenso o prolongado, requisito indispensable y justificación de acción válida contra una marca registrada idéntica o similar”.¹⁵²⁸

Finalmente, la causal de esta fracción puede ejercitarse dentro de un plazo de cinco años a partir de la fecha en la que surta efectos la publicación en la GACETA.

i. Nulidad parcial: cambio de paradigma

Una de las novedades de la LFPPI de 2020 es la inclusión de la *nulidad parcial*.¹⁵²⁹ Esta figura otorga la posibilidad de solicitar la nulidad *únicamente* respecto de los productos o servicios que han sido usados ininterrumpidamente, en México o en el extranjero, por alguien que tiene un mejor derecho, sin que esto implique la nulidad del registro en su totalidad.

Desafortunadamente, en la práctica —y a pesar de su previsión en la ley—, la autoridad administrativa aún no acepta este tipo de nulidades. Se espera, sin embargo, que haya un pronunciamiento por parte de la SCJN en los próximos meses.

c. Falsedad de la fecha de primer uso

La tercera causal se refiere a cuando “el titular del registro no demuestre la veracidad de la *fecha de primer uso* declarada en la solicitud”.¹⁵³⁰

¹⁵²⁸ Giménez Pereira, *op. cit.*, p. 904.

¹⁵²⁹ Art. 258, frac. II, último párr., LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁵³⁰ *Ibidem*, frac. III.

Como ya se ha mencionado, México maneja un sistema mixto de reconocimiento de derechos marcarios, por lo que es muy importante que, al momento de presentar la solicitud, se declare una fecha de primer uso cierta y comprobable respecto de todos los productos o servicios que se busca amparar con el registro. Esto permitirá determinar si un sujeto goza de una protección marcaria anterior, con lo que estará en posibilidad de atacar registros posteriores de marcas similares o iguales, aplicables a los mismos productos o servicios.

La entonces vigente REFORMA DE 1994 señalaba que la nulidad procedía cuando el registro se hubiera otorgado con base en *datos falsos* contenidos en su solicitud;¹⁵³¹ y, de acuerdo con el Poder Judicial, en materia probatoria, la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la acción correspondía al actor.¹⁵³²

¹⁵³¹ “De la Nulidad, Caducidad y cancelación de Registro

Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

III.- El registro se hubiera otorgado con base en *datos falsos* contenidos en su solicitud; (...)” REFORMA DE 1994, *op. cit.*

¹⁵³² “Cuando se demanda la nulidad de un registro marcario por actualizarse la causa prevista en la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y el actor alega la falsedad de la fecha del primer uso declarada en la solicitud de registro, a él corresponde acreditar esa afirmación, porque, de conformidad con los artículos 190 de la ley indicada y 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, quien solicita la declaratoria de nulidad tiene la obligación de *acreditar los hechos constitutivos de su acción*”. Tesis jurisprudencial: PC.I.A J/78 A (10a.), NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO. CUANDO SE ALEGA LA FALSEDAD DE LA FECHA DEL PRIMER USO DE LA MARCA, CORRESPONDE AL ACTOR LA CARGA DE ACREDITAR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE SU ACCIÓN, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*. Libro 32, t. II, julio de 2016, p. 1445, Reg. digital: 2012003, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012003> (fecha de consulta: 21 de enero de 2024).

Antes de la entrada en vigor de la LFPP de 2020, se suscitó la contradicción de tesis 9/2016 —resuelta por el Pleno Administrativo del Primer Circuito— respecto de quién tiene la carga de la prueba para acreditar la falsedad de datos en la solicitud. Este órgano concluyó que del artículo 190 de la REFORMA DE 1994 se desprende *que quien solicita la declaración administrativa de nulidad tiene la obligación de acreditar los hechos constitutivos de su acción*. Asimismo, del diverso 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) se advierte que cada parte tiene la carga de demostrar los hechos constitutivos de sus pretensiones, y en el artículo 82 del mismo ordenamiento se establecen los únicos casos en los que las partes deben de probar los enunciados negativos.

De no ser así, cualquier persona podría solicitar la declaratoria de nulidad de un registro de marca con la sola afirmación de que los datos son falsos, sin mayor carga que la de alegar tal circunstancia. Además, por el principio de buena fe, la información señalada en la solicitud de registro se presume cierta, por lo que, necesariamente, corresponde a quien alegue su falsedad desvirtuar esa presunción.

Sin embargo, cabe precisar que la decisión del Pleno no fue unánime, sino que terminó resolviéndose por mayoría de trece votos a favor y siete en contra. El magistrado ponente, Julio Humberto Hernández

En contraste, la nueva LFPPI de 2020 limita la causal de nulidad a la *falsedad de la fecha declarada de primer uso*.¹⁵³³ En este caso, la carga de la prueba corresponde al titular del registro. Sin embargo, consideramos que, en los casos de declaraciones de nulidad tramitadas en contra de registros marcarios anteriores al 5 de noviembre de 2020 —fecha de entrada en vigor de la ley vigente—, hay que tener en consideración la jurisprudencia recién citada que revierte la carga de la prueba depositándola en el actor.

Ahora bien, es importante resaltar que esta fracción, a diferencia de las fracciones II y IV del artículo 258, no menciona expresamente la procedibilidad de la nulidad parcial para esta fracción. A nuestro parecer, esta omisión va en contra de lo que establece el artículo 224¹⁵³⁴ y, además, vulnera los derechos marcarios sobre los productos o servicios para los que el titular sí haya comprobado la fecha de primer uso.

Esta fracción prescribe a los cinco años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la GACETA.¹⁵³⁵

Fonseca, emitió un voto particular en el cual defendió su postura original, consistente en que corresponde al titular del registro probar la fecha de primer uso de su marca, toda vez que es quien está en condiciones de acreditar plenamente su certeza, al tener a su alcance los documentos idóneos para justificarla, y ser quien afirmó la fecha del primer uso en su solicitud de registro marcario. En consecuencia, sería absurdo pretender atribuir dicha carga probatoria al solicitante de la nulidad, pues sería jurídica y materialmente imposible cumplirla en la medida en que se trata de un hecho ajeno.

¹⁵³³ “De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registros

Artículo 258.- Se declarará la nulidad del registro de una marca cuando:

III.- El titular del registro no demuestre la veracidad de la *fecha de primer uso declarada* en la solicitud; (...)” LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁵³⁴ “Artículo 224.- La oposición al registro o publicación solicitado no prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud”, LFPPI (2020) *op., cit.*

¹⁵³⁵ *Ibidem*, art. 258, penúltimo párr.

d. Errónea apreciación de identidad o semejanza en grado de confusión entre una solicitud en trámite presentada con anterioridad o un registro vigente que se considere invadido y una solicitud de registro posterior

El siguiente supuesto previsto en la ley se refiere a cuando el registro:

“IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo una solicitud en trámite presentada con anterioridad o un registro vigente que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.

Podrá declararse la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste protege”.¹⁵³⁶

Se trata de una de las causales de nulidad más recurridas, ya que, en virtud del *principio de prelación*,¹⁵³⁷ protege el derecho de uso exclusivo que conceden tanto una *solicitud de registro* presentada con anterioridad como un *registro marcario* vigente, frente a otro registro que haya sido otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, tratándose de marcas iguales o semejantes en grado de confusión y que se apliquen a *servicios o productos iguales o similares*.

Resalta de esta nueva redacción la expansión de la protección no sólo a los registros vigentes, como lo establecía la antigua fracción IV del artículo 151 de la REFORMA DE

¹⁵³⁶ *Ibidem*, frac. IV.

¹⁵³⁷ “Uno de los pilares de la seguridad proporcionado por el Registro Público de la Propiedad, es la relación o prioridad que tiene un documento y el derecho o contrato contenido en él inscrito o anotado previamente. Si ciertamente es válido el axioma extendido casi en todo el mundo que *prior tempore, potior iure*, éste, según nuestro tema, puede interpretarse y transformarse en el que es primero en el registro es primero en derecho”. Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, *Derecho Registral*, México, Porrúa, 1990, p. 59, disponible en: <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/podium/cont/3/cnt/cnt6.pdf> (fecha de consulta: 21 de enero de 2024).

1994,¹⁵³⁸ sino que también protege a las *solicitudes en trámite* que se hayan presentado con anterioridad a la concesión del registro otorgado, presuntamente, de forma errónea.

El objetivo clave de esta fracción radica en probar que el registro se haya otorgado por *error, inadvertencia o diferencia de apreciación*; es decir, se trata de revisar si el examinador pasó por alto algún derecho marcario anterior que debió considerarse como impedimento en el trámite del registro en revisión.

Este supuesto se actualizará siempre y cuando se trate de marcas iguales o semejantes en grado de confusión, que se apliquen a *servicios o productos iguales o similares*.¹⁵³⁹

Si bien la autoridad judicial mexicana ha establecido los criterios rectores para determinar la existencia de la semejanza en grado de confusión,¹⁵⁴⁰ lo recomendable es aportar pruebas que justifiquen la acción y que le permitan al juzgador tomar una correcta decisión con base en los elementos objetivos presentados.

Para la probanza del riesgo de semejanza, se deben presentar copias certificadas de los títulos del derecho base y del registro que se pretende nulificar. Sin embargo, para este caso se propone, además, la presentación de *estudios de mercado o análisis semióticos*, ambos realizados por empresas de inteligencia de mercados, cuyos resultados funjan como un referente objetivo de las semejanzas o diferencias entre las marcas, ya sea desde la perspectiva del público consumidor (estudio de mercado), o bien a partir del estudio de la composición, imagotipo, forma tipográfica e, incluso, cruce entre colores (análisis

¹⁵³⁸ “Artículo 151: El registro de una marca será nulo cuando:

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo *en vigor otro que se considere invadido*, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares [...]”. Esta disposición obligaba a fundar una causal de nulidad distinta (fracción I) y relacionarla con la prohibición marcaria de la fracción XVI del artículo 90, en lo referente a las solicitudes previas.

¹⁵³⁹ Para estudiar nuestro análisis sobre el tema, véase Cap. II Naturaleza, obtención, protección..., 2.3.3. Signos idénticos..., 2.3.3.4 Derecho mexicano, ii. Similitud de los productos o servicios, p. 446 de esta obra

¹⁵⁴⁰ *Idem*.

semiótico), proveyendo así al juzgador de herramientas claras para su ejercicio interpretativo y de aplicación del derecho.

Por ejemplo, en el caso de marcas figurativas o mixtas es recomendable aportar estudios *semióticos* que permitan analizar de forma detallada las figuras, palabras, formas, colores y demás elementos que dan a un signo distintividad frente a la competencia.

Al igual que en la fracción I, esta causal es imprescriptible, por lo que podrá ejercitarse en cualquier tiempo y, al igual que la fracción II, podrá declararse la nulidad parcial sobre los productos o servicios que proteja la marca impugnada y que coincidan con la solicitud o registro previo.

e. Obtención del registro en México de una marca previamente registrada en el extranjero, o bien de una semejante en grado de confusión, por parte del agente, representante legal o distribuidor de ésta, sin consentimiento de su titular

Por su parte, la fracción V habla del supuesto en que:

“V.- El agente, representante legal, usuario o distribuidor del titular o cualquier otra persona que haya tenido relación, directa o indirecta, con el titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta u otra semejante en grado de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera”.¹⁵⁴¹

Esta fracción establece que procederá la nulidad cuando una persona con facultades para usar una marca extranjera la registre como propia, o bien registre una semejante en grado de confusión *sin que el titular lo consienta expresamente*.

¹⁵⁴¹ Art. 258, frac. V, LFPPI (2020), *op. cit.*

Tanta es la relevancia de este supuesto, que el CONVENIO DE PARÍS lo incluyó en la Revisión de Lisboa de 1958. Actualmente, está previsto en el artículo 6 *septies*.¹⁵⁴² Bodenhausen explica que esta causal busca limitar los abusos que pueden derivar de la relación entre el titular de un registro marcario en el extranjero y su agente o representante.¹⁵⁴³

De acuerdo con el autor, en principio puede ser necesaria la intervención del representante o agente para efectos de registrar una marca o, incluso, para usarla en distintos países; sin embargo, dicha cuestión es susceptible de complicarse cuando se pone fin a la relación entre las partes, cuando el contrato celebrado es insuficiente, o bien cuando nunca se celebró un contrato.¹⁵⁴⁴

Además, afirma que no debe interpretarse como que solamente los agentes o representantes pueden incurrir en dicha causal, sino que debe entenderse de manera extensiva, abarcando también a los distribuidores.¹⁵⁴⁵

En este mismo sentido, la actual LFPPI no limita a los sujetos activos en esta fracción; por el contrario, expresamente reconoce a “cualquier otra persona que haya tenido relación directa o indirecta con el titular de la marca registrada en el extranjero”, como posible responsable de esta causal.

¹⁵⁴² “Artículo 6 *septies* [Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización].

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo”. CONVENIO DE PARÍS, *op. cit.*

¹⁵⁴³ Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.*, p. 136.

¹⁵⁴⁴ *Idem.*

¹⁵⁴⁵ *Idem.*

Otra característica es que, mientras el CONVENIO DE PARÍS no limita la jurisdicción del registro marcario —es decir, el titular de una marca puede hacerlo en cualquier país de la unión—, en México se especifica que el titular debe tener su marca registrada en el extranjero.

Ahora bien, Bodenhausen resalta que, para actualizar la causal, el registro a nombre del agente o representante debe solicitarse, necesariamente, sin autorización del titular; por lo que, en caso de que haya existido la autorización correspondiente, luego entonces deberá estarse a lo pactado en el contrato respectivo.

En este sentido, a diferencia del CONVENIO DE PARÍS, la legislación nacional prevé, como única excepción a la causal de nulidad, el que la solicitud respectiva se haya realizado con el consentimiento expreso del titular. Vale la pena señalar que, a la luz del ccf como legislación supletoria, sería un reto argumentar hasta dónde llega el consentimiento expreso del titular; particularmente, el alcance de acreditar la figura de los signos inequívocos de consentimiento.

Mientras tanto, en el CONVENIO DE PARÍS se concede un margen de justificación más amplio que no se limita a si existió consentimiento o no, sino que puede ir más allá. Por ejemplo, que el titular en el extranjero haya hecho creer a su agente que no estaba interesado en registrar la marca en el país de mérito, o que había abandonado la marca.

En otro aspecto, el CONVENIO DE PARÍS prevé la posibilidad de que el titular de la marca en el extranjero pueda obtener el registro dentro del país en que lo haya solicitado el agente o representante, a través de una transferencia a su favor; es decir, no debe anularse forzosamente la marca registrada por el agente o representante, pues eso conllevaría a que el titular en el extranjero deba obtener un nuevo registro.

Por último, el CONVENIO DE PARÍS establece que para las legislaciones que no establezcan un plazo para ejercer la acción de nulidad con base en esta causal, debe entenderse que no hay limitación de tiempo. En el caso concreto, la LFPPI de 2020 establece expresamente que la causal podrá ejercitarse en cualquier tiempo.

f. Obtención del registro que haya sido solicitado de mala fe

Antes de la reforma del 2018, la mala fe no era una causal de nulidad independiente, sino que se encontraba ligada con la -entonces- fracción V del artículo 151 de la entonces vigente REFORMA DE 1994.¹⁵⁴⁶

Sin embargo, con su reconocimiento en la mencionada reforma, no sólo se configura la mala fe como causal de nulidad, sino que se provee una definición de la misma,¹⁵⁴⁷ lo que, sin duda, fortalece el paradigma de considerar que todo acto administrativo debe sujetarse al principio de legalidad y certeza jurídica.

La figura de la mala fe se explica con mucho más detenimiento y análisis en el capítulo II, dentro del apartado de Prohibiciones Absolutas de Registro.¹⁵⁴⁸

1.1.1.2. Limitación para presentar la solicitud de declaración de nulidad

En la LFPPI de 2020 se impone una limitación para la presentación de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, consistente en que no procederá esta última si

¹⁵⁴⁶ “V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe”. REFORMA DE 1994, *op. cit.*

¹⁵⁴⁷ “Se entenderá por mala fe, entre otros casos, el haber solicitado el registro de un signo con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular”. Art. 173, frac. XXII, párr. segundo, LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁵⁴⁸ Véase: Cap. II Naturaleza, obtención, protección..., 2.3.5. Mala fe, p. 568 de esta obra.

previamente se presentó una oposición a la solicitud de registro de ese signo y “siempre que los argumentos hechos valer en la nulidad, así como el material probatorio, sean los mismos que los presentados en la oposición y el Instituto ya se hubiere pronunciado sobre éstos”¹⁵⁴⁹ Es decir, no serán admitidas a trámite las solicitudes administrativas de nulidad en contra de una marca cuando previamente se haya presentado una oposición en contra del registro de esa misma marca y se cumplan los siguientes supuestos:

- a. Que los argumentos y el material probatorio que se presenten en el procedimiento de declaración administrativa de nulidad sean los mismos que los hechos valer en la oposición; y
- Que el IMPI se haya ya pronunciado sobre dichos argumentos y pruebas en la oposición.

Sin duda, resulta relevante estudiar el impacto de esta limitación en el sistema marcario, ya que la motivación de su inclusión descansa en evitar la duplicidad de procedimientos y resoluciones contradictorias por parte del IMPI.

1.1.2. Solicitud de declaración administrativa de caducidad por no uso

La caducidad es la consecuencia jurídica por el incumplimiento de la obligación de uso activo del derecho marcario del cual se es titular. Esta sanción pretende que aquellas marcas que se encuentren registradas sean efectivamente explotadas en el mercado de conformidad con el artículo 62 del REGLAMENTO VIGENTE, evitando así monopolios marcarios improductivos.¹⁵⁵⁰

¹⁵⁴⁹ “ARTÍCULO 259.- No se admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad, cuando se haya presentado la oposición prevista en el artículo 221 de esta Ley, siempre que los argumentos hechos valer en la nulidad, así como el material probatorio, sean los mismos que los presentados en la oposición y el Instituto ya se hubiere pronunciado sobre éstos”. LFPP (2020), *op. cit.*

¹⁵⁵⁰ “ARTÍCULO 62.- Para efectos de la Ley, se entenderá que una marca se encuentra en uso, entre otros casos, cuando los productos o servicios que ella 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

La declaración de caducidad destruye los efectos del registro a partir de la fecha en que la resolución sea exigible.¹⁵⁵¹ De ahí que el titular de un registro marcario deberá evitar colocarse en alguna de las siguientes conductas, para mantenerlo vigente:¹⁵⁵²

- No renovación del registro en los términos de la LFPPI de 2020;
- Falta de uso activo durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del IMPI.

El registro también podrá caducar parcialmente respecto de los productos o servicios para los que no se acredite el uso, salvo que exista causa justificada a juicio del IMPI; y

- Para los registros otorgados a partir del 10 de agosto del 2018,¹⁵⁵³ la no presentación de la declaratoria de uso real y efectivo durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.¹⁵⁵⁴

Es muy importante mencionar que la caducidad de un registro puede iniciarse, en general, *a petición de parte*, lo que, de acuerdo con la Segunda Sala de la SCJN, se refiere a:

“[...] toda persona que sea titular de un *interés jurídico*, por lo que necesariamente excluye a quienes únicamente tienen un interés de hecho. Por tanto, el interés jurídico para hacer valer la caducidad de un registro marcario no deriva necesariamente de un derecho subjetivo per se, sino que *comprende también a las personas que tienen un*

y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación”. *Op. cit.* Para un análisis mayor respecto de la obligación del titular de usar la marca, véase: Cap. II Naturaleza, obtención, protección, 5. Obligaciones derivadas de la titularidad de la marca, p. 645 de esta obra.

¹⁵⁵¹ Art. 263, LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁵⁵² *Ibidem*, art. 260.

¹⁵⁵³ *Ibidem*, art. décimo primero transitorio.

¹⁵⁵⁴ *Ibidem*, art. 233.

*derecho oponible a terceros, es decir, aquellas que solicitan el registro de una marca o bien, porque teniendo una marca registrada, ésta es similar a otra que podría estar caduca; de ahí que dicha solicitud constituye un requisito indispensable para demandar la caducidad mencionada”.*¹⁵⁵⁵

1.1.2.1. Investigación del no uso de la marca registrada

Es altamente recomendable, antes de iniciar con una solicitud de declaración de caducidad, llevar a cabo una investigación con la finalidad de determinar si el titular o licenciatario de la marca actualiza o no alguna de las causales de declaración administrativa de caducidad.

Esta investigación permite identificar al titular del registro en cuestión y saber si continúa operando con la marca, si cuenta con un equipo legal sólido que lo respalde, si el signo distintivo es parte esencial de su operación o si pudiera, incluso, prescindir de él sin impactar su actividad económica, etcétera.

A partir de los resultados obtenidos, además de sugerirse la estrategia legal más conveniente, se puede proponer un acercamiento con el titular para negociar y evitar recurrir a un litigio que podría significar una mayor inversión de tiempo y dinero.

¹⁵⁵⁵ Tesis jurisprudencial: 2a./J. 39/2011 (10a.), MARCAS. PARA SATISFACER EL INTERÉS JURÍDICO PARA DEMANDAR LA CADUCIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA, DEBE ACREDITARSE LA SOLICITUD DE REGISTRO RESPECTIVO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. Libro V, t. 2, febrero de 2012, p. 1244, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2000251> (fecha de consulta: 21 de enero de 2024).

1.1.2.2. Causales de declaración administrativa de caducidad por falta de uso

a. No renovación del registro marcario en tiempo y forma

Como primer punto, vale la pena señalar que la LFPPI de 2020 establece un cambio importante respecto del inicio de la vigencia de un registro marcario ya que, a diferencia de las legislaciones anteriores que comenzaba a partir de la *fecha de presentación de la solicitud*,¹⁵⁵⁶ ahora empieza a contar desde la *fecha de su otorgamiento*.¹⁵⁵⁷

El plazo de vigencia de diez años se puede *renovar* por periodos iguales siempre que la solicitud sea presentada por su titular dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento, más un plazo de gracia de hasta seis meses posteriores a la expiración de la vigencia del registro.¹⁵⁵⁸

Si se presenta incompleta la solicitud, o bien no se acompaña con el comprobante de pago correspondiente, el IMPI girará un requerimiento al solicitante otorgando un plazo de cinco días para realizar el pago¹⁵⁵⁹ y/o de dos meses para llenar correctamente la solicitud.¹⁵⁶⁰

En caso de que no se cumpla con alguno de los requisitos arriba mencionados, el registro caducará de pleno derecho sin que se requiera declaración por parte del IMPI.

¹⁵⁵⁶ Art. 95, REFORMA DE 1994, *op. cit.*

¹⁵⁵⁷ Art. 178, LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁵⁵⁸ *Ibidem*, art. 237.

¹⁵⁵⁹ *Ibidem*, art. 16.

¹⁵⁶⁰ *Ibidem*, art. 21; y arts. 4, 12 y 13 del REGLAMENTO VIGENTE.

b. Falta de uso de la marca durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del IMPI.

i. Falta de uso

Como ya establecimos anteriormente,¹⁵⁶¹ la obligación principal del titular o licenciatario de un derecho marcario es la de *usar* la marca dentro del territorio nacional tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.¹⁵⁶²

Este uso debe ser *real y efectivo*, es decir, su titular o licenciatario deben llevar a cabo acciones que pongan a disposición del consumidor, en territorio nacional, el bien que fabrican o el servicio que proveen, identificándolo con el signo que se registró, a efecto de que éste los distinga respecto de los demás bienes y servicios que se ofertan en el mercado.

En consecuencia, la falta de uso activo —por el titular o algún licenciatario— de una marca por tres años consecutivos *sin que medie causa justificada*, provoca la caducidad del registro, previniendo la propagación de registros marcarios estériles.¹⁵⁶³

¹⁵⁶¹ Para más información, véase: Cap. II, 5. Obligaciones derivadas de la titularidad de la marca, p. 344.

¹⁵⁶² Art. 233, LFPP (2020), *op. cit.*

¹⁵⁶³ “Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, o en su caso, la caducidad parcial relativa a los productos o servicios que no se encuentren en uso, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca”. *Ibidem*, art. 235. En este sentido, la SEPI ha establecido que “[...] para que se demande la caducidad del registro de una marca por falta de uso, esta tendría que estar vigente y en posibilidades de usarse durante los tres años anteriores a la fecha de solicitud de declaración administrativa de caducidad, siendo necesario que no exista algún impedimento legal para su uso, por lo que si su titular no estuvo en aptitud de usarla durante los tres años que prevé la ley, es inconcuso que no puede reclamarse su caducidad; considerar lo contrario significaría obligar al titular de la marca tildada de caduca a acreditar el uso únicamente dentro de una fracción de los tres años previstos en ley”. Tesis aislada:

- **Causas que justifican la falta de uso**

Respecto a las causales que justifican la falta de uso de la marca, el ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, establece como razones válidas “[...] las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca”.¹⁵⁶⁴

Más aún, la doctrina internacional se ha encargado de dar algunos ejemplos de causas que podrían justificar la falta de uso, como son la demora en la concesión de permisos por parte de la autoridad o el monopolio del Estado en la distribución de ciertos productos por razones de salud o seguridad nacional. También se admiten como justificación los casos fortuitos que dejan al titular de la marca en la imposibilidad de ejercer su actividad comercial habitual, como cuando su fábrica o tienda sufre un incendio o se derrumba a causa de un terremoto,¹⁵⁶⁵ o cuando un juez federal haya obligado al titular de la marca a no usar la misma a través de una orden judicial.

Confiamos en que, con el tiempo, los criterios doctrinales sean integrados por el P.J.F. para una mejor interpretación de este precepto, considerando todo tipo de casos fortuitos y de fuerza mayor que impidan la utilización de la marca.

VIII-CASE-PI-4, CADUCIDAD DE MARCA. NO PUEDE FRACCIONARSE EL TÉRMINO DE TRES AÑOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA ACREDITAR EL USO DE LA MARCA. R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 8, agosto de 2022, p. 237.

¹⁵⁶⁴ Art. 19, 1, ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, *op. cit.*

¹⁵⁶⁵ Otamendi, Jorge, *op. cit.*, p. 272.

- **Aspecto probatorio**

En cuanto al aspecto probatorio del *uso* -o no- de una marca, vale la pena señalar algunos de los pronunciamientos que ha tenido el PJ al respecto:

- Por lo que refiere a los *programas de cómputo y software*, al tratarse de “bienes intangibles, producto del intelecto humano y el desarrollo tecnológico, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, cuya materialización no se limita a un soporte físico en particular, y que su valor económico deriva de los derechos exclusivos de carácter patrimonial que obtienen sus propietarios con relación a ellos, el cual se explota, regularmente, a través del precio que cobran por concepto de la licencia de uso que expenden a terceros para su legal empleo, se debe concluir que esa clase de bienes en particular se introducen al mercado, precisamente, a través de la comercialización de dichas licencias al público consumidor, razón por la cual, *los documentos que evidencien tales transacciones son aptos para probar la utilización del signo distintivo respectivo*”.¹⁵⁶⁶
- En cuanto a los *productos o servicios localizables en la web*, es necesario que estos estén disponibles en México para poder “estimar tal actividad como ‘uso’ para efectos de preservar el registro del signo distintivo, pues aun cuando la principal característica de Internet es la ausencia de fronteras físicas que delimiten un espacio particular, lo cierto es que tampoco es inusual que, por políticas empresariales, los agentes económicos decidan restringir el acceso a sus productos o servicios a partir de un criterio estrictamente territorial”.¹⁵⁶⁷

¹⁵⁶⁶ Tesis aislada: I.1o.A.117 A (10a.), PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE. EL USO DE LA MARCA CON QUE SE IDENTIFICAN EN EL MERCADO ES SUSCEPTIBLE DE ACREDITARSE MEDIANTE LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE USO RESPECTIVA, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 22, t. III, septiembre de 2015, p. 2193, Reg. digital: 2009979, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009979> (fecha de consulta: 6 de enero de 2025).

¹⁵⁶⁷ Tesis aislada: I.1o.A.137 A (10a.), USO DE MARCA. LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO AL QUE SE APLICA A TRAVÉS DE UN SITIO WEB ES UNA FORMA IDÓNEA PARA EVITAR LA CADUCIDAD DEL REGISTRO RESPECTIVO, SIEMPRE Y CUANDO

- Si el *producto o servicio se ofrece a través de catálogos*, se requiere que “*además de su existencia física -impresión de un número determinado de ejemplares-, se pruebe, aunque sea indiciariamente, que aquél fue motivo de distribución*; lo anterior obedece a que un catálogo no puede ser considerado propiamente como un medio de comunicación, como lo es una revista o un periódico, que además de contar con una fecha cierta de publicación, por lo general es de impresión y distribución cotidiana, elementos que no son propios del catálogo, en tanto que éste necesariamente debe ser distribuido por la persona interesada en publicitar los artículos en él contenidos”.¹⁵⁶⁸
- En el caso de una marca *notoriamente conocida*, “es posible acreditar su uso conforme a los actos de *comercio, oferta y publicidad celebrados entre países*, sin que afecte el lugar de su emisión, pues lo relevante es verificar que existan transacciones que permitan advertir la comercialización de los productos que ampara la marca entre los Estados Parte y su disponibilidad en el comercio”.¹⁵⁶⁹

Así también, el PJ ha determinado que la inspección ocular ofrecida para demostrar el uso de un signo distintivo “*no es el medio de convicción idóneo para acreditar ese extremo [...] el titular afectado está obligado a aportar junto con su contestación a la solicitud las constancias que demuestren el uso de la marca en las condiciones anotadas; máxime si se considera que la inspección no resulta idónea para demostrar la comercialización pasada de productos amparados con la marca controvertida, por*

TALES INSUMOS PUEDAN SER ADQUIRIDOS POR CONSUMIDORES QUE SE LOCALICEN EN TERRITORIO NACIONAL, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 35, t. IV, octubre de 2016, p. 3141, Reg. digital: 2012911, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012911> (fecha de consulta: 6 de enero de 2025).

¹⁵⁶⁸ Tesis aislada: I.70.A.654 A, MARCAS. PARA ACREDITAR A TRAVÉS DE UN CATÁLOGO QUE LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE FUERON REGISTRADAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO Y ASÍ DEMOSTRAR EL USO DE AQUÉLLAS, SE REQUIERE QUE ADEMÁS DE SU EXISTENCIA FÍSICA SE PRUEBE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE AQUÉL FUE MOTIVO DE DISTRIBUCIÓN, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXX, septiembre de 2009, p. 315, Reg. digital: 166360, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/166360> (fecha de consulta: 6 de enero de 2025).

¹⁵⁶⁹ Tesis aislada: I.10o.A.101 A (10a.), MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. FORMA DE ACREDITAR SU USO, *op. cit.* P. 2650.

no ser un aspecto perceptible de forma inmediata por medio de los sentidos del servidor público comisionado para el desahogo de la diligencia”.¹⁵⁷⁰

ii. Por tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad

El CONVENIO DE PARÍS establece la posibilidad de caducar el registro marcario cuando éste no se ha utilizado dentro de un *plazo equitativo*, y si el interesado no justifica la causa de su inacción. Sin embargo, no proporciona ninguna orientación respecto de lo que debe entenderse como *plazo equitativo*.¹⁵⁷¹

El ACUERDO SOBRE LOS ADPIC es el que da un paso al frente al establecer *tres años* como el *plazo equitativo* para considerar la caducidad de la marca.¹⁵⁷² En este sentido, y de acuerdo con los tratados anteriores, la legislación mexicana refleja, como causal de caducidad, la falta de uso de la marca por un periodo de tres años inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, sin que medie causa justificada para ello a juicio del IMPI.¹⁵⁷³

c. Cuando no se realice la declaración de uso real y efectivo

En México, el artículo décimo primero transitorio de la LFPPi de 2020 establece que:

¹⁵⁷⁰ Tesis aislada: I.7O.A.534 A, PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA INSPECCIÓN OCULAR NO ES UN MEDIO DE CONVICCIÓN IDÓNEO PARA ACREDITAR EL USO ANTERIOR DE UNA MARCA EN UN PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD DE SU REGISTRO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVI, agosto de 2007, p. 1784, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/171665> (fecha de consulta: 6 de enero de 2025).

¹⁵⁷¹ Art. 5, C, 1), CONVENIO DE PARÍS, *op. cit.*

¹⁵⁷² Art. 15, 3, Acuerdo sobre los ADPIC, *op. cit.*

¹⁵⁷³ Arts. 235 y 260, LFPPi (2020), *op. cit.*

“- Los registros de marca [...] otorgados conforme al presente Decreto, deberán presentar la declaración de uso real y efectivo en los términos de su artículo 233 y, en su oportunidad, renovar el título conforme a lo dispuesto en su artículo 237.

Los registros de marcas [...] otorgados a partir del 10 de agosto de 2018, conservarán su vigencia, quedando sujetos en todo lo demás a esta Ley. Dichos registros y publicaciones deberán presentar, en su oportunidad, la declaración de uso real y efectivo y, en su caso, la renovación correspondiente, de conformidad con los artículos 233 y 237 del presente Decreto.

Los registros de marcas [...] otorgados con anterioridad al 10 de agosto de 2018, conservarán su vigencia y, en su oportunidad, deberán renovar el título conforme a lo dispuesto en su artículo 237. Dichos registros y publicaciones quedarán sujetos en todo lo demás al presente Decreto, exceptuando la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo, prevista en su artículo 233”.¹⁵⁷⁴

El primer párrafo hace referencia a que los registros que se otorguen a partir de la entrada en vigor de la LFPPI,¹⁵⁷⁵ deberán presentar declaración de uso real y efectivo de acuerdo con los requisitos indicados en el artículo 233 así como su respectiva renovación de acuerdo con el artículo 237.¹⁵⁷⁶

¹⁵⁷⁴ *Ibidem*, art. Décimo Primero transitorio.

¹⁵⁷⁵ De acuerdo con el art. primero transitorio del Decreto.

¹⁵⁷⁶ “Artículo 233.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

El titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.

La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto”.

“Artículo 237.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Al presentar la solicitud de renovación, el titular deberá declarar el uso real y efectivo de la marca, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.

El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.

Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.

Todos los registros que caen en este supuesto deben presentar la declaración de uso real y efectivo en dos momentos:

- i. Durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. Es muy importante recordar que el tiempo de vigencia empieza a correr a partir de la *fecha de concesión* y que se debe *especificar* el o los productos o servicios a los cuales aplica la marca (principio de especialidad). Esta obligación es aplicable tanto para las marcas amparadas por el PROTOCOLO DE MADRID como para las que siguieron el proceso nacional.

Una innovación en este tema es la inclusión de la *caducidad parcial*, la cual se actualizará sobre los productos o servicios que no se hayan declarado como usados, aunque vale la pena señalar que, en la práctica, aún no se toma en cuenta esta figura.

- ii. En la solicitud de renovación, dentro de los seis meses anteriores al *vencimiento de su vigencia* y hasta seis meses posteriores a la expiración de la misma. Al igual que en el supuesto anterior, se deben indicar específicamente los productos o servicios a los que se aplica la marca, acompañando el pago de la tarifa correspondiente, y procederá la caducidad parcial sobre aquellos productos o servicios sobre los cuales no se haya declarado el uso.

El criterio vigente en el IMPI para efectos de computar los plazos consiste en que los tres (o seis) meses comienzan a contar el día posterior a aquel en que se cumplan los tres años (o seis meses) de haber sido otorgado el registro (o del vencimiento de su vigencia).

De acuerdo con este criterio, a manera de ejemplo, si el registro se otorgó el 22 de enero del 2021, la declaración deberá presentarse, siguiendo el primer supuesto, el 23 de abril

Cuando la renovación sea presentada por el beneficiario de un gravamen inscrito ante el Instituto no será necesario declarar el uso real y efectivo de la marca”. LFPPI (2020), *op. cit.*

del 2024. Por el contrario, el REGLAMENTO VIGENTE establece que “para el cómputo de los plazos establecidos en meses o años a que se refiere el artículo 184 de la Ley, se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda”¹⁵⁷⁷, en el ejemplo anterior, el plazo de los tres meses debería comenzar a correr a partir del 22 de enero y la declaración se debería presentar el 22 de abril del 2024. De lo anterior se desprende la necesidad de unificar criterios para evitar este tipo de inseguridades jurídicas.

Ahora bien, regresando al artículo décimo primero transitorio, el segundo párrafo menciona que los registros que fueron otorgados a partir del 10 de agosto del 2018, fecha en la que entró en vigor la REFORMA DE 2018, conservarán su vigencia, misma que se contará a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, y se tiene la obligación de presentar tanto la declaración de uso como su renovación de acuerdo con los artículos ya mencionados.

Sin embargo, el tercer párrafo establece que los registros concedidos *antes* del 10 de agosto del 2018 no tienen la obligación de presentar declaración de uso real y efectivo, pero sí, en su momento, deberán presentar la solicitud de renovación observando para ello lo establecido en esta nueva Ley.

Finalmente, en caso de no declararse el uso, el registro caducará de pleno derecho sin necesidad de declaración del IMPI.¹⁵⁷⁸

¹⁵⁷⁷ Art. 4to, REGLAMENTO VIGENTE, *op. cit.*

¹⁵⁷⁸ Art. 233, LFPI (2020), *op. cit.*

i. Importancia de las declaraciones de uso real y efectivo

De acuerdo con datos oficiales del IMPI, de 1993 a 2022, México recibió un volumen aproximado de 2,704,746 solicitudes de registro de marca.¹⁵⁷⁹ Ante este número cada vez más creciente, es imperante que el sistema marcario y la autoridad reguladora observen el principio de especialidad y reconozcan la importancia de que los titulares presenten, en tiempo y forma, la declaración de uso de sus registros, para evitar que el sistema quede bloqueado por registros sin usar, tal como sucedió por décadas.

El no mantener un sistema marcario sano limita el comercio y, por supuesto, la seguridad jurídica de los titulares marcarios.

1.1.2.3. Caducidad parcial: cambio de paradigma

La LFPPI de 2020 introdujo la posibilidad de solicitar la caducidad, exclusivamente, para los productos o servicios de un registro que no se encuentren en uso. Esto se conoce como *caducidad parcial* y, al igual que la nulidad parcial, es un mecanismo normativo que fortalece el paradigma de que todo acto administrativo debe sujetarse al principio de legalidad y certeza jurídica.¹⁵⁸⁰

Esta inserción es de suma importancia, ya que, por un lado, permite que solamente las marcas que efectivamente se estén usando en el mercado cuenten con un registro; y, por

¹⁵⁷⁹ IMPI en cifras. Solicitudes y registros de signos distintivos 1993/2T 2023, disponible en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NynWtFFBsw_SAQK0Q0lBYfm7HW7iN12n/edit#gid=553667471 (fecha de consulta: 21 de enero de 2024).

¹⁵⁸⁰ “ARTÍCULO 235.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, o en su caso, la caducidad parcial relativa a los productos o servicios que no se encuentren en uso, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca”. *Op. cit.*

otro lado, depura y evita la existencia y proliferación de registros marcarios ociosos o cuya protección de productos o servicios no es detallada —por ejemplo, aquellas que mencionan únicamente el encabezado de las clases de productos o servicios que protegen— y que constituyen, por tanto, un impedimento en el mercado para aquellos que realmente pretendan hacer un uso real y efectivo en el comercio, de la marca registrada que no está siendo utilizada.

Cuadro comparativo de las causales de caducidad en la LFPI de 1991 posterior a la REFORMA de 1994 y la LFPI de 2020

LPI de 1994	LFPI de 2020
* Haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores. (art. 152 fracc. II) * En los productos o servicios para los que fue registrada. (art. 130)	* Haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores. (art. 260 fracc. II) * En los productos o servicios para los que fue registrada. (art. 235) * El registro podrá caducar <i>parcialmente</i> respecto de los productos o servicios en los que no se acredite el uso. (art. 260 fracc. II)

No obstante, al tratarse de una causal de caducidad innovadora, a la fecha se encuentra pendiente que tanto el IMPI como la SEPI y el PJF se pronuncien sobre diversas inquietudes surgidas a partir de dicha figura, tales como las siguientes:

- ¿Se debe señalar, desde el momento en que se interpone la solicitud de declaración administrativa de caducidad, que se trata de una caducidad parcial?
- Si no se aclara que la caducidad es parcial y, durante la sustanciación del procedimiento contencioso, se advierte que el titular de la marca acreditó parcialmente el uso de su marca, ¿el solicitante de la declaración administrativa de caducidad puede pedir que se actualice la solicitud a caducidad parcial respecto de aquellos productos o servicios cuyo uso no se acreditó?¹⁵⁸¹

¹⁵⁸¹ Recordemos que el criterio imperante durante décadas ha sido que basta con acreditar el uso en sólo uno de los productos o servicios protegidos, para evitar la caducidad de una marca.

- Si se solicita la caducidad parcial de una marca y el titular de la marca no contesta en tiempo y forma, ¿es operante la caducidad parcial de la marca, o debe ser total?¹⁵⁸²
- Considerando el contenido del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la LFPPI de 2020,¹⁵⁸³ ¿este nuevo supuesto se considera como una *nueva* causal de caducidad y, por lo tanto, no es aplicable para registros obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de dicho ordenamiento?

En la práctica, el IMPI ha desechado las caducidades parciales interpuestas en contra de registros marcarios otorgados con antelación a la LFPPI de 2020.

Sin embargo, consideramos que esta interpretación es restringida, puesto que la caducidad parcial, lejos de generar una *afectación* a su titular, genera un contexto favorable que le permitirá:

- Enfocar sus esfuerzos en aportar elementos probatorios eficaces con los que acredite el uso activo de la marca para aquellos productos o servicios que efectivamente utiliza en el mercado.
- Gozar del uso exclusivo de su marca, ya que ésta seguirá surtiendo plenos efectos para amparar aquellos productos o servicios no afectados por la caducidad.
- Mitigar la saturación marcaria ante el IMPI.

¹⁵⁸² En el procedimiento contencioso P.C. 226/2022 (C-96) 2418, se solicitó la caducidad parcial del registro 337475 ORION Y DISEÑO, que amparaba la marca en diez clases, como resultado de la reclasificación de productos de la clase nacional a la internacional. La clase respecto de la cual se buscó la caducidad fue la clase 5. No obstante, dado que el titular no dio contestación en tiempo y forma a la solicitud de declaración administrativa de caducidad instaurada en contra de su marca, el IMPI declaró la caducidad de la marca en su totalidad, y no simplemente la caducidad parcial respecto de la clase 5 internacional.

¹⁵⁸³ “DÉCIMO CUARTO.- Las causales de nulidad y caducidad contenidas en el presente Decreto, no previstas en la Ley que se abroga, solo serán aplicables a las patentes, registros, publicaciones o autorizaciones de uso que hayan sido solicitados y otorgados al amparo del presente Decreto”. LFPPI (2020), *op. cit.*

La interpretación en comento será revisada en breve por la SCJN, ya que limita, injustificadamente, la aplicación de la caducidad parcial a sólo aquellas marcas otorgadas a partir de la entrada en vigor de la LFPPI de 2020, impidiendo así el uso de dicha figura para el gran caudal de registros marcarios anteriores que actualmente se encuentran vigentes y en desuso.

La caducidad parcial sienta las bases para llevar a cabo un cambio de paradigma respecto de la manera de interpretar la existencia o no de causales de caducidad, ya que, antes de su inclusión, el IMPI, la SEPI y el PJF consideraban que bastaba con acreditar el uso activo de *sólo uno* de los productos o servicios protegidos por una marca registrada, para evitar su caducidad.

Se espera que con esta reforma se adopte una visión más actual, de acuerdo con la cual se deba acreditar el uso activo de todos y cada uno de los productos o servicios que protege una marca para que estos se mantengan vigentes, tal y como sucede en otras jurisdicciones.¹⁵⁸⁴

¹⁵⁸⁴ “Art. 165. [...]”

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, *se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado*; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios [...]. Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Comisión de la Comunidad Andina, *op. cit.*

1.1.3. Solicitud de declaración administrativa de cancelación

1.1.3.1. Causales de declaración administrativa de cancelación

a. Declaración voluntaria

De acuerdo con la LFPPI de 2020, procede la cancelación de un registro cuando su titular lo solicita voluntariamente. Puede suceder que el IMPI requiera la ratificación de su firma para confirmar la solicitud.¹⁵⁸⁵

En personas morales, el representante legal debe acreditar su personalidad de apoderado a través de la presentación de una escritura pública o documento otorgado ante notario público que contenga expresamente la facultad de cancelar voluntariamente registros marcarios, o bien facultades para actos de dominio.

b. Genericidad o vulgarización de la marca

Otra de las causales previstas en la ley es que se haya tolerado o provocado, por parte de su titular, la transformación de la marca en una *denominación genérica* sobre uno o varios de los productos o servicios para los que está registrada, a tal grado que ésta haya perdido su carácter distintivo en los medios comerciales y en el uso generalizado por parte del público.¹⁵⁸⁶

En México, se deben actualizar dos supuestos para declarar la vulgarización de una marca por genericidad:

¹⁵⁸⁵ Art. 262, LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁵⁸⁶ *Ibidem*, art. 261.

- i. Que el público consumidor utilice la marca como sinónimo del producto o servicio que ampara; y
- ii. Es necesario que el titular haya ocasionado o tolerado esa conversión.

Para evitar esta sanción, es necesario que el titular acredite todas aquellas acciones mediante las cuales trató de impedir o manifestó su oposición a la transformación de su marca en una denominación genérica. Xavier Hadad, propone las siguientes:

- “Colocar las leyendas *Marca Registrada*, *Marca Colectiva Registrada* o *Marca de certificación Registrada*, las siglas M.R., o bien el símbolo ®,
- Anteponer a la marca el nombre genérico del producto, como por ejemplo fibra LYCRA®.
- Hacer campañas publicitarias donde se haga énfasis que la marca no es la denominación genérica del producto, evitando de esta manera el uso inapropiado de una marca.
- Si es posible, utilizar la marca en otros productos de la compañía. Por ejemplo, KLEENEX®, una marca que, además de identificar pañuelos desechables, también identifica jabones de tocador.
- También existe la posibilidad de solicitar una referencia expresa en los diccionarios, de que el signo distintivo es una marca registrada, tal como lo han hecho CRAYOLA, LYCRA y MAIZENA, entre otras”.¹⁵⁸⁷

Las consecuencias de la declaración de cancelación son, además de la destrucción del registro, el impedimento para que esa marca vuelva a registrarse al considerarse como término genérico.¹⁵⁸⁸

¹⁵⁸⁷ Ortiz Bahena, Miguel Ángel, y Estrada González, Itzel, (coord.), *op. cit.* “Artículo 261”, p. 574.

¹⁵⁸⁸ Para un mayor análisis de los términos genéricos, véase: Cap. II, 2.3.2.2. Términos Genéricos, p. 68, de esta obra.

1.1.3.2. Caso LIKRA y diseño

En 1991, la empresa Dupont S.A. de C.V., entonces titular del registro de la denominación “LIKRA” (no. 237778), solicitó a la SECOFI la declaración administrativa de infracción por parte de LYCRATEX, S.A.,¹⁵⁸⁹ en términos de la LIM de 1976, por “usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca”.¹⁵⁹⁰

Ante esto, LYCRATEX, S.A. presentó una solicitud de declaración de cancelación de la marca “LIKRA” (no. 237778), ya que, de acuerdo con el artículo 153 de la LFPPI de 1991, su titular había provocado o tolerado que su marca se transformara en una denominación genérica que correspondía a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca había perdido su carácter distintivo como medio de diferenciar el producto o servicio al que se aplicaba.¹⁵⁹¹

Finalmente, la SECOFI declaró la cancelación administrativa del registro marcario 237778 “LIKRA” y diseño, argumentando que:

“analizados los razonamientos y medios de prueba ofrecidos por la parte actora, se llega al convencimiento de que la marca 237778 “LIKRA” y diseño, efectivamente ha perdido su carácter distintivo para convertirse en una denominación genérica, utilizada por los comerciantes y público en general para designar una tela tipo elástica, que es precisamente uno de los productos para los que se concedió el registro en cuestión [...] En consecuencia, podemos decir con base en los hechos notorios antes comentados, que la denominación “Likra”, en cualquier forma de escritura, es usada por el público

¹⁵⁸⁹ Expediente digital histórico de la marca LIKRA no. 237778, p. 76.

¹⁵⁹⁰ Art. 210, frac. III, LIM, *op. cit.*

¹⁵⁹¹ Expediente digital histórico de la marca LIKRA, *op. cit.*, p. 89.

consumidor y comerciantes en general no como marca, sino de manera genérica o como expresión necesaria para designar tela o prendas de vestir con características elásticas las cuales seguramente se adquirirán (por sus propiedades) independientemente de la marca que ostentan, si lo que se desea es elasticidad”.¹⁵⁹²

Sin embargo, el 12 de mayo de 1994 ambas partes presentaron, ante el recién creado IMPI, un convenio de conciliación que estableció:

- i. Que se tuviera por desistida a LYCRATEX, S.A. de C.V. de la acción de cancelación dirigida a la marca 237778 “LIKRA” y diseño, propiedad de Dupont S.A. de C.V., así como por desistida y renunciada de los beneficios de la resolución R.C. 83/92 contenida en el oficio 0002 del 29 de octubre de 1993.
- ii. También se desiste Dupont S.A. de C.V. de la acción intentada para la declaración administrativa de infracción en contra de LYCRATEX, S.A. de C.V.
- iii. Por tanto, solicitan dejar sin efectos la resolución R.C. 83/92 contenida en el oficio 0002 del 29 de octubre de 1993, en la que se declara la cancelación de la marca no. 237778 “LIKRA” y diseño y que, por tanto, se reconozca la validez y vigencia de esta última con todos los efectos legales correspondientes.

De aquí que, al día de hoy, aún haya registros vigentes de esta denominación.

¹⁵⁹² Declaración administrativa de cancelación del registro marcario 237778 “LIKRA” y diseño. *Ibidem*, p. 657 y ss.

1.2. Procedimientos contenciosos administrativos relativos a la observancia y defensa de registros marcarios, así como a la represión de la competencia desleal

1.2.1 Derecho administrativo sancionador

Retomando lo comentado en la introducción de este apartado, el derecho administrativo sancionador “consiste en la competencia de las autoridades administrativas para imponer *sanciones* a las acciones y omisiones antijurídicas”.¹⁵⁹³

En este sentido, la *sanción administrativa* es el “castigo infligido por la Administración a un administrado como consecuencia de una conducta tachada como ilícita por la ley. Este castigo puede consistir en la privación de un bien, de un derecho, la imposición de una obligación de pago de una multa, arresto, etcétera”.¹⁵⁹⁴ Por tanto, la imposición de “la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del Derecho Administrativo”.¹⁵⁹⁵

El objetivo del derecho administrativo sancionador es “garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados, cuestión en la que va inmerso el interés colectivo”.¹⁵⁹⁶

Respecto de su relación con el derecho penal, la Corte reconoce que tanto éste como el derecho administrativo sancionador “resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la

¹⁵⁹³ Acción de inconstitucionalidad 4/2006, Pleno de la SCJN, Ponente: Gerardo Góngora Pimentel, sesión del 25 de mayo de 2006, p. 26, disponible en: <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=80032> (fecha de consulta: 12 de febrero de 2024).

¹⁵⁹⁴ *Ibidem*, p. 25.

¹⁵⁹⁵ *Ibidem*, p. 26.

¹⁵⁹⁶ *Ibidem*, p. 25.

potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos”.¹⁵⁹⁷

Es precisamente por esa similitud y uso de la potestad punitiva que, de acuerdo con el pleno de la SCJN,

“[...] en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza”.¹⁵⁹⁸

Así pues, se ha precisado que para que las técnicas garantistas del derecho penal apliquen al procedimiento administrativo sancionador, se necesita la actualización de dos elementos:¹⁵⁹⁹

¹⁵⁹⁷ *Ibidem*, p. 24.

¹⁵⁹⁸ “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador —apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal— irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal”. Tesis jurisprudencial: P./J. 99/2006, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXIV, agosto de 2006, p. 1565, Reg. digital: 174488, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/174488> (fecha de consulta: 22 de enero de 2024).

¹⁵⁹⁹ “NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. En la

- I. Que se trate de un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción (elemento formal); y
- II. Que el procedimiento se ejerza como una manifestación de la potestad punitiva del Estado (elemento material).

Es decir, se requiere que el procedimiento administrativo tenga un marcado carácter sancionador. En este sentido, Eduardo de la Parra ha señalado que:

“[...] las infracciones administrativas tienen una función represora, es decir, su propósito es imponer castigos a quienes cometan cierto tipo de hechos ilícitos. Así las cosas, se ha encontrado cierta similitud entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, pues ambos castigan a quienes contravienen las leyes, y es por eso que, a las normas jurídicas que contemplan infracciones y sanciones administrativas, se les suele llamar derecho penal administrativo o derecho administrativo sancionador”.¹⁶⁰⁰

jurisprudencia P./J. 99/2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue contundente en precisar que tratándose de las normas relativas al procedimiento administrativo sancionador, es válido acudir a las técnicas garantistas del derecho penal, en el entendido de que la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible cuando resulten compatibles con su naturaleza. En ese sentido, para que resulten aplicables las técnicas garantistas mencionadas, es requisito indispensable que la norma de que se trate esté inmersa en un procedimiento del derecho administrativo sancionador, el cual se califica a partir de la existencia de dos condiciones: a) que se trate de un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción (elemento formal); y, b) que el procedimiento se ejerza como una manifestación de la potestad punitiva del Estado (elemento material), de manera que se advierta que su sustanciación sea con la intención manifiesta de determinar si es procedente condenar o sancionar una conducta que se estima reprochable para el Estado por la comisión de un ilícito, en aras de salvaguardar el orden público y el interés general; es decir, ese procedimiento debe tener un fin represivo o retributivo derivado de una conducta que se considere administrativamente ilícita. Sobre esas bases, no basta la posibilidad de que el ejercicio de una facultad administrativa pueda concluir con el establecimiento de una sanción o infracción, sino que se requiere de manera concurrente que su despliegue entrañe una manifestación de la facultad punitiva del Estado, esto es, que el procedimiento tenga un marcado carácter sancionador como sí ocurre, por ejemplo, con los procedimientos sancionadores por responsabilidades administrativas de los servidores públicos”. Tesis jurisprudencial: 2a./J. 124/2018 (10a.), Gaceta del *Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 60, t. II, noviembre de 2018, p. 897, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018501> (fecha de consulta: 22 de enero de 2024).

¹⁶⁰⁰ De la Parra Trujillo, Eduardo, *op. cit.* p. 237.

Un principio propio del derecho penal que se observa también desde el derecho administrativo sancionador es el de *tipicidad*.¹⁶⁰¹ Esto a partir de lo consagrado en la LFPPI de 2020, tanto en el artículo 386, que contiene las conductas infractoras que serán sancionadas, como en el 388, que enlista las sanciones aplicables una vez acreditada la infracción.¹⁶⁰²

Otro principio eminentemente penal que se aplica al derecho administrativo sancionador es el de la *presunción de inocencia*. Al respecto, la Corte ha establecido:

“[...] uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho

¹⁶⁰¹ Dicho principio “se concreta en la exigencia de la predeterminación normativa, (*lex previa, lex scripta*) de las conductas ilícitas y sus sanciones correspondientes que permitan predecir con suficiente grado de certeza (*lex certa*), las consecuencias de las acciones y omisiones” de los gobernados. Véase: Ramírez Torrado, María Lourdes, “La tipicidad en el derecho administrativo sancionador”, *Revista de Estudios de Derecho*, vol. 68, número 151, enero-junio de 2011; p. 39. A nivel jurisprudencial, la tipicidad ha sido definida por la SCJN como “una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes”. Por lo que dicho principio “se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción”. Acción de Inconstitucionalidad 4/2006, *op. cit.*, p. 31.

¹⁶⁰² “TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una *lex certa* que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudir al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón”. P./J. 100/2006, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*; Novena Época, t. XXIV, agosto de 2006, p. 1667, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/174326> (fecha de consulta: 22 de enero de 2024).

fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador —con matices o modulaciones, según el caso— debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso”.¹⁶⁰³

De todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el derecho administrativo sancionador es el brazo punitivo del Estado que castiga conductas contrarias al ordenamiento legal propio de la materia, como lo son las infracciones contenidas en el artículo 386 de la LFPPI de 2020, rigiéndose en lo conducente por principios penales sustantivos como la presunción de inocencia, tipicidad y cualquier otro que resulte compatible con la naturaleza del procedimiento administrativo en cuestión. A continuación hacemos un análisis de las infracciones más comunes en la práctica relativa a derechos marcarios.

1.2.2. Conductas infractoras

1.2.2.1. Competencia desleal

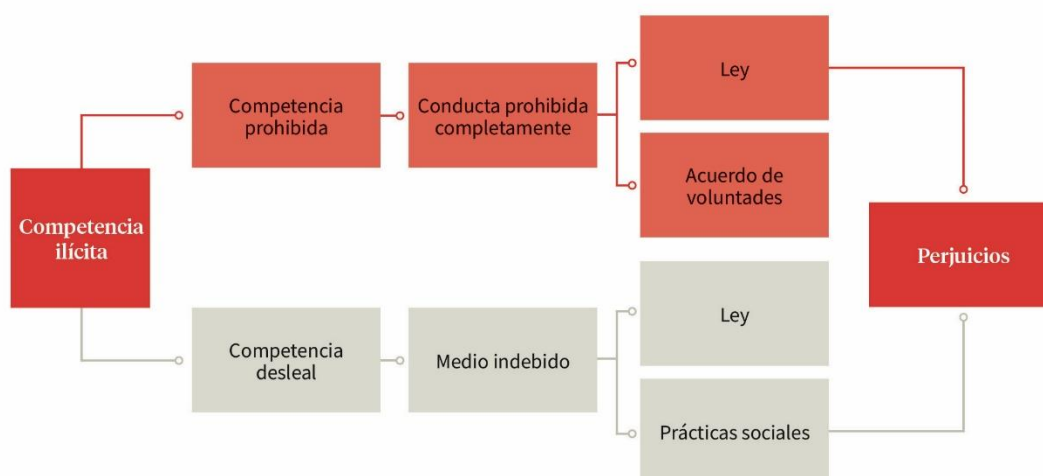
a. Definición

De acuerdo con Hermenegildo Baylos, “se le denomina competencia desleal a la actividad concurrencial encaminada a la captación de clientes, que se desarrolla mediante maniobras y maquinaciones o a través de formas y medios que la consciencia social

¹⁶⁰³ PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES, P./J. 43/2014 (10ª.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, t. I, junio de 2014, p. 4, Reg. digital: 2006590, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006590> (fecha de consulta: 22 de enero de 2024).

reprueba como contrarios a la moral comercial, dentro de la concepción representada por la costumbre y por el uso”.¹⁶⁰⁴

Ahora bien, es importante no confundirla con la *competencia prohibida*. Mientras que en este tipo de competencia cualquier perjuicio es ilícito, puesto que la conducta está *prohibida* completamente por ley o por acuerdo, en la *competencia desleal* lo ilícito es la utilización de *medios* deshonestos para causar dicho perjuicio, pero la actividad económica practicada es lícita.¹⁶⁰⁵



Mediante la *competencia desleal* se busca atraer y captar compradores (perjuicio) a través del uso de medios indebidos, ya sea que estos estén previstos en ley, o bien porque, en ese momento, vayan en contra de las buenas costumbres.

¹⁶⁰⁴ Baylos Corroza, Hermenegildo. *Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*. 3ª ed., Navarra, Thomson Reuters, 2009, p. 404.

¹⁶⁰⁵ Explica el autor que no basta con que dicho perjuicio se actualice, sino que es necesario que éste se haya producido “alterando la situación de igualdad de oportunidades entre los competidores, en virtud de la maniobra desleal de uno de ellos. La captación de clientes en esa situación ya no es el resultado de una lucha lícita, sino del empleo de medios torpes, que aparecen vedados a todos. Entonces, lo que hubiera sido, de actuar normalmente, un perjuicio concurrencial permisible, se transforma en un daño indebido, del que hay que responder”. *Ibidem*, p. 402.

b. Relación con la propiedad intelectual

i. Importancia de la protección de los activos intangibles dentro del mercado

El impulso principal de la productividad y competitividad de los mercados nacionales e internacionales proviene del desarrollo y la innovación tecnológica. Por tanto, es imperante que las investigaciones correspondientes, y la inversión que implican, sean protegidas a través de la concesión de derechos exclusivos para su explotación, particularmente por medio de derechos de PI.

Desafortunadamente, existen actos *desleales* en el comercio que atentan no sólo en contra de la innovación y desarrollo de los mercados, sino también en contra de los derechos exclusivos de los titulares de PI e, incluso, contra el público consumidor.

De tal forma que los derechos de PI son tanto un medio de defensa como un impulso, respecto del desarrollo e innovación tecnológicos.

ii. Regulación de la competencia desleal en el Convenio de París

Esta figura empezó a integrarse en el CONVENIO DE PARÍS desde el año 1900, a partir del Acta Adicional adoptada en la Conferencia de Revisión de Bruselas, que introdujo un nuevo artículo —el 10 bis— relacionado con el *trato nacional*.

En la Conferencia de Washington de 1911 se dio un paso adelante al introducir en dicho artículo la obligación, para todos los Estados miembros, de asegurar a los nacionales de los países de la Unión de París una *protección eficaz* contra la competencia desleal.¹⁶⁰⁶

¹⁶⁰⁶ Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.* p. 156 y ss.

Sin embargo, la primera definición y ejemplos de actos de competencia desleal, como tales, se incluyeron en la Conferencia de Revisión de La Haya de 1925.¹⁶⁰⁷ Por su parte, en la Conferencia de Revisión de Londres de 1934, se mejoró la redacción y claridad del ordenamiento¹⁶⁰⁸ y, finalmente, en la Conferencia de Lisboa de 1958, se añadió un nuevo ejemplo de actos de competencia desleal.¹⁶⁰⁹

Hoy en día, el artículo 10 bis establece lo siguiente:

- “1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 - 1. cualquier acto capaz de *crear una confusión*, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 - 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de *desacreditar el establecimiento*, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

¹⁶⁰⁷ “Los países contratantes están obligados a ofrecer a los ciudadanos de la Unión una protección efectiva contra la competencia desleal. Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a las prácticas leales en materia industrial o comercial. En particular, se prohibirá:

1° Todo acto que, por cualquier medio, pueda crear confusión con los productos de un competidor;

2° Las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que puedan desacreditar los productos de un competidor”. CONVENIO DE PARÍS, Revisión de La Haya (1925), (trad. del autor), *op. cit.*

¹⁶⁰⁸ “(1) Los países de la Unión deberán garantizar a los ciudadanos de la Unión una protección efectiva contra la competencia desleal.

(2) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

(3) En particular, se prohibirá:

1° todo acto que, por cualquier medio, pueda crear confusión con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2° las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que pudieran desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.” *Ibidem*, Revisión de Londres (1934), (traducción del autor), *op. cit.*

¹⁶⁰⁹ “3° las indicaciones o declaraciones cuya utilización, en el ejercicio del comercio, pueda inducir a error al público sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la idoneidad para el uso o la cantidad de los productos”. *Ibidem*, Art. 10 bis, Acta de Lisboa (1958), (traducción del autor), *op. cit.*

3. 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*".¹⁶¹⁰

Sobre este artículo, Bodenhausen expone lo siguiente:

- Respecto del primer inciso, es decir, la obligación de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal, afirma que no hay obligación de crear una legislación especial en aquellos países que ya cuenten con normas que sancionan la competencia desleal. Por ejemplo, vía civil o penal.¹⁶¹¹
- Los incisos 2) y 3), que contienen la descripción de los actos de competencia desleal, deben considerarse como *autoaplicativos* en los países que admiten dicha posibilidad, como es el caso de México. Su aplicación, por tanto, debe ser directa por parte de las autoridades judiciales o administrativas del país en el que se solicita la protección contra la competencia desleal.¹⁶¹²
- Los Países Miembros tienen la libertad de determinar qué actos de competencia se consideran desleales, pero siempre deberán observar lo establecido en los incisos 2) y 3) de este artículo.¹⁶¹³
- Cada Miembro establecerá lo que habrá de entenderse por *competencia*. Incluso podrá extender su aplicación a aquellos actos que, aun cuando no se cometan dentro de la misma rama de la industria o del comercio, impliquen el aprovechamiento *indebido* de una reputación establecida en otra rama de estos, causando así el debilitamiento de dicha reputación.¹⁶¹⁴

¹⁶¹⁰ CONVENIO DE PARÍS, *op. cit.*

¹⁶¹¹ Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.* p.157.

¹⁶¹² *Ibidem*, pp. 157 y 158.

¹⁶¹³ *Ibidem*, p.158

¹⁶¹⁴ *Idem*.

- Todo acto de competencia tendrá que ser considerado como desleal si es contrario a los *usos honestos, nacionales e internacionales*, en materia industrial o comercial y, por tanto, se aplicarán las sanciones correspondientes.¹⁶¹⁵
- El inciso 3) contiene *ejemplos* de actos de competencia desleal; se trata de un *mínimo normativo*, mas no de un listado limitativo. Sin embargo, estos tienen que ser aceptados como parte de la legislación interna de los Estados Miembros y, consecuentemente, observados y aplicados.¹⁶¹⁶
 - La confusión, que se menciona en el primer supuesto del inciso 3), puede suscitarse por el uso de marcas o nombres comerciales, embalajes, títulos de la publicidad, etcétera, que sean idénticos o similares a los de otro competidor, sin el consentimiento de este último. Si la legislación nacional no prevé, específicamente, la semejanza en grado de confusión como causal de nulidad, entonces deberá prohibirse como acto de competencia desleal.¹⁶¹⁷
 - Por lo que respecta al segundo supuesto, el mero hecho de deshonrar a un competidor con aseveraciones inexactas que desacrediten su empresa, sus productos o sus servicios, aun cuando se haga sin intención injuriosa, basta para la aplicación de esta disposición.¹⁶¹⁸
 - Finalmente, en el tercer supuesto, aunque se refiere también a la realización de aseveraciones falsas, éstas no se hacen en contra de los productos de un competidor, sino que se trata de indicaciones engañosas sobre los propios productos de la persona que las hace, y que pueden inducir al público consumidor a un error respecto de la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud en el empleo o cantidad de los productos.¹⁶¹⁹

¹⁶¹⁵ *Ibidem*, pp. 158 y 159.

¹⁶¹⁶ *Idem*.

¹⁶¹⁷ *Ibidem*, p. 160.

¹⁶¹⁸ *Idem*.

¹⁶¹⁹ *Idem*.

iii. Regulación de la competencia desleal en la legislación mexicana

El Código de Comercio (cc) enuncia que se consideran actos de competencia desleal aquellos que:

- I.- Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante;
- II.- Desacrediten, mediante aseveraciones falsas, el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de cualquier otro comerciante;
- III.- Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, o
- IV.- Se encuentren previstos en otras leyes”.¹⁶²⁰

Por su parte, la regulación de esta figura dentro de la PI inició con la LPI de 1942, cuyo artículo primero establecía: “Esta Ley regula la propiedad industrial, y [...] la represión de la competencia desleal”.¹⁶²¹

Posteriormente, el inciso b) del artículo 210 de la LIM de 1976 contempló como infracción administrativa “la realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal”. De manera similar ha sido regulada por los ordenamientos subsecuentes, hasta la actual LFPPi de 2020.¹⁶²² Sin embargo, ninguna legislación especializada en materia marcaria, a diferencia de la legislación mercantil arriba citada, ha entrado a describir con precisión qué debe entenderse por competencia desleal.

¹⁶²⁰ Art. 6 bis, publicado en el DOF del 7 de octubre al 13 de diciembre de 1889, disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCom.pdf>

¹⁶²¹ LPI (1942), *op. cit.*

¹⁶²² “Artículo 386.- 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”. LFPPi (2020), *op. cit.*

iv. Regulación de la competencia desleal en el Poder Judicial

El desarrollo jurisprudencial sobre la competencia desleal cuenta con dos tesis que han contribuido a la precisión de dicho concepto jurídico. Así, durante la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se publicó la tesis aislada MARCAS, COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS,¹⁶²³ de donde se destacan los siguientes puntos:

¹⁶²³ “La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el 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, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara ‘constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial’. Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquéllos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como

- Los *elementos indispensables* para que se actualice esta conducta infractora son:
 - La existencia de una *conducta contraria a los buenos usos y costumbres* de la industria o comercio, que implique competencia desleal, es decir, que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor;

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 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. Así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. 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. También cabe decir, que la conducta deshonesta del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia, pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño; la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonestas, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los automóviles. Para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados”. Tesis aislada s/n, *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, t. VII, junio de 1991, p. 320, Reg digital: 222570, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/222570> (fecha de consulta: 29 de enero del 2024).

- Que dicha conducta *cause o induzca al público a confusión, error o engaño* en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrezca. Es decir, que lo lleven a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, o bien que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero;
 - Además, se requiere que exista *competencia* entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad relacionada con, o encaminada a, un mismo fin.
- El fundamento legal de la competencia desleal, a nivel internacional, es el artículo 10 bis del CONVENIO DE PARÍS; mientras que, a nivel nacional, se hace referencia a la entonces vigente LIM de 1976. Hoy en día, como ya mencionamos, se encuentra regulada en la fracción I del artículo 386 de la LFPP de 2020.
El objetivo de esta fracción es reprimir los actos deshonestos. El objeto sancionable es el abuso a la libertad de competencia, bien jurídico tutelado constitucionalmente por el artículo 28 de la CPEUM.
 - La competencia desleal no sólo daña al titular del derecho en cuestión, sino también al mercado o industria y al mismo público consumidor.
 - Se define 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 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 [...]”.
 - Aclara que la doctrina considera a las buenas costumbres como “los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad. Así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello”.

- Con ese ánimo explicativo, el tribunal expone lo que se entiende por *causar o inducir* al público: “causar o producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia, pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público”.

Complementando lo establecido por la tesis aislada anterior, el segundo criterio judicial relevante destaca que son cuatro los elementos básicos que deben estar presentes en los actos de competencia desleal: los competidores, el mercado, la mercancía y la clientela:

“[...] la competencia supone una relación entre sujetos, personas físicas o morales, que ejercen actividades económicas en forma independiente, por medio de la venta de mercancías o prestación de servicios en relación con una clientela, de modo que puedan resultar repercusiones entre ellos a causa del ejercicio de sus actividades [...]”.¹⁶²⁴

¹⁶²⁴ “COMPETENCIA. ELEMENTOS QUE INTEGRAN ESE CONCEPTO Y PRESUPUESTO PARA CONSIDERARLA DESLEAL. El concepto de competencia alude al menos a cuatro elementos: los competidores, el mercado, la mercancía y la clientela. Los cuales se describen de la forma siguiente: 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. Con base en lo anterior, puede decirse que la competencia supone una relación entre sujetos, personas físicas o morales, que ejercen actividades económicas en forma independiente, por medio de la venta de mercancías o prestación de servicios en relación con una clientela, de modo que puedan resultar repercusiones entre ellos a causa del ejercicio de sus actividades. En ese sentido, la libre competencia, en principio, no puede ser restringida por el solo hecho de que el éxito de un competidor conduzca a la ruina de otro, siempre que los medios para hacerla no sean reprochables, pues de serlo, resultaría desleal”. Tesis aislada: I.8o.A.50 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XX, t. 3, mayo de 2013, p. 1756, Reg. digital: 2003500, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2003500> (fecha de consulta: 31 de enero de 2024).

v. Tipos de competencia desleal regulados en la legislación mexicana

Tipos de actos	Legislación		Conducta regulada
1. Actos generales de competencia desleal (competencia genérica)	Artículo 386, fracción I de la LFPPI y Artículo 6 Bis, fracción I del Código de Comercio		LFPPI 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; Código de Comercio Artículo 6 bis. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que: I.- Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante;
2. Riesgo de confusión	a. Actos de confusión en materia de signos distintivos	Artículo 386, fracción XVII de la LFPPI (relacionado con el artículo 173, fracciones XVIII, XIX y XX)	XVII.- Usar 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;
		Artículo 386, XXI de la LFPPI	XXI.- 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;
	b. La imitación del <i>trade dress</i> como acto de confusión	Artículo 386, fracción XXIV de la LFPPI	XXIV.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos o 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 creer o suponer una asociación inexistente con quien acredite el derecho;
	c. Riesgo de confusión relativa a marcas notorias o famosas	Artículo 173, fracciones XVI y XVII de la LFPPI	XVI.- Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capítulo III de este Título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese: a) Crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o d) Diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida; XVII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo III de este Título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa;

Tipos de actos	Legislación	Conducta regulada
1. Actos generales de competencia desleal (competencia genérica)	Artículo 386, fracción I de la LFPPI y Artículo 6 Bis, fracción I del Código de Comercio	LFPPI 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; Código de Comercio Artículo 6 bis. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que: I.- Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante;
	a. Actos de confusión en materia de signos distintivos	XVII.- Usar 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; XXI.- 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;
2. Riesgo de confusión	b. La imitación del <i>trade dress</i> como acto de confusión	XXIV.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos o 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 creer o suponer una asociación inexistente con quien acredite el derecho;
	c. Riesgo de confusión relativa a marcas notorias o famosas	XVI.- Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capítulo III de este Título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese: a) Crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o d) Diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida; XVII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo III de este Título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa;

1.2.2.2. Riesgo de asociación

a. Definición

De acuerdo con Jeremy Phillips, riesgo de asociación, “en su forma más simple, significa que es probable que el público, porque *asocia* la marca del titular con el signo distintivo de un usuario posterior, piense que los productos que emanan de esas empresas derivan de negocios relacionados o, de hecho, del mismo negocio. Por lo tanto, los consumidores podrían imaginar que las bebidas Red Bull y Black Bull son del mismo productor” (énfasis añadido).¹⁶²⁵

b. Derecho comparado

i. Unión Europea

Se trata de una figura que surge en Europa, a nivel comunitario, con la jurisprudencia del Tribunal de Benelux, al fallar sobre el caso *Union/Union Solaire* en 1983.¹⁶²⁶

Posteriormente fue incluida dentro de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.¹⁶²⁷

Este documento, además de prever la protección marcaria en contra del riesgo de confusión, agrega la siguiente frase: “[...] implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca”.¹⁶²⁸

¹⁶²⁵ Philips, Jeremy, *Trade Mark Law: A practical Anatomy*, Gran Bretaña, 2003, p. 357.

¹⁶²⁶ Fernández Nóvoa, Carlos, *op. cit.*, p. 370.

¹⁶²⁷ Considerando 10 y arts. 4,1., b) y 5, 1., b), *op. cit.*

¹⁶²⁸ *Ibidem*, art. 5, 1., b). Casi idéntica redacción se incluye en el art. 4, 1.,b): “[...] exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.

Vale la pena hacer un paréntesis para comentar el hecho de que los gobiernos belga, luxemburgués y neerlandés han alegado que:

“el riesgo de asociación comprende, pues, tres supuestos diferentes: en primer lugar, el supuesto en el que el público *confunde* el signo y determinada marca (riesgo de confusión directa); en segundo lugar, el supuesto en el que el público establece un *vínculo* entre los titulares del signo y de la marca y los confunde (riesgo de confusión indirecta o de asociación); en tercer lugar, el supuesto en el que el público *relaciona* el signo y la marca, debido a que la percepción del signo evoca la marca, sin, no obstante, confundirlos (riesgo de asociación propiamente dicho)”.¹⁶²⁹

Por tanto, para estos gobiernos, la protección marcaria prevista en el inciso b) del artículo 4 de la Directiva 89/104 se puede ejercer con relación tanto a los riesgos de confusión directa e indirecta —que en México se engloban en el concepto de semejanza en grado de confusión— como al riesgo de asociación propiamente dicho. Así, el riesgo de asociación existe y se protege de manera independiente al riesgo de confusión, y basta con que se pruebe su existencia para que proceda la aplicación del inciso b) del artículo 4.1. de la Directiva.

Sin embargo, el TJUE, dentro de la sentencia del caso Sabèl BV vs. Puma AG, especificó que:

“[...] el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión [...]

Procede, pues, responder a la cuestión prejudicial que el criterio de «riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior», contenido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en

¹⁶²⁹ Sentencia, asunto C-251/95, Sabèl BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, *op. cit.*, párr. 16.

su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición”.¹⁶³⁰

De acuerdo con lo anterior, para la jurisprudencia europea no es posible aplicar el concepto de riesgo de asociación si no existe, por parte del público consumidor, riesgo de confusión (semejanza en grado de confusión). Es decir, para que haya riesgo de asociación se debe probar primero el riesgo de confusión (semejanza en grado de confusión), de modo que, si solamente se presenta la asociación, no procederá la nulidad.

ii. Estados Unidos de América

Aunque el término *riesgo de asociación* no se usa como tal en EUA, su ley marcaría abarca, en esencia, la misma idea en la Sección 43(a)(1), donde expresa:

“(1) Cualquier persona que, para y en relación con cualquier producto o servicio, o cualquier contenedor de productos, utilice en la actividad comercial cualquier palabra, término, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de estos, o cualquier denominación de origen falsa, descripción de hechos falsa o engañosa, o representación de hechos falsa o engañosa, que

(A) pueda inducir a confusión, error o engaño en cuanto a la afiliación, conexión o *asociación* de dicha persona con otra, o en cuanto al origen, patrocinio o aprobación de sus bienes, servicios o actividades comerciales por parte de otra persona [...]

se considerará responsable en un proceso civil por cualquier persona que crea que es o puede ser perjudicada por dicho acto”.¹⁶³¹

¹⁶³⁰ *Idem.*

¹⁶³¹ Tít. VIII Designaciones de origen falsas, descripciones falsas y diluciones prohibidas, §43 (15 U.S.C. §1125) Designaciones de origen falsas, descripciones o representación falsas, (trad. del autor), TFSR, *op. cit.*, disponible en: <https://tfsr.uspto.gov/RDMS/TFSR/current#/current/c-2862ad2c-36d3-42e7-9a7e-6bc7796654da.html> (fecha de consulta: 20 de febrero de 2024).

c. Derecho Mexicano

Con base en la lectura de las fracciones II y XXIV del artículo 386 de la LFPP de 2020, se puede interpretar que, en el sistema mexicano, el riesgo de asociación está previsto como una manifestación del riesgo de confusión:

“Artículo 386.- Son infracciones administrativas:

[...]

II.- 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 la existencia de una relación o *asociación* entre un establecimiento y el de un tercero; [...].”

La misma distinción se aprecia en la fracción XXIV, enfocándose en la figura de imagen comercial:

“[...]

XXIV.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos o 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 creer o suponer una *asociación* inexistente con quien acredite el derecho; [...].”

El Décimo cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la sentencia del juicio de amparo directo 157/2022, definió al riesgo de asociación como “la posibilidad de que por razón de la marca el consumidor erróneamente les atribuya a productos o servicios de diferente origen la misma procedencia empresarial o crea que las empresas de las que provienen tienen un vínculo jurídico o económico”.¹⁶³²

¹⁶³² Amparo Directo D.A. 157/2022, Ciudad de México, 19 de mayo de 2022, foja 42, disponible en: https://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=05860000296636860007006.pdf&sec=Einar_M%C3%A1ximo_Gonz%C3%A1lez&svp=1 (fecha de consulta: 21 de febrero de 2024).

A diferencia de la UE, en México no es necesario acreditar el riesgo de asociación para que haya riesgo de confusión, por lo que se trata de dos figuras independientes. De hecho, el artículo 386 fracción II de la LFPPI DE 2020 establece, de manera específica, las conductas que se consideran como riesgo de asociación,¹⁶³³ que son distintas a las que prevé como riesgo de confusión.

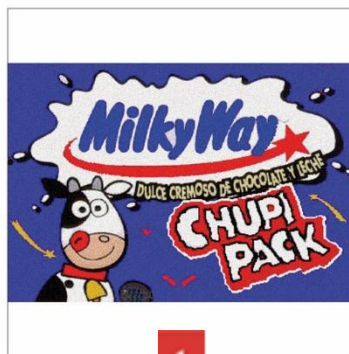
Realmente se trata de una figura que no es muy socorrida en el litigio marcario, puesto que se trata de una cuestión cien por ciento probatoria en donde se debe, puntualmente, demostrar que el consumidor asocia los productos o servicios con un mismo titular u origen, cuando, en verdad, no existe tal relación. La forma más eficaz para acreditarla es a través de estudios de mercado como prueba toral.

¹⁶³³ “II.- 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:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero, o
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto”. *Op. cit.*

i. Caso Mars Inc. y Effem México, Inc., S. en N.C de C.V. vs Kellogg de México, S.A. de C.V. y otras (expediente 342/00)

En el año 2000, Mars, Incorporated, titular de los registros marcarios “MILKY WAY CHUPI PACK Y DISEÑO” (no.553093) (fig.1) y “MILKY WAY Y DISEÑO” (no. 538319) (fig.2), ambos en la clase 30, solicitó la imposición de medidas provisionales en contra de Kellogg de México, S.A. de C.V., con la finalidad de que ésta dejara de fabricar, almacenar, distribuir y comercializar productos en cuyos empaques se utilizan términos y diseños similares en grado de confusión a los que se encuentran protegidos bajos sus registros marcarios (fig. 3 y 4).



Para llevar a cabo un estudio sobre el diseño gráfico de los empaques, cada parte nombró un perito; sin embargo, fue necesario nombrar a un perito tercero en discordia que, a través de un estudio de retícula, argumentó lo siguiente:

“1. Que el perito determine el nivel de similitud entre el empaque del producto “MILKY WAY CHUPI PACK”, y el empaque del producto que utiliza la denominación “MILKERS” o “MILKERS ZUCARITAS”. Exhibidos como anexos 31 y 27 respectivamente, del escrito de demanda, analizando en su conjunto ambos empaques.

En respuesta a la pregunta anterior, expongo lo siguiente:

Para analizar en conjunto un empaque, tenemos que referirnos a la estructura gráfica de los mismos, es decir a la red constructiva donde se sitúan los principales elementos gráficos que en su conjunto conforman un concepto de comunicación del emisor (Marca) al receptor (Consumidor), o sea la RETÍCULA DEL ENVASE (la retícula es el elemento gráfico base para cualquier proceso de diseño gráfico).

El empleo de la Retícula como sistema de ordenación constituye la expresión de cierta actitud mental en que el diseñador concibe su trabajo de forma constructiva. Esto expresa una ética profesional: el trabajo del diseñador debe basarse en un pensamiento de carácter matemático, a la vez debe ser claro, transparente, práctico, funcional y estético. Trabajar con el sistema reticular significa someterse a leyes universalmente válidas (Josef Muller-Brockman)

ANÁLISIS GRÁFICO DE RETÍCULAS CONSTRUCTIVAS



Figura 1

Se determina la retícula base del empaque, ubicando centro y principales cuadrantes de la composición, en base a un mismo criterio en ambos empaques.



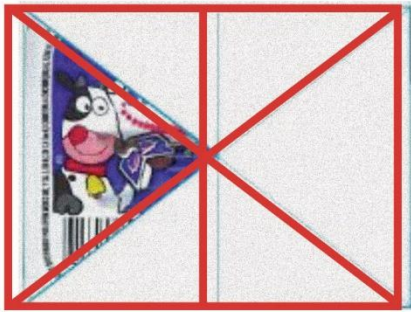


Figura 2

En base a la retícula hay similitud de los elementos gráficos aplicados en el mismo cuadrante de la misma.

Personaje / vaca

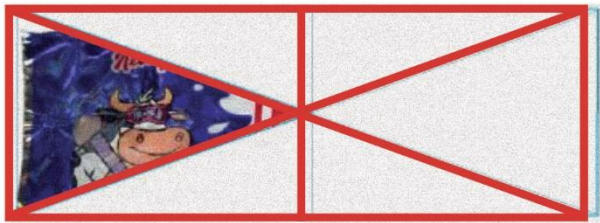


Figura 3

En base a la retícula hay similitud en la aplicación de la marca en el mismo cuadrante de la misma.

Milky way / milkers





Figura 4

En base a la retícula hay similitud en la aplicación de los elementos gráficos (complemento gráfico / identificación del producto) en el mismo cuadrante de la misma.

chupipack / tigre toño (zucaritas)



La aplicación del sistema reticular se entiende como una voluntad de orden, de claridad, voluntad de integración de los elementos formales, cromáticos y materiales (Josef Muller-Brockman)

La retícula es la base para visualizar los elementos formales que conforman una imagen. (Figuras 1,2,3,4,5)

En conjunto, hay una evidente similitud entre las retículas constructivas de ambos empaques, por lo que en concepto y definición, su comunicación e imagen es similar al grado de confundir al consumidor”.¹⁶³⁴

A pesar de que la resolución final fue que se tenía que agotar el requisito de procedibilidad por la vía civil, es de congratular el uso de este tipo de exámenes de diseño, ya que resultan objetivos y con resultados claros para determinar la existencia o no del riesgo de asociación.

¹⁶³⁴ Dictamen pericial de Juan José Márquez López en su carácter de perito tercero en discordia en el expediente del caso MARS INC. Y EFFEM MÉXICO, INC., S EN N.C. DE C.V. VS KELLOGG DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y OTRAS (expediente 342/00).

1.2.2.3. Marca idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación o razón social

a. La figura de la denominación o razón social y las marcas

El uso de las denominaciones o razones sociales para identificar a una persona moral cumple las funciones, en muchas ocasiones, de un signo distintivo, ya que permite identificar el origen de los productos y/o servicios que son ofertados por una empresa en el ámbito industrial o comercial. Robusteciendo lo anterior, la LFPPI de 2020 reconoce que las denominaciones o razones sociales pueden constituir una marca.¹⁶³⁵

Por su parte, el RAUDRS las define como “las palabras y caracteres que conforman el nombre de una Sociedad o Asociación, que permiten individualizarla y distinguirla de otras, sin considerar su régimen jurídico, especie, ni modalidad”.¹⁶³⁶

b. Proceso de obtención

De acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera (LIE),¹⁶³⁷ la SE es la autoridad facultada para autorizar, con base en el procedimiento que establecen el RAUDRS y los Criterios Lingüísticos Aplicables a lo Establecido en el artículo 12 del RAUDRS, el uso de denominaciones o razones sociales.¹⁶³⁸

Al respecto, el RAUDRS establece que el procedimiento de autorización se divide en tres etapas:

¹⁶³⁵ “Artículo 172.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

[...]

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales [...]”. *Op. cit.*

¹⁶³⁶ Art. 2, frac. IV, RAUDRS, *op.cit.*

¹⁶³⁷ Art. 15, DOF 27 diciembre de 1993, (última reforma publicada el 9 de abril de 2012), disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIE.pdf>

¹⁶³⁸ Arts. 6 a 23, RAUDRS, *op.cit.*; y Criterios Lingüísticos..., *op. cit.*

i. Solicitud: En donde se verificará la disponibilidad, ausencia de prohibiciones y condiciones de uso de la propuesta.¹⁶³⁹

ii. Resolución: Una vez realizada la solicitud, la SE tiene dos días hábiles para resolver sobre la disponibilidad de la denominación o razón social.¹⁶⁴⁰

En caso de que la propuesta sea idéntica o similar en grado de confusión a una marca registrada ante el IMPI en todas las clases, o sea notoriamente conocida o famosa, entonces la SE podrá rechazar la solicitud.¹⁶⁴¹

Para determinar la identidad o semejanza, la autoridad se auxiliará de los Criterios lingüísticos aplicables a lo establecido en el artículo 12 del RAUDRS.¹⁶⁴²

No obstante lo anterior, puede darse el caso en donde, a pesar de existir identidad o semejanza en grado de confusión entre la propuesta de denominación o razón social y una marca que cumpla con los requisitos arriba mencionados, la primera pueda ser utilizada por el solicitante, siempre y cuando éste cuente con la autorización o consentimiento del titular del registro que pretende utilizar y lo acredite ante fedatario público autorizado o servidor público, antes de la constitución de la sociedad.¹⁶⁴³

iii. Reserva en caso de autorización: En caso de que la solicitud se resuelva favorablemente, el solicitante deberá reservar la denominación o razón social dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas a partir del vencimiento de los dos días que tuvo la SE para resolver. En caso de no hacerlo dentro de este plazo, la denominación o razón social se liberará, quedando disponible para cualquier otro solicitante.¹⁶⁴⁴

En caso de que la denominación o razón social sea semejante en grado de confusión a una marca registrada ante el IMPI en una o varias clases, pero no en

¹⁶³⁹ *Ibidem*, art. 7.

¹⁶⁴⁰ *Ibidem*, art. 8.

¹⁶⁴¹ *Ibidem*, art. 9, frac. II

¹⁶⁴² Criterios lingüísticos..., *op. cit.*

¹⁶⁴³ Art. 10, RAUDRS, *op. cit.*

¹⁶⁴⁴ *Ibidem*, arts. 13 a 23.

todas, la autorización contendrá una advertencia de que el solicitante puede incurrir en responsabilidad conforme a la legislación de PI.

Aquellas resoluciones que la SE rechace, o respecto de las cuales condicione la autorización de uso, podrán impugnarse, ya sea mediante el recurso de revisión previsto en la LFPA¹⁶⁴⁵ o a través de un juicio contencioso administrativo de conformidad con la LFPCA.¹⁶⁴⁶

c. Relación entre las denominaciones o razones sociales y los derechos marcarios

Es importante resaltar que en la LFPPPI de 2020 el legislador fue consciente de que un mal uso de las denominaciones o razones sociales autorizadas podía traer como consecuencia un acto de competencia desleal, invadiendo derechos marcarios en favor de terceros, por lo que, al respecto, prohíbe:¹⁶⁴⁷

- i. El uso de una marca registrada o una marca semejante en grado de confusión a una previamente registrada, como denominación o razón social;
- ii. Que un elemento idéntico o semejante en grado de confusión a una marca previamente registrada forme parte de una denominación o razón social.

Lo anterior, siempre que no se cuente con la correspondiente autorización del titular de la marca registrada y que la persona moral produzca, importe o comercialice productos o servicios idénticos o similares a los protegidos con la marca registrada.¹⁶⁴⁸

¹⁶⁴⁵ Art. 83 y ss., *op. cit.*

¹⁶⁴⁶ *Op. cit.*

¹⁶⁴⁷ Art. 174, párr 1, LFPPPI (2020), *op. cit.*

¹⁶⁴⁸ *Ibidem*, art. 174, fracs. I y II.

Respaldando la prohibición de referencia, se sanciona como infracción administrativa:

“XVIII.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o de un nombre de dominio o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca; [...]

XX.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o nombre de dominio o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello”.¹⁶⁴⁹

d. Análisis respecto de su legislación

A nuestra consideración, existe una contraposición entre lo establecido en la fracción II del artículo 9 del RAUDRS y el contenido de la LFPPi de 2020, así como de otros instrumentos internacionales, particularmente el CONVENIO DE PARÍS.

Lo anterior en virtud de que la mencionada fracción condiciona y limita la protección de una marca registrada en contra de terceros que pretendan usarla como parte de su denominación o razón social, siempre que ésta sea idéntica o similar en grado de confusión a una marca registrada que:

- Esté registrada en *todas* las clases, lo cual, a todas luces, no sólo va en contra de la eficacia del sistema marcario que busca distinguir un signo con un producto o servicio, sino también en contra de la legislación nacional e internacional en materia de PI y del principio de especialidad;

¹⁶⁴⁹ *Ibidem*, art. 386.

- O goce de una declaración de notoriedad o fama.

En otras palabras, si el titular de una marca registrada no cuenta con registros para todas y cada una de las cuarenta y cinco clases, o su marca no ha sido declarada notoriamente conocida o famosa, entonces ésta será inocua e ineficaz para impedir que la SE autorice su uso como denominación o razón social.

Claramente, el RAUDRS violenta el *ius prohibendi* del titular de la marca, contemplado en el artículo 170 de la LFPPI de 2020, así como lo establecido en el artículo 174, ya que este precepto no condiciona la protección exclusiva de una marca. Basta con presentar el correspondiente título de registro para impedir el uso que terceros pretendan hacer de ésta, o de una similar en grado de confusión, para amparar los mismos o similares productos o servicios.

En consecuencia, el RAUDRS es contrario a la LFPPI de 2020, así como a los tratados internacionales que sustentan la protección marcaria, violando el derecho humano de seguridad jurídica al transgredir, entre otros, el principio de jerarquía normativa.

Al día de hoy, el reglamento de referencia permite que la SE continúe otorgando autorizaciones de uso de denominaciones o razones sociales bajo lineamientos contrarios a la legislación de PI, con lo que se alienta la competencia desleal.

Lo anterior ha llevado a los titulares de derechos marcarios a combatir las autorizaciones de uso de las denominaciones o razones sociales, ya sea a través de juicios contenciosos administrativos o vía solicitudes de declaración administrativa de infracción, buscando sancionar el uso no autorizado de una marca idéntica o similar en grado de confusión, que lleve a cabo una persona moral que produzca, importe o comercialice los mismos o

similares productos o servicios protegidos por la marca.¹⁶⁵⁰

Por tanto, resulta necesario ajustar el contenido del RAUDRS para que vaya acorde a la protección marcaria tanto nacional como internacional y, de tal modo, evitar que se sigan otorgando autorizaciones de uso de denominaciones o razones sociales que invadan derechos marcarios.

Por otra parte, surge un segundo cuestionamiento: ¿qué pasa con la autorización de uso de denominación o razón social que incorpora una marca que ha sido únicamente *usada*, en México o en el extranjero, pero no cuenta con un registro marcario en territorio nacional?

Recordemos que la LFPI de 2020 reconoce prerrogativas —aunque limitadas— en favor de quienes hayan hecho uso de la marca en territorio nacional,¹⁶⁵¹ las cuales actúan como

¹⁶⁵⁰ INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- SE ACTUALIZA CUANDO UNA EMPRESA UTILIZA COMO ELEMENTO DE SU NOMBRE COMERCIAL UNA MARCA REGISTRADA, PARA COMERCIALIZAR SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS PROTEGIDOS, SIN EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. V-TASS-249, R.T.F.J.F.A., *op. cit.*, p. 293.

¹⁶⁵¹ Como es el caso de la fracción I del artículo 175 de la LFPI de 2020, que se traduce en una excepción en contra de acciones sustentadas en un registro marcario concedido con posterioridad a la fecha en la que se hizo uso de dicha marca:

“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 cinco años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste [...]”.

Por su parte, la fracción II del artículo 258 del mismo ordenamiento contempla como causal de nulidad el uso ininterrumpido de la marca, ya sea en México o en el extranjero.

“Artículo 258.- Se declarará la nulidad del registro de una marca cuando:

[...]

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.

Podrá declararse la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste protege [...]”.

defensa contra una solicitud de infracción legitimando a quien haya hecho *uso* de la marca con anterioridad al registro.

Al respecto, nos parece que las prerrogativas de referencia no bastarían para iniciar alguna acción en contra de una autorización de uso de denominación o razón social, ante la ausencia de un derecho exclusivo que haya sido reconocido por el IMPI a través de un registro marcario.

Por lo anterior, la vía a través de la cual se propone atacar una autorización de uso de denominación o razón social, sin contar con una marca registrada, consiste en buscar el reconocimiento de fama o notoriedad, ya sea en México o en el extranjero, a la luz de los artículos 6 Bis y 10 Bis del CONVENIO DE PARÍS.

El *usuario* de la marca no registrada tendrá que justificar una acción de competencia desleal en contra de la sociedad que utilice la marca como parte de su denominación o razón social, con fundamento en la fracción I del artículo 386 de la LFPPI de 2020, aportando elementos probatorios con los que se acredite que la marca no registrada constituye una marca notoria que se venía usando, ya sea en el mercado nacional o en el extranjero, con anterioridad a la fecha en la que se constituyó la sociedad cuya denominación o razón social incluya la marca notoria.

Por tanto, el caudal probatorio presentado deberá ser suficiente para que el IMPI pueda estimar la notoriedad o fama de la marca en la que se sustenta la acción de competencia desleal, y no meramente basar ésta en el uso anterior de la marca.

En suma, las posibilidades de ejercer acciones legales exitosas en contra de una autorización de uso de denominación o razón social, sin contar con un registro marcario y planteando únicamente un uso anterior de la marca en México o en el extranjero, son mínimas, sobre todo si se trata de una marca que no sea notoriamente conocida o

famosa, lo que lleva al escenario en donde el usuario de la marca no registrada debe tolerar la coexistencia de su marca con un tercero que la utilice como parte de su denominación o razón social.

1.2.2.4. Uso no autorizado de una marca

La LFPI de 2020 considera como infracción administrativa “*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” (énfasis añadido).¹⁶⁵²

A diferencia de lo que establece la REFORMA DE 1994, la ley actual enuncia las actividades que se consideran incluidas dentro de la conducta de *uso*, a saber: fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación.¹⁶⁵³

Esta aclaración fue de gran importancia pues, como hemos mencionado, la falta de especificidad sobre las actividades incluidas en la conducta de *uso* dio lugar, en el pasado, a algunos criterios o interpretaciones problemáticas.¹⁶⁵⁴

¹⁶⁵² *Ibidem*, art. 396, frac. XXI.

¹⁶⁵³ *Ibidem*, art. 387.

¹⁶⁵⁴ Ejemplo de ello es la tesis asilada: “MARCAS. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE REFIERE A UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON SU USO Y NO CON SU COMERCIALIZACIÓN. En la Ley de la Propiedad Industrial la palabra ‘uso’ admite diversos significados, pues en ocasiones el legislador le asigna un sentido amplio y genérico, como ocurre cuando regula la caducidad y admite diversas acciones que traduzcan el interés de conservación de una marca y, en otras, la emplea en un sentido restringido, pues distingue la conducta consistente en el ‘uso’ de otras consistentes en poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios. Por tanto, la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere a una infracción administrativa relacionada con el uso de la marca y no con su comercialización, pues las infracciones relacionadas con la comercialización de productos o servicios, se regulan en las diversas fracciones III, XII, XIV, XIX, XX y XXI del propio precepto”. I.8o.A.46 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XX, t. 3, mayo de 2013, p. 1902, Reg. digital: 2003651, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2003651> (fecha de consulta: 26 de marzo de 2024).

Esta tesis, a nuestro juicio, hizo una distinción de manera equivocada al determinar que, en algunos casos, la REFORMA DE 1994 utilizaba el término *uso* de forma genérica y amplia —como al regular la caducidad—, mientras que, en otros, empleaba el término de forma restringida. De tal forma que, habiendo otras fracciones del catálogo de infracciones que incluían conductas específicas de comercialización u

El listado de actividades a que se refiere el artículo 387 para definir el *uso* es una mera referencia.¹⁶⁵⁵ Así, por ejemplo, las conductas de importación y exportación no deben entenderse en sentido restrictivo, esto es, que deba haberse concluido el procedimiento de importación, sino que la sola introducción al territorio nacional de forma irregular puede resultar en una declaración de infracción, de la misma forma que el abandono de bienes por parte de algún importador.

Actualmente, el titular de derechos puede hacer valer como infracción administrativa cualquier actividad en la que pudiera emplearse o incorporarse al signo distintivo, incluso si dicha actividad no estuviera mencionada en el artículo 387 como *uso*, siempre que el presunto infractor se valga del signo distintivo para un propósito determinado, sin autorización y en relación con productos o servicios idénticos o semejantes a los que ampara el signo distintivo cuya infracción se denuncia, como lo sugiere el propio significado del vocablo.

Por último, al día de hoy no existen precedentes relevantes respecto de esta conducta regulada a partir de la LFPI de 2020, lo cual se debe, quizá, a su aún reciente implementación.

1.2.2.5. Uso no autorizado de imagen comercial

En México, antes de las reformas de 2006 a la LFPI de 1991, la imagen comercial se protegía a través de:

ofrecimiento en venta de productos o servicios, el uso no podía entenderse como sinónimo de comercialización.

¹⁶⁵⁵ “Artículo 387.- Para efectos del artículo anterior se entenderá por “usar”, de manera enunciativa más no limitativa: el *fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación*”. LFPI (2020), *op. cit.*

- i. La fracción I del artículo 213 de la ley entonces vigente, que prohibía “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”; y
- ii. Bajo la figura del riesgo de asociación, que sancionaba los actos comerciales que causaran o indujeran al público a confusión, error o engaño por hacer creer infundadamente que un establecimiento tenía relación con otro, o que un comerciante fabricaba o vendía productos o prestaba servicios con la autorización o especificaciones de un tercero.¹⁶⁵⁶

A partir del 2006, con las reformas antes mencionadas, el legislador hizo un primer intento de reconocer que la imagen comercial tiene la aptitud para identificar productos y servicios y, por tanto, consideró como conducta infractora:

“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”.¹⁶⁵⁷

Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN emitió la tesis “DERECHO A LA IMAGEN COMERCIAL. SU TITULARIDAD ESTÁ PROTEGIDA POR LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”,¹⁶⁵⁸ de la cual se destaca lo siguiente:

¹⁶⁵⁶ Art. 213, frac. IX, REFORMA DE 1994, *op. cit.*

¹⁶⁵⁷ Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, DOF, 25 de enero de 2006, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4913168&fecha=25/01/2006#gsc.tab=0 (fecha de consulta: 26 de marzo de 2024).

¹⁶⁵⁸ Reg. digital: 2009677, *op. cit.*

- i. La imagen comercial es una pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite distinguir productos o servicios, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada.
- ii. La prohibición prevista en la REFORMA DE 1994 en cuanto a 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 el ordenamiento referido, 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.
- iii. Dicha prohibición estaba prevista como infracción administrativa en la fracción XXVI del artículo 213 de la entonces REFORMA DE 1994.

En adición a la interpretación de la Segunda Sala, el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estableció que la finalidad de esta infracción era:

“sancionar aquellas conductas constitutivas de un acto de competencia desleal relacionado [con la Propiedad Industrial], esto es, una conducta por medio de la cual un determinado agente pretenda obtener la preferencia del consumidor por una vía diversa al esfuerzo o mérito propio y en detrimento de alguno de sus competidores, aprovechándose del crédito comercial que un tercero ha obtenido en el mercado por la vestimenta comercial con que oferta sus productos o servicios”.¹⁶⁵⁹

¹⁶⁵⁹ Amparo directo D.A. 157/2022, *op. cit.*, foja 46.

Mediante la REFORMA DE 2018, se protege formalmente la imagen comercial al reconocerse que dicha combinación de elementos puede constituir una marca,¹⁶⁶⁰ reconocimiento que se mantiene en la nueva LFPPI.¹⁶⁶¹

Vale la pena aplaudir la actual protección que la legislación da a la imagen comercial. Por un lado, al tratarse de una imagen comercial registrada, se puede ejercitar su protección con fundamento en la fracción XVII del artículo 386, es decir, la infracción relativa al uso de una marca parecida a otra en grado de confusión para amparar los mismos o similares productos o servicios.

Sin embargo, también las imágenes comerciales que no gozan de registro, situación común por el dinamismo del comercio y la frecuente rotación de los productos en el mercado, están protegidas por la fracción XXIV del multicitado artículo.

a. Caso BARBIE

En 2019, a través de la aduana de Manzanillo, fue descubierta una importación de cerca de 80 mil muñecas que infringían derechos de propiedad intelectual de Mattel, Inc.

Inicialmente fueron obtenidas medidas en frontera ante el IMPI con base en una *obra escultórica de BARBIE*; posteriormente, también se solicitaron medidas con base en la *reserva de derechos del personaje*, la *imagen comercial* de las muñecas y otras obras escultóricas y de dibujo de la citada empresa.

Sin embargo, el responsable obtuvo el levantamiento de las primeras medidas provisionales mediante la exhibición de una contragarantía, por lo que fue necesario

¹⁶⁶⁰ Art. 89, frac. VII, “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial”, *DOF*, 18 de mayo de 2018, *op. cit.*

¹⁶⁶¹ Art. 172, frac. VII, LFPPI (2020), *op. cit.*

redoblar esfuerzos e iniciar más medidas y procedimientos de infracción con relación al mismo cargamento de productos.

El presente caso es un ejemplo claro de cómo un mismo producto puede infringir diferentes derechos de propiedad intelectual, los cuales se pueden hacer valer de forma subsecuente en diversos procedimientos acordes a las necesidades de la contienda y la estrategia.

Ahora bien, toda vez que el presente trabajo versa sobre derechos marcarios de propiedad, a continuación nos enfocaremos en la medida provisional obtenida a partir de la imagen comercial de los productos de Mattel, Inc. Finalmente, cabe señalar que al día de hoy la controversia continúa *sub-judice* y la mercancía aún se encuentra detenida.

En las imágenes que se muestran a continuación (figs. 7 y 8) se nota el uso, en el posible producto infractor, de la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, similares en grado de confusión a los protegidos por el registro de la marca *Barbie* y que pueden causar o inducir al público a creer o suponer una asociación inexistente entre producto y marca.

Del análisis de las imágenes se pueden distinguir claramente los siguientes elementos: el signo distintivo 'FASHION', el cual es muy parecido a la marca 'FASHIONISTAS' que usa *Barbie*; el uso predominante del color rosa en la mayoría de sus empaques; los embalajes rectangulares con vista transparente en el frente, a través de la cual se puede ver la muñeca; la vestimenta de la muñeca, consistente en vestidos sin mangas, así como el tamaño y las características físicas de la muñeca.

Productos originales

5



Posible producto infractor

6



1.2.3. Medidas cautelares

1.2.3.1. Definición

Según Ovalle Favela, “las medidas cautelares surgen de la necesidad de evitar el peligro que puede correr un derecho por el retardo que implica el pronunciamiento de la sentencia definitiva (*periculum in mora*), pero normalmente requieren que quien las solicite acredite, al menos, la apariencia del derecho que se busca proteger (*fumus boni iuris*)”.¹⁶⁶²

¹⁶⁶² Ovalle Favela, José. *Teoría general del proceso*. 7a ed. México, Oxford University Press, 2016, p. 191.

Por su parte, el PJF las define como:

“[...] los instrumentos que puede decretar la autoridad judicial, a solicitud de las partes –o en algunos casos de oficio–, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso, es decir, se decretan para evitar que se haga inútil la sentencia de fondo y que ésta tenga eficacia práctica [...] constituyen las herramientas que permiten que la materia del litigio se conserve y pueda ser efectiva una sentencia o resolución de la controversia o el procedimiento, o bien, que a través de tales providencias precautorias se evite, mientras dura el juicio en lo principal o el procedimiento respectivo, que se cause un grave daño a una de las partes o al interés social”.¹⁶⁶³

a. Legislación

i. Internacional

A nivel internacional, el ACUERDO SOBRE LOS ADPIC y el TMEC son los instrumentos que contienen reglamentación relacionada con medidas cautelares.

En el ACUERDO SOBRE LOS ADPIC se faculta a las autoridades de los países miembros para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces, siempre que éstas *eviten* que se produzca la infracción de cualquier derecho marcario, así como que se *preserven* las pruebas pertinentes relacionadas con la *presunta* infracción, respetando la cadena de custodia correspondiente.¹⁶⁶⁴

Para ello, el demandante debe presentar las pruebas de las que *razonablemente disponga* para demostrar que él es el titular del derecho y que éste es o será objeto de inminente infracción. Las autoridades nacionales están facultadas para ordenar que se aporte una fianza o garantía suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.¹⁶⁶⁵

¹⁶⁶³ Tesis: I.11o.C. J/11 c (11a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Undécima Época, Libro 16, t. IV, agosto de 2022, p. 4258, Reg. digital: 2025156.

¹⁶⁶⁴ Art. 50, numeral 1., Acuerdo sobre los ADPIC, *op. cit.*

¹⁶⁶⁵ *Ibidem*, art. 50, numeral 3.

Se podrán dictar medidas provisionales, incluso sin haber oído a la otra parte, cuando:¹⁶⁶⁶

- i. Sea probable que cualquier retraso cause un *daño irreparable* al titular de los derechos, o
- ii. Haya un *riesgo demostrable* de destrucción de pruebas.

En estos casos, se deberán notificar las medidas a la parte afectada, inmediatamente después de ponerlas en aplicación.¹⁶⁶⁷

Las medidas quedarán sin efecto cuando, a petición del demandado, el procedimiento que resuelva el fondo del asunto no inicie en un plazo razonable que deberá establecer la autoridad judicial o, en su defecto, el plazo no será superior a veinte días hábiles o treinta y un días naturales.¹⁶⁶⁸

Si, al final del procedimiento de fondo, se resuelve que no hay infracción o amenaza de ésta sobre un derecho marcario, o bien las medidas provisionales son revocadas o caducan por acción u omisión del demandante, la autoridad podrá solicitar a éste, previa petición del demandado, el pago de una indemnización por los daños causados por las medidas aplicadas.¹⁶⁶⁹

Por su parte, el TMEC ofrece un articulado similar al del ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, con diversas disposiciones relacionadas a la adopción de medidas cautelares. Entre otras, menciona que cada Parte deberá facultar a sus autoridades judiciales para ordenar la toma en custodia de las mercancías presuntamente infractoras, así como de materiales e implementos relacionados con la infracción.¹⁶⁷⁰

¹⁶⁶⁶ *Ibidem*, art. 50, numeral 2.

¹⁶⁶⁷ *Ibidem*, art. 50, numeral 4.

¹⁶⁶⁸ *Ibidem*, art. 50, numeral 6.

¹⁶⁶⁹ *Ibidem*, art. 50, numeral 7.

¹⁶⁷⁰ “Artículo 20.83: Medidas Provisionales

ii. Nacional

La LFPI de 2020 establece un *listado restringido* de medidas cautelares aplicables a los procedimientos relativos a la presunta violación de algún derecho de PI, incluyendo a los derechos marcarios, así como a ciertas conductas que no involucren la titularidad de derechos de PI.¹⁶⁷¹

Este tipo de medidas busca evitar que dicha transgresión llegue a consumarse (esto a través de medidas de aseguramiento o medidas de frontera), o bien que se sigan consumando conductas que transgredan este tipo de derechos (como en el caso de las fracciones I, II, III, V y VII del artículo 344 de la LFPI de 2020).¹⁶⁷²

1. Las autoridades de cada Parte deberán actuar en el caso de una solicitud de medidas provisionales con respecto a un derecho de propiedad intelectual inaudita altera parte en forma expedita de conformidad con las reglas de procedimiento judicial de esa Parte.

2. Cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estén facultadas para exigir al demandante de una medida provisional con respecto a un derecho de propiedad intelectual, que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a satisfacción de la autoridad judicial, con un grado suficiente de certidumbre, que el derecho del demandante es objeto de infracción, o que la infracción es inminente, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente en un nivel suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a esos procedimientos.

3. En los procedimientos judiciales civiles sobre infracciones al derecho de autor o derechos conexos y falsificación de marcas, cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar la inmovilización u otro modo de toma en custodia de las mercancías presuntamente infractoras, materiales e implementos relacionados con la infracción y, al menos para los casos de falsificación de marcas, la prueba documental pertinente a la infracción”. Capítulo 20: Derechos de propiedad intelectual, TMEC, *op. cit.*

¹⁶⁷¹ Tal es el caso de las infracciones por competencia desleal o publicidad comparativa. En estos casos, para lograr la aplicación de la medida, se debe acreditar el *interés jurídico* necesario.

¹⁶⁷² “Artículo 344.- En los procedimientos relativos a la presunta violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II.- Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y

d) Los utensilios o instrumento [sic] destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

Desde el punto de vista procedimental, ha sido objeto de discusión si la imposición de medidas cautelares por parte del IMPI conforma un procedimiento paralelo al de declaración administrativa de infracción, o bien forma parte de éste.

Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN ha determinado que las medidas cautelares constituyen una etapa o fase dentro del procedimiento de declaración administrativa de infracción, por lo que, teóricamente, cabría concluir que nos encontramos ante un solo procedimiento con distintas fases.¹⁶⁷³

1.2.3.2. Medidas cautelares previstas en la LFPI

Como ya se mencionó, la LFPI de 2020 prevé un listado cerrado de las medidas provisionales permitidas. A continuación, se detalla cada una de ellas.¹⁶⁷⁴

a. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos marcarios

Consiste en suprimir del alcance del consumidor el producto o servicio que, por sus características, se presume que viola los derechos marcarios de un tercero, eliminando

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

[...]

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley;

[...]

VII.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos o cese de los actos que constituyan una violación a esta Ley a través de cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse”.

¹⁶⁷³ Tesis jurisprudencial: 2a./J. 131/2019 (10a.), JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS DETERMINACIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE IMPONEN MEDIDAS CAUTELARES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 71, t. II, octubre de 2019, p. 1715, Reg. digital: 2020796, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020796> (fecha de consulta: 28 de enero de 2024).

¹⁶⁷⁴ Art. 344, *op. cit.*

cualquier posibilidad de que entre al comercio hasta en tanto no se decida sobre la presunta infracción cometida.

Los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación, a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.¹⁶⁷⁵

b. Ordenar se retiren de la circulación

- Objetos fabricados o usados ilegalmente;
- Objetos empaques, envases, papelería, material publicitario y similares, que infrinjan derechos de propiedad intelectual;
- Anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares, que infrinjan este tipo de derechos;
- Utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los anteriores incisos.

Esta medida guarda mucha semejanza con la anterior, ya que la conducta consiste, en ambos casos, en retirar bienes de la circulación comercial. Sin embargo, el objeto material que debe ser retirado cambia. Mientras que en la primera medida se ordena la supresión del producto que *directamente* infringe derechos marcarios, en el segundo supuesto se dirige a los objetos que son *el conducto* por el cual se obtienen los productos infractores.

Se trata del retiro de los productos que *facilitan* la producción o publicidad, como la papelería, anuncios, letreros o utensilios destinados a la fabricación de los productos finales.

¹⁶⁷⁵ *Ibidem*, frac. VIII. “Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio”.

Por ejemplo, el titular del registro de una marca aplicada a calzado solicita al IMPI la imposición de esta segunda medida cautelar para que ordene al presunto infractor que retire de la circulación todos aquellos artefactos con los cuales se realiza la maquila del calzado que, presuntamente, viola sus derechos marcarios, así como todas las cajas de cartón en las cuales se embalan tales productos y los folletos que se ofrecen al público para su publicidad.

c. Prohibir de inmediato la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho marcario

Mientras que en las primeras dos fracciones se *ordena el retiro* del producto que está infringiendo los derechos de PI, o bien del material para su producción o publicidad, en este caso, la prohibición recae sobre la *comercialización o uso* de los productos presuntamente infractores.

Esta diferencia es sutil pero muy relevante, puesto que permite cambiar *al destinatario* de la medida cautelar. Las primeras dos fracciones se dirigen a las empresas fabricantes o productoras que tienen el control respecto de toda la circulación y publicidad del producto. En este supuesto, en cambio, se busca que sea la persona que tiene el trato directo con el consumidor quien deje de comercializar o usar los productos con los que se infringen los derechos de propiedad intelectual. Su aplicación es inmediata.

d. Ordenar el aseguramiento de bienes

Se trata de una medida cautelar de carácter material, es decir, no busca prohibir una conducta, como es el caso de las fracciones anteriores, sino que ordena el aseguramiento de los *objetos* con los que se lleva a cabo la conducta infractora.

Por medio de esta medida, el IMPI procede a asegurar, de forma cautelar y previa comprobación de la comisión de actos que constituyan *presuntas* violaciones a los derechos marcarios del solicitante, los bienes con los cuales, en principio, se cometen tales infracciones.

Para tal efecto, el IMPI realizará una *visita de inspección* en el domicilio en el cual deba desahogarse la diligencia, que será proporcionado por el solicitante.¹⁶⁷⁶ Se levantará un acta circunstanciada que contenga el inventario y número total de bienes asegurados, procurando asentar también el valor de los mismos.

El aseguramiento no está limitado únicamente a los productos finales con los que, presuntamente, se está cometiendo una infracción, sino que la LFPI de 2020 prevé la posibilidad de asegurar un gran número de bienes infractores, como son: documentos, etiquetas, papelería, material publicitario, equipo, instrumentos o cualquier medio empleado para la realización de dichas conductas.¹⁶⁷⁷

Durante la diligencia de aseguramiento se nombrará a un depositario de la mercancía, que podrá ser la misma persona visitada o cualquier otra designada por el solicitante de la medida, el cual deberá mantener el debido cuidado de los objetos asegurados, que estarán bajo su entera responsabilidad.

¹⁶⁷⁶ Para abordar a detalle la figura de visita de inspección, ver cap. III, Visitas de Inspección, p. 121.

¹⁶⁷⁷ “Artículo 364.- El aseguramiento a que se refiere el artículo 362 de esta Ley podrá recaer en:

I.- Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta Ley como infracciones o delitos;

II.- Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y

III.- Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por esta Ley”. *Op. cit.*

i. Destino final de los bienes asegurados

En caso de que el IMPI, en la resolución final y firme, declare la definitividad del aseguramiento de bienes, otorgará un plazo de quince días para que las partes manifiesten su acuerdo sobre el destino de los bienes asegurados. Si no se recibe ninguna propuesta o las partes no llegan a ningún acuerdo dentro del plazo, se ordenará su donación a las instituciones que indica la ley, o bien su destrucción, sin compensación alguna.¹⁶⁷⁸

En el supuesto de que se decida destruir la mercancía, el proceso queda a consideración del IMPI, ya que la LFPPi de 2020 no establece ningún lineamiento al respecto. En la práctica, lo que sucede es que se ordena al solicitante de la medida que preste los medios correspondientes para la destrucción de los objetos, puesto que el infractor no tiene interés alguno en que sus productos se destruyan y, menos aún, en coadyuvar en el proceso. En consecuencia, el proceso de destrucción se vuelve una carga para el propio titular de los derechos vulnerados, lo cual resulta, incluso, contradictorio.

En contraste con este proceso, en materia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que será el Ministerio Público quien se encargue de ordenar la destrucción de los bienes asegurados, con la intervención de las autoridades correspondientes y sin que recaiga dicha responsabilidad en la parte ofendida.

Es necesario, por tanto, modificar el texto de la LFPPi de 2020, facultando al IMPI para imponer al infractor la responsabilidad de llevar a cabo la destrucción de los productos asegurados, bajo apercibimiento de recibir una multa o sanción adicional en caso de incumplimiento; o bien para que, como en el caso de la regulación penal, prevea las disposiciones necesarias para que sean el IMPI o las autoridades correspondientes —por

¹⁶⁷⁸ *Ibidem*, art. 366.

ejemplo, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)— quienes se encarguen de llevar a cabo dicha destrucción.

e. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la ley

Se trata de una medida prohibitiva que, aunque por su redacción general podría englobar a las primeras tres medidas analizadas, permite, en particular, la aplicación de medidas provisionales sobre cualquier tipo de conducta, y no sólo sobre productos. Es decir, puede invocarse por algún titular afectado por la prestación de un *servicio* que vulnere sus derechos marcarios o porque, en general, considere que se encuentra violando alguna disposición de la ley.

Un ejemplo de estas medidas sería aquella solicitada por el autor de una obra teatral en contra de una casa productora que se encuentra poniendo en escena su obra con modificaciones, sin su autorización.

f. Medidas de frontera

Son aquellos procedimientos auxiliares que suspenden *precautoriamente* la circulación de mercancía de procedencia extranjera que, *presumiblemente*, vulnera algún derecho de propiedad intelectual en el país, de tal forma que se evita la consumación de conductas infractoras y se mantiene el estado de las situaciones hasta en tanto no se resuelva de fondo la comisión de determinada infracción.¹⁶⁷⁹

¹⁶⁷⁹ Piña Mondragón, José Joaquín, “Propiedad intelectual y comercio internacional”, *Revista De La Facultad De Derecho De México*, t. LXIX, Revista 274, Mayo- Agosto de 2019, vol. 2, pp. 855–878, disponible en: <https://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/69977> (fecha de consulta: 26 de marzo de 2024).

De acuerdo con Fabio Ponce, México “autoriza a la aduana para retener mercancías extranjeras objeto de una ‘Resolución de suspensión de libre circulación emitida por autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual’. Luego de retenidas, las mercancías quedan a disposición de dicha autoridad”.¹⁶⁸⁰

La inclusión de las medidas en frontera como medidas cautelares en nuestro país deriva de los compromisos políticos y económicos adquiridos en 1994 con la firma del TLCAN.



¹⁶⁸⁰ Ponce López, Fabio Nel, “Medidas de frontera”, *Revista La Propiedad Inmaterial*, junio de 2001, núm. 2, p. 71, disponible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1195> (fecha de consulta: 6 de febrero de 2024).

Actualmente, están previstas de forma general en la LFPI de 2020¹⁶⁸¹, la LFDA¹⁶⁸² y la Ley Aduanera.¹⁶⁸³ Sin embargo, para su implementación se recurre a los lineamientos establecidos tanto en el ACUERDO SOBRE LOS ADPIC como en el TMEC.

¹⁶⁸¹ “Artículo 5.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

[...]

III.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas en los términos de las leyes cuya aplicación le corresponde; oír en su defensa a los presuntos infractores; conciliar los intereses de las partes involucradas cuando se lo soliciten; formular las resoluciones, emitir las declaraciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes”; y

“Artículo 344.- En los procedimientos relativos a la presunta violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

[...]

VI.- Ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, tránsito o, en su caso, cualquier régimen aduanero, que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables en materia aduanera”. *Op. cit.*

¹⁶⁸² “Artículo 235.- Los Tribunales Federales en cualquier caso y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tratándose de infracciones en materia de comercio, quedan facultados para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera”. *Op. cit.*

¹⁶⁸³ “ARTICULO 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades: XXVIII. Suspender la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera dentro del recinto fiscal, una vez activado el mecanismo de selección automatizado, previa resolución que emita la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, y ponerla de inmediato a su disposición en el lugar que las citadas autoridades señalen”;

“ARTICULO 148. Tratándose de mercancías de procedencia extranjera objeto de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, las autoridades aduaneras procederán a retener dichas mercancías y a ponerlas a disposición de la autoridad competente en el almacén que la autoridad señale para tales efectos.

Al momento de practicar la retención a que se refiere el párrafo anterior, las autoridades aduaneras levantarán acta circunstanciada en la que se deberá hacer constar lo siguiente:

- I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
- II. La resolución en la que se ordena la suspensión de libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera que motiva la diligencia y la notificación que se hace de la misma al interesado.
- III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.
- IV. El lugar en que quedarán depositadas las mercancías, a disposición de la autoridad competente.

Deberá requerirse a la persona con quien se entienda la diligencia para que designe dos testigos de asistencia. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, la autoridad que practique la diligencia los designará.

Se entregará copia del acta a la persona con quien se hubiera entendido la diligencia y copia de la resolución de suspensión de libre circulación de las mercancías emitida por la autoridad administrativa o judicial competente, con el objeto de que continúe el procedimiento administrativo o judicial conforme a la legislación de la materia”; y

i. Solicitud y aplicación

En nuestro país, el titular de algún derecho de PI, en caso de sospechar o detectar una posible infracción, puede iniciar acciones legales para obtener la suspensión de la libre circulación de la mercancía involucrada, mediante dos vías:

- a) Ante el IMPI, a través de la solicitud de imposición de medidas provisionales en frontera.

Como se mencionó anteriormente, para llevar a cabo este procedimiento se debe observar lo establecido tanto en el ACUERDO SOBRE LOS ADPIC como en el TMEC. A continuación, una breve reseña de las bases en ellos contenidas para iniciar con el procedimiento de imposición de las medidas provisionales:

- El titular de un derecho de PI, que cuente con motivos válidos para sospechar que habrá una importación de mercancías falsificadas, puede *solicitar* por escrito a las autoridades aduaneras que suspendan el despacho o detengan la mercancía.¹⁶⁸⁴
- En dicha solicitud, se deberán presentar *pruebas suficientes* que demuestren, a satisfacción de las autoridades competentes, que existe una presunción de infracción a los derechos de PI del titular. Asimismo, se deberá proveer

“ARTICULO 149. Lo dispuesto en el artículo 148 de esta Ley solamente será aplicable cuando la resolución en la que la autoridad administrativa o judicial competente ordene la suspensión de la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera, contenga la siguiente información:

I. El nombre del importador.

II. La descripción detallada de las mercancías.

III. La aduana por la que se tiene conocimiento que van a ingresar las mercancías.

IV. El periodo estimado para el ingreso de las mercancías, el cual no excederá de quince días.

V. El almacén en el que deberán quedar depositadas las mercancías a disposición de la autoridad competente, el cual deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la aduana que corresponda.

VI. La designación o aceptación expresa del cargo de depositario”. DOF, 15 de diciembre de 1995, disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAdua.pdf> (fecha de consulta: 28 de enero de 2024).

¹⁶⁸⁴ Art. 51, Acuerdo sobre los ADPIC; y art. 20.84, apdo. 1, TMEC, *op. cit.*

información suficiente y detallada sobre las mercancías para que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de la aduana.¹⁶⁸⁵

- La autoridad podrá exigir que el demandante aporte una *fianza o garantía* suficiente para proteger al demandado e impedir abusos.¹⁶⁸⁶
- Si las autoridades competentes detienen o suspenden el despacho de mercancías sospechosas de portar marcas falsificadas, la autoridad tiene la facultad para *informar* al titular del derecho, sin retraso indebido, los nombres y domicilios de los consignadores, exportadores, consignatarios o importadores; así como para proporcionar una descripción de las mercancías, la cantidad de las mismas y, si es conocido, su país de origen.¹⁶⁸⁷
- Se debe determinar, dentro de un *periodo razonable* después del inicio de los procedimientos de suspensión y detención de mercancía sospechosa, si ésta infringe o no un derecho de propiedad intelectual.¹⁶⁸⁸
- Si la retención de mercancía se considera *infundada*, las autoridades están facultadas para ordenar al demandante el pago de una *indemnización* adecuada al importador, consignatario y propietario de las mercancías, por concepto de los daños causados.¹⁶⁸⁹
- Con el fin de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad brindará al demandante y al importador las oportunidades suficientes para *inspeccionar* cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades aduaneras.¹⁶⁹⁰
- Las autoridades aduaneras pueden iniciar, *de oficio*, medidas en frontera contra mercancías que se encuentren bajo control aduanero, sospechosas de portar marcas que sean: (a) importadas; (b) destinadas a la exportación; (c) en tránsito; y

¹⁶⁸⁵ *Ibidem*, art. 52; y art. 20.84, apdo. 2, TMEC, *op. cit.*

¹⁶⁸⁶ *Ibidem*, art. 53; y art. 20.84, apdo. 3, TMEC, *op. cit.*

¹⁶⁸⁷ *Ibidem*, art. 54; y art. 20.84, apdo. 4.a, TMEC, *op. cit.*

¹⁶⁸⁸ *Ibidem*, art. 55; y art. 20.84, apdo. 7, TMEC, *op. cit.*

¹⁶⁸⁹ *Ibidem*, art. 56.

¹⁶⁹⁰ *Ibidem*, art. 57.

(d) admitidas dentro o saliendo de una zona de libre comercio o un almacén fiscal.¹⁶⁹¹

- Las autoridades están autorizadas para ordenar la *destrucción o eliminación* de la mercancía infractora, siempre que exista resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, que declare que se ha cometido una infracción administrativa, y haya transcurrido el plazo de quince días contados a partir de que se le dé vista a las partes de la misma sin que se reciba propuesta alguna.¹⁶⁹²
- En los casos en los que las mercancías *no sean destruidas*, cada Parte asegurará que se coloquen fuera de los canales del comercio, de manera tal que evite daño al titular del derecho. Cuando se trate de marcas de fábrica o de comercio falsificadas, no se permitirá la reexportación al estado de origen ni se sujetarán a un procedimiento aduanero distinto.¹⁶⁹³

Al igual que el resto de los procedimientos de imposición de medidas provisionales, este tipo de medidas deberán ejecutarse a través de una visita de inspección efectuada en las instalaciones de la aduana en la cual se encuentren los bienes a asegurarse.

Este procedimiento también es aplicable cuando se detectan productos infractores que se encuentran bajo el régimen aduanero de transbordo o tránsito internacional; siendo éste el único procedimiento aplicable en México para obtener una orden de suspensión de libre circulación de mercancía en transbordo o en tránsito internacional.¹⁶⁹⁴

¹⁶⁹¹ *Ibidem*, art. 58; y art. 20.84, apdo. 5, TMEC, *op. cit.*

¹⁶⁹² *Ibidem*, art. 59; y art. 20.84, apdo. 8, TMEC, *op. cit.*

¹⁶⁹³ *Idem.*

¹⁶⁹⁴ En caso de tratarse de un importador extranjero, la notificación suele hacerse mediante edictos o carta rogatoria.

b) Ante la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la presentación de una querrela o denuncia, con base en la posible comisión de conductas tipificadas como delito en la LFPPI de 2020 o el CPF.¹⁶⁹⁵

Ante la denuncia o querrela del titular de un derecho de PI posiblemente afectado por una conducta delictiva, la FGR solicitará al IMPI que emita un dictamen técnico no vinculante, dentro de los treinta días siguientes, para determinar si hay elementos suficientes para sospechar la existencia de algún delito que, efectivamente, viole los derechos de PI.

Esta vía es recomendable cuando existe la posibilidad de que el infractor se oponga al aseguramiento de mercancía, a la visita de inspección o a la ejecución de medidas cautelares.



La protección de los derechos de PI es un tema de creciente importancia en un mundo cada vez más digitalizado y globalizado.

¹⁶⁹⁵ Las acciones civiles no se consideran un recurso legal para hacer cumplir los derechos de PI, ya que son procedimientos enfocados en la estimación y recuperación de daños. Resultando, además, muy largos y poco rentables en la mayoría de los casos relacionados con esta materia.

Si bien las medidas en frontera desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la piratería y la protección de la PI, la dinámica social y comercial que actualmente vivimos exige la consideración, adopción y/o adaptación de medidas adicionales que fortalezcan aún más la salvaguarda de estos derechos.

En México se han explorado algunas medidas adicionales que se enfocan en la capacitación, el aprovechamiento adicional de recursos e infraestructura aduanera, así como la colaboración con autoridades homólogas a nivel internacional, y aquellas nacionales que, por competencia, pueden colaborar de modo directo con las autoridades aduanales.

ii. Recursos adicionales

Aunado a estos recursos, a nivel particular se encuentra la realización de ejercicios integrales de inteligencia, en los que también es posible generar relaciones sinérgicas con plataformas de comercio electrónico para proteger de manera más efectiva los derechos de propiedad intelectual en el mundo actual.

a) Declaración de marca en el pedimento de importación.

Este recurso está previsto en las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE),¹⁶⁹⁶ y entró en vigor a partir del 30 de octubre de 2015.¹⁶⁹⁷ Aunque el objetivo principal de su implementación fue detectar la *subvaluación de mercancía*, que es una modalidad de contrabando referida a la práctica de declarar un valor menor al real de una mercancía al momento de importarla o exportarla, con el propósito de evadir impuestos, aranceles o derechos aduaneros que se basan en el valor declarado de la mercancía; sus parámetros también permiten explotar este recurso, originalmente arancelario, para detectar posibles infracciones en materia de PI, puesto que los productos originales se relacionan con costos estándar (por marca y tipo de producto) que a su vez deben ser congruentes con los declarados en la documentación que se presenta en las operaciones aduaneras.

¹⁶⁹⁶ “Art. 3.1.20. Para los efectos del artículo 36 de la Ley, quienes introduzcan mercancías a territorio nacional al amparo de los regímenes aduaneros de importación definitiva, importación temporal y depósito fiscal que se clasifiquen en las fracciones arancelarias contenidas en el Apartado A, Sector 9 ‘Cigarros’ del Anexo 10 y en el Apartado A del Anexo 20, deberán declarar la marca nominativa o mixta y su información relativa a la misma, para identificar la mercancía y distinguirla de otras similares, en el bloque de identificadores con la clave y complemento que corresponda conforme al Apéndice 8, en ambos supuestos conforme lo establezca el Anexo 22.

Asimismo, quienes extraigan mercancías del territorio nacional al amparo del régimen aduanero de exportación definitiva, que se clasifiquen en las fracciones arancelarias contenidas en el Anexo 20, Apartado B, deberán declarar la marca nominativa o mixta para identificar la mercancía y distinguirla de otras similares, conforme lo establezca el Anexo 22. Ley 35, 36, 36-A, Reglamento 64, RGCE, Anexos 10, 20 y 22”. Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023 y sus Anexos 2 y 13, DOF, 27 de diciembre de 2022, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675887&fecha=27/12/2022#gsc.tab=0. (fecha de consulta: 28 de enero de 2024). El anexo 22 se encuentra publicado en el DOF del 5 de enero de 2023: disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676445&fecha=05/01/2023#gsc.tab=0 (fecha de consulta: 28 de enero de 2024).

¹⁶⁹⁷ Boletín núm. P073, SAT, 3 de noviembre de 2015, disponible en: http://m.sat.gob.mx/sala_prensa/boletin_tecnico/Documents/Boletin2015_P073.pdf; y Boletín núm. P083: Alcance a Boletín núm. P073, SAT, 2 de diciembre de 2015, disponible en: http://m.sat.gob.mx/sala_prensa/boletin_tecnico/Documents/Boletin2015_P083.pdf (fecha de consulta: 9 de febrero de 2024).

Si, al momento de hacer el cruce de información, alguno de los datos revisados se sale del parámetro habitual para ese tipo de mercancía y marca, es altamente probable que el producto no sea original, o bien sea de procedencia ilícita.

Los supuestos de aplicación de la declaración de la marca, ya sea nominativa, innominada, tridimensional o mixta, son:¹⁶⁹⁸

- Si el importador es el titular de los derechos marcarios y su marca se encuentra registrada en el IMPI.
- Si el importador cuenta con la licencia, convenio o autorización para el uso y distribución de la marca.
- Cuando la mercancía no ostente ninguna marca nominativa, innominada, tridimensional o mixta. En este caso, no se asentará ningún dato.
- Cuando el importador no sea el titular ni cuente con autorización de la marca nominativa, innominada, tridimensional o mixta, aun cuando ésta se encuentre registrada ante el IMPI, siempre que no se contravenga alguna disposición legal en materia de PI; asimismo, cuando la mercancía ostente marca nominativa, innominada, tridimensional o mixta, sin registro otorgado por el IMPI.
- Cuando el registro de la marca nominativa, innominada, tridimensional o mixta se encuentre en trámite o pendiente de resolución ante el IMPI.

¹⁶⁹⁸ Anexo 22, Apéndice 8 Identificadores (Clave MC-Marca), “ANEXOS 6, 22 y 26 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023, publicadas en edición vespertina del 27 de diciembre de 2022”. *DOF*, 5 de enero del 2023, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676445&fecha=05/01/2023#gsc.tab=0 (fecha de consulta: 28 de enero de 2024).

b) Base marcaria en aduanas

Desde 2012, México adoptó el proyecto de generación de una *base marcaria en aduanas* con el afán de fortalecer las medidas de protección de derechos de PI, así como la agilización de cargamentos de productos originales y lícitos.

Para la inscripción de una marca en la base, es necesario presentar un escrito ante la Agencia Nacional de Aduanas México (ANAM) solicitando la inscripción de la empresa como participante en dicha base marcaria, así como la lista de registros de marca que el titular está interesado en proteger.

Este trámite se puede realizar directamente por el titular del derecho de PI, o bien por su representante legal con poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial para la presentación de denuncias penales, el cual deberá ser reconocido por la ANAM. Además, se deberá entregar una carta que designe al apoderado legal como el gestor de trámites ante las autoridades aduaneras mexicanas.¹⁶⁹⁹

Actualmente, la base marcaria de aduanas sólo admite la inscripción de aquellos registros marcarios que:

- Cuenten con un número de registro nacional;
- Se encuentren vigentes ante el IMPI; y
- Amparen productos.

¹⁶⁹⁹ Si bien no existe un fundamento para solicitar este documento y, además, éste carece de las formalidades que exige la Ley, su presentación permite presumir una actual y vigente comunicación y relación jurídica entre el Titular de derechos de PI y el representante legal que se apersona como tal ante la autoridad aduanera mexicana.

Una vez que la información es capturada, el sistema asigna automáticamente un código único para cada registro y envía un comprobante de inscripción en formato PDF al correo señalado para tales efectos.

Se puede agregar información adicional como nombres de licenciarios, importadores y exportadores autorizados, aduanas por las que normalmente entran mercancías autorizadas en el país, además de elementos clave que pueden ayudar para facilitar la identificación de posibles infractores.

Teóricamente, la inscripción de marcas en la aduana mexicana permite a los verificadores de las cuarenta y nueve oficinas aduaneras en nuestro país acceder a la información necesaria para identificar posibles productos infractores, posibilitando la generación de alertas aduaneras de modo más ágil.

Hasta el momento, la inscripción de marcas ante aduanas es voluntaria y exenta de pago de derechos al gobierno.

c) Monitoreo aduanal

Una vez inscritas las marcas en la base marcaria de aduanas, las autoridades aduaneras comienzan la revisión de productos que las ostenten, iniciando así un monitoreo formal que se traduce en generación y envío de alertas aduanales, mismas que, una vez recibidas por el titular o su representante legal, son analizadas para identificar la naturaleza de la mercancía reportada, lo que permite determinar si se inicia o no un procedimiento legal.

- d) Programas de capacitación a autoridades involucradas en la observancia de PI.

Como parte de la labor conjunta para el fortalecimiento de las medidas en frontera entre particulares y autoridades involucradas en la observancia de la PI en México, se encuentran los programas de capacitación continua.

Estos programas reúnen a múltiples actores. Por un lado, los titulares de derechos, tales como empresas dedicadas a la creación de personajes y entretenimiento como Disney, Viacom, NBC Universal, etcétera; o marcas dedicadas al diseño y distribución de productos electrónicos, marroquinería, joyería, etcétera, tales como Kingston, Cartier, Tous, Gucci, Ermenegildo Zegna, Vans o Huawei, todas las cuales, de modo directo o a través de su representante legal en México, exponen de modo dinámico las principales características de sus productos originales, así como elementos clave para identificar los productos apócrifos. Por otro lado, el personal de las oficinas de aduanas, quienes, a través de la interacción directa con los productos originales y apócrifos, logran que esa mercancía sea identificada de forma más ágil y precisa, pudiendo así llevar a cabo el levantamiento y envío de alertas aduanales en tiempo y forma.

Cabe mencionar que la ANAM tiene convenios de colaboración multilateral en los que participan sus homólogos extranjeros, ya sea teniendo a México como sede, o bien trasladando estos ejercicios al extranjero, por ejemplo, a Guatemala, Belice o EUA.

Como en toda actividad, la capacitación continua es medular para la obtención de buenos resultados, ya que proporciona herramientas útiles a las autoridades para identificar mejor la naturaleza de la mercancía, a la vez que mantiene en la mente de los oficiales verificadores de aduanas las marcas que son legalmente activas en este sentido, dando lugar a un creciente número de alertas de productos sospechosos.

e) Estudios de mercado.

Pese a los esfuerzos realizados en aduanas, un porcentaje considerable de mercancía falsificada llega al mercado —usualmente, al informal—, por lo que las investigaciones *in situ* (en este caso los estudios de mercado) son útiles para identificar los principales puntos de almacenaje, distribución y/o venta de productos falsificados que no logran ser detenidos en aduanas y que, posteriormente, se encuentran en puntos comerciales estratégicos de México.

A través de este tipo de acciones es posible realizar servicios integrales de inteligencia que permiten cruzar la información de los infractores en aduanas y su red de distribución, así como de otros actores involucrados, complementando así aquellas que conforman las Medidas en Frontera.

Un ejemplo de acciones derivadas de los estudios de mercado son los operativos de aseguramiento de mercancía en los que se incautan productos falsificados, o bien los insumos para su producción o etiquetado.

f) Investigaciones en Internet.

Aunado a las acciones presenciales localizadas, otro buen recurso para detectar posibles infractores en materia de PI es la constante verificación y comprobación de productos que se ofrecen a través de Internet, principalmente mediante el monitoreo constante de diversas plataformas de venta y subasta, mismas que usualmente están comprometidas con la protección de derechos de PI, lo que permite solicitar la baja de dichos anuncios y, en ocasiones, vetar al vendedor, una vez que se identifican las ofertas de productos falsificados o sospechosos. Este tipo de acciones son recomendables y útiles, pues, en muchos casos, la mercancía que logra ingresar al país no se vende en lugares

establecidos, sino a través plataformas de comercio electrónico o de perfiles comerciales creados en diversas redes sociales.

Generalmente, estos vendedores utilizan imágenes de productos originales y, al final del proceso de venta, envían a los consumidores productos falsos. Existen casos en los que expresamente indican que los productos que ofrecen son “réplicas” o “versiones de...”, reconociendo así que los productos que venden no son originales.

Adicionalmente, mediante la implementación de una estrategia de inteligencia correcta, este tipo de ejercicios puede ayudar a detectar infractores a gran escala.

g) Colaboración y apoyo con autoridades competentes alternas.

La adecuada verificación de productos en aduana es el primer filtro para evitar el ingreso de mercancía falsificada y/o pirata al país. Además, a través de esta acción se puede detectar si existen riesgos de seguridad o de salud para el consumidor. Por ejemplo, en el caso de medicamentos, dispositivos eléctricos o electrónicos, productos cosméticos y sanitarios, entre otros, ya sea por toxicidad en o de los componentes del producto, baja calidad de estos, inadecuadas condiciones de almacenamiento o sanidad, etiquetado inadecuado o falso, etcétera.

En estos casos es posible solicitar la intervención de autoridades adicionales competentes, tales como la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Asimismo, si al recibir una alerta aduanera no es posible proceder por la vía penal o administrativa —por ejemplo, por no contar con la documentación necesaria para iniciar acciones legales por estas vías o porque se recibieron instrucciones tardías por parte del titular del derecho de PI y el cargamento ya se encuentra en proceso de salida de la aduana—, pero se detectan irregularidades en los estándares de calidad y/o etiquetado

de los productos, será posible presentar la queja correspondiente ante las mencionadas autoridades (COFEPRIS o PROFECO), según corresponda, para que lleven a cabo los procedimientos respectivos que determinen el destino de aquellos productos que, por sus características, no cumplan con los parámetros de la mercadería original.

En caso de no lograr frenar el ingreso del producto sospechoso al mercado, y que éste sea identificado en algún establecimiento, es posible solicitar la intervención de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE), instancia a cargo de verificar el origen de las mercancías, así como la información y manejo arancelario de éstas.

iii. Retos que presenta

La limitación de facultades de las autoridades aduaneras, la carencia de una capacitación constante para su personal y la demora en la adopción tecnológica pueden resultar en inspecciones insuficientes o ineficaces.

Abordar con diligencia estos temas y asegurar la aplicación adecuada y eficiente de las medidas en frontera, no sólo contribuye a la protección de los derechos de PI, sino también a la observancia de los intereses económicos y comerciales, nacionales e internacionales.

Hoy en día, atendiendo a la realidad comercial que vivimos, en la que, desafortunadamente, los estudios de mercado públicos y privados muestran que los números de mercancía asegurada son muy bajos para la cuantía de mercancía falsificada o de imitación que realmente se importa a México, se demuestra la urgente necesidad de fortalecer la observancia y efectividad de estas medidas, para lo cual es menester considerar también la cooperación internacional y el uso de tecnología avanzada.

g. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos o cese de los actos que constituyan una violación a la ley a través de cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse

Esta medida se enfoca en detener presuntas conductas infractoras cometidas a través de medios digitales o electrónicos.

Destaca el elemento subjetivo de la misma, pues puede dirigirse tanto a la persona directamente responsable de poner a disposición del público general el contenido que posiblemente infringe derechos marcarios (presunto infractor) como a otras personas involucradas en su publicación, como pueden ser los ISP (proveedor de servicios de internet, por sus siglas en inglés), los registradores de dominios, las redes sociales, las plataformas de internet, etcétera.

El objetivo principal de estas medidas es la supresión de acceso, para el público general, al contenido difundido a través de medios digitales o electrónicos que, presuntamente, es violatorio de derechos marcarios.

Como ejemplo, podemos indicar el de una empresa titular de un registro marcario, que solicita al IMPI la imposición de medidas provisionales a un presunto infractor en cualquier red social, para efecto de que se remueva un determinado contenido que publicita un producto al que se le aplica una marca semejante en grado de confusión a la registrada por el solicitante.

h. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la ley

Desafortunadamente, la LFPPI de 2020 no indica si para la aplicación de este último supuesto se requiere haber agotado previamente las otras medidas, o bien es posible que, sin haberlas agotado, a juicio del solicitante o del IMPI, esta medida pueda considerarse y solicitarse como única forma de prevenir o detener el abuso a los derechos del titular.

Es claro que el fin de esta medida cautelar es detener definitivamente la prestación de los servicios. Sin embargo, dentro de esta fracción encontramos dos supuestos: el de la suspensión del servicio y el de la clausura, sin que se encuentre definido si la realización de uno depende de la previa realización del otro o si son independientes entre sí, y será la autoridad quien decida cuál de ellos resulta más conveniente para cada caso concreto.

1.2.3.3. Proceso de aplicación de las medidas cautelares

a. Solicitud y requisitos de la solicitud de las medidas cautelares

La solicitud de aplicación de las medidas cautelares puede presentarse de manera previa al inicio del procedimiento de declaración administrativa de infracción, o bien de forma simultánea. Incluso, el IMPI puede adoptar de oficio las medidas cautelares previstas en ley, de considerarlo procedente.¹⁷⁰⁰

Para decidir sobre la aplicación o no de alguna medida cautelar, el IMPI debe, primero:¹⁷⁰¹

¹⁷⁰⁰ Art. 344, último párr., LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁷⁰¹ *Ibidem*, art. 345.

- i. Realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, es decir, debe prejuzgar sobre la existencia de un derecho marcario y la posibilidad de que tal derecho se vea lesionado con la presunta conducta infractora.
- ii. Revisar que la aplicación de las medidas no contravenga alguna disposición de orden público o afecte al interés general y/o derechos adquiridos; y
- iii. Tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada.

Además, deberá echar mano de toda la información que proporcione el solicitante atendiendo a los requerimientos siguientes:¹⁷⁰²

- i. Probar que es el titular del derecho a través del título de registro marcario y, en su caso, sus respectivas renovaciones y declaraciones de uso;
- ii. Acreditar cualquiera de los siguientes supuestos:
 - a. La existencia de una violación a su derecho marcario;
 - b. Que la violación a su derecho sea inminente;
 - c. La existencia de la posibilidad de sufrir una afectación irreparable; o
 - d. La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

Lo anterior responde a que el principal objetivo de estas medidas es el de preservar y proteger este tipo de derechos en contra de cualquier conducta infractora que se pudiera estar cometiendo. Si la infracción no implica la violación a un derecho de propiedad industrial, este segundo requisito no es exigible.

- iii. Proporcionar toda la información necesaria, detallada y pormenorizada, para la identificación inequívoca de los bienes, servicios, establecimientos físicos o

¹⁷⁰² *Ibidem*, art. 345, fracs. I y III.

plataformas digitales en o mediante los cuales se cometen los actos violatorios a los derechos base de la acción.

Asimismo, quien pretenda la imposición de medidas provisionales deberá exhibir una garantía para efecto de responder por la posible afectación que el destinatario de estas medidas pueda sufrir por su imposición. A su vez, la persona en contra de la que se adopten las medidas podrá exhibir contrafianza para obtener el levantamiento de las mismas.¹⁷⁰³

Estas garantías deberán estar vigentes durante todo el procedimiento de declaración de infracción¹⁷⁰⁴ y, en caso de resultar insuficientes, el Instituto podrá requerir su ampliación.¹⁷⁰⁵

b. Aplicación de las medidas cautelares

Una vez acreditados todos y cada uno de los requisitos, si el IMPI lo aprueba, se impondrán las medidas provisionales solicitadas, debiendo notificar personalmente a la persona a quien van dirigidas.

Por su parte, la persona contra quien se hayan impuesto las medidas tendrá un plazo de diez días para presentar ante el IMPI sus observaciones al respecto. De acuerdo con las observaciones presentadas, la autoridad podrá modificar los términos de la medida adoptada, de considerarlo pertinente.¹⁷⁰⁶

¹⁷⁰³ *Ibidem*, art. 346. Para un mayor análisis al respecto, véase Cap. III Sobre las vías ..., 1.2.3.3. Proceso de aplicación de las medidas cautelares, ii. Contragarantía, p.770 de esta obra.

¹⁷⁰⁴ *Ibidem*, art. 347.

¹⁷⁰⁵ *Ibidem*, art. 345.

¹⁷⁰⁶ *Ibidem*, art. 348.

Sin embargo, sea cual sea la medida cautelar que imponga la autoridad, el afectado deberá realizar inmediatamente todos los actos correspondientes a efecto de acatar lo ordenado, de acuerdo con la naturaleza de las medidas impuestas.

En el caso de que las medidas cautelares sean implementadas sin haberse presentado la solicitud de declaración administrativa de infracción, el solicitante tendrá un plazo de veinte días hábiles para hacerlo. De lo contrario, se levantarán las mismas dejándolas sin efecto alguno.

c. Otorgamiento de garantías y contragarantías

Como se analizó previamente, para la procedencia de la imposición de medidas cautelares se requiere que el solicitante cumpla con diversos requisitos establecidos en la ley, siendo uno de ellos el “otorgar fianza o billete de depósito suficiente para responder por la posible afectación que se pudiera causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida”.¹⁷⁰⁷ De la misma forma, la persona contra la que se haya impuesto la medida cautelar podrá exhibir “contrafianza para responder de la afectación que se causen al solicitante de la misma a efecto de obtener su levantamiento”.¹⁷⁰⁸

i. Garantía

De acuerdo con la actual LFPPI, para determinar el monto de la garantía, el IMPI debe tomar en consideración todos los *elementos aportados por el solicitante* y aquellos que se *desprendan de las actuaciones* del expediente.¹⁷⁰⁹

¹⁷⁰⁷ *Ibidem*, art. 345, frac. II.

¹⁷⁰⁸ *Ibidem*, art. 346.

¹⁷⁰⁹ *Idem*.

Pese a este lineamiento, es común que, en la práctica, el IMPI no siempre cuente con la información necesaria para determinar el monto de la afectación; por ejemplo, por no tener certeza sobre la cantidad o valor de las mercancías que serán objeto de un aseguramiento. En este caso, el monto se calculará con la información que proporcione la persona a la que se le apliquen las medidas provisionales, o con la información que el IMPI recabe.

El monto de la garantía también dependerá de la naturaleza de las medidas a imponerse. Por ejemplo, en el caso de las medidas de aseguramiento de bienes, el importe será determinado por el valor de los productos u objetos efectivamente asegurados.

En caso de determinarse fehacientemente, con posterioridad a la implementación de las medidas, que la fianza otorgada resulta insuficiente para responder por dicha afectación, la ley permite la posibilidad de requerir la ampliación de la garantía.¹⁷¹⁰

Tratándose de medidas prohibitivas, se vuelve extremadamente complicado determinar un importe, ya que se necesitaría establecer un nexo causal entre imposición de medidas provisionales y la afectación económica; por ello, el IMPI ha optado por establecer un monto fijo para este tipo de medidas cautelares, que, si bien no está previsto en ninguna norma, el IMPI ha argumentado que se trata de una cantidad que considera provisionalmente suficiente para garantizar la posible afectación que llegara a ocasionarse a la presunta infractora con la imposición de las medidas provisionales solicitadas.¹⁷¹¹

¹⁷¹⁰ *Idem.*

¹⁷¹¹ La cantidad que se exige actualmente es de MX \$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

ii. Contragarantía

Por otro lado, de acuerdo con la LFPPI DE 2020, la persona contra la que se hayan adoptado las medidas cautelares podrá exhibir contrafianza para responder de la afectación que esto cause al solicitante de las mismas, a efecto de obtener su levantamiento.¹⁷¹²

Para la cuantificación de la contrafianza, ante la ausencia de disposición expresa en la nueva LFPPI, se mantiene el criterio establecido por la REFORMA DE 1994, que preveía que el importe comprendiera la cantidad garantizada por el solicitante de las medidas y un monto adicional de cuarenta por ciento.¹⁷¹³

Sin embargo, a diferencia de la REFORMA DE 1994, en la LFPPI vigente, la contrafianza no tiene como efecto inmediato el levantamiento de las medidas cautelares, sino que el IMPI deberá efectuar nuevamente un análisis de la apariencia del buen derecho, dando vista a ambas partes, para ponderar si la afectación que podría sufrir la persona a quien se le impusieron las medidas es mayor a la que se le puede provocar a la persona que las solicitó, atendiendo igualmente al orden público y al interés general.¹⁷¹⁴

Esta situación coloca a la autoridad en un dilema al tener que decidir —de manera autónoma y sin algún criterio establecido previamente— qué afectación será mayor, lo cual genera un aumento en los litigios expuestos ante tribunales, ya que es altamente probable que aquella de las partes que no se vea beneficiada por la determinación del IMPI apelará, a través de un amparo indirecto, señalando que su afectación es mayor.

¹⁷¹² Art. 346, LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁷¹³ “Art. 199 bis 1 “Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente. El importe de la contrafianza comprenderá la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas y un monto adicional de cuarenta por ciento sobre el que se hubiere exhibido para la fianza”. *Op. cit.*

¹⁷¹⁴ Art. 346, 2do párr., LFPPI (2020), *op. cit.*

Por ejemplo, en la imposición de una medida provisional prohibitiva por una presunta infracción a marcas aplicadas a medicamentos, el IMPI deberá ponderar si la afectación que pueda sufrir el titular afectado es realmente mayor a la que podría sufrir el presunto infractor por la imposibilidad de comercializar productos farmacéuticos, y que incluso podría afectar al público general que consuma tales medicinas.

Estas garantías y contragarantías serán entregadas a aquella parte a la que le haya asistido la razón en el fondo del asunto planteado. Si el IMPI declara la existencia de una infracción, la garantía y, en su caso, la contragarantía, se pondrán a disposición del solicitante. En caso de negarse la infracción, éstas estarán a disposición del presunto infractor.¹⁷¹⁵

Finalmente, para reclamar y recuperar los montos que cubren las garantías, se deberá iniciar una acción civil.

d. Visitas de inspección

La LFPPI de 2020 las define como aquellas visitas que se “practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate, ya sea en establecimientos físicos o plataformas digitales”.¹⁷¹⁶

Cabe mencionar que el desahogo de este tipo de diligencias no se limita a procedimientos de medidas provisionales o de declaración administrativa de infracción. Cualquiera de las

¹⁷¹⁵ Otro supuesto por el cual se entregará la garantía al presunto infractor es aquel en el cual no se hubiese presentado la solicitud de declaración administrativa de infracción dentro del plazo establecido de veinte días. *Ibidem*, art. 349, frac. II.

¹⁷¹⁶ *Ibidem*, art. 358.

partes que intervenga en un procedimiento tramitado ante el IMPI podrá solicitar a dicha autoridad que realice una visita de inspección para los efectos que la ley establece.¹⁷¹⁷

Las visitas de inspección se realizarán, en principio, en días y horas hábiles, por personal autorizado por el IMPI y previa exhibición del oficio respectivo para la realización de la visita de inspección.¹⁷¹⁸

Los “propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios tendrán obligación de permitir el acceso al personal”¹⁷¹⁹ del IMPI, a efecto de que se practique la visita de inspección.

En caso de negativa de acceso por parte de las personas visitadas, los inspectores no poseen facultades para ejercer fuerza pública y desahogar la visita de forma coactiva. Sin embargo, la misma LFPPI establece que, en este caso, se anotará en el acta respectiva la negativa, se presumirán como ciertos los hechos que se imputan y, además, se impondrá a la persona visitada una multa hasta por doscientos cincuenta mil unidades de medida y actualización (UMAS)¹⁷²⁰ o, incluso, podrá ordenarse la clausura temporal de su establecimiento, siendo esta última medida cada vez más común.¹⁷²¹

¹⁷¹⁷ *Idem.*

¹⁷¹⁸ *Ibidem*, art. 356. 1er párr.

¹⁷¹⁹ *Ibidem*, art. 357.

¹⁷²⁰ “La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.” Dicho valor se actualiza anualmente. En el año 2024 el valor diario es de \$108.57 pesos; 3,300.56 mensual y 39,606.36 anual”. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/UMA/UMA2024.pdf> (fecha de consulta: 28 de enero de 2024).

¹⁷²¹ Art. 358, LFPPI (2020), *op. cit.*

Durante el desahogo de la visita se levantará un acta circunstanciada en la que se asentarán todos y cada uno de los hechos que el inspector comisionado aprecie a través de sus sentidos, adicionalmente a lo que la ley requiere como contenidos mínimos.¹⁷²²

Al acta circunstanciada podrán agregarse fotografías, videgrabaciones o muestras físicas, a las que se les otorgará valor probatorio pleno durante el procedimiento al que correspondan. Asimismo, se le impone la obligación al solicitante de prestar todos los medios y las facilidades necesarias para recabar tales medios probatorios.¹⁷²³

1.2.4. Resolución respecto de las conductas infractoras

Una vez concluida la instrucción durante los procedimientos de declaración administrativa de infracción, el IMPI procederá a dictar resolución en alguno de estos sentidos:

- i. Confirmar la violación o amenaza de violación de los derechos marcarios del solicitante y, por tanto: a) decidir sobre el levantamiento o definitividad de las medidas cautelares impuestas y b) determinar la sanción aplicable al caso concreto; o bien¹⁷²⁴
- ii. Negar la violación o amenaza de violación de los derechos marcarios del solicitante.¹⁷²⁵ En este caso, el solicitante de las medidas cautelares deberá realizar el pago por la afectación causada a la persona en contra de quien se ejecutaron las medidas, cuando: a) la resolución definitiva declare la inexistencia de la violación o amenaza de violación de los derechos marcarios del solicitante,

¹⁷²² *Ibidem*, arts. 359 y 360.

¹⁷²³ *Ibidem*, art. 356, tercer párr.

¹⁷²⁴ *Ibidem*, art. 351.

¹⁷²⁵ *Ibidem*, art. 349, frac. I.

o bien b) no se haya presentado en tiempo y forma la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción.¹⁷²⁶

En ambos casos, se pondrán a disposición del afectado tanto la fianza como, en su caso, la contrafianza que se hubiesen exhibido.¹⁷²⁷

1.2.5. Sanciones de procedimientos de declaración administrativa relativos a la observancia y defensa de registros marcarios, y a la represión de la competencia desleal

En caso de declararse la existencia de una amenaza de violación o la violación a los derechos marcarios del solicitante, el IMPI impondrá alguna de las siguientes sanciones:¹⁷²⁸

- i. Multa hasta por el importe de doscientas cincuenta mil UMAs, vigente al momento en que se cometa la infracción, por cada conducta que se actualice. De acuerdo con el valor de la UMA en el 2024, el monto de la multa puede ascender hasta \$27,142,500.00 pesos mexicanos.
- ii. Multa adicional hasta por el importe de mil UMAs, por cada día en que persista la infracción, que en moneda nacional se traduce en \$108,570.00 pesos mexicanos.
- iii. Clausura temporal hasta por noventa días.
- iv. Clausura definitiva.

La autoridad debe tomar en consideración los siguientes elementos para determinar la sanción aplicable.¹⁷²⁹

¹⁷²⁶ *Ibidem*, art. 349.

¹⁷²⁷ *Ibidem*, art. 350.

¹⁷²⁸ *Ibidem*, art. 388.

¹⁷²⁹ *Ibidem*, art. 392.

- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción. En caso de que se pruebe que el infractor conocía la existencia de los derechos del titular, se impondrá el doble del importe de la multa impuesta por la conducta infractora.¹⁷³⁰
- Las condiciones económicas del infractor, elemento que, en la práctica, siempre será sumamente subjetivo, toda vez que recae completamente en la discrecionalidad del IMPI determinar si la persona infractora cuenta con suficiente capacidad económica para sustentar la multa a imponerse.
No obstante, nuestros tribunales han determinado que si el infractor afirma que dicha sanción es excesiva porque los elementos considerados por el IMPI para aplicarla no son factores para advertir su verdadera situación financiera, deberá aportar pruebas que acrediten que su capacidad económica es insuficiente para afrontarla.
- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Sin embargo, debe hacerse notar que, desde una perspectiva probatoria, los tres factores quedan completamente bajo la interpretación de la autoridad, lo cual conlleva que la multa impuesta sea comúnmente impugnada. Tratándose del primer factor, es decir, la intención de la acción u omisión constitutiva de la infracción, éste puede llegar a probarse objetivamente acreditando haber enviado al presunto infractor una carta de advertencia informándole sobre la conducta infractora que pudiese estar cometiendo.

¹⁷³⁰ *Ibidem*, art. 394.

Es importante precisar que el IMPI puede imponer sanciones durante otros momentos del procedimiento de declaración administrativa de infracción. Por ejemplo: en caso de desacato a medidas provisionales impuestas;¹⁷³¹ incumplimiento a un requerimiento de informes y datos sin causa justificada;¹⁷³² ante cualquier tipo de oposición a la realización de una visita de inspección;¹⁷³³ cuando el depositario falle en entregar la mercancía que haya sido asegurada y el IMPI le requiera su entrega;¹⁷³⁴ en caso de que alguna de las partes no acuda a alguna de las reuniones de conciliación sin causa justificada,¹⁷³⁵ y cuando cualquier persona obstaculice o impida el procedimiento administrativo de ejecución.¹⁷³⁶

Como última observación, una importante modalidad dentro de la nueva LFPPI de 2020 es que las multas impuestas por el IMPI serán consideradas créditos fiscales y serán recaudadas o ejecutadas por dicha autoridad bajo el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el CFF, destinando tales ingresos a cubrir los gastos de operación del Instituto.¹⁷³⁷

¹⁷³¹ *Ibidem*, art. 344, penúltimo párr.

¹⁷³² *Ibidem*, art. 355, segundo párr.

¹⁷³³ *Ibidem*, art. 357 segundo párr.

¹⁷³⁴ *Ibidem*, art. 365 tercer párr.

¹⁷³⁵ *Ibidem*, art. 380.

¹⁷³⁶ *Ibidem*, art. 394

¹⁷³⁷ *Ibidem*, art. 393

2. Sobre el procedimiento penal en materia marcaria

2.1. Responsabilidad penal

2.1.1. Definición

Se refiere a la obligación que tiene un sujeto de hacer frente a las sanciones penales que surgen a partir de la realización de una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.

Particularmente, la responsabilidad penal se relaciona con el elemento de *culpabilidad* que, a su vez, implica que el sujeto sea *imputable*, es decir, debe tener capacidad de entender y de querer en el campo del derecho penal.¹⁷³⁸ Y es, precisamente, porque el sujeto goza de estas facultades intelectuales y volitivas, que se encuentra ligado a las consecuencias causadas por el delito cometido.¹⁷³⁹

Consecuentemente, en materia marcaria, las personas que actualicen alguno de los tipos penales previstos en la actual LFPPI, deben responder penalmente por ellos.

2.1.2 Responsabilidad penal en el derecho marcario

2.1.2.1 Antecedentes legislativos

La LMF de 1889 ya preveía que, cuando se reprodujera de manera exacta y completa una marca cuya propiedad estuviera reservada, o bien se imitara de forma casi absoluta en conjunto y fuera susceptible de confundirse con otra

¹⁷³⁸ Castellanos, Fernando, *Lineamientos elementales del Derecho Penal*, 23 ed., México, Porrúa, 1986, p. 218. Continúa diciendo el autor: “[...] La imputabilidad es, pues, el conjunto de condiciones mínimas de salud y desarrollo mentales en el autor, en el momento del acto típico penal, que lo capacitan para responder del mismo”.

¹⁷³⁹ *Ibidem*, pp. 223-233.

legalmente depositada, se estaría frente al delito de *falsificación de marcas*.¹⁷⁴⁰ Así también el CPF contiene este delito desde su entrada en vigor, en 1931.¹⁷⁴¹

La LMIC de 1903, además del arriba mencionado, contemplaba como autor de un delito a quien dolosamente *vendiera o pusiera en circulación* artículos con la marca falsificada;¹⁷⁴² a quien *hiciera uso* de una marca que, por su simple aspecto, o bien por las leyendas o indicaciones que la acompañaban, pudiera inducir al público a error sobre la procedencia de la misma;¹⁷⁴³ al que *colocase o fijase* indicaciones falsas sobre la naturaleza y constitución de los objetos que amparaban las marcas;¹⁷⁴⁴ al que, *teniendo* una marca registrada, *no insertase* el nombre del dueño de la industria y la ubicación de ésta; y, finalmente, a quien, *no teniendo* una marca registrada, indicara lo contrario.¹⁷⁴⁵

En la LMANC de 1928 se mencionó, por primera vez, que el dueño de una marca podía adjudicarse todos los productos revestidos con la marca ilegal, así como solicitar el aseguramiento de estos durante el desarrollo del proceso penal.¹⁷⁴⁶

En general, el ejercicio de la acción penal correspondía tanto al Ministerio Público como a toda persona física o moral que se considerara perjudicada.¹⁷⁴⁷ Para los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, se *requería* de una declaración de

¹⁷⁴⁰ Artículo 16, LMF (1889), *op. cit.*

¹⁷⁴¹ Art. 241, frac. I: “Se impondrán de cuatro a nueve años de prisión y multa de cuatrocientos a dos mil pesos: I- Al que falsifique los sellos o marcas oficiales [...]”. Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, publicado en el DOF el 14 de agosto de 1931, disponible en: <https://www.dof.gob.mx/copias.php?acc=ajaxPaginas&paginas=todas&seccion=TERCERA&edicion=193275&ed=MATUTINO&fecha=14/08/1931> (fecha de consulta: 1 de febrero de 2024).

¹⁷⁴² Art 19, LMIC, *op. cit.*

¹⁷⁴³ *Ibidem*, art. 20.

¹⁷⁴⁴ *Ibidem*, art. 21.

¹⁷⁴⁵ *Ibidem*, arts. 24 y 25.

¹⁷⁴⁶ Art. 84, LMANC, *op. cit.*

¹⁷⁴⁷ *Ibidem*, art. 83.

falsificación previa por parte del Departamento de la Propiedad Industrial, en relación con la existencia del hecho constitutivo del delito.¹⁷⁴⁸

Dicha declaración se formulaba desde el punto de vista técnico, sin prejuzgar sobre la acción penal. Es más, podía ser revocada por aquel que resultara perjudicado judicialmente. Sin embargo, en caso de no ser revocada, debía hacerse del conocimiento de la Procuraduría General de la República para que ejerciera la acción penal correspondiente en contra de las personas que resultaren responsables.¹⁷⁴⁹

Para la LPI de 1942 se mantienen, en general, tanto las conductas delictivas como los requisitos de procedencia de la acción penal.¹⁷⁵⁰ Sin embargo, respecto de una posible contradicción entre la entonces Secretaría de Economía Nacional y el Ministerio Público, en la resolución de casos de falsificación, la Segunda Sala de la Corte emitió un criterio aislado donde establece que:

“[...] cualquiera que sea la declaración que haga la Secretaría de la Economía Nacional, no obliga ni puede obligar constitucionalmente al Ministerio Público, ni mucho menos al Poder Judicial, si la secretaría, en un caso concreto, declara que hay falsificación y el Ministerio Público o el Juez correspondiente, en caso, encuentran que no la hay, debe absolverse al acusado, contra la declaración de la secretaría; recíprocamente si la secretaría declara que no hay falsificación y los hechos se denuncian por cualquiera de los interesados o por cualquier ciudadano, y el Ministerio Público encuentra que sí hay delito, puede hacer la consignación no obstante la declaración de la secretaría, pues las funciones de las autoridades administrativas y las de las autoridades judiciales, son absolutamente independientes”.¹⁷⁵¹

¹⁷⁴⁸ *Ibidem*, arts. 59, 60 y 83.

¹⁷⁴⁹ *Ibidem*, art. 60.

¹⁷⁵⁰ Arts. 189 a 199, y 240 a 250, LPI de 1942, *op. cit.*

¹⁷⁵¹ MARCAS, FALSIFICACIÓN O IMITACIÓN DE. Tesis aislada, Quinta época, Segunda Sala, *Semanario Judicial de la Federación*. t. XCI, p. 2183, Reg. digital: 321230, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/321230> (fecha de consulta: 1 de febrero de 2024).

Por su parte, en la LIM de 1976 se contemplan como delitos en materia de marcas las fracciones IV, V y VI del artículo 211¹⁷⁵², las cuales, básicamente, enuncian los mismos de la ley anterior; y se mantiene, como requisito para el ejercicio de la acción penal, la declaración previa de la entonces Secretaría de Industria y Comercio en relación con la existencia del hecho constitutivo del delito en cuestión.¹⁷⁵³

En el caso de la LFPP de 1991, las conductas delictuosas en materia marcaria se recogen en las fracciones VI a XI del artículo 223.¹⁷⁵⁴ Para el ejercicio de la acción penal, se requería contar con el dictamen técnico emitido por la Dirección General de Invenciones y Marcas que dependía de la Secretaría de Comercio. La averiguación previa la iniciaba el Ministerio Público Federal, quien podía dictar las medidas cautelares establecidas en el Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP).¹⁷⁵⁵

¹⁷⁵² “Son delitos: [...]”

IV. Usar sin el consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja;

V. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo o aquellas a que se contrae la fracción II del artículo 210, no obstante, la declaratoria de confusión que la misma prevé, o bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndolo alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente, tratándose de marcas de servicio.

VI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta. [...]”. *Op. cit.*

¹⁷⁵³ *Ibidem*, art. 213.

¹⁷⁵⁴ “Son delitos: [...]”

VI. Usar una marca registrada sin el consentimiento de su titular en productos o servicios iguales o similares a los que la marca aplique;

VII. 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;

VIII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

IX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

X. Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

XI. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la fracción anterior [...]”. *Op. cit.*

¹⁷⁵⁵ *Ibidem*, art. 225.

El 2 de agosto de 1994, con la publicación de la reforma a la LFPPI de 1991, se modificó el artículo 223. Dentro de los cambios más significativos, se estableció como delito la *reincidencia* de cualquier conducta infractora y, además, desaparecieron todas las conductas delictivas previstas en la ley anterior, quedando sólo el delito de falsificación de marcas.¹⁷⁵⁶ En este caso, el recién creado IMPI sería el encargado de emitir el dictamen técnico.¹⁷⁵⁷

Adicionalmente, con motivo de la reforma en comento, se incluyó un obstáculo procesal para que el Ministerio Público pudiera ejercitar la acción penal, y consistía en que el titular de la marca registrada hubiera aplicado a los productos, envases o embalajes de los productos amparados por un derecho de propiedad industrial, las leyendas “marca registrada”, las siglas M.R. o el símbolo ®, o de alguna otra forma hubiera manifestado o hecho del conocimiento del público que los productos o servicios se encontraban protegidos por un derecho de propiedad industrial.¹⁷⁵⁸

¹⁷⁵⁶ “ Artículo 223.- Son delitos:

I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial [...],” SECOFI, “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial [...] para quedar como sigue: Ley de la Propiedad Industrial”, *op. cit.*

¹⁷⁵⁷ “Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.” *Ibidem*, art. 225.

¹⁷⁵⁸ “Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial. Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial”. *Ibidem*, art. 229.

Con la reforma penal de 1999¹⁷⁵⁹ se modificaron nuevamente los tipos penales. Se actualizó el delito de falsificación de marcas, resaltando el elemento subjetivo genérico de dolo y, como elemento subjetivo específico, el fin de especulación comercial.¹⁷⁶⁰

Asimismo, se adicionaron dos nuevos tipos relativos al comercio de objetos que ostentan falsificaciones de marcas, uno básico y otro atenuado.¹⁷⁶¹ Por lo que toca al primero, es decir, el tipo *básico*, corresponde a la fracción III del artículo 223. A saber:

“III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley [...]”.¹⁷⁶²

La pena de este delito podía ser de tres a diez años de prisión, y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente (SMGV) en el Distrito Federal.

Por su parte, el tipo *atenuado* corresponde al artículo 223 bis:

“Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en

¹⁷⁵⁹ Art. Tercero, “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia penal”, *DOF*, 17 de mayo de 1999, pp. 7 y 8, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lpi/LPI_ref04_17may99.pdf (fecha de consulta: 1 de febrero de 2024).

¹⁷⁶⁰ “Artículo 223.-

[...]

II. Falsificar, en *forma dolosa y con fin de especulación comercial*, marcas protegidas por esta Ley; [...]”. *Ibidem*, p. 8.

¹⁷⁶¹ Denominación del delito tomada de Uribe Olvera, Mario. *Derecho Penal de la Propiedad Industrial*, México, Tirant Lo Blanch, 2022, p. 39.

¹⁷⁶² “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia penal”, *op cit.*, p. 8.

establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley”.¹⁷⁶³

Finalmente, el artículo 224 establecía que, en caso de cometer los delitos previstos en las fracciones II o III del artículo 223, se impondrían de tres a diez años de prisión, y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo.¹⁷⁶⁴

Esta regulación se mantuvo vigente hasta la entrada en vigor de la actual LFPPi en 2020.¹⁷⁶⁵

2.2. Bien jurídico tutelado

En los cuatro tipos penales que se analizarán en los apartados siguientes, el bien jurídico protegido es la propiedad, traducida en la titularidad de un derecho marcario, y, consecuentemente, su correspondiente *derecho exclusivo de uso*.

2.3. Conductas previstas como delitos en la LFPPi de 2020 relativos a derechos marcarios

2.3.1. Falsificación de marcas con fines de especulación comercial

La fracción I del artículo 402 de la LFPPi de 2020 dispone que es delito:

“I.- Falsificar una marca con fines de especulación comercial”.

Este tipo se constituye por un verbo rector que es *falsificar*. Su objeto material es la *marca* y el elemento subjetivo específico se encuentra en su finalidad de *especulación comercial*. A continuación, se analizarán individualmente estos elementos.

¹⁷⁶³ *Ibidem*.

¹⁷⁶⁴ *Idem*.

¹⁷⁶⁵ Art. Primero Transitorio, LFPPi (2020), *op. cit.*

Para la actualización de este delito, es necesario, primero, *falsificar una marca*. La LFPPI de 2020, en aras de facilitar su comprensión y acreditación, provee una definición y las pautas para su probación:

“Artículo 402: [...]

I.- [...]

Para efectos de esta Ley, se entenderá por falsificar, el usar una marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una protegida por esta Ley, sin autorización de su legítimo titular o de su licenciataria, para representar falsamente a un producto o servicio como original o auténtico.

Para acreditar la falsificación bastará que la marca sea usada en forma idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a como aparezca representada en el título de registro o, en su caso, en la resolución que estime o declare su notoriedad o fama”.

Identificando sus elementos constitutivos, habrá falsificación de una marca cuando:

- i. Una persona *utilice una marca idéntica* a otra previamente registrada o protegida conforme a la propia ley; o que *la marca usada no pueda distinguirse, en sus aspectos esenciales*, de aquellas;
- ii. Que dicho uso se lleve a cabo *sin autorización del legítimo titular* de la marca registrada o protegida; y
- iii. Que esto se haga con la *finalidad de representar falsamente a un producto o servicio* como original o auténtico.

Además de la falsificación como tal, es necesario que ésta se realice con fines de especulación comercial. Según Mario Uribe, habrá especulación comercial cuando:

“[...] el sujeto activo [...] busca obtener un beneficio económico a través de la realización de un acto de comercio que involucre la marca falsificada. El acto de comercio subyacente

es lo que permite distinguir el fin de especulación comercial, del fin de lucro que contemplan otros tipos penales”.¹⁷⁶⁶

Al respecto, basta con que se acredite la *especulación* de obtener un beneficio económico a través de la falsificación de la marca. En otras palabras, no es necesario que se presente algún *resultado material* respecto de esta especulación comercial.¹⁷⁶⁷

Esta fracción será perseguida por querrela,¹⁷⁶⁸ y castigada con una pena de tres a diez años de prisión y una multa por el importe de dos mil a quinientas mil UMAs, vigente en el momento en que se comenta el ilícito.¹⁷⁶⁹

2.3.2. Comercio con objetos que ostentan falsificación de marca

La primera parte de la fracción II del artículo 402 de la LFPPI de 2020 considera delito:

“II.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender con fines de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas”.

En este caso, los verbos rectores son: *producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender*. El objeto material del delito es el *objeto al que se haya aplicado la marca falsificada* y, al igual que en el tipo anterior, se cuenta con un elemento subjetivo específico de *especulación comercial*.

Respecto de los verbos rectores, Mario Uribe establece que lo que “el legislador pretende sancionar [es] el comercio ilícito de objetos que ostenten falsificaciones de marcas, con

¹⁷⁶⁶ Uribe Olvera, Mario. *op. cit.*, p. 31.

¹⁷⁶⁷ *Idem.*

¹⁷⁶⁸ Art. 402, último párr., LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁷⁶⁹ *Ibidem*, art. 403.

independencia de la etapa en la que éstos se encuentren, sea ésta la de manufactura, introducción al país, o venta al público en general”.¹⁷⁷⁰

Ahora bien, el objeto material es el producto al cual se le aplicó, directamente o sobre su empaque o embalaje, una marca idéntica o con variaciones que no permiten su distinción frente a otra previamente registrada o protegida, sin la autorización de su titular o licenciatario.¹⁷⁷¹

Al igual que el tipo anterior, deben probarse los fines de especulación comercial, por lo que resulta aplicable lo expuesto en el apartado respectivo.

Finalmente, el artículo 403 establece que este delito se perseguirá por querrella, y que su pena es de tres a diez años de prisión, y multa de dos mil a quinientas mil UMAs, vigente al momento en que se comenta el ilícito.

2.3.3. Venta en vías o lugares públicos, de forma dolosa y con fin de especulación comercial, de objetos que ostentan falsificación de marcas legalmente protegidas

Existe un tipo atenuado, contenido en el artículo 404 de la LFPPi DE 2020, que dispone:

“Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el delito, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley”.

¹⁷⁷⁰ Uribe Olvera, Mario, *op. cit.*, p. 35. Para un análisis más a detalle respecto de cada uno de los verbos rectores véanse también: pp. 35-37.

¹⁷⁷¹ *Idem.* Para Mario Uribe, este delito solo puede cometerse en relación con marcas de productos, no así respecto de marcas que se aplican, de forma exclusiva, a servicios.

En este caso, el verbo rector es *vender*; la circunstancia de lugar específica es la *vía o lugar público*; el objeto material es el *objeto que ostente falsificaciones de marcas protegidas por la ley*, y hay dos elementos subjetivos, uno general: el *dolo*, y otro específico: el *fin de especulación comercial*.

De acuerdo con Mario Uribe, este tipo atenuado se distingue del tipo básico “al referirse ya no a cualquier acto de comercio sino sólo a la venta de objetos que ostentan falsificaciones de marcas, y por contener dos elementos adicionales: una circunstancia de lugar y una referencia de acción”.¹⁷⁷²

Para la actualización de este tipo, es necesario que la venta del objeto que ostente la falsificación de una marca protegida por la ley se cometa en la vía o lugar público.

Además, a diferencia de los demás tipos relacionados con marcas, éste se persigue de oficio y su pena es de dos a seis años de prisión, y multa de mil a cien mil UMAS, vigente al momento en que se comenta el delito. Lo anterior, salvo que la venta sea en establecimientos comerciales o de manera organizada o permanente, en cuyo caso la pena será de tres a diez años de prisión, y multa de dos mil a doscientas cincuenta mil UMAS, vigente al momento en que se comenta el delito.¹⁷⁷³

2.3.4. Suministro de insumos o materias primas para elaborar objetos que ostentan falsificaciones de marcas

La segunda parte de la fracción II del artículo 402 de la LFPPI de 2020 considera como delito: “*aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten dichas falsificaciones*”.

¹⁷⁷² Uribe Olvera, Mario, *op. cit.*, p. 40.

¹⁷⁷³ Art. 404, último párr., LFPPI (2020), *op. cit.*

Los verbos rectores son *aportar o proveer* —de cualquier forma—; el objeto material es la *materia prima o insumos* —destinados a la producción de objetos que ostenten dichas falsificaciones—; y el elemento subjetivo específico es *que quien aporte o provea sepa que esas materias primas serán destinadas a objetos que ostentan falsificaciones*.

De esta manera, el legislador busca sancionar no solamente a quien lleva a cabo actos de comercio con objetos que ostentan falsificaciones de marcas, sino también a quienes participan en dichas cadenas comerciales aportando o proveyendo materias primas o insumos que se sabe que habrán de ser destinados a la producción de objetos que ostentan falsificaciones de marcas.

Este delito se perseguirá por querrela y su pena es de tres a diez años de prisión, y multa de dos mil a quinientas mil UMAS, vigente al momento en que se comenta el ilícito.¹⁷⁷⁴

2.4 Requisitos de procedibilidad

Hay dos requisitos que la LFPPI de 2020 impone para el ejercicio de la acción penal, tratándose de los tipos relacionados con la protección de los derechos marcarios:

- i. Para que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal por los delitos previstos en las fracciones I y II del artículo 402,¹⁷⁷⁵ el IMPI debe de emitir, dentro de un plazo que no exceda los treinta días hábiles, un dictamen técnico con motivo

¹⁷⁷⁴ *Ibidem*, art. 402, último párr., y art. 403 primer párr.

¹⁷⁷⁵ “Son delitos:

I.- Falsificar una marca con fines de especulación comercial. [...]

II.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender con fines de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten dichas falsificaciones; [...]”.

de dichos delitos, mismo que no prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.¹⁷⁷⁶

- ii. Además, el artículo 409 establece que es necesario, tanto para el reclamo de daños y perjuicios como para el ejercicio de las acciones civiles, mercantiles o penales, que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por el registro marcario, la indicación y leyenda de “Marca Registrada”, “Marca Colectiva Registrada” o “Marca de Certificación Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®;¹⁷⁷⁷ o bien haya manifestado o hecho del conocimiento público, por cualquier otro medio, que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de PI.

2.5. Reparación del daño

Quizá el aspecto más importante para los titulares de marcas, precedido sólo por la exigencia de que se respete su derecho de uso exclusivo sobre sus signos distintivos, es que se les repare el daño causado.

La reparación del daño es una pena pública¹⁷⁷⁸ que, como toda pena, tiene la finalidad de desincentivar al delincuente de volver a delinquir, así como que el resto de la comunidad se abstenga de hacerlo.

La LFPPI de 2020 dispone que la indemnización a la que tiene derecho el titular de una marca con motivo de un delito cometido en su agravio no podrá ser menor al cuarenta por ciento del indicador de valor legítimo vigente al momento de cometerse el delito. Este

¹⁷⁷⁶ *Ibidem*, art. 405.

¹⁷⁷⁷ *Ibidem*, art. 236.

¹⁷⁷⁸ Art. 34. CPF, *op. cit.*,

porcentaje es, sin duda, solamente un límite inferior y en juicio podrá acreditarse un monto superior, si fuera el caso.¹⁷⁷⁹

Para estos efectos, el indicador de valor legítimo podrá ser, entre otros:¹⁷⁸⁰

- I.- El valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado, o el precio sugerido para la venta al por menor;
- II.- Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
- III.- Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
- IV.- El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

¹⁷⁷⁹ Uribe Olvera, Mario, *op. cit.*, p. 41.

¹⁷⁸⁰ Art. 397, LFPPI (2020), *op. cit.*

3. Sobre la protección vía civil en materia marcaria (daños y perjuicios)

Cualquier persona que debido a su actuar, a su descuido, o por incumplimiento de deberes legales, le cause daños o pérdidas a otra tiene la obligación legal de compensarlo. Si ese daño es causado por alguien que obra ilícitamente o en contra de las buenas costumbres, entonces tiene la obligación de repararlo. A esto se le conoce como *responsabilidad subjetiva*.

En materia marcaria, la responsabilidad subjetiva se presenta cuando, además de las sanciones establecidas administrativamente por actualizar alguna de las conductas de infracción, se ejerce la acción para la indemnización por daños y perjuicios, o la reparación del daño material a los afectados.¹⁷⁸¹

En este apartado se examina, a través de una perspectiva histórica, cómo se transformó el paradigma tradicional que ofrece la vía civil respecto del ejercicio de la acción para el pago de daños y perjuicios que haya sufrido el titular de un derecho protegido por la LFPPI de 2020.

Antes de 1994, aunque se reconocía el derecho para exigir tal resarcimiento, no existía ninguna norma que guiara su ejecución o cuantificación. Con la firma del TLCAN, México se obliga a establecer normativamente los lineamientos para poder exigirlo, sin embargo, fueron fuertemente cuestionados por su generalidad, por lo que fue necesario que la SCJN se pronunciara al respecto, ayudando a construir un paradigma eficaz y claro para estos fines.

Así pues, se resolvió que, para poder iniciar el proceso civil de reclamo de daños y perjuicios, se necesitaba una previa declaración de infracción por parte del IMPI, esto con

¹⁷⁸¹ LFPPI (2020), *op. cit.*, p.395.

la finalidad de que el juez civil ya no entrara al estudio de fondo, sino que sus resoluciones versaran sobre cuantificación del daño causado, acelerando así el proceso de resarcimiento. Sin embargo, el mismo proceso de declaración administrativa podía tomar años, lo que convirtió a este proceso en uno tardado y costoso, y bajo una óptica de interpretación muy restringida por parte de la SCJN de aquella época.

Así pues, la LFPPI de 2020 actualiza el viejo paradigma procedimental y prevé la posibilidad de iniciar la acción de indemnización ya sea a través de la vía administrativa, frente al IMPI, de forma incidental y una vez concluido el procedimiento respectivo; o bien de manera directa ante los tribunales civiles con carácter concurrente. Además, se proveen las bases procedimentales para su determinación y cuantificación.

3.1. Responsabilidad civil

La responsabilidad civil refiere a la obligación legal que tiene una persona o entidad jurídica de compensar a otra por los daños o pérdidas que le haya causado debido a su actuar, a su descuido, o por incumplimiento de deberes legales.

Se puede clasificar atendiendo a diferentes criterios: por fuente legal (contractual y extracontractual), por culpabilidad (objetiva y subjetiva), por el tipo del daño (material e inmaterial o moral), por el origen del daño (hechos propios y de terceros) y por el ámbito jurisdiccional (nacional e internacional). Por lo tanto, se deberá recurrir a las circunstancias particulares de cada caso para saber a qué leyes específicas habrá que remitirse.¹⁷⁸²

¹⁷⁸² SCJN, “Derecho de daños. Responsabilidad extracontractual” en *Cuadernos de Jurisprudencia*, México, 2020, núm. 1, p. 80, disponible en: <https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/biblioteca-virtual/derecho-de-danos-responsabilidad-extracontractual> (fecha de consulta: 2 de febrero de 2024).

En este apartado, el estudio se concentra en la clasificación de la responsabilidad civil por su fuente, específicamente, en la responsabilidad civil extracontractual, es decir, aquella que surge como consecuencia de incumplir con el deber genérico de no afectar a terceros, y se presenta cuando una persona no observa un deber o lesiona un interés jurídico ajeno sin que exista ningún pacto previo entre las partes.¹⁷⁸³ El CCF regula esta figura en el artículo 1910.¹⁷⁸⁴

Este tipo de responsabilidad se divide, a su vez, en *subjetiva* y *objetiva*. “La responsabilidad de índole *subjetiva* se funda en un elemento de carácter *psicológico*, ya sea porque existe la intención de dañar o porque se incurre en descuido o negligencia. En cambio, en la responsabilidad *objetiva* se encuentra ausente el elemento subjetivo, esto es, la culpa o negligencia”.¹⁷⁸⁵

3.1.1. Responsabilidad civil extracontractual subjetiva

Para efectos del derecho marcario, es de interés abordar con mayor detenimiento la figura de la responsabilidad subjetiva, misma que es definida en el CCF como “El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima”.¹⁷⁸⁶

¹⁷⁸³ Tesis aislada: 1A. CXXXV/2014 (10A.), RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL. SUS DIFERENCIAS, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 5, t. I, abril de 2014, Reg. digital: 2006178, p. 816.

¹⁷⁸⁴ “El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima”. *Op. cit.*

¹⁷⁸⁵ Tesis aislada: 1A. CXXXV/2014 (10A.), RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL. SUS DIFERENCIAS, Reg. digital: 2006178, *op. cit.*, p. 816.

¹⁷⁸⁶ Art. 1910, CCF, *op. cit.*

De acuerdo con la Primera Sala de la SCJN, esta figura “se funda en un elemento de carácter psicológico, ya sea porque existe la intención de dañar o porque se incurre en descuido o negligencia”.¹⁷⁸⁷

Los tres elementos que deben acreditarse para su existencia son:

- a. *Hecho u omisión ilícita.* Se trata de obras (acciones u omisiones) ilícitas o en contra las buenas costumbres, que causan daño a otro, estando el causante obligado a repararlo.

La Primera Sala de la SCJN se refiere a este primer elemento como “transgresiones humanas al ordenamiento jurídico, que pueden darse tanto al realizar un acto u omisión ya sea tipificado como delito por la ley penal, con la ejecución de un acto que aun sin ser delito invada la esfera jurídica de otro, o por dejar de cumplir obligaciones establecidas por la ley en forma imperativa”.¹⁷⁸⁸

- b. *Daño.* Es indispensable que el hecho ilícito cometido cause algún daño o perjuicio al titular de un derecho marcario. De acuerdo con el CCF, “Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación”,¹⁷⁸⁹ y “se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación”.¹⁷⁹⁰

¹⁷⁸⁷ Tesis aislada: 1A. CXXXV/2014 (10A.), RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL. SUS DIFERENCIAS, Reg. digital: 2006178, *op. cit.*, p. 816.

¹⁷⁸⁸ Contradicción de tesis: 31-2003-PS, 17 de marzo de 2004, *op. it.*

¹⁷⁸⁹ Art. 2108, CCF, *op. cit.*

¹⁷⁹⁰ *Ibidem*, art. 2109.

Para Borja Soriano, “se entiende por daño lo que los antiguos llamaban daño emergente, es decir, la pérdida que una persona sufre en su patrimonio. Se reputa perjuicio, lo que antiguamente se llama lucro cesante, es decir, la privación de una ganancia lícita”.¹⁷⁹¹

- c. *Nexo causal entre estos dos elementos.* Es muy importante comprender que no todo hecho ilícito causa daños y/o perjuicios, pero, en el caso de que así sea y para efectos de reclamar la indemnización, los daños y perjuicios deben ser consecuencia *inmediata y directa* del hecho ilícito, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse como consecuencia de éste.¹⁷⁹²

Por su parte, la SCJN señala que el nexo causal consiste en que el daño experimentado sea *consecuencia de la conducta del agente*. Así, éste debe estar debidamente acreditado, ya que el origen de la responsabilidad depende de la atribución del hecho dañoso al demandado.¹⁷⁹³

¹⁷⁹¹ Borja Soriano, Manuel, *Teoría general de las obligaciones*, 9a ed., México, Porrúa, 1984. p. 405.

¹⁷⁹² Art. 2110, CCF, *op. cit.*

¹⁷⁹³ “RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. PARA QUE SE ACTUALICE ES NECESARIO ACREDITAR EL NEXO CAUSAL. Para que se actualice la responsabilidad subjetiva es necesario que el daño experimentado sea *consecuencia de la conducta del agente*, de lo contrario, se le impondría responsabilidad a una persona que nada tiene que ver con el daño ocasionado. Ahora bien, el problema causal se presenta de forma especialmente aguda cuando se reconoce o establece que, como es normal en la vida social, todos los hechos, inclusive los dañosos, son consecuencia de la concurrencia de una extraordinaria pluralidad de circunstancias; *de ahí que el nexo causal entre la conducta imputable al demandado y el efecto adverso que de ésta deriva para el demandante, debe estar debidamente acreditado, porque el origen de la responsabilidad gravita precisamente en la atribución del hecho dañoso al demandado*. Así, dicha responsabilidad supone la atribución de la autoría de un hecho que tenga la eficacia causal suficiente para generar el resultado”. Tesis aislada: 1a. CCXLIII/2014 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, t. I, junio de 2014, p. 461, Reg. digital: 2006807, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006807> (fecha de consulta: 2 de febrero de 2024).

3.2. Responsabilidad civil en el derecho marcario

La LFPPI de 2020 establece que, en el caso en el que se cometa una conducta ilícita contraria a los derechos protegidos por ésta, se establecerá una *sanción administrativa* que puede consistir en una multa, o bien en la clausura.¹⁷⁹⁴ Sin embargo, la misma ley prevé que, además, se podrá ejercer la acción civil correspondiente al pago por *daños y perjuicios*, o bien a la reparación del daño material, a favor de los afectados.¹⁷⁹⁵ Finalmente, si esa conducta ilícita está tipificada como delito, también se podrá ejercer la acción penal para exigir la sanción correspondiente.¹⁷⁹⁶

3.2.1. Daños y perjuicios en derechos marcarios

Si bien en materia marcaria se parte de la definición civil de daño, también hay que considerar que la Primera Sala de la SCJN ha establecido que, tratándose de derechos de PI:

“[...] ‘daño’ no se circunscribe a lo que prevé el artículo 2,108 del Código Civil Federal como daño emergente, sino a una conceptualización en *sentido amplio* que comprende todo daño *material o inmaterial* que sufra el titular de un derecho de propiedad industrial con motivo de un hecho ilícito. El daño inmaterial es *sui generis* e implica una afectación al valor intangible del derecho a la propiedad industrial (por ejemplo, reputación o prestigio o dilución)”.¹⁷⁹⁷

En este sentido, continúa mencionando que:

¹⁷⁹⁴ Art. 388, LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁷⁹⁵ *Ibidem*, art. 395.

¹⁷⁹⁶ *Ibidem*, art. 406.

¹⁷⁹⁷ Amparo Directo 3/2015, Ciudad de México, párr. 105 y ss., (las cursivas son del autor), disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2017-06/AD-3-2015-170622.pdf (fecha de consulta: 2 de febrero de 2024).

- No existe una forma unívoca de *reparar* judicial o administrativamente daños y/o perjuicios. El acreditamiento del daño no puede ser delimitado de manera previa para todos los casos.¹⁷⁹⁸
- Los daños que se causan pueden ser tanto materiales como inmateriales.¹⁷⁹⁹
- La acreditación del daño depende enteramente del tipo de violación que se haya identificado, es decir, el daño está condicionado al hecho ilícito advertido. Cada violación puede dar lugar a diferentes daños y su forma de probarlos, por tanto, es distinta.¹⁸⁰⁰
- Para la consecución de una indemnización en materia de PI, debe acatarse la regla de la acreditación de los tres elementos de responsabilidad civil (hecho ilícito, daño y/o perjuicio y nexo causal) con la peculiaridad del cálculo de su indemnización.¹⁸⁰¹

De los criterios vertidos por nuestros más altos tribunales, se observa que los daños y perjuicios que pueden reclamarse por la comisión de hechos ilícitos en materia de PI serán de diversa índole y dependerán de la afectación real y directa causada, sin restricción sobre el tipo, alcance o naturaleza del daño ocasionado.

3.2.2. Acción de daños y perjuicios en el derecho marcario

La acción civil de daños y perjuicios es el proceso judicial iniciado por una persona que busca, por parte de la autoridad civil, el reconocimiento de la comisión de una conducta transgresora de los derechos protegidos por la LFPP de 2020, la demostración del daño y perjuicio ocasionados por dicha conducta y el resarcimiento o compensación de la afectación sufrida en el patrimonio.

¹⁷⁹⁸ *Ibidem*, párr. 52 y 62, pp. 27 y 31, respectivamente.

¹⁷⁹⁹ *Ibidem*, pp. 31, 47 y ss.

¹⁸⁰⁰ *Ibidem*, párr. 62 y 64, pp. 31 y 32.

¹⁸⁰¹ *Ibidem*, párr. 69, p. 33.

Con esta acción se busca *resarcir la afectación patrimonial* que el titular del derecho marcario ha resentido como consecuencia del proceder ilícito de otra persona.¹⁸⁰² Su finalidad no es imponer sanciones pecuniarias —como las multas (acción administrativa)—, sino que lo que verdaderamente busca es lograr la *reparación del daño* en favor del *afectado*.

3.2.2.1. Paradigma tradicional respecto del reclamo de daños y perjuicios en materia marcaria

a. En la REFORMA DE 1994

Hasta antes de 1994 las legislaciones reconocían el derecho del perjudicado a demandar el pago de daños y perjuicios causados por la infracción o delito en cuestión,¹⁸⁰³ sin embargo, hacían falta directrices que sirvieran para su determinación y ejecución.

Con la entrada en vigor del TLCAN el primero de enero de 1994, México se obligó a incluir en su derecho interno “los procedimientos judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual”.¹⁸⁰⁴ Por tanto, a partir de entonces, el legislador proporcionó un parámetro mínimo que orientaba a la autoridad para establecer la pena pecuniaria por concepto de daños y perjuicios:

“Artículo 221 BIS.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, *en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación*

¹⁸⁰² De la Parra, Eduardo, *op. cit.*, p. 230.

¹⁸⁰³ Art. 226, LFPP (1991); art. 214, LIM (1976); art. 265, LPI (1942); art. 92, LMANC; art. 29, LMIC (1903); art. 18, LMF (1889), *op. cit.*

¹⁸⁰⁴ Art. 1715, TLCAN, *op. cit.* En idéntico sentido, el ACUERDO SOBRE LOS ADPIC solicita esta protección (art. 42 Procedimientos justos y equitativos), *op. cit.*

de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley”.¹⁸⁰⁵

Con esta reforma surgió el auge por solicitar, además de las sanciones administrativas ante el IMPI, la reparación de los daños y resarcimiento de los perjuicios derivados del hecho ilícito o infracción, sobre todo por lo atractivo que resultaba el beneficio patrimonial a favor del titular marcario.

Sin embargo, también surgieron cuestionamientos relacionados, entre otros aspectos, con la vía en que debía promoverse el juicio, la exigencia de solicitar el reconocimiento de la violación de derechos por parte de la autoridad judicial, la manera de cuantificar los daños ocasionados, la observancia de los requisitos de procedencia determinados en la misma ley, y el acreditamiento del nexo causal entre la conducta cometida y la afectación sufrida.

b. Contradicción de tesis CT 31-2003-PS.

Ante la incertidumbre planteada por la REFORMA DE 1994 respecto de las vías y formas adecuadas para solicitar el pago de daños y perjuicios, la Primera Sala de la SCJN resolvió, en la sentencia de la CT 31-2003-PS, estableció que, para iniciar con el proceso de reclamación de daños y perjuicios ante tribunales de fuero común, era necesario que el IMPI hubiese emitido previamente una declaración de infracción.¹⁸⁰⁶

Así, este criterio, al establecer como *requisito de procedibilidad* la declaración de infracción, provocó que las acciones civiles se detuvieran por un largo periodo, ya que obtener ese documento podría tardar, en algunos casos, hasta ocho años.

¹⁸⁰⁵ REFORMA DE 1994, *op.cit.*

¹⁸⁰⁶ Contradicción de tesis: 31-2003-PS, 17 de marzo del 2004, *op. cit.*

En esta misma contradicción de tesis, la Primera Sala también resolvió que el juez en materia civil *no tiene competencia para analizar temas relacionados con la violación o no de derechos marcarios*.

“Sobre esa cuestión no hay que pasar por alto el principio de que las autoridades sólo pueden actuar dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones legales, y sólo pueden llevar a cabo las actuaciones que las leyes les autorizan hacer, por lo que si no existe una ley o disposición legal especial que faculte o dé competencia a las autoridades judiciales, *no existe duda que al conocer de la demanda de daños y perjuicios están impedidas para decidir si el particular incurrió o no en la infracción administrativa que motivó la demanda*. [...]

El Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios, deberá ponderar si el daño y perjuicio invocados fueron producto directo de la infracción declarada por el Instituto, y en su caso, determinar y decretar el monto de la indemnización que, en términos del artículo 221 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial nunca podrá ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de los productos o servicios que hayan sido violatorios de la ley, mas no podrá cuestionar si se cometió o no la citada infracción ya declarada en resolución firme por la autoridad administrativa”.¹⁸⁰⁷

Por tanto, la función del juez consistiría en determinar si, efectivamente, existe un nexo causal entre la conducta infractora y los daños o perjuicios reclamados, mas no en valorar si hubo o no hecho ilícito, puesto que eso ya lo habría decidido el IMPI.

Finalmente, de esta contradicción de tesis surgió la jurisprudencia “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS”, que, sintéticamente, hace referencia a los siguientes puntos:¹⁸⁰⁸

¹⁸⁰⁷ *Ibidem*, pp. 138 y 143

¹⁸⁰⁸ “De lo dispuesto en los artículos 6o., 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad,

- El IMPI es la autoridad encargada de sustanciar el procedimiento de infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial.
- El afectado, además de estar facultado para solicitar al IMPI la protección a sus derechos marcarios vía infracción administrativa, lo está también para demandar el pago de daños y perjuicios en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil.
- Para iniciar una acción civil, es necesario que el IMPI haya declarado previamente la existencia de una infracción administrativa.
- El juez civil que conozca sobre los daños y perjuicios ponderará si estos son o no resultado directo de la infracción declarada por el IMPI, pero no podrá cuestionar la existencia de ésta.

Esta tesis planteó retos para todos, ya que la impartición de justicia civil se encontraba supeditada a la existencia de una declaratoria previa de infracción.

caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que cuando las partes interesadas no designen como árbitro al citado instituto para la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fracción IX del artículo 6o. de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción, pues ello ya habrá sido declarado en resolución firme por la autoridad administrativa; de ahí que al estar ligada estrechamente con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”. 1 a./J. 13/2004, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XIX, mayo de 2004, p. 365, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/181491> (fecha de consulta: 2 de febrero de 2024).

La exigibilidad del requisito de procedibilidad continuó siendo analizada tiempo después de la publicación de la jurisprudencia citada. Como ejemplo, sirva la sentencia de AD 49/2013 del Ministro en retiro Arturo Zaldívar que, aunque de inicio versa sobre derechos de autor, establece que:

“Dicho de otra manera, la decisión del legislador de considerar que la violación al derecho fundamental a la propia imagen *también* constituye una ‘infracción administrativa’ no comporta que la correspondiente declaración de la autoridad administrativa sea *lógicamente necesaria* para poder establecer la responsabilidad civil extracontractual de una persona por la violación al derecho a la propia imagen. Para decirlo más claramente, la *responsabilidad administrativa* por la comisión de una infracción de esta naturaleza *no* es un presupuesto conceptual de la *responsabilidad civil* que se atribuye a alguien por haber causado un daño. En este sentido, cada uno de estos tipos de responsabilidad funciona de forma distinta, en cuanto a las autoridades competentes para determinarla, los requisitos que se exigen para ese efecto, los principios constitucionales que las disciplinan, etc”.¹⁸⁰⁹

Consecuentemente, el reclamo de daños y perjuicios en México afrontaba la dificultad de obtener una declaratoria previa de infracción dictada por la autoridad especializada, así como la tramitación propia de un juicio civil, haciendo que las afectaciones patrimoniales de los titulares de derechos de PI fueran tardadas, costosas y contrarias a los principios de prontitud y rapidez propios de la impartición de justicia.

3.2.2.2. Paradigma actual - LFPI de 2020

Antes del 2020, en cumplimiento al requisito de procedibilidad resuelto por la SCJN, los titulares de los derechos marcarios enfrentaban la problemática de, primero, tener que reclamar ante el IMPI el uso indebido de sus derechos por parte de terceros, con la

¹⁸⁰⁹ Primera Sala, 19 de noviembre de 2014, p. 33, disponible en: <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=158413> (fecha de consulta: 27 de marzo de 2024).

consecuente imposición de una multa en favor del Estado; para después intentar, por la vía civil, el resarcimiento del daño que dicha conducta le hubiera causado.

Esa situación resultaba insostenible porque el titular del derecho marcario no contaba con medios eficaces para verse resarcido en la afectación sufrida, y todo porque el precedente judicial relativo al requisito de procedibilidad hacía inconveniente el inicio del reclamo civil indemnizatorio.

Se debe considerar, asimismo, lo dispuesto en el Protocolo por el que se sustituía el TLCAN con el TMEC, publicado en el DOF el 29 de junio de 2020.¹⁸¹⁰ Este último, igual que su antecesor, reconoce la necesidad de que cada Parte ponga al alcance de los titulares de derechos marcarios procedimientos judiciales civiles para la observancia de sus derechos de PI.¹⁸¹¹

Como resultado, la nueva LFPPI prevé la posibilidad de iniciar la acción indemnizatoria de manera directa, esto es, sin la necesidad de obtener una resolución administrativa firme, y provee bases procedimentales más claras para la condena al pago de daños y perjuicios, así como para su cuantificación, a saber:

- i. El titular afectado podrá presentar, *a su elección*, el reclamo por los daños y perjuicios ocasionados, así como la cuantificación correspondiente ante:¹⁸¹²
 - a. el IMPI, de *manera incidental*, una vez concluido el procedimiento administrativo respectivo, o bien

¹⁸¹⁰ SRE, “Decreto promulgatorio del protocolo por el que se sustituye...”, *op. cit.*

¹⁸¹¹ Art. 20.82: “Procedimientos y Recursos Civiles y Administrativos 1. Cada Parte pondrá al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles relativo [sic] a la observancia de cualquier derecho de propiedad intelectual comprendido en este Capítulo”. TMEC, *op. cit.*

¹⁸¹² Art. 396, LFPPI (2020), *op. cit.*

- b. los tribunales, de forma directa, conforme a lo dispuesto en la legislación común y sin necesidad de declaración administrativa previa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 409 de la LFPI de 2020.
- ii. La acción para reclamar daños y perjuicios prescribe en dos años contados a partir de la resolución firme de infracción, si se opta por ese camino.
- iii. La indemnización por la violación de alguno o algunos de los derechos de PI en ningún caso podrá ser inferior *al cuarenta por ciento del indicador de valor legítimo* presentado por el titular afectado, que puede ser:¹⁸¹³
 - a. El valor de los productos o servicios infringidos, calculado por el precio del mercado o el precio sugerido para la venta al por menor;
 - b. Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
 - c. Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción,
 - d. El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
- iv. Las obligaciones de hacer o no hacer, establecidas en la resolución sobre el fondo de la controversia, que no puedan cumplirse por el infractor y se traduzcan en daños y perjuicios para el titular afectado, también podrán ser cuantificadas para efectos de la indemnización correspondiente.¹⁸¹⁴
- v. Para determinar el monto de la indemnización, se tomará en cuenta la fecha en que se haya acreditado la infracción al derecho.¹⁸¹⁵
- vi. Tanto para la reclamación de daños y perjuicios como para el ejercicio de las acciones civiles, es necesario que el titular del derecho haya aplicado a los

¹⁸¹³ *Ibidem*, arts. 396 y 397.

¹⁸¹⁴ *Ibidem*, art. 397.

¹⁸¹⁵ *Idem*.

productos, envases o embalajes de productos, las leyendas "Marca Registrada", "Marca Colectiva Registrada" o "Marca de Certificación Registrada", las siglas "M.R. " o el símbolo ®; o bien haya manifestado por algún otro medio, o hecho del conocimiento público, que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.¹⁸¹⁶

a. Proceso ante el IMPI

La nueva LFPPI contempla la posibilidad de que el titular del derecho infringido presente ante el IMPI, en *vía incidental*, el reclamo de pago de los daños y perjuicios ocasionados, así como su correspondiente cuantificación, siempre que dicha autoridad haya emitido la declaratoria administrativa de infracción, y ésta sea exigible de acuerdo con la LFPA.¹⁸¹⁷

Para ello, el afectado deberá ofrecer las pruebas que estime pertinentes (excepto la testimonial y confesional que no consten en documento) a fin de acreditar los elementos correspondientes a la responsabilidad, es decir, el detrimento patrimonial y lucro cesante que el titular sufrió como consecuencia directa e inmediata de los actos que motivaron la infracción administrativa.¹⁸¹⁸

Del escrito incidental se dará vista al infractor dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime convenientes. El IMPI resolverá si hubo o no daños y perjuicios ocasionados, y, en su caso, determinará la cantidad a pagar.¹⁸¹⁹

¹⁸¹⁶ *Ibidem*, arts. 409 y 236.

¹⁸¹⁷ *Ibidem*, art. 397

¹⁸¹⁸ *Ibidem*, arts. 333 y 398.

¹⁸¹⁹ *Ibidem*, art. 5, frac. VIII.

La acción prescribe a los dos años, contados a partir de la fecha en que el IMPI haya declarado la infracción administrativa y ésta haya sido exigible.¹⁸²⁰ El incidente, como tal, se regirá por lo establecido en la LFPA.

De una revisión de los preceptos que regulan el incidente de daños y perjuicios, resulta criticable que el legislador haya forzado la introducción de esta materia en la LFPPi de 2020 y la LFPA, ya que la determinación del pago de daños y perjuicios tiene una complejidad técnico-jurídica que obliga a una regulación mucho más extensa para dar mayor certeza legal.

Así, para proceder con la afectación del patrimonio del infractor, debieron contemplarse distintas figuras, propias de la legislación común, que permiten un debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de las partes.

En otras palabras, para la procedencia de un incidente de pago de daños y perjuicios, el legislador omitió considerar que la conducta transgresora que sustenta la declaratoria de infracción administrativa no necesariamente es generadora de daños y perjuicios, por lo cual, al sancionarse así, bien puede justificar que la defensa careció de la oportunidad para demostrar que, en el caso, se omitió acreditar alguno de los elementos relativos al daño producido o, incluso, al propio nexo causal, cuestiones que en un juicio serían materia de fondo para determinar la procedencia de la acción.

Otra crítica al incidente en cuestión es que, en caso de dictarse resolución de pago de daños y perjuicios, y de no cumplirse ésta, la reforma vislumbra que el procedimiento de ejecución del fallo debe tramitarse conforme a las disposiciones del CFPC.¹⁸²¹

¹⁸²⁰ *Ibidem*, art. 399

¹⁸²¹ “La ejecución de la resolución del incidente emitida por el Instituto podrá promoverse de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ante los Tribunales Federales competentes”. *Ibidem*, art. 400.

Lo anterior quiere decir que todas las cuestiones pertinentes a las medidas relacionadas con el embargo, depósito y/o remate de bienes, congelamiento de cuentas bancarias, garantías y demás gestiones inherentes al cobro deberán llevarse ante tribunales federales, cayendo de nuevo en la exigencia de obtener, previamente, una resolución firme del incidente, para entonces poder tramitar, mediante el inicio de un juicio, su respectiva ejecución.

i. Cuantificación de los daños y perjuicios

Bajo las reglas de cuantificación de la REFORMA DE 1994, los infractores estaban sujetos a un posible reclamo equivalente al cuarenta por ciento del precio al público de los productos o servicios que implicaran violación a los derechos protegidos por dicho ordenamiento legal.

No fueron pocos quienes se vieron forzados a negociar, ante una eventual condena que pudiera ponerlos en riesgo de subsistir. Parecía que la protección a los derechos de PI establecidos en la ley cumplía su cometido.

No obstante, esto dio lugar a abusos en donde pequeñas violaciones marcarias amenazaban con grandes reclamos económicos.

Por lo anterior, resultaba necesario regular la cuantificación de los daños y perjuicios para continuar con la protección a los derechos de PI y establecer las bases dirigidas a indemnizar la afectación, procurando evitar enriquecimientos desproporcionados.

Ante esta situación, el legislador consideró que, bajo la premisa de que la cuantificación no podía ser menor a un cuarenta por ciento, dicho porcentaje debía tener como base *indicadores de valores legítimos* que, si bien pudieran alcanzar

montos considerables, cuando menos se procuraría que fuera proporcional a la afectación sufrida.

Los indicadores de valores legítimos propuestos en la LFPPi de 2020 fueron los siguientes:¹⁸²²

- *El valor de los productos o servicios infringidos, calculado por el precio del mercado o el precio sugerido para la venta al por menor.*

Este indicador le da un giro total al objeto base de la cuantificación establecido en la ley anterior, tomando ahora como referente los productos y servicios *infringidos*, y ya no los *infractores* (aquellos con los que se transgredieron los derechos de PI).

Actualmente, se debe observar el precio de mercado o sugerido de los productos o servicios *afectados* y, una vez conocido su valor total, calcular el cuarenta por ciento de dicho valor, para establecer el monto de la cuantificación autorizada según la LFPPi de 2020.

Lo criticable de este indicador es que la cuantificación sobre los productos o servicios *infringidos* provoca que se deje de observar el hecho generador del daño, es decir, no hay que perder de vista que la ilicitud de la conducta no proviene de los productos legítimos, sino de los transgresores, como causantes del daño producido.

Es probable que esta pifia del legislador haya ocurrido debido a que, en la práctica, resultaba complejo calcular las ventas de los productos infractores en las contabilidades de las partes demandadas, y que, por ello, fuera más práctico obtener la cuantificación, en la contabilidad propia del afectado, de la venta de sus productos legítimos.

¹⁸²² *Ibidem*, art 397.

De ahí que, en nuestra opinión, la cuantificación debiera tener como referente los productos infractores para cumplir así con el trinomio: hecho ilícito, daño y nexos causal, y justificar adecuadamente el monto del reclamo.

- *Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción.*

Se refiere al cálculo de las utilidades *netas* —mas no *brutas*— que habría obtenido el titular del derecho de PI, para efectos de cuantificar, cuando menos, el cuarenta por ciento del monto obtenido.

La utilidad neta contempla la deducción de los gastos, lo que permite conocer la verdadera ganancia del titular. Lo anterior en virtud de que la naturaleza de los daños y perjuicios previstos por el legislador es compensatoria, por lo cual se le deberá restituir al afectado el valor real de su detrimento.

- *Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción.*

Este indicador presenta las mismas dificultades que el anterior, con el inconveniente adicional de que el cálculo de las utilidades *netas* debe obtenerse de los registros del infractor, lo que conlleva la dificultad de su revisión mediante la prueba pericial especializada en la materia.

- *El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.*

Se refiere al pago de regalías, tomando como referencia las licencias que se hayan otorgado previamente y el valor del derecho transgredido.

Como se ha explicado, salvo el primer indicador de valor legítimo, los demás desnaturalizan la condición sancionadora que tenía originalmente la cuantificación de los daños y perjuicios, ya que el legislador busca sustituir la afectación sufrida con parámetros de carácter compensatorio.

Estas acotaciones a la cuantificación provocan que el titular afectado regularmente elija el primer indicador de valor legítimo sobre los demás (con las reservas del caso), ya que la sanción pecuniaria en los tres últimos supuestos se limita a establecer, en el mejor de los casos, el posible valor de la afectación.

Supongamos que el afectado elije el indicador de valor legítimo referido a las licencias. En este supuesto, el infractor hace uso indebido del registro marcario del titular y, según el contenido del referido indicador, dicho infractor sólo podrá ser condenado al pago de las regalías a valor del mercado, o según licencias contractuales previas.

Llevar al extremo lo dicho significaría que cualquier tercero podría disponer de registros marcarios a su conveniencia y sin el consentimiento de su legítimo titular, teniendo como única “sanción”, en el peor de los eventos, el equivalente al costo de una regalía a valor de mercado.

Por lo tanto, los criterios actuales de cuantificación de daños y perjuicios resultan cuestionables, debido a que disminuyen el carácter sancionador necesario para mantener una adecuada observancia y protección de los derechos de PI previstos en la LFPPi de 2020.

ii. Ejecución del incidente de daños y perjuicios

Una vez resuelto el incidente de daños y perjuicios ante el IMPI, deberá acudir a los tribunales federales para su ejecución.¹⁸²³

En efecto, tramitada la infracción administrativa y obtenida la declaratoria de infracción correspondiente, así como la resolución en el incidente de daños y perjuicios, todo ello ante el IMPI, es posible lograr su ejecución mediante el inicio de un juicio en términos del Libro Segundo, Título Quinto, Capítulo I del CFPC.¹⁸²⁴

Para ello, deberá presentarse una demanda ante el juez federal competente, acompañada de la resolución del incidente como documento base, y se solicitará requerir al demandado para que cumpla con su obligación de pago y, en caso de no hacerlo, se le embarguen bienes suficientes para cumplirla.

El procedimiento seguirá los trámites de un juicio ordinario y, lograda la sentencia definitiva, procederá promover el incidente de ejecución, cuya materia será la cuantificación dictada dentro de la resolución del incidente de daños y perjuicios llevado a cabo ante el IMPI.

Las excepciones que pudiera oponer el demandado se verán reducidas a aquellas que tengan que ver con el cumplimiento, y sólo hasta que se declare firme la sentencia de primera instancia podrá iniciarse la ejecución propia del juicio, esto es, el remate de los bienes previamente embargados, de ser el caso.

Como ya se mencionó, lo criticable de iniciar un incidente de daños y perjuicios ante el IMPI es la necesidad de continuar la ejecución ante la instancia judicial federal, lo que hace que el proceso sea largo y costoso.

¹⁸²³ *Ibidem*, art. 400.

¹⁸²⁴ DOF, 24 de febrero de 1943 (última reforma publicada en el DOF del 7 de junio de 2021), disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CFPC.pdf>

iii. Entrada en vigor de las nuevas disposiciones

La actual LFPPI entró en vigor el 5 de noviembre de 2020. No obstante, el trámite del incidente de daños y perjuicios se debió comenzar a implementar, de acuerdo con el artículo décimo séptimo transitorio, un año después de su entrada en vigor.¹⁸²⁵ Sin embargo, se espera que sea letra muerta por las implicaciones inconstitucionales y prácticas de la reforma.

b. Procedimiento vía judicial

Por la violación a los derechos protegidos por la LFPPI de 2020, la fracción II del artículo 396 otorga al afectado la opción de reclamar el pago de daños y perjuicios de manera directa ante un juez civil concurrente. Bajo este supuesto, habrá de considerar lo siguiente:

- i. La controversia se llevará acabo ante los tribunales federales en materias civil/mercantil, salvo en los casos en los que únicamente se afecten intereses de particulares, en cuyo caso, a elección del actor, podrá tramitarse ante los jueces y tribunales del orden común.
- ii. El órgano jurisdiccional competente será el del domicilio del demandado.
- iii. En las demandas de daños y perjuicios es necesario acreditar, desde la primera instancia, todos los elementos de la responsabilidad, a saber:
 - El *hecho ilícito*, esto es, la violación a los derechos de propiedad industrial.

¹⁸²⁵ “DÉCIMO SÉPTIMO [Transitorio].- Las disposiciones relativas a los artículos 5 fracciones VI, VII, VIII, 393, 394, 396 fracción I, 397, 398 y 400 de esta Ley, entrarán en vigor una vez que se lleven a cabo las modificaciones correspondientes a la estructura orgánica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y éste cuente con los recursos presupuestales, financieros, humanos y materiales necesarios, lo cual deberá realizarse a más tardar dentro de un año contado a partir de la entrada en vigor a la que se refiere el artículo Primero Transitorio del presente Decreto”.

- La existencia del *daño y/o perjuicio* causado por la comisión del hecho ilícito.
- El *nexo causal*, elemento que se justificará con las pruebas documentales y periciales que permitan vincular, de manera directa e inmediata, al hecho ilícito con el daño producido.

Además de la acreditación de los elementos de la responsabilidad civil, se sugiere que, en el curso del juicio, se ofrezcan pruebas que permitan conocer las bases de la cuantificación.

Así, una vez iniciada la ejecución de la sentencia, podrán conocerse los montos indemnizatorios resultantes del valor legítimo elegido según los parámetros previstos en la LFPPi de 2020.

La duración estimada de un juicio civil es de un año, mientras que el tiempo del incidente de ejecución de sentencia respectivo, generalmente, es de seis meses.

i. Suspensión del procedimiento

El procedimiento civil es una cuestión de orden público, cuya observancia es de carácter general y obligatoria. No obstante, habrá casos en los que el procedimiento podrá suspenderse cuando no sea posible resolverlo sino hasta que en otro proceso se resuelva la validez del derecho que lo impulsa.

Por ejemplo, en los juicios que tengan por base violaciones a los derechos de PI, la suspensión del procedimiento civil se actualizará cuando el demandado haya controvertido el derecho con el que se justifica la acción —léase marca, patente, diseño industrial, etcétera—, pues el juez que conozca del asunto tendrá que esperar a que la autoridad especializada encargada del procedimiento de nulidad, caducidad

o cancelación previamente iniciado, resuelva sobre la validez del derecho que legitima al actor en su actuar.¹⁸²⁶

No obstante lo anterior, debe considerarse que, cuando se hayan implementado medidas cautelares en contra del demandado, éstas deberán seguir surtiendo sus efectos aun en los casos de suspensión del juicio principal, por tratarse de medidas urgentes o de aseguramiento que protegen la apariencia del buen derecho y por el peligro en la demora. Además, la simple presentación de algún procedimiento administrativo no provoca un cambio de situación jurídica sino hasta que se haya obtenido una resolución administrativa firme que así lo determine.

En este orden de ideas, el demandado que pretenda suspender un juicio civil con medidas cautelares impuestas deberá ponderar la conveniencia de solicitar la suspensión mientras se resuelve la impugnación administrativa del derecho del actor, manteniendo la afectación de la medida decretada en su contra.

ii. Entrada en vigor

El ejercicio de la acción civil de pago de daños y perjuicios pudo llevarse a la práctica a partir del 5 de noviembre de 2020, a diferencia *del incidente de daños* ante el IMPI, que se implementó hasta un año después de la entrada en vigor de la LFPPI y se espera que sea letra muerta.

¹⁸²⁶ “En el supuesto al que se refiere la fracción II del artículo 396 de esta Ley, cuando en la reclamación de daños y perjuicios se controvierta la validez de una patente, registro, publicación o autorización otorgada por el Instituto, el Tribunal suspenderá el juicio una vez que el demandado acredite en su contestación, el haber iniciado la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación respectiva, en los términos de esta Ley.

El juicio se reanudará una vez que cualquiera de las partes presente al Tribunal, la resolución con carácter de exigible emitida por el Instituto.

La ejecución de la sentencia que condene al pago de daños y perjuicios se efectuará conforme a las disposiciones legales aplicables”. Art. 410, LFPPI (2020), *op. cit.*

iii. Reflexión sobre la vía judicial

La LFPPI de 2020 plantea la posibilidad de que el ofendido acuda al IMPI o directamente a los tribunales civiles, sin necesidad de declaración administrativa previa, para demandar el pago de daños y perjuicios. Corresponde al interesado elegir la vía específica bajo la cual debe presentar la demanda.

Si se atiende al *objeto* de reclamación, es decir, el resarcimiento de daños y perjuicios, al tratarse de una figura eminentemente civil, corresponderá conocer de ella a los tribunales del fuero común; por el contrario, si decide atender a la *naturaleza* del acto transgresor, cuando para alguna de las partes éste tenga un elemento de especulación comercial, entonces el acto tendrá una naturaleza mercantil y se abre la posibilidad de elegir esta vía de acuerdo con los artículos 1049 y 1050 del cc¹⁸²⁷. De elegirse este camino, al tratarse de un juicio no apto para la vía oral por ser de *cuantía indeterminada*, el asunto se sustanciará en la vía ordinaria.¹⁸²⁸

En tanto que los titulares de derechos marcarios realizan grandes inversiones para usar y explotar sus marcas y colocar así sus productos o servicios en el gusto y en la mente de los consumidores, es justo que, cuando se presenta una afectación o transgresión a sus derechos, las sanciones a los responsables deben ser severas mediante el pago de una indemnización que cubra la afectación sufrida.

Históricamente, se han buscado distintos criterios que permitan definir cuál es la mejor manera de otorgar una indemnización que cumpla con lo siguiente:

¹⁸²⁷ “Artículo 1049.- Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales.

Artículo 1050.- Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles”. *Op. cit.*

¹⁸²⁸ *Ibidem*, art. 1390 Bis 1. Véase también el art. 970 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, aplicable a los juicios que se tramiten en la Ciudad de México.

- i. Que vaya acorde con la conducta infractora;
- ii. Que el titular vea reparado en su patrimonio; y
- iii. Que el infractor se vea disuadido de actuar en contravención al régimen de protección.

Sin embargo, derivado de la generalidad de las transgresiones, no ha sido fácil proponer una fórmula que se adapte a todos los casos. Es necesario establecer bases accesibles que permitan a todos los usuarios de PI advertir que la transgresión a la protección de dicho régimen ameritará una sanción con doble carácter: por un lado, el pago de una justa *indemnización* que compense los daños y perjuicios causados; por otro lado, el carácter *sancionador*, separado de la indemnización y determinado según el comportamiento del transgresor, el tamaño y tiempo de la afectación, etcétera, de tal forma que la decisión se ajuste a las circunstancias propias de cada caso.

En consecuencia, lo óptimo será que el legislador considere otras maneras de cuantificar, como las que se encuentran en figuras relacionadas en el derecho común, en específico la del daño moral, en donde se toman en consideración elementos como derechos lesionados, grado de responsabilidad, situación económica de las partes, etcétera, pudiéndose lograr así una condena con una visión tanto compensatoria como sancionatoria, sin afectarse la justa indemnización y fortaleciendo el régimen de protección.

iv. Requisito de publicidad

Tanto para la reclamación de daños y perjuicios como para el de ejercicio de las acciones judiciales derivadas de la violación a un derecho marcario, es necesario que

el titular haya colocado en sus productos, o en los envases o embalajes de estos, alguna de las leyendas siguientes:¹⁸²⁹

- La mención de que existe una solicitud en trámite, o patente o registro otorgado¹⁸³⁰; o bien
- Las leyendas "Marca Registrada", "Marca Colectiva Registrada" o "Marca de Certificación Registrada".¹⁸³¹

También se acepta que, por algún otro medio con carácter nacional, se manifieste que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho marcario.

Estos requisitos son conocidos como requisitos de procedibilidad que, de no acreditarse en el juicio civil, provocan que la acción no prospere y el actor no obtenga la indemnización que reclama.

¹⁸²⁹ Art. 409 LFPPI (2020), *op. cit.*

¹⁸³⁰ *Ibidem*, art. 44.

¹⁸³¹ *Ibidem*, art. 236.

Conclusiones del capítulo III

A partir del análisis y reflexiones realizados durante este capítulo, se confirma que, efectivamente, con la reforma del año 2018 y la entrada en vigor de la actual LFPPI de 2020, se produjeron cambios paradigmáticos en algunos aspectos de las vías procesales para la defensa de los derechos marcarios.

- i. Dentro de la *vía administrativa*, particularmente en los *procedimientos relativos a la extinción de derechos marcarios*, se concluye que:
 - a. El paradigma normativo tradicional establecía que las declaraciones de nulidad y caducidad surtían efectos sobre *todos* los productos o servicios que amparaba el registro. Sin embargo, con la entrada en vigor de la LFPPI de 2020, se incluyeron las figuras de *nulidad y caducidad parciales*, con lo que ahora se permite limitar los efectos exclusivamente a los productos o servicios que se colocan en el supuesto jurídico, equilibrando los intereses entre los titulares de las marcas y la libre competencia.
 - b. Además, se ingresó como causal de nulidad de un registro marcario la figura de mala fe en la reforma de 2018, así como la definición de ésta, lo que permitió actualizar y fortalecer el paradigma de protección de los derechos marcarios.
 - c. En este mismo sentido, se hizo un esfuerzo para robustecer el proceso de oposición para el registro de la marca, al establecer que no será procedente una solicitud de nulidad cuando se haya presentado previamente una oposición cuyos argumentos y material probatorio, a juicio de la autoridad, no hayan resultado suficientes para negar el registro; o bien que consista en los mismos argumentos y material probatorio presentado previamente en la oposición. Sin embargo, surge la pregunta de si la naturaleza de la oposición

es vinculatoria o no, ya que la ley establece que no; sin embargo, esta limitación muestra que sí tiene efectos vinculantes.

- d. Se sugiere que, en los procedimientos de nulidad en los que se sostenga la causal de errónea apreciación de la semejanza en grado de confusión, parte de la evidencia para su comprobación sean, además de los títulos de base y de registro, estudios de mercados o análisis semióticos, realizados por empresas de inteligencia de mercados y cuyos resultados son un referente objetivo de las semejanzas o diferencias entre las marcas, ya sea desde la perspectiva del público consumidor (estudio de mercado), o bien a partir del estudio de la composición, imago tipo, forma tipográfica e, incluso, cruce entre colores (análisis semiótico).

En los procedimientos de caducidad, hay tres puntos que resaltar:

- a. La importancia de realizar una investigación de campo seria y objetiva que auxilie a acreditar la falta de uso de la marca;
- b. La autoridad debe comenzar a operar la figura de caducidad parcial en relación con todos los registros, incluso aquellos otorgados con antelación a la LFPPI de 2020, ya que, de acuerdo con la *ratio* de la norma, al aplicar la caducidad parcial se mitiga la saturación del sistema marcario, liberando marcas que no son utilizadas en determinados productos o servicios.
Esta figura permite que los titulares enfoquen sus esfuerzos en demostrar que usan activamente la marca sobre aquellos productos o servicios para los cuales fue solicitada.
- c. La importancia de la declaración de uso real y efectivo. Ante el creciente número de solicitudes de registro de marca en nuestro país, es imperante que el sistema marcario y la autoridad reguladora observen el principio de especialidad y reconozcan la importancia de que los titulares presenten, en

tiempo y forma, la declaración de uso de sus registros, para evitar que el sistema quede bloqueado por registros sin usar, tal y como sucedió por muchos años.

Ahora bien, dentro de los procedimientos *relativos a la observancia y defensa de los registros marcarios, así como a la represión de la competencia desleal*, se concluye que:

- a. En aras de verificar si un derecho de pi está siendo invadido o utilizado sin autorización del titular, es muy útil realizar investigaciones de campo eficaces que demuestren tal uso sin el consentimiento del titular, así como el lugar y forma de realización de dicha conducta.
- b. Por lo que toca a las conductas infractoras, es necesario establecer si la competencia desleal causa daños y perjuicios. El paradigma tradicional establece que, para que proceda el reclamo de estos, se necesita acreditar el *uso deshonesto* del derecho marcario, mismo que se interpreta con base en diccionarios y no en literatura especializada. En nuestra opinión, sí puede haber afectación aun y cuando no se toquen los derechos de la marca.

Desde una perspectiva procedimental, la competencia desleal se encuentra regulada en el artículo 10 bis del CONVENIO DE PARÍS, con lo cual, tal y como se comentó en el capítulo dos del presente trabajo, ha sido considerado por la SCJN como un tratado que contiene derechos humanos y es precisamente por su carácter convencional que se puede acudir a la Corte para solicitarlos.

En el tema de riesgo de asociación, además de la necesidad de una correcta interpretación de la figura a través del derecho comparado estadounidense, que es el creador de la misma, procedimentalmente es necesario que tanto la autoridad como los litigantes comprendan que se trata de una cuestión probatoria, más que teórica. Para ejemplo, sirva la prueba del análisis semiótico que solicitó Mars Inc. en contra de Kellogg de México, S.A. de C.V., que deja muy claro el riesgo de asociación entre los productos.

En cuanto a la identidad o semejanza entre una marca y una denominación o razón social, surge la duda respecto de cuál es la vía correcta en el caso de buscar la nulidad de una denominación social que ha sido otorgada por la SE, pero que es idéntica o semejante en grado de confusión a una marca registrada.

Respecto del uso no autorizado de la imagen comercial, incluida con la reforma de 2018, se facilita su protección, mientras que antes de ésta era muy complicado lograrla.

- c. En cuanto a la solicitud y aplicación de medidas cautelares, hay que resaltar que ingresaron al sistema normativo marcario con la REFORMA DE 1994 con la finalidad de garantizar una efectiva protección y defensa de los derechos marcarios, así como una sanción en contra de actos de competencia desleal, como lo es el retiro del comercio de un producto que viole un derecho marcario.

Sin duda se trata de una adición muy importante a la legislación marcaria, ya que, al menos en teoría, dichas medidas permiten la protección de los derechos de pi, así como la observancia de los intereses económicos y comerciales nacionales e internacionales.

Desafortunadamente, en la práctica, la autoridad administrativa no es constante con los elementos que toma en consideración ante una solicitud de medidas cautelares. Dado que los parámetros que da la ley son bastante abstractos, su otorgamiento descansa, generalmente, en intereses personales o políticos. Es necesario establecer lineamientos más claros y concretos, tal y como lo establece la LEY DE AMPARO para el caso de la suspensión del acto reclamado, para proteger a los titulares y a la sana competencia del mercado. Ahora bien, dentro del tema de las medidas de frontera, la experiencia nos arroja que es altamente recomendable la implementación de recursos adicionales tales como son:

- El uso de la declaración de marca en el pedimento de importación, que si bien es de origen arancelario, también sirve para detectar posibles infracciones en materia de pi;
- El fortalecimiento a la base marcaria en aduanas, lo que permite endurecer las medidas de protección de derechos de pi, así como la agilización de cargamentos de productos originales y lícitos;
- El monitoreo aduanal, que se traduce en la generación y envío de alertas aduanales a los titulares para que ellos determinen si se iniciará o no un proceso legal;
- La implementación de programas de capacitación a autoridades involucradas en la observancia de derechos de pi, quienes, a través de la interacción directa con los productos originales y apócrifos, logran que esa mercancía sea identificada de forma más ágil y precisa, pudiendo así llevar a cabo el levantamiento y envío de alertas aduanales en tiempo y forma;
- La ejecución de estudios de mercado con el fin de identificar las dimensiones del problema en puntos estratégicos de México y así definir planes de acción contra los bienes apócrifos que logren colarse en el mercado, complementando así aquellas que conforman las Medidas en Frontera;
- Las investigaciones en Internet, específicamente en plataformas de venta y subasta en donde, generalmente, al recibir un reporte vetan al vendedor y bajan los anuncios correspondientes.
- Siempre habrá de fortalecerse la colaboración y apoyo entre los titulares y las autoridades competentes alternas, tales como la PROFECO y la COFEPRIS.

Otro tema relevante es el relativo a las sanciones que se imponen por el incumplimiento de las medidas cautelares, específicamente a la destrucción de productos. Actualmente no hay lineamientos ni para determinar de quién es la carga de los gastos del procedimiento de destrucción —siendo nuestra propuesta que, al tratarse de una sanción, estos recaigan en el infractor—; ni para establecer el método de destrucción de la mercancía incautada, pues, para la autoridad, con inutilizar los objetos es suficiente —caso en el cual proponemos que se busquen opciones sustentables y accesibles, por ejemplo, la donación de artículos de primera necesidad a comunidades de bajos recursos, o bien reciclar, en la medida de lo posible, los materiales de los productos incautados—.

- ii. Sobre el *procedimiento penal* en materia marcaria, éste encuentra su cambio más relevante en el delito de falsificación de marcas, ya que, con la entrada en vigor de la LFPPI de 2020, se incluye una definición de esta conducta, así como la forma de su acreditación.

Lo anterior, aunque pudiera parecer un cambio sutil, tiene como consecuencia aclarar cuáles son los límites entre las conductas permitidas y las prohibidas respecto del uso de una marca en el mercado bajo una perspectiva penal. Con esto se fortalece el paradigma tradicional que busca proteger al titular de la marca así como a la competencia leal del mercado y al consumidor y, paralelamente, combatir al crimen organizado y promocionar la economía nacional.

Otro cambio relevante es la eliminación como delito de la reincidencia en la comisión de infracciones administrativas, determinando que esto sí impacta en el paradigma tradicional de protección a los derechos de marcas registradas en tanto que el titular de un derecho marcario se queda en inseguridad jurídica al no poder defender su uso exclusivo de los derechos marcarios.

- iii. Respecto de la *protección vía civil* en materia marcaria, si bien antes de 1994 las legislaciones sí reconocían el derecho del perjudicado a exigir el pago de daños y perjuicios, no había ningún lineamiento interno que sirviera para su determinación y ejecución. No había paradigma procesal alguno que diera la pauta para ejercer estas acciones.

Con la entrada en vigor del TLCAN, se obliga a México a incluir los procedimientos judiciales civiles para estos fines, sentando así las bases del paradigma tradicional normativo para el reclamo de daños y perjuicios en la vía civil. Sin embargo, como se expuso en el apartado pertinente, estos lineamientos fueron fuertemente cuestionados respecto de la vía idónea de ejecución, criterios de cuantificación, acreditamiento del nexo causal, etcétera.

Como consecuencia, y a raíz de la sentencia CT 31-2003-PS, se estableció que la pauta para el ejercicio de la acción civil era a través de la existencia de una declaratoria previa de infracción por parte del IMPI. Sin embargo, la obtención de dicha declaratoria podría tomar años, por lo que el resarcimiento de daños y perjuicios se convirtió en un proceso tardado, costoso y contrario a la impartición de justicia expedita.

Con la entrada en vigor de la LFPPI de 2020 se actualiza el viejo paradigma normativo, ya que se prevé la posibilidad de iniciar la acción de indemnización a través de dos vías: la administrativa, frente al IMPI, de forma incidental y una vez concluido el procedimiento respectivo; o bien de manera directa ante los tribunales civiles. Además, se proporcionan las bases procedimentales para su determinación y cuantificación. Sin embargo, hay algunas cuestiones que se deben reconsiderar:

- a. Poca claridad respecto de la vía idónea. Atendiendo al objeto de reclamación, el resarcimiento de daños y perjuicios es una figura eminentemente civil y corresponde conocer de ella a los Tribunales del

fueron común, de ahí que se ofrezca la vía civil; sin embargo, si se atiende a la naturaleza del acto transgresor en donde para alguna de las partes el acto tiene una especulación comercial, entonces al acto tendrá una naturaleza mercantil y se abre la posibilidad de elegir esta vía, de acuerdo con los artículos 1049 y 1050 del cc.

A nuestro parecer, es notorio que el legislador forzó la introducción de esta materia en la LFPPi de 2020 y en la LFPA, toda vez que la determinación del pago de daños y perjuicios tiene una complejidad técnico-jurídica que obliga a contemplar distintas figuras propias de la legislación común que permitan un debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de las partes.

Además, en caso de existir una sentencia condenatoria al pago de daños y perjuicios y que ésta no sea cumplida, la reforma vislumbra que el procedimiento de ejecución del fallo debe tramitarse conforme a las disposiciones del CFPC, lo que implica que todas las cuestiones pertinentes a las medidas relacionadas con el embargo, depósito y/o remate de bienes, congelamiento de cuentas bancarias, garantías y demás gestiones inherentes al cobro deberán llevarse ante tribunales federales, provocando el mismo defecto de obtener una resolución firme del incidente, es decir, tramitar después, mediante el inicio de un juicio, su respectiva ejecución.

Ahora bien, cuando el procedimiento se lleva por la vía judicial, corresponde al interesado elegir la vía específica bajo la cual se debe presentar la demanda y, dada la novedad de dicha opción, aún no se cuenta con un criterio judicial indicándola.

- b. La vía en que se sustanciará el juicio. Un nuevo desafío se presenta una vez elegida alguna de las vías indicadas, ya que, al tratarse de un juicio de cuantía indeterminada, el asunto se sustanciará en la vía ordinaria, por lo que no es apto para un juicio oral en caso de que se opte por

iniciarlo ante los tribunales locales de la entidad federativa de que se trate.

- c. Criterios de cuantificación de daños y perjuicios. Aunque la autoridad ha emitido distintos criterios —a veces disuasivos, a veces meramente compensatorios— respecto a la forma de cuantificar el pago de daños y perjuicios, no ha sido fácil proponer una fórmula que se adapte a todos los casos. Por tanto, es deber de la autoridad establecer que cualquier trasgresión al régimen exclusivo de los derechos marcarios ameritará el pago de una indemnización compensatoria acorde a los parámetros de una justa indemnización; y también habrá que considerar el carácter sancionador, separado y determinado según el comportamiento del trasgresor, el tamaño de la afectación, el tiempo de la afectación, etcétera, de tal manera que cada decisión se ajustará a las circunstancias propias de cada caso.

Lo óptimo es que el legislador considere otras maneras de cuantificar, como las que se encuentran en figuras relacionadas en el derecho común, en específico la del daño moral, en donde se toman en consideración elementos como derechos lesionados, grado de responsabilidad, situación económica de las partes, etcétera, pudiéndose lograr así una condena con una visión compensatoria y, a su vez, también sancionatoria, sin afectarse la justa indemnización y fortaleciéndose el régimen de protección.

Conclusiones generales

Vale la pena recordar que esta investigación toma como referencia la concepción de Kuhn del término *paradigma*, mismo que, según las palabras de dicho autor, se constituye de “ejemplos que incluyen leyes, teorías, aplicación e instrumentación, suministran modelos de los que surgen tradiciones particulares y coherentes de investigación científica...”¹⁸³²

Así pues, después de consultar una gran cantidad de fuentes de información, nacional, internacional y extranjera, este trabajo ha compilado, examinado y evaluado, con base en una experiencia práctica de más de cuatro décadas, si estas leyes y teorías paradigmáticas, así como su aplicación e instrumentación, que en su momento fueron consideradas como imperativos, siguen vigentes o bien; han sido superadas por no responder a las necesidades jurídicas y sociales del derecho marcario actual. Lo anterior, tomando como punto de referencia temporal la reforma de 2018 y la entrada en vigor de la LFPPi en 2020, por ser los dos últimos cambios legislativos más significativos.

De todo ello, concluyo que las reformas de los últimos treinta años a las legislaciones de propiedad industrial relacionadas con marcas han transformado los paradigmas normativos y/o interpretativos tradicionales, adaptándolos a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas del país, *particularmente, en el concepto, función y clasificación de las marcas; así como en la obtención, protección, transmisión de los derechos marcarios; en las obligaciones que se derivan del registro de la marca; al igual que en ciertos aspectos de las vías procesales para su defensa*. Todos ellos explicados de manera detallada en las conclusiones de cada capítulo.

¹⁸³² Cap II el camino hacia la ciencia normal. P.114

Estos cambios paradigmáticos responden a la necesidad de mantener una íntima relación que atienda a las necesidades reales de la sociedad y del comercio, construyendo las bases sólidas de un sistema marcario que funja, como un pilar estratégico para el crecimiento estable y a largo plazo de la economía nacional a través de la propuesta y aprobación de políticas públicas que recojan estas finalidades.

Bibliografía

- **Capítulos de libros y libros**

AAKER, David. A., *Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name*, EUA, The Free Press, 1991.

ABBOTT, Frederick M., et. al., *International intellectual property in an integrated world economy*, 4a ed., Nueva York, Wolters Kluwer, 2019.

ARELLANO GARCÍA, Carlos, *Derecho internacional privado*, 17ª ed., México, Porrúa, 2008.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, 3ª ed., Navarra, Thomson Reuters, 2009.

BELSON, Jeffrey, *Certification and collective marks: law and practice*, Edward Elgar Publishing, 2017.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio, *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2a. ed., Navarra, Aranzadi, 2008, t. I.

BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales*, 2ª ed., Buenos Aires, Heliasta, 2003, t. I.

BODENHAUSEN, Georg H.C, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad industrial*, Ginebra, BIRPI, 1969.

BONNECASE, Julien, *Tratado elemental de Derecho Civil*, trad. de Enrique Figueroa, México, Harla, 1997, t. 1.

BORJA SORIANO, Manuel. *Teoría general de las obligaciones*, 9a ed., México, Porrúa, 1984.

BREUER MORENO, Pedro C., *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*, 2ª. ed., Buenos Aires, Robis, 1946.

CALBOLI, Irene y LEE, Edward (eds.), *Trademark protection and territoriality challenges in a global economy*, UK-EUA, Edward Elgar, 2014.

CASTELLANOS, Fernando, *Lineamientos elementales del Derecho Penal*, 23a ed., México, Porrúa, 1986.

- CAVELIER, Germán, *Marcas de fábrica y nombres comerciales: jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá: 1930-1961*, Bogotá, Temis, 1962.
- CNDH, *Aspectos básicos de derechos humanos*, 3a ed., México, CNDH, 2018.
- DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *Introducción al Derecho Intelectual*, México, Porrúa-Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.
- DE LAS HERAS, Tomás, *El agotamiento del derecho de marca*, Madrid, Montecorvo, 1994.
- Diccionario jurídico mexicano, México, UNAM, 2005.
- DWORKIN, Ronald, *Los derechos en serio*, trad. de Marta Guastavino, Barcelona, Ariel, 2012.
- ESTRADA GONZÁLEZ, Itzel. (coord.), *Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial comentada por la AMPPI*, México, Tirant lo Blanch, AMPPI y Textos legales, 2022.
- FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Ma. Cristina, *Los motivos legítimos que impiden el agotamiento del derecho de marca*, España, Comares, 2005.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, 2ª. ed., Madrid, Marcial Pons, 2004.
- FHIMA, Ilanah y GANGJEE, Dev S., *The confusion test in European trademark law*, Reino Unido, Oxford University Press, 2019.
- IORE, Pasquale, *Derecho internacional privado*, 2ª ed., trad. Alejo García Moreno, Madrid, Centro Editorial de F. Góngora, 1889.
- FRAGA, Gabino, *Derecho Administrativo*, 40a ed., México, Porrúa, 2000.
- GARCÍA ÁGUILAR, Nayeli, *Valor probatorio de los documentos digitales emitidos en el juicio en línea*, Colección de Estudios Jurídicos, México, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2013, t. XXIV.
- GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, *Introducción al estudio del derecho*, Porrúa, México, 1985.
- GIMENO-BAYÓN COBOS, Rafael (coord.), *Derecho de marcas: Estudios sobre la nueva ley 17/2000 de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003, pp. 201-280.
- JALIFE DAHER, Mauricio, *Derecho mexicano de la propiedad industrial*, México, Tirant lo Blanch, 2014.
- KAPFERER, Jean-Noël, *The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking*, 5a. ed., Londres, Kogan Page, 2012.

- KELLER, K.L., *et. al. Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity*, India, Pearson Education, 1998.
- LLOBREGAT HURTADO, Ma. Luisa, *Temas de Propiedad Industrial*, 2ª. ed., Madrid, La Ley, 2007.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001 de marcas*, 2a. ed., Madrid, Civitas, 2007.
- MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Las Marcas Notoria y Renombrada en el Derecho Internacional y México*, México, Porrúa, 2010.
-*Derecho de la Propiedad Industrial en México. Actualizado con la Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*, México, Porrúa, 2022.
- MANTILLA MOLINA, Roberto. *Derecho mercantil*, 29ª. ed. México, Porrúa, 1996.
- MARTÍNEZ MEDRANO, Soucasse, *Derecho de marcas*, Buenos Aires, La Rocca, 2000.
- MCCARTHY, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4a ed., EUA, Thomson Reuters, 2016.
- MIAJA DE LA MUELA, Adolfo, *Derecho internacional privado*, 6a. ed., Madrid, Lope de Vega, 1972.
- MICHAUS ROMERO, Martin y CABALLERO LEAL, José Luis (coords.), *Estudios de derecho de autor y propiedad industrial. Homenaje al licenciado José Luis Caballero Cárdenas*, México, Porrúa, 2016.
- MOHR, Stephen F. *et al.*, *U.S. Trade dress law. Exploring the boundaries*, Nueva York, INTA, 1997.
- MONSÁLVEZ, Aldo, *Del cumplimiento en Chile de resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros*, Chile, Andrés Bello, 1973.
- NAVA NEGRETE, Jorge, *Derecho de las marcas*, Porrúa, México, 1985.
-*Tratado sobre derecho de marcas*, 2a. ed., México, Porrúa, 2012.
- ORTIZ BAHENA, Miguel Ángel (coord.), *AMPPI Génesis y evolución legislativa de la propiedad intelectual*, México, Procesos Editoriales Don José-AMPPI, 2018.
- OTAMENDI, Jorge, *Derecho de marcas*, 9ª ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2017.

- 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, Editorial Porrúa, 2016.
- OVALLE FAVELA, José, *Teoría general del proceso*, 7a ed., México, Oxford University Press, 2016.
- PALÁU RAMÍREZ, Felipe, *La obligación de uso de la marca*, Valencia, Tirant Lo Blanch-Universitat de Valencia, 2005.
- PENICHE BOLIO, Francisco J., *Introducción al estudio del Derecho*, 13ª ed., México, Porrúa, 1997.
- PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, *Derecho Registral*, Porrúa, México, 1990.
- PHILLIPS, Jeremy, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*; Oxford University Press, Oxford, 2003.
- PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS regime of trademarks and designs*, EUA, Kluwer Law International, 2006.
- PJF, *Proyecto de reformas con y para el Poder Judicial de la Federación*, PJF, 2020.
- RAMELLA, Agustín, *Tratado de la propiedad industrial*, Madrid, Hijos de Reus, 1913, t. ii,
- RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, 2da. ed., México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992.
- *Tratado de Derecho Marcario*, México, 1960.
- ROSA XOCHITIOTZI, Carlos de la y MÁRQUEZ ROJAS, Velia Fernanda, *Derecho de daños. Responsabilidad extracontractual*, Cuaderno de Jurisprudencia no. 1, México, CEC de la SCJN, 2020.
- SÁNCHEZ HERRERO, Andrés, *Confusión de marcas*, Argentina, La Ley, 2013.
- SCJN, *Derecho de daños. Responsabilidad extracontractual*, México, 2020, Cuadernos de Jurisprudencia, núm. 1.
- SEPÚLVEDA, César, *El sistema mexicano de la propiedad industrial*, 2a. ed., México, Porrúa, 1981.
- SOLORIO PÉREZ, Óscar Javier, *Derecho de la propiedad intelectual*, México, Oxford University Press, 2017.

- TAUBMAN, Antony, Wager, Hannu y Watal, Jayashree (eds.), *A Handbook on the WTO TRIPS Agreement*, Nueva York, WTO-Cambridge University Press, 2012,
- TINOCO SOARES, José Carlos, *Tratado de propiedad industrial de las Américas. Marcas y congéneres*; Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006.
- ULPIANO, Digesto.
- URIBE OLVERA, Mario, *Derecho Penal de la Propiedad Industrial*, México, Tirant Lo Blanch, 2022.
- VALLS HERNÁNDEZ, Sergio y MATUTE GONZÁLEZ, Carlos, *Nuevo Derecho Administrativo*, 4ª ed., Porrúa, México, 2014.

- **Artículos académicos**

ANTEMATE MENDOZA, Miguel Ángel, “El precedente y el (futuro) desarrollo de la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, *Centro de Estudios Constitucionales SCJN*, 11 de agosto de 2021, disponible en: <https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/el-precedente-y-el-futuro-desarrollo-de-la-doctrina-constitucional-de-la-suprema-corte-de>.

AROCHI, Roberto, “Evaluation of confusion in trademark law Mexico”, *Anuario de AIPLI*, 1995/IV, Report Q 127, Zurich, 1995, pp. 169-174.

AUSTIN, Graeme W., “Introduction: the inevitability of ‘territoriality challenges’ in trademark law”, en Calboli, Irene y Lee, Edward (eds.), *Trademark protection and territoriality challenges in a global economy*, , UK-USA, Edward Elgar, 2014.

BERNSTEIN, David, “Survey evidence”, *The Law of Advertising, Marketing and Promotions*, EUA, Law Journal Press, 2022.

ESPINOSA, Óscar, "Dominios de nivel superior: Conoce qué son y todos los que existen", 3 de agosto de 2023, disponible en: <https://www.redeszone.net/tutoriales/internet/dominios-tld/>

GILSON, Jerome y GILSON LALONDE, Anne, “Cinnamon buns, marching ducks and cherry-scented racecar exhaust: protecting nontraditional trademarks”, *The Trademark Reporter*, INTA, vol. 95, núm. 4, julio-agosto ,2005.

GREWAL, Dhruv, *et. al.* “The effect of store name, brand name and price discounts on consumers' evaluations and purchase intentions”, *Journal of retailing*, 1998, vol. 74, no 3.

GROSS, William Jay, “The territorial scope of trademarks rights”, *University of Miami Law Review*, vol. 44, núm. 4, 1990.

KELLER, Kevin Lane. “Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity”, *Journal of marketing*, EUA, vol. 57, no 1, 1993.

- LABARIEGA VILLANUEVA, Pedro Alfonso, “Algunas consideraciones sobre el derecho de propiedad intelectual en México”, *Revista de Derecho Privado*, México, nueva época, año II, núm. 6, septiembre-diciembre de 2003.
- LUKOSE, Lisa P., “Non-traditional trademarks: a critique”, *Journal of the Indian Law Institute*, India, vol. 57, núm. 2, abril-junio de 2015.
- LUQUE, Rocío, “Tipos de dominios y su importancia para SEO”, blog, SEO/ALIVE, 15 de febrero de 2020, disponible en: <https://seocrawl.com/tipos-dominios/>
- MARTÍNEZ GODÍNEZ, María Concepción, “Tendencia de la jurisprudencia en México”, *Memoria del Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina*, OMPI, Antigua, Guatemala, 25 al 29 de octubre de 2004
- MCCORMICK, Kevin K., “‘Ding’ you are now free to register that sound”, *The Trademark Reporter*, INTA, vol. 96, núm. 5, septiembre-octubre de 2006.
- MOHR, Stephen F. et al., “U.S. Trade dress law: exploring the boundaries”, NY, INTA, 1997.
- MORANTE, Manuel, “El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas en México”, *Ars Iuris*, México, no. 49, enero-junio, 2013.
- MORENO, Iván, “La radio en México, más viva que nunca”, *Gaceta UNAM* (versión digital), 14 de febrero de 2019, disponible en: www.gaceta.unam.mx
- MURPHY, John, “Famous and Well-known marks in México: past, present and future”, *The Trademark Reporter*, INTA, vol. 105, núm. 5, sept-oct de 2015.
- OMPI, “Tendencia de la jurisprudencia en México”, *Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina*, OMPI, OEP y OEPM, Guatemala, 25 al 29 de octubre de 2004, disponible en: https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=34327
- PALÁU CARDONA, Magdalena Sofía et. al., “Radiografía de la Televisión en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, *Medios de Comunicación y Derecho a la Información en Jalisco*, 25 de mayo de 2021.
- PIÑA MONDRAGÓN, José Joaquín “Propiedad intelectual y comercio internacional”, *Revista de la Facultad De Derecho De México*, t. LXIX, Revista 274, Mayo- Agosto de 2019, vol. 2.

- PONCE LÓPEZ, Fabio Nel. “Medidas de frontera”, *Revista La Propiedad Inmaterial*, no. 2, junio de 2001.
- PORT, Kenneth L., “On nontraditional trademarks”, *Northern Kentucky Law Review*, Kentucky, vol. 38, núm. 1, 2011.
- RAMÍREZ TORRADO, María Lourdes, “La tipicidad en el derecho administrativo sancionador”, *Revista de Estudios de Derecho*, Colombia, vol. 68, núm. 151, enero-junio de 2011.
- RAMSEY, Lisa P., “Non-traditional trademarks and inherently valuable expression”, *Oxford University Press*, diciembre de 2018.
- RANGEL MEDINA, David, “La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana”, *Actas de Derecho Industrial* 10 (1984-1985), Colegio Universitario de Estudios Financieros, Madrid, 1985.
- “Los signos distintivos de la empresa en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial”, *Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM*, México, t. XLII, núms. 181-182, enero-abril 1992.
- RANGEL ORTIZ, Horacio, "Las marcas notoriamente conocidas el convenio de París, la decisión 344, Nafta y Trips" *Ars Iuris*, México, núms. 13 y 14, 1995.
- RODRÍGUEZ CORONA, Juan Antonio, “La sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia administrativa. Apuntes y reflexiones.”, disponible en:
<https://www.impi.gob.mx/cloud/Curso%20de%20Verano%202020/Semana%206-17%20julio/Tema%2015%20-%20Rodr%C3%ADguez/La%20SEPI%20del%20TFJA.%20Apuntes%20y%20reflexiones.pdf>
- SEQUEIRA, Antonia L., “Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.”, *Berkeley Technology Law Journal*, Berkeley, vol. 16, núm. 1, 2001.
- SHIMP, Robert, “NEC Electronics v. CAL Circuit Abco: Continued support for the universality of trademarks”, *North Carolina Journal of International Law*, vol. 13, núm. 2, Carolina, UNC-Escuela de Leyes, 1988.

VÁZQUEZ SANTAMARÍA, Jorge, “El agotamiento del derecho de marca”, *Opinión Jurídica*, vol. 6, núm. 12, Medellín, julio-diciembre, 2007.

- **Sitios web**

ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIAS DE INTELIGENCIA DE MERCADO Y OPINIÓN AC, disponible en:

www.amai.org

BUREAUX INTERNATIONAUX RÉUNIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,

"Classification internationale des produits et des services. Auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce", Génova, 1963, disponible en:

https://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/fr/pdf/NCL_1_1963_FRE_Introduction.pdf

CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, "Glosario de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales", disponible en:

<https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/component/glossary/Glosario-RPPyC-2/P/PROTOCOLIZACI%C3%93N-138/>

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, disponible en:

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf

EDUCASE, disponible en: <https://net.educause.edu/>

ETHEREUM, "Estándar de token no fungible erc-721", disponible en:

<https://ethereum.org/es/developers/docs/standards/tokens/erc-721/>

HARVARD LAW SCHOOL, "Caselaw access project", disponible en: <https://cite.case.law/>

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, "Marcanet", disponible en:

<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/markanet/>

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, "Marcia", disponible en:

<https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick>

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, "Visor de documentos (VIDOC)", disponible en: <https://vidoc.impi.gob.mx/>

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, disponible en: <https://www.gob.mx/impi>

"Conoce las marcas no tradicionales", disponible en:

<https://www.gob.mx/se/articulos/conoce-las-marcas-no-tradicionales-190348>

"Marco Jurídico Nacional", disponible en:
<https://www.gob.mx/impi/documentos/marco-juridico-nacional-274326>

"Signos Distintivos", disponible en:
<https://www.impi.gob.mx/cloud/AON/Materiales%20IMPI%20PDF/Triptico%20Signos%20Distintivos.pdf>

"Sistema de Madrid | procedimiento", disponible en:
<https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/sistema-de-madrid-procedimiento-256214>

"IMPI en cifras", disponible en: <https://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras>

"La identidad de tu producto o servicio a través de los sentidos: las marcas no tradicionales", disponible en: <https://www.studocu.com/es-mx/document/benemerita-universidad-autonoma-de-puebla/emprendimiento/la-identidad-de-tu-producto-o-servicio-a-traves-de-los-sentidos-las-marcas-no-tradicionales-instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-gobierno-gob/24576534>

"La identidad de tu producto o servicio a través de los sentidos: las marcas no tradicionales", disponible en: <https://www.studocu.com/es-mx/document/benemerita-universidad-autonoma-de-puebla/emprendimiento/la-identidad-de-tu-producto-o-servicio-a-traves-de-los-sentidos-las-marcas-no-tradicionales-instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-gobierno-gob/24576534>

INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA, "Estrato socioeconómico", Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020, disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/>

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, "Preguntas Frecuentes de Dirección Reservas Derechos", disponible en: <https://www.indautor.gob.mx/preguntas-frecuentes-reservas.php>

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, disponible en: <https://www.inta.org/about/>

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS, “¡Bienvenido!", disponible en:

<https://www.icann.org/es>

"Propuesta de renovación del acuerdo de registro de TLD patrocinado .TRAVEL"

“¿Qué significa ‘registrar’ un nombre de dominio?”

Kuhlke, Karen, “Fighting Bad Faith Trademark Filings in the United States”, USPTO, disponible en:

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/document/bad_faith_seminar2/01.pdf

NATIONAL ARCHIVES, "Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América", 1776, disponible en: <https://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html>

OFICINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE AUSTRALIA, “Trade Marks Manual of Practice and Procedure”, disponible en: <https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/1.-introduction7>

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA, "Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea", disponible en: <https://www.euipo.europa.eu/es>

"Ejemplos de marcas”, Marca de posición

"Preguntas frecuentes. Cambios que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2017”

“Definición de marca”

“EUIPO: veinticinco años protegiendo la innovación”

“Las marcas en la Unión Europea”

“Representación gráfica -- tipos de marca”

EUTM file information, no. de registro 000655019.

OPENSEA, artista SoulCurryArt, col. Nature Songs, disponible en: <https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/93281785975417662181072555544922004567407315035659333894901814529810357026826>

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, disponible en: <https://www.oas.org/es/default.asp>

"Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos", disponible en: <http://www.sice.oas.org/>

"Tratados multilaterales", Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos", disponible en: <https://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-7.html>

"Canadá-Estados Unidos-México (TLCAN/NAFTA)", Sistema de Información sobre Comercio Exterior, disponible en: http://www.sice.oas.org/tpd/nafta/nafta_s.asp

"México-Unión Europea", Sistema de Información sobre Comercio Exterior, disponible en: http://www.sice.oas.org/tpd/mex_eu/mex_eu_s.asp

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, disponible en: <https://www.wipo.int/portal/es/>

"Decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas," Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf

"Glosario de términos", disponible en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm

"Guía del Sistema de Madrid. Registro Internacional de Marcas según el Protocolo de Madrid, actualizada en 2022", disponible en: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-455-2022-es-guide-to-the-madrid-system-international-registration-of-marks-under-the-madrid-protocol.pdf>

"La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia", disponible en: https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=100912

"Lista de miembros de la Unión de Madrid", disponible en: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/docs/pdf/madrid_marks.pdf

"Listado de las partes del convenio de París a Octubre 2023", disponible en: <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/paris.pdf>

"Listado de las partes integrantes del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo relativo al Arreglo de Madrid relativo al Registro

- Internacional de Marcas", Agosto 2023, disponible en:
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/docs/pdf/madrid_marks.pdf
- "Madrid Goods & Services Manager", disponible en:
<https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=es>
- "Madrid Monitor", disponible en:
<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/index.jsp#gazette>
- "MM2 (s) – Solicitud de registro internacional regida por el Protocolo de Madrid", disponible en:
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/docs/form_mm2.pdf
- "MM4 (s) – Designación posterior al registro internacional", disponible en:
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/docs/form_mm4-editable1.pdf
- "Non-traditional marks at the U.S. patent and trademark office", disponible en:
https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/us_2.pdf
- "Reseña del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo (1989)", disponible en:
https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summary_madrid_marks.html
- "Reseña histórica de la OMPI", disponible: <https://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>
- "Sistema de Madrid- El sistema internacional de marcas" disponible en:
<https://www.wipo.int/madrid/es/>
- "Vigésima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas", Ginebra, 1 a 5 de diciembre de 2008. Ver en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/sct_20_2.pdf
- "Acerca de la Clasificación de Niza", disponible en:
<https://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html#:~:text=Se%20trata%20de%20una%20clasificaci%C3%B3n,lista%20alfab%C3%A9tica%20de%20esos%20servicios.>

- “El director general de la OMPI celebra el 125 aniversario de un histórico tratado internacional de propiedad intelectual”, 20 de marzo de 2008, disponible en: https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0016.html
- “La representación de marcas no tradicionales. Ámbitos de convergencia”, Ámbito de convergencia No 5, Marcas de posición, Nota 5.01, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 20ª. sesión, Ginebra (SCT/20/2), 1 a 5 de diciembre de 2008, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/sct_20_2.pdf
- “La representación y la descripción de marcas no tradicionales: posibles ámbitos de convergencia”, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 19ª. sesión, Ginebra, sct/19/2, 21 a 25 de julio de 2008, disponible en: https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=100912
- “Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas”, vii) Marcas de posición, Geográficas, 17ª. sesión, Ginebra (SCT/17/2), 7 al 11 de mayo de 2007, p. 6, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.pdf
- “Nuevos tipos de marcas”, vii) Marcas de posición, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf
- “Olfato, oído, gusto – Los sentidos de las marcas no tradicionales...”, Revista de la OMPI, 1/2009, febrero de 2009, disponible en: www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html
- “Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de Internet”, disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1>
- “Principios básicos de propiedad intelectual”, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf
- “Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)”, disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html
- “Reseña del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)” disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary_singapore.html

“Tratados administrados por la OMPI”,
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/ShowResults?search_what=A&act_id=42

“Uso de invenciones que están en el dominio público. Guía para inventores y emprendedores”, disponible en:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1063.pdf

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, disponible en: <https://www.wto.org/indexsp.htm>

“ADPIC, aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”, disponible en:
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm

“Glosario de términos”, vocablo Importaciones paralelas, disponible en:
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm

QUESTIONPR, “Estudio de mercado”, disponible en:
<https://www.questionpro.com/es/estudio-de-mercado.html>

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, disponible en: <https://dle.rae.es/>

SECRETARÍA DE ECONOMÍA “Sistema de información de tratados comerciales internacionales”, disponible en: <http://www.economia-snci.gob.mx/sicait/5.0/>

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Diario Oficial de la Federación, disponible en:
<https://www.dof.gob.mx/>

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, “Apostilla de documentos públicos mexicanos”, disponible en: <https://embamex.sre.gob.mx/espana/index.php/visas/553>

STRATBRANDING, disponible en: <https://strat-branding.com/>

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, “Semanario Judicial de la Federación”, disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis>

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, “¿Qué es el juicio de amparo?” en ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación?, disponible en:
<https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-hace-la-scjn>

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, “Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos”, Tratados internacionales de carácter especial: Propiedad intelectual, disponible en:

<https://www.scjn.gob.mx/tratados-internacionales/caracter-especial/propiedad-intelectual>

THOMSON REUTERS, Casetext, disponible en: <https://casetext.com/admin-law/petroleos-mexicanos-v-intermix-sa>

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, "InfoCuria" Jurisprudencia, disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&cid=1961359>

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, "Sistema General de Consulta de Tesis y Jurisprudencias", disponible en: <https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/sctj-busqueda/>

UNIÓN EUROPEA, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#tab-0-0

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, "Well Known Marks", disponible en: <https://www.uspto.gov/ip-policy/trademark-policy/well-known-marks>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, "Guía del usuario para el registro de marcas, avisos y publicaciones de nombres comerciales", disponible en: https://sia.xoc.uam.mx/otc/documentos/guia_marcas_IMPI.pdf

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Biblioteca Jurídica Virtual, disponible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx>

- **Normativa**

- LEYES NACIONALES

"Declaración de la marca de mercancías", Boletín núm. P083, alcance a Boletín núm. P073, SAT, 2015.

Anexo 22, Apéndice 8 Identificadores (Clave MC-Marca) Anexos 6, 22 y 26 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023, publicadas en edición vespertina del DOF del 27 de diciembre de 2022.

Boletín núm. 2015_P073. SAT, 3 de noviembre de 2015.

Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (versión disponible NCL 12-2025) publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2024.

Código Civil Federal publicado en el DOF en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928.

Código de Comercio publicado en el DOF del 7 de octubre al 13 de diciembre de 1889.

Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México publicado en el DOF del 1 al 21 de septiembre de 1935. Última reforma publicada en la G.O.C.D.M.X.

Código Federal de Procedimientos Civiles publicado en el DOF el 24 de febrero de 1943. Última reforma publicada DOF 07-06-2021.

Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares publicado en el DOF el 7 de junio de 2023.

Código Penal Federal publicado en el DOF el 14 de agosto de 1931. Última reforma publicada DOF 27-03-2024

Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, publicado en el DOF el 14 de agosto de 1931.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el DOF el 22-03-2024.

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el DOF del 27 de diciembre de 1999.

Ley Aduanera publicada en el DOF el 15 de diciembre de 1995.

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 Y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el DOF el 2 de abril de 2013. Última reforma publicada en el DOF el 7 de junio de 2021.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicada en el DOF el 27 de junio de 1991.

Ley de Invenciones y Marcas de 1976 publicada en el DOF el 10 de febrero de 1976.

Ley de la Propiedad Industrial de 1942 publicada en el DOF el 31 de diciembre de 1942.

Ley de Marcas de Fábrica publicada en el DOF el 28 de noviembre de 1889.

ley de Marcas Industriales y de Comercio publicada en el DOF del 25 de agosto de 1903.

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales publicada en el DOF el 27 de julio de 1928.

Ley de Notariado para la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX el 11 de junio de 2018.

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles publicada en el DOF el 31 de diciembre de 1975. Última reforma publicada en el DOF el 10 de mayo de 2022.

Ley Federal de Derechos de Autor publicada en el DOF el 24 de diciembre de 1996. Última reforma publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo publicada en el DOF el 4 de agosto de 1994. Última reforma publicada en el DOF el 18 de mayo de 2018.

Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo publicada en el DOF el 1 de diciembre de 2005. Última reforma publicada en el DOF el 27 de enero del 2017.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito publicada en el DOF el 27 de agosto de 1932. Última reforma publicada en el DOF el 22 de junio de 2018.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el DOF el 7 de junio de 2021.

Última reforma publicada en el DOF el 26 de enero de 2024.

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa publicada en el DOF el 18 de julio de 2016. Última reforma publicada en el DOF el 26 de enero de 2024.

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales publicada en el DOF el 8 de febrero de 1984. Última reforma publicada en el DOF el 19 de enero de 2023.

Lista Complementaria a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial el 16 diciembre de 2022.

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicado en el DOF del 30 de agosto de 1988.

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicado en el DOF el 20 de febrero de 1981.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial publicado en el DOF el 23 de noviembre de 1994.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial publicado en el DOF el 31 de diciembre de 1942.

Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales publicado en el DOF el 31 de diciembre de 1928.

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa publicado en el DOF el 17 de julio de 2020.

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa actualizado el 14 de abril de 2021.

Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales publicado en el DOF el 14 de septiembre de 2012. Última reforma publicada en el DOF el 22 de septiembre de 2016.

Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023 y sus Anexos 2 y 13 publicadas el 27 de diciembre de 2022.

- DECRETOS NACIONALES

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones fiscales, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2000.

Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve, publicado en el DOF el 29 de junio de 2020.

Decreto de promulgación de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, publicado en el DOF el 14 de agosto de 1995.

Decreto de promulgación del Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y, por lo tanto, el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 1994.

Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el DOF el 20 de diciembre de 1993.

Decreto por el cual se ordena que, a partir del 10 de marzo de 1943, deja de estar en vigor en todo el territorio nacional el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891, referente al registro internacional de marcas de fábricas y de comercio, publicado en el DOF el 6 de abril de 1943.

Decreto por el que se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de Uruguay publicado en el DOF el 26 de mayo de 2004.

Decreto por el que se aprueban las revisiones que se hicieron en Estocolmo, Suecia, el 14 de julio de 1967 al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el DOF el 5 de marzo de 1976.

Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el DOF el 10 de diciembre de 1993.

Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, publicado en el DOF el 11 de marzo de 2021.

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial [expedida en 1994] publicado en el DOF el 1 de julio de 2020.

Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el DOF el 18 de julio 2016.

Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el DOF el 7 de junio de 2021.

Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio

del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles , publicado en el DOF el 7 de junio de 2021.

Decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras, publicado en el DOF el 15 de diciembre de 1995.

Decreto por el que se promulga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 publicado en el DOF el 27 de julio del 1976.

Decreto por el que se reforma el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el DOF el 10 de septiembre de 2002.

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el DOF el 16 de enero de 1987.

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia penal, publicado en el DOF el 17 de mayo de 1999.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el DOF el 25 de enero del 2006.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial”, publicado en el DOF el 1 de junio de 2016

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el DOF el 2 de agosto de 1994.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el DOF el 2 de agosto de 1994.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el DOF el 18 de mayo de 2018.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial”, publicado en el DOF el 16 de junio de 2005.

Decreto promulgatorio del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros; la Decisión del Consejo Conjunto de dicho Acuerdo; y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, publicado en el DOF el 26 de junio de 2000.

Decreto promulgatorio del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, publicado en el DOF el 10 de abril de 2001.

Decreto promulgatorio del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007 publicado en el DOF el 8 de febrero de 2013.

Decreto promulgatorio del Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, publicado en el DOF el 29 de junio de 2020.

Decreto promulgatorio del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, hecho en Santiago de Chile el ocho de marzo de dos mil dieciocho, publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2018.

Decreto que aprueba el Convenio de París para la Protección Industrial, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 1962.

Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, publicado en el DOF el 11 de marzo del 2021

Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el DOF el 2 de abril de 2013.

- ACUERDOS FEDERALES

TFJFA, Acuerdo G/17/2008 por el que se crea una Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual. Publicado en el DOF del 24 de marzo de 2008.

TFJFA, Acuerdo G/59/2008 mediante el cual se modifica al Acuerdo G/17/2008 por el que se crea una Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del 3 de diciembre de 2008.

CJF, Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, aprobado el 14 de diciembre de 2022.

SCJN, Acuerdo general número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito del 23 de noviembre de 2012.

SE, Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del 20 de septiembre de 2012.

IMPI, Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del 9 de agosto de 2018.

CJF, Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, aprobado el 9 de noviembre de 2022.

CJF, Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, del 27 de diciembre de 2023.

IMPI, Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del 11 de noviembre de 2020.

IMPI, Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen los Lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del 11 de noviembre de 2020.

IMPI, Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del 4 de febrero de 2021,

SECOFI, Acuerdo por el que se da a conocer la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, del 30 de julio de 1999.

SEGOB, Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del 11 de noviembre de 2020.

SRE, Acuerdo por el que se da a conocer la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, del 30 de septiembre de 2000,

TFJFA, Acuerdo G/55/2013 para la elaboración de tesis y criterios aislados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del 11 de noviembre del 2013.

- LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

- a) TRATADOS

Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra firmado en Bruselas el 8 de diciembre de 1997.

Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, firmado el 8 de diciembre de 1997.

Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, adoptado el 15 de abril de 1994.

Convención General Interamericana de protección marcaria y comercial, firmado el 2 de febrero de 1929.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado el 27 de julio de 1976.

- Acta del 20 de marzo de 1883
- Acta de la Haya del 6 de noviembre de 1925
- Acta de Londres de 12 de junio de 1934
- Acta de Lisboa del 31 de octubre de 1958
- Acta de Estocolmo del 14 de julio de 1967

Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros del 5 de octubre de 1961.

Decisión no 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México, SICE, 23 de marzo de 2000.

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 1989 (modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007), publicado en el DOF el 27 de junio de 1989.

Protocolo Sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes (C-6), adoptado el 17 de febrero de 1940.

Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, actualizado al 1ro de febrero de 2023.

Reglamento del Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas, entró en vigor el 1ro de noviembre de 2011.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entró en vigor el 1ro de enero de 1994.

Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 30 de julio de 1999.

Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas, hecho el 27 de marzo de 2006.

Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá de 2018, modificado en diciembre de 2019.

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2018.

b) LEGISLACIÓN NACIONAL EXTRANJERA

- Estados Unidos de América

15 U.S. Code Chapter 22 - Trademarks

Code of Federal Regulations, chap. 37 Patents, Trademarks and Copyrights

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789

Trademark Federal Statutes and Rules

Trademark Manual of Examining Procedure

- Unión Europea

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida).

Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

Comunicación n. 4/03 del Presidente de la OAMI del 16 de junio de 2003, relativa al uso de los títulos de las clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y registros de marcas comunitarias.

Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Directrices sobre marcas y dibujos o modelos, 2024.

Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001.

Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando (9), 16 de diciembre de 2015.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión del 5 de marzo de 2018.

- Otros

Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Comisión de la Comunidad Andina.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, España, BOE núm. 294, 8 de diciembre de 2001.

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, España, BOE núm. 272, 12 de noviembre de 1988.

- **Jurisprudencia y tesis aisladas**

Jurisprudencia, MARCAS DE SERVICIO. LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESTÁ OBLIGADA A REGISTRARLAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, vol. 72, Tercera Parte, p. 25, Reg. digital: 238449.

Jurisprudencia, MARCAS DE SERVICIO. NO SON REGISTRABLES, *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, vol. 36, Sexta Parte, p. 139, Reg. digital: 256589.

Jurisprudencia, MARCAS DE SERVICIOS, SON REGISTRABLES, *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, vol. 54, Sexta Parte, p. 117. Registro digital: 255834.

Jurisprudencia, MARCAS DESCRIPTIVAS, *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, vols. 133-138, Sexta Parte, pp. 285-287., Reg. digital: 251600, 251601 y 251602.

Jurisprudencia, MARCAS, CONFUSIÓN DE, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, Sexta Parte, vol. 90, p. 157, Reg. digital: 253732.

Jurisprudencia, MARCAS. CONFUSIÓN. DIFERENCIAS SECUNDARIAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, Sexta Parte, vols. 97-102, p. 361, Reg. digital: 253306.

Jurisprudencia, MARCAS. REFERENTES QUE SIRVEN DE GUÍA PARA EXAMINAR SI LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON UNA DE ÉSTAS SON SIMILARES EN GRADO DE CONFUSIÓN A LOS QUE AMPARA OTRA REGISTRADA. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, febrero de 2011, p. 2137, Reg. digital: 162790.

Jurisprudencia: 2a./J. 103/2018 (10a.), LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 59, t. I, octubre de 2018, p. 847, Registro digital: 2018050.

Jurisprudencia: 2a./J. 124/2018 (10a.), NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 60, t. II, noviembre de 2018, p. 897, Reg. Digital: 2018501.

Jurisprudencia: 2a./J. 131/2019 (10a.), JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS DETERMINACIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE IMPONEN MEDIDAS CAUTELARES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 71, t. II, octubre de 2019, p. 1715, Reg. digital: 2020796.

Jurisprudencia: 2a./J. 17/2011 (10a.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY RELATIVA, NO INSTITUYE COMO REQUISITO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA QUE EL SOLICITANTE ACREDITE LA CALIDAD DE INDUSTRIAL, COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro V, t. 2, febrero de 2012, p. 1375, Reg. digital: 2000266.

Jurisprudencia: 2a./J. 192/2007, ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVI, octubre de 2007, p. 209, Reg. digital: 171257.

Jurisprudencia: 2a./J. 27/97, HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. VI, julio de 1997, p. 117, Reg. digital: 198220.

Jurisprudencia: 2a./J. 32/2003, JUICIO DE NULIDAD. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 197, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, PERMITE AL DEMANDANTE ESGRIMIR CONCEPTOS DE ANULACIÓN NOVEDOSOS O REITERATIVOS REFERIDOS A LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LOS CUALES DEBERÁN SER ESTUDIADOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 193, Reg. digital: 184472.

Jurisprudencia: 2a./J. 39/2011 (10a.), MARCAS. PARA SATISFACER EL INTERÉS JURÍDICO PARA DEMANDAR LA CADUCIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA, DEBE ACREDITARSE LA SOLICITUD DE

REGISTRO RESPECTIVO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro V,, t. 2, febrero de 2012, p. 1244, Reg. digital: 2000251.

Jurisprudencia: 2a./J. 69/2001, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XIV, diciembre de 2001, p. 223, Reg. digital: 188269.

Jurisprudencia: 2a./J. 71/95, MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERÉS JURÍDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. II, noviembre de 1995, p. 249, Reg. digital: 200684.

Jurisprudencia: 2a./J. 73/2013 (10a.), JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 69/2001 (*)], *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXII, t. 1, julio de 2013, p. 917, Reg. digital: 2004012.

Jurisprudencia: I.110.C. J/11 c (11a.), MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONSTITUYEN INSTRUMENTOS ESENCIALES QUE SALVAGUARDAN EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, A FIN DE QUE ÉSTA SEA PLENA Y EFECTIVA, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Undécima Época, Libro 16, t. IV, agosto de 2022, p. 4258, Reg. digital: 2025156.

Jurisprudencia: I.150.A. J/13 (9a.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA MIXTA ES SEMEJANTE A OTRA EN GRADO DE CONFUSIÓN, ES FACTIBLE ATENDER AL ISOTIPO O COMPONENTE FUNDAMENTAL, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro IV, t. 5, enero de 2012, p. 4104, Reg. digital: 160375.

Jurisprudencia: I.150.A. J/14 (9a.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. IMPORTANCIA DEL ISOTIPO EN LA CONFRONTACIÓN DE MARCAS MIXTAS O COMPUESTAS, PARA DETERMINAR SI SON SEMEJANTES EN

GRADO DE CONFUSIÓN, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro IV, t. 5, enero de 2012, p. 4103, Reg. digital: 160376.

Jurisprudencia: I.15o.A. J/15 (9a.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. TÉCNICA PARA REALIZAR EL EXAMEN DE NOVEDAD DE LAS MARCAS Y VERIFICAR SI NO SE ACTUALIZA LA PROHIBICIÓN DE SU REGISTRO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY RELATIVA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro IV, t. 5, enero de 2012, p. 4105, Reg. digital: 160374.

Jurisprudencia: I.1º. A. J/1 (10ª.): MARCAS. DEBE PONDERARSE SU CAPACIDAD DISTINTIVA A EFECTO DE VERIFICAR SI EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN ENTRE ELLAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, t. 1, noviembre de 2013, p. 858, Reg. digital: 2004936.

Jurisprudencia: I.1o.A. J/1 (10a.), MARCAS. DEBE PONDERARSE SU CAPACIDAD DISTINTIVA A EFECTO DE VERIFICAR SI EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN ENTRE ELLAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, t. I, p. 858, Reg. digital: 2004936.

Jurisprudencia: I.3o.A. J/22, MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. IX, enero de 1999, p. 686, Reg. digital: 194786.

Jurisprudencia: I.4o.A. J/101, MARCAS. PARA SU ESTUDIO ES NECESARIO ATENDER A SUS DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS, tcc, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIV, julio de 2011, p. 1820, Reg. digital: 161565.

Jurisprudencia: I.4o.A. J/102 (9a.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y RAZONES PARA PROHIBIR SU REGISTRO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro I, Octubre de 2011, t. 3, octubre de 2011, p. 1565, Reg. digital: 160792.

Jurisprudencia: I.4o.A. J/85, MARCAS. SIMILITUD FONÉTICA EN GRADO DE CONFUSIÓN. DEBE ATENDERSE AL ELEMENTO DOMINANTE, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, t. XXXII, noviembre de 2010, p. 1347, Reg. digital: 163461.

Jurisprudencia: I.4o.A. J/89, CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS, CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXII, diciembre de 2010, p. 1606, Reg. digital: 163387.

Jurisprudencia: I.4o.A. J/91, MARCAS. SU CLASIFICACIÓN, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, enero de 2011, p. 2993, Reg. digital: 163087

Jurisprudencia: I.4o.A. J/92, MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 911, Reg. digital: 162089.

Jurisprudencia: I.4o.A. J/93, MARCAS, SUS COMPONENTES, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, p. 2994., Reg. digital: 163086.

Jurisprudencia: I.9O.A. J/4 (10A.), MARCAS. EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI SE INTENTA OBTENER EL REGISTRO DE UN SIGNO CONSISTENTE EN UNA FRASE COMPUESTA, UTILIZANDO COMO PALABRA EJE DETERMINANTE UN VOCABLO -O PARTE DE ÉL- QUE PREVIAMENTE SE REGISTRÓ COMO MARCA A FAVOR DE UN TERCERO, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 31, t. IV, junio de 2016, p. 2626, Reg. digital: 2011798.

Jurisprudencia: I.9o.P. J/13 K (11a.), HECHOS NOTORIOS. LA FACULTAD DEL JUZGADOR DE AMPARO PARA INVOCARLOS DEBE REGIRSE POR EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y LIMITARSE A CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS DE CONOCIMIENTO ACCESIBLE, INDUBITABLE Y SOBRE EL CUAL NO SE ADVIERTA DISCUSIÓN, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Undécima Época, Libro 21, t. VI, enero de 2023, p. 6207, Reg. digital: 2025709.

Jurisprudencia: J. 100/2006, TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXIV, agosto de 2006, p. 1667, Reg. digital: 174326.

Jurisprudencia: P./J. 13/94, “PODERES OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. PARA QUE SURTAN EFECTOS EN MÉXICO CONFORME AL PROTOCOLO SOBRE UNIFORMIDAD DEL RÉGIMEN LEGAL DE LOS PODERES, NO SON

NECESARIOS SU REGISTRO Y PROTOCOLIZACIÓN MIENTRAS NO LO EXIJA UNA LEY FEDERAL”, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Núm. 78, Junio de 1994, p. 11, Reg. digital: 205450.

Jurisprudencia: P./J. 14/94, “PODERES OTORGADOS POR SOCIEDADES EN EL EXTRANJERO PARA SURTIR EFECTOS EN MÉXICO CUANDO SE RIGEN POR EL ARTICULO I DEL PROTOCOLO SOBRE UNIFORMIDAD DEL RÉGIMEN LEGAL DE LOS PODERES, NO DEBEN OBSERVAR LOS REQUISITOS DE FORMA PREVISTOS EN OTRAS LEYES MEXICANAS PARA LOS PODERES QUE SE OTORGUEN EN TERRITORIO NACIONAL”, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Núm. 78, Junio de 1994 Página: 12, Reg. digital: 205451.

Jurisprudencia: P./J. 15/94, PODERES OTORGADOS POR SOCIEDADES EN EL EXTRANJERO PARA SURTIR EFECTOS EN MÉXICO. REQUISITOS FORMALES QUE DEBEN CONTENER SEGÚN EL ARTÍCULO I DEL PROTOCOLO SOBRE UNIFORMIDAD DEL RÉGIMEN LEGAL DE LOS PODERES, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, núm. 78, junio de 1994, p. 13, Reg. digital: 205452.

Jurisprudencia: P./J. 16/2018 (10a.) HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 55, t. I, junio de 2018, p. 10, Reg. digital: 2017123.

Jurisprudencia: P./J. 16/96, SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. III, abril de 1996, p. 36, Reg. digital: 200137.

Jurisprudencia: P./J. 43/2014 (10a.), PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, t. I, junio de 2014, p. 41, Reg. digital: 2006590.

Jurisprudencia: P./J. 74/2006, HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, Junio de 2006, página 963, Reg. digital: 174899."

Jurisprudencia: P./J. 99/2006, DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXIV, agosto de 2006, p. 1565, Reg. digital: 160792.

Jurisprudencia: PC.I.A. J/102 A A (ª10a.), TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. REGLAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS DISPOSICIONES CONFORME A LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DEL BIEN, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 40, t. XIII, marzo de 2017, p. 2018, Reg. digital: 2013796.

Jurisprudencia: PC.I.A. J/19 A (10a.), NOMBRE COMERCIAL. PARA ACREDITAR SU USO EFECTIVO ES INNECESARIO QUE TAL DENOMINACIÓN TENGA VINCULACIÓN CON LA EXISTENCIA DE UN ESTABLECIMIENTO FÍSICO Y QUE SE UTILICE MATERIALMENTE EN ÉL, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 10, t. II, septiembre de 2014, p. 1413, Reg. digital: 2007353.

Jurisprudencia: PC.I.A. J/24 A (10a.), MARCAS. EL ANÁLISIS DEL CARÁCTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACIÓN PROPUESTA A REGISTRO, NO SÓLO SE RESTRINGE A LOS VOCABLOS DEL IDIOMA ESPAÑOL, SINO A AQUELLOS QUE SIENDO EN LENGUA EXTRANJERA, SU TRADUCCIÓN CORRESPONDE A PALABRAS NO REGISTRABLES EN ESPAÑOL, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, t. II, septiembre de 2014, p. 1299, Reg. digital: 2007509

Jurisprudencia: PC.I.A. J/61 A (10a.), PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD DE UNA MARCA. VALOR PROBATORIO DE LAS FACTURAS EXPEDIDAS POR EL TITULAR O SU LICENCIATARIO PARA ACREDITAR SU USO, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 26, t. III, enero de 2016, p. 2502, Reg. digital: 2010815.

Jurisprudencia: PC.I.A. J/78 A (10a.), NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO. CUANDO SE ALEGA LA FALSEDAD DE LA FECHA DEL PRIMER USO DE LA MARCA, CORRESPONDE AL ACTOR LA CARGA DE ACREDITAR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE SU ACCIÓN, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 32, t. II, julio de 2016, p. 1445, Reg. digital: 2012003.

Jurisprudencia: SEMEJANZA ENTRE SIGNOS. LA SEMEJANZA FONÉTICA ACTUALIZA EL IMPEDIMENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, aprobada por acuerdo G/12/2011, RTFJA. Sexta Época. Año IV. No. 42, junio de 2011, p. 26.

Jurisprudencia: VI.1o.P. J/25, HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XV, marzo de 2002, p. 1199, Reg. digital: 187526.

Jurisprudencia: VI.3o.A. J/32, HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XIX, enero de 2004, p. 1350, Reg. digital: 182407.

Jurisprudencia: VII-J-SS-106, MEDIDA CAUTELAR POSITIVA. PROCEDE DECRETARLA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA, FICTA O EXPRESA, RECAÍDA A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PERMANENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL DE MERCANCÍA IMPORTADA TEMPORALMENTE PARA CUMPLIR UN CONTRATO DERIVADO DE LICITACIONES O CONCURSOS, Pleno de la Sala Superior del TFJA, Séptima Época, Año IV, No. 32, marzo 2014, p. 54.

Jurisprudencia: VII-J-SS-13, MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. ES FACULTAD DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, LLEVAR A CABO SU TRADUCCIÓN PARA ESTABLECER, SI CONSIDERADA EN SU CONJUNTO, ES O NO REGISTRABLE. TFJA, Séptima Época, Año I, núm. 1, agosto de 2011, p. 54.

Jurisprudencia: VI-J-SS-77, MARCAS INDICATIVAS O DESCRIPTIVAS. NO SE DA ESE SUPUESTO CUANDO SUS ELEMENTOS NO SON CARACTERÍSTICOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PRETENDEN PROTEGER, TFJA, Sexta Época, Año III, núm. 35, noviembre de 2010, p. 60.

Jurisprudencia: VI-J-SS-84, MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. SI AL TRADUCIRSE NO SON DESCRIPTIVAS DE LOS PRODUCTOS QUE PRETENDE PROTEGER DEBEN REGISTRARSE, TFJA, Sexta Época, Año IV, núm. 38, febrero de 2011, p. 52.

Jurisprudencia: VI-J-SS-85, MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. SI AL TRADUCIRSE NO SON DESCRIPTIVAS DE LOS SERVICIOS QUE PRETENDE PROTEGER DEBEN REGISTRARSE, TFJA, Sexta Época, Año IV, núm. 38, febrero de 2011, p. 54,

Jurisprudencia: VI-P-SS-403, FUNCIÓN DISTINTIVA DE UNA MARCA. FORMA DE CONSTATAción PARA SU REGISTRO, TFJFA, Pleno, RTFJFA, Sexta Época, Año III, núm. 35, noviembre de 2010, p. 229.

Jurisprudencia: XX.2o. J/24, HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXIX, enero de 2009, p. 2470, Reg. digital: 168124.

Jurisprudencia: XXI.3o. J/7, HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XVIII, octubre de 2003, p. 804. Reg. digital: 183053.

Precedente: VI-P-SS-410, MARCAS EVOCATIVAS. DEFINICIÓN, R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 35. Noviembre 2010. p. 265.

Precedente: VI-P-SS-460, MARCAS EVOCATIVAS, R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 38. Febrero 2011. p. 220.

Precedente: VI-P-SS-499, MARCA REGISTRABLE. CUANDO EMPLEA UN TÉRMINO DE USO COMÚN, ADICIONADO DE UN ELEMENTO QUE LE COMUNICA LA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, SEPI, 2009, RTFJFA, Sexta Época, Año IV, núm. 40, abril de 2011, p. 71.

Precedente: V-P-2aS-670, ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO. LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR SON COMPETENTES PARA CONOCER SOBRE SU APLICACIÓN, RTFJFA, Quinta Época, Año VII, núm. 77, mayo de 2007, p. 237.

Precedente: V-P-SS-647, MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. FORMA DE DEMOSTRAR SU EXISTENCIA, Juicio 9285/02-17-06-2/329/03-pl-02-04, Pleno de la Sala Superior del TFJFA, RTFJFA, Quinta Época, Año V, núm. 54, junio de 2005, p. 7.

Precedente: V-P-SS-772, MARCAS.-A QUIÉN CORRESPONDE ACREDITAR SU NOTORIEDAD, Juicio 10170/01-17-03-9/739/02-pl-02-04, Pleno de la Sala Superior del TFJFA, sesión del 14 de febrero de 2003, RTFJFA, Quinta Época, Año VI, NÚM 62, febrero 2006, p. 73.

Precedente: V-P-SS-774, MARCAS NO REGISTRABLES. SIGNOS IMPROPIOS POR CARECER DE LOS REQUISITOS DE EXISTENCIA DE LA MARCA, Precedente Pleno, 2005, RTFJFA, Quinta Época, Año VI, núm. 62, febrero de 2006.

Tesis aislada, DAÑOS Y PERJUICIOS, ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE, *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, t. LXIX, p. 2827, Reg. digital: 353591.

Tesis aislada, INTERÉS JURÍDICO. SUS ACEPCIONES TRATÁNDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, t. V, Segunda Parte-1, enero-junio de 1990, p. 264, Reg. digital: 225766.

Tesis aislada, MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS, *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, vol. 193-198, Sexta Parte, p. 109, Registro digital: 248676.

Tesis aislada, MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. TCC, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, Sexta Parte, Vols. 193-198, marzo de 1985, p. 109, Reg. digital: 805211.

Tesis aislada, MARCAS EVOCATIVAS Y DESCRIPTIVAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, Sexta Parte, vols. 115-120, p. 104, Reg. digital: 252237.

Tesis aislada, MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Octava Época, t. VII, enero de 1991, p. 310, Reg. digital: 223960.

Tesis aislada, MARCAS, PROPÓSITO DE IMITARLAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Sexta Época, vol. XXVII, Tercera Parte, p. 52, Reg. digital: 268143.

Tesis aislada, MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, t. VII, junio de 1991, p. 320, Reg. digital: 222570.

Tesis aislada, MARCAS. FACTORES QUE PERMITEN DETERMINAR OBJETIVAMENTE LA EXISTENCIA DE SIMILITUD EN GRADO DE CONFUSIÓN DE AQUELLAS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON OTRA

REGISTRADA Y VIGENTE, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIV, agosto de 2011, p. 1380, Reg. digital: 161274.

Tesis aislada, MARCAS. FIGURAS Y DISEÑOS EVOCATIVOS. LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS NO CONTIENE PROHIBICIÓN DE REGISTRARLOS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, Sexta Parte, vols. 187-192, p. 93, Reg. digital: 248905.

Tesis aislada, MARCAS. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 147, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Octava Época, t. VI, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1990, p. 198, Reg. digital: 224570.

Tesis aislada, PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA. NO ES NECESARIO PARA QUE OPERE LA PROTECCIÓN DE UNA MARCA QUE ÉSTA SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS DE ORIGEN, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Octava Época, t. VI, Segunda Parte-2, julio-diciembre de 1990, p. 613, Reg. digital: 225195.

Tesis aislada, PROPIEDAD INDUSTRIAL, PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE. *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, t. VI, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1990, p. 230, Reg. digital 224618.

Tesis aislada. MARCAS EVOCATIVAS Y NO DESCRIPTIVAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Séptima Época, Sexta Parte, vols. 109-114, p. 132, Reg. digital: 252482.

Tesis aislada: 1.30.A.584 A, MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN AUN CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS CLASES O GÉNEROS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Octava Época, t. XV-1, febrero de 1995, p. 226, Reg. digital: 209111.

Tesis aislada: 1A. CCXLIII/2014 (10A.), RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. PARA QUE SE ACTUALICE ES NECESARIO ACREDITAR EL NEXO CAUSAL, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, t. I, junio de 2014, p. 461, Reg. digital: 2006807.

Tesis aislada: 1A. CLXXVIII/2018 (10A.), DERECHO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. SU CONCEPTUALIZACIÓN COMO VERTIENTE DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y SUS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER PATRIMONIAL, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 61, t. I, diciembre de 2018, p. 287, Reg. digital: 2018640.

Tesis aislada: 1A. CXXXV/2014 (10A.), RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL. SUS DIFERENCIAS, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 5, t. I, abril de 2014, p. 816, Reg. digital: 2006178.

Tesis aislada: 1A. LXXXIX/2018 (10A.), MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 56, t. I, julio de 2018, p. 260, Reg. digital: 2017442

Tesis aislada: 1a. XCI/2018 (10a.), MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICAS, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 56, t. I, julio de 2018, p. 263, Reg. digital: 2017444.

Tesis aislada: 1a. XCII/2018 (10a.), MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, NO VULNERA LAS BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 56, t. I, julio de 2018, p. 262, Reg. digital: 2017443.

Tesis aislada: 1a. XCII/2018 (10a.), MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, NO VULNERA LAS BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 56, t. I, julio de 2018, p. 262, Reg. digital: 2017443

Tesis aislada: 2a. LXVII/2015 (10a.), DERECHO A LA IMAGEN COMERCIAL. SU TITULARIDAD ESTÁ PROTEGIDA POR LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 21, t. I, agosto de 2015, p. 1196, Reg. digital: 2009677.

Tesis aislada: 2a. LXXXIII/2007, TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. REÚNE LOS REQUISITOS DE FORMA PARA INCORPORARSE AL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO, *Semanario*

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, julio de 2007, p. 383, Reg. digital: 171890.

Tesis aislada: 2a. XIII/2014 (10a.), PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 98 BIS DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER LO RELACIONADO CON LA ESTIMACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA QUE EMITE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 3, t. II, febrero de 2014, p. 1517, Reg. digital: 2005557.

Tesis aislada: 2a. XXXVII/2017 (10a.), CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 40, t. II, marzo de 2017, p. 1385, Registro digital: 2013881.

Tesis aislada: 2a. XXXVIII/2017 (10a.), CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 40, t. II, marzo de 2017, p. 1386. Reg. digital: 2013882.

Tesis aislada: I.10o.A.101 A (10a.), “MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. FORMA DE ACREDITAR SU USO”, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2650, Reg. Digital: 2019950.

Tesis aislada: I.10o.A.102 A (10a.), REGISTROS MARCARIOS. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS DE ESPECIALIDAD Y DE TERRITORIALIDAD QUE LOS LIMITAN, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 66, t. III, 31 de mayo de 2019, p. 2731, Reg. digital: 2019974.

Tesis aislada: I.10o.A.107 A(10a), NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. LA CAUSAL RELATIVA, PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, RIGE PARA LOS DIRECTIVOS, REPRESENTANTES O ACCIONISTAS DE LAS PERSONAS MORALES QUE SEAN AGENTE, REPRESENTANTE, USUARIO O DISTRIBUIDOR DE UNA MARCA EXTRANJERA Y OBTENGAN, EN NOMBRE PROPIO, EL REGISTRO DE OTRA SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSIÓN EN MÉXICO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 63, t. II, febrero de 2019, p. 3081, Reg. digital: 2019374.

Tesis aislada: I.10o.A.19 A (10a.), AUTORIZACIÓN PARA OPERAR Y MANTENER UN CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE REVALIDARLE, PARA EL EFECTO DE PERMITIR SU FUNCIONAMIENTO EN TANTO SE RESUELVE EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 32, t. III, julio de 2016, p. 2086.

Tesis aislada: I.10o.A.99 (10a.), MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. MATICES DE SU PROTECCIÓN ESPECIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 66, t. III, mayo de 2019, p. 2650, Reg. digital: 2019950.

Tesis aislada: I.18o.A.112 A (10a.), MARCAS NOMINATIVAS. EL ISOTIPO O COMPONENTE FUNDAMENTAL NO RECAE EN PALABRAS DE USO COMÚN, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 85, t. III, abril de 2021, p. 2300, Reg. digital: 2023043.

Tesis aislada: I.18o.A.83 A (10a.), MARCA FAMOSA. ESTÁ PROTEGIDA EN LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 54, t. III, mayo de 2018, p. 2616, Reg. digital: 2016866.

Tesis aislada: I.1o.A.117 A (10a.), “PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE. EL USO DE LA MARCA CON QUE SE IDENTIFICAN EN EL MERCADO ES SUSCEPTIBLE DE ACREDITARSE MEDIANTE LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE USO RESPECTIVA”, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, p. 2193, Reg. digital: 2009979.

Tesis aislada: I.1o.A.120 A (10a.), MARCA. SU REGISTRO AMPARA ÚNICAMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DE FORMA EXPRESA Y ESPECÍFICA REFIERE SU TÍTULO, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 27 t. III, febrero de 2016, p. 2096, Reg. digital: 2011077.

Tesis aislada: I.1o.A.137 A (10a.), “USO DE MARCA. LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO AL QUE SE APLICA A TRAVÉS DE UN SITIO WEB ES UNA FORMA IDÓNEA PARA EVITAR LA CADUCIDAD DEL REGISTRO RESPECTIVO, SIEMPRE Y CUANDO TALES INSUMOS PUEDAN SER ADQUIRIDOS POR

CONSUMIDORES QUE SE LOCALICEN EN TERRITORIO NACIONAL”, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, página 3141, Reg. digital: 2012911.

Tesis aislada: I.10.A.33 A (10a.), PERSONAJES FICTICIOS. PE ENCUENTRAN PROTEGIDOS EN MÉXICO SIN NECESIDAD DE REGISTRO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, SI FORMAN PARTE DE UNA OBRA, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, t. II, diciembre de 2013, p. 1205, Reg. digital: 2005085.

Tesis aislada: I.20o.A.7 A (11a.), MARCAS. EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) SE ENCUENTRA OBLIGADO A MOTIVAR Y FUNDAMENTAR LA APLICACIÓN O NO DEL MISMO CRITERIO EN CASOS SEMEJANTES, AL RESOLVER SOBRE SU REGISTRO (PRECEDENTES MARCARIOS), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Undécima Época, Libro 28, t. V, agosto de 2023, p. 4421, Reg. digital: 2027029.

Tesis aislada: I.3o.A.484. A, MARCAS EVOCATIVAS. REGISTRO DE LAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Octava Época, t. X, octubre de 1992, p. 374, Reg. digital: 218239.

Tesis aislada: I.3o.A.581 A, MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE, *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, t. XV-1, febrero de 1995, p. 207, Reg. digital: 209110.

Tesis aislada: I.4º. A.155 A (10ª.), MARCAS. LA VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU USO INDEBIDO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEBE REALIZARSE BAJO UN ENFOQUE HOLÍSTICO, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 64, t. III, marzo de 2019, p. 2693, Reg. digital: 2019459.

Tesis aislada: I.4o.A.510 A, MARCAS. LA INSPECCIÓN OCULAR PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE, NO ES IDÓNEA PARA ACREDITAR SU NOTORIEDAD, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, página 1053.

- Tesis aislada: I.4o.A.54 A (10a.), MARCAS. CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS DÉBILES, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XX, t. 3, mayo de 2013, p. 1901, Reg. digital: 2003650.
- Tesis aislada: I.4o.A.609 A, MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2793, Reg. digital: 170489.
- Tesis aislada: I.4o.A.610 A, IMAGEN COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2787, Reg. digital: 170512.
- Tesis aislada: I.4o.A.613 A, MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 2793, Reg. digital: 170488.
- Tesis aislada: I.4o.A.659 A, PROPIEDAD INDUSTRIAL. LOS ADJETIVOS (INCLUYENDO PALABRAS EXTRANJERAS) SON REGISTRABLES COMO MARCAS SI NO SE REFIEREN A LAS CUALIDADES ESENCIALES O PREDOMINANTES DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE DENOMINAN, AL TRATARSE DE SIGNOS EVOCATIVOS O SUGESTIVOS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVIII, noviembre de 2008, p. 1375, Reg. digital: 168438.
- Tesis aislada: I.4o.A.662 A, MARCAS. LOS ELEMENTOS UTILITARIOS Y FUNCIONALES DE LOS ENVASES TRIDIMENSIONALES NO SON REGISTRABLES SI CARECEN DE DISTINTIVIDAD Y NO IDENTIFICAN A QUIEN LOS PRODUCE, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXIX, enero de 2009, p. 2769, Reg. digital: 168095.
- Tesis aislada: I.4o.A.757 A, PROPIEDAD INDUSTRIAL. CUANDO SE DEMANDA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ACREDITARSE QUE EL TITULAR PROVOCÓ O TOLERÓ SU TRANSFORMACIÓN EN UNA DENOMINACIÓN GENÉRICA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 1263. Reg. digital: 162026.
- Tesis aislada: I.4o.A.781 A, CONSUMIDOR TÉCNICAMENTE ESPECIALIZADO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIV, agosto de 2011, p. 1302, Reg. digital: 161366.

Tesis aislada: I.4o.A.804 A (9ª.), MARCAS COLECTIVAS. SU NOCIÓN Y FACTORES A CONSIDERAR PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LAS QUE CONTENGAN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro III, t. 5, diciembre de 2011, p. 3785, Reg. digital: 160538.

Tesis aislada: I.7O.A.534 A, “PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA INSPECCIÓN OCULAR NO ES UN MEDIO DE CONVICCIÓN IDÓNEO PARA ACREDITAR EL USO ANTERIOR DE UNA MARCA EN UN PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD DE SU REGISTRO”, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1784, Reg. digital: 171665.

Tesis aislada: I.7O.A.654 A, “MARCAS. PARA ACREDITAR A TRAVÉS DE UN CATÁLOGO QUE LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE FUERON REGISTRADAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO Y ASÍ DEMOSTRAR EL USO DE AQUÉLLAS, SE REQUIERE QUE ADEMÁS DE SU EXISTENCIA FÍSICA SE PRUEBE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE AQUÉL FUE MOTIVO DE DISTRIBUCIÓN”, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXX, Septiembre de 2009, página 315, Reg. digital: 166360.

Tesis aislada: I.7o.A.761 A, MARCAS. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE ÉSTAS NO CONSTITUYE UN MONOPOLIO CONFORME AL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 1216, Reg. digital: 162090.

Tesis aislada: I.8o.A.46 A (10a.): MARCAS. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE REFIERE A UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON SU USO Y NO CON SU COMERCIALIZACIÓN, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XX, t. 3, mayo de 2013, p. 1902, Reg. digital: 2003651.

Tesis aislada: I.8o.A.50 A (10a.), COMPETENCIA. ELEMENTOS QUE INTEGRAN ESE CONCEPTO Y PRESUPUESTO PARA CONSIDERARLA DESLEAL, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XX, t. 3, mayo de 2013, p. 1756, Reg. digital: 2003500.

Tesis aislada: IV.2o.C.10 K (10a.), PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL. NO PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA LA ORDEN DE PRACTICARLA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO DEL QUEJOSO, PUES PARA ESTABLECER SI PRODUCE SÓLO AFECTACIÓN INTRAPROCESAL Y NO SUSTANTIVA, DEBE HACERSE UN ESTUDIO DE FONDO QUE CONCLUYA QUE NO ES UN ACTO DE

IMPOSIBLE REPARACIÓN, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 1010

Tesis aislada: P. C/92, LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, núm. 60, diciembre de 1992, p. 27, Reg. digital: 205596.

Tesis aislada: P. IX/2007, TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXV, abril de 2007, p. 6, Reg. digital: 17650.

Tesis aislada: P. LXXVII/99, TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. X, noviembre de 1999, p. 4, Reg. digital: 192867.

Tesis aislada: VIII-CASE-PI-4, CADUCIDAD DE MARCA. NO PUEDE FRACCIONARSE EL TÉRMINO DE TRES AÑOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA ACREDITAR EL USO DE LA MARCA” R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 8. Agosto 2022. p. 237.

Tesis aislada: VI-TASS-52, MARCAS SUFICIENTEMENTE DISTINTIVAS. LO SON AQUELLAS QUE SÓLO DE MANERA EVOCATIVA, INDIRECTA O MEDIATA REFIEREN LOS PRODUCTOS A PROTEGER, TFJFA, Sexta Época, año IV, núm. 38, febrero de 2011, p. 316.

Tesis aislada: V-TASS -249, INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. - SE ACTUALIZA CUANDO UNA EMPRESA UTILIZA COMO ELEMENTO DE SU NOMBRE COMERCIAL UNA MARCA REGISTRADA, PARA COMERCIALIZAR SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS PROTEGIDOS, SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR, Pleno de la Sala Superior del TFJFA, sesión de 15 de agosto de 2005, R.T.F.J.F.A., Quinta Época, Año VI, núm. 62, febrero 2006, p. 293.

Tesis aislada: V-TASS-239, MARCA NOTORIA. NO OPERA SU CADUCIDAD SI SE ACREDITA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL USO DEL SIGNO DISTINTIVO EN CLASES DISTINTAS DE LA CUESTIONADA, Pleno de la Sala Superior del TFJFA, RTFJFA, Quinta Época, Año VI, núm. 62, febrero de 2006, p. 283.

VI-TASR-EPI-327, MARCA EVOCATIVA. TFJFA, Sexta Época, Año III, núm. 28, abril de 2010.

VI-TASR-EPI-329, MARCA REGISTRABLE. CUANDO EMPLEA UN TÉRMINO DE USO COMÚN, ADICIONADO DE UN ELEMENTO QUE LE COMUNICA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, RTFJFA, Sexta Época, Año III, núm. 28, abril de 2010, p. 222.

VI-TASR-EPI-374, CONFUSIÓN MARCARIA. EL MEJOR DERECHO DE USO NO ES OBSTÁCULO PARA LA NEGATIVA DE UN REGISTRO, CUANDO NO SE HIZO VALER EN LAS VÍAS CONDUCENTES, TFJFA, SEPI, RTFJFA, Sexta Época, Año III, núm. 29, mayo de 2010, p. 266.

VI-TASR-EPI-420, MARCAS. DENOMINACIÓN DE USO COMÚN, SEPI, 2010., RTFJFA, Sexta Época, Año IV, núm. 38, febrero de 2011, p. 435.

V-TASR-XXVII-612, JURISPRUDENCIA. - ES OBLIGATORIA PARA LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DIMANA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, RTFJFA, Quinta Época, Año III, t. II. núm. 29, mayo de 2003, p. 620.

- **Sentencias**

- Nacionales

Acción de inconstitucionalidad 4/2006, Pleno de la SCJN, Ponente: Gerardo Góngora Pimentel, 25 de mayo de 2006.

Amparo Directo 157/2022, Decimocuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, CDMX, 19 de mayo del 2022.

Amparo Directo 257/2019, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, CDMX, 11 de octubre del 2019.

Amparo Directo 282/2010, Dart de México, S. de R.L. de C.V., Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, CDMX, Magistrado relator: Lic. Patricio González- Loyola Pérez, 3 de febrero del 2011.

Amparo Directo 288/2019, Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, CDMX, 24 de septiembre de 2020,

Amparo Directo 289/2016-5726, Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, CDMX, 20 de enero del 2017.

Amparo Directo 3/2015, Primera Sala de la SCJN, CDMX.

Amparo Directo 300/2017, Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, CDMX, 9 de noviembre de 2017.

Amparo Directo 436/2019, Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, CDMX, 3 de octubre de 2019.

Amparo Directo 49/2013, Primera Sala de la SCJN, CDMX, 19 de noviembre de 2014.

Amparo Directo 65/2020, Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, CDMX, 1 de octubre de 2020.

Amparo Directo 778/2022, Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, CDMX, 15 de febrero del 2024.

Amparo Directo en revisión 120/2002, Pleno de la SCJN, CDMX, 13 de febrero de 2007.

Amparo Directo en revisión 1475/98, Pleno de la SCJN, CDMX, 1 de marzo de 2000.

Amparo Directo en Revisión 1774/2021, Segunda Sala de la SCJN, CDMX, sesionado el 13 de octubre de 2021.

Amparo Directo en revisión 2069/919-EPI-01-3, Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual, TFJA.

Amparo Directo en revisión 237/2002, Segunda Sala de la SCJN, CDMX, 2 de abril de 2004.

Amparo Directo en Revisión 2471/2011, Primera Sala de la SCJN, CDMX, sesionado el 30 de noviembre del 2011.

Amparo Directo en revisión 2525/2013, Primera Sala de la SCJN, CDMX, 27 de noviembre de 2013.

Amparo Directo en revisión 3488/2013, Segunda Sala de la SCJN, CDMX.

Amparo Directo en Revisión 437/2023, Segunda Sala de la SCJN, CDMX, sesionado el 28 de junio de 2023.

Amparo Directo en Revisión 4872/2015, Primera Sala de la SCJN, CDMX, 20 de abril de 2016.

Amparo Directo en revisión 6889/2016, Primera Sala de la SCJN, CDMX, 28 de junio de 2017.

Amparo Directo en Revisión 8247/2019, Segunda Sala de la SCJN, CDMX, sesionado el 3 de junio de 2020.

Amparo en revisión 190/2016, Primera Sala de la SCJN, CDMX, 5 de abril de 2017.

Amparo en revisión 2525/2013, Primera Sala de la SCJN, CDMX, 27 de noviembre de 2013.

amparo en revisión 962/2021, Primera Sala de la SCJN, CDMX, sesionado el 6 de octubre de 2021.

Contradicción de criterios 187/2021, Pleno de la SCJN, CDMX, 4 de agosto de 2022.

Contradicción de tesis 262/2023, Pleno Regional en materia Administrativa de la Región Centro-Norte, CDMX.

Contradicción de tesis 293/2011, Pleno de la SCJN, CDMX, 3 de septiembre de 2013.

Contradicción de tesis 34/2018, Pleno de la SCJN, CDMX, 13 de junio de 2019.

Contradicción de tesis 9/2016, Pleno Administrativo del Primer Circuito, CDMX, 24 de mayo de 2016.

Contradicción de tesis 913/2011, Pleno de la SCJN, 3 de septiembre del 2013.

Contradicción de tesis: 31-2003-ps, Primera sala de la SCJN, CDMX, 17 de marzo del 2004.

Cumplimiento de ejecutoria del expediente 1649/16-EPI-01-9, Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual, TFJA, CDMX, 8 de noviembre de 2009.

Declaración administrativa de cancelación del registro marcario 237778 “LIKRA” y diseño.

Expediente Varios 912/2010, Pleno de la SCJN, CDMX, 14 de julio de 2014.

Juicio de nulidad 1069/18-EPI-01-3, Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual, TFJA, CDMX, 21 de octubre de 2019.

Juicio de nulidad 1192/19-EPI-01-9, Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual, TFJA, CDMX, 23 de junio de 2021.

Juicio de nulidad 1457/19-EPI-01-11, Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual, TFJA, CDMX, 9 de enero de 2020.

Juicio de nulidad, 1423/19-EPI-01-3, Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual, TFJA, CDMX, 15 de enero del 2021.

Juicio de nulidad, 1424/19-EPI-01-7, Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual, TFJA, CDMX, 25 de agosto del 2020.

P.C. 226/2022 (C-96) 2418, IMPI, CDMX.

P.C. 2968/2017(C-861)30028, Subdirección Divisional de Marcas Notorias: Investigación, Control y Procesamiento de Documentos, CDMX, 30 de abril de 2021.

Resolución de negativa de registro del IMPI, no. expediente 1981263.

Sentencia de amparo directo AD 188/2021, Decimoprimer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, CDMX.

Sentencia de amparo directo AD 295/2020, Decimonoveno Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, CDMX.

Sentencia de recurso de revisión 1/2017/551, IMPI.

Sentencia en cumplimiento de ejecutoria del amparo directo 257/2019, expediente 1649/16-EPI-01-9 a SEPI, SEPI, TJFA.

Voto particular que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz en la Contradicción de Tesis 1/2007-PL, Pleno de la SCJN, CDMX, 21 de octubre de 2008.

- Estados Unidos de América

Caso 07-0440-JWL, Beltronics USA, Inc. vs Midwest Inventory Distribution, LLC, Corte del Distrito de Kansas, EUA.

Caso L'Oreal s.a. and L'Oreal usa, Inc. vs Robert Victor Marcon, oposición 91184456, TTAB, 9 de junio de 2004.

Caso L'Oreal s.A. and L'Oreal USA, Inc. vs Robert Victor Marcon, oposición 91184456, TTAB, USPTO, 9 de junio de 2004.

Caso Petróleos Mexicanos vs Intermix s.a., núm. 92052292, TTAB, 28 de diciembre de 2010.

Caso Prestonettes, Inc. vs Coty, núm. 197, Corte Suprema de EUA, decidido el 7 de abril de 1924,

Caso Sebastian International, Inc. vs Longs Drug Stores, Corte Suprema, EUA, 8 de mayo de 1995.

Caso Two Pesos, Inc. vs Taco Cabana Inc., No. 91-971, Corte Suprema de EUA, 1992.

Caso Vertex Group llc, series No. 76601697 y 78940163, TTAB, USPTO, 13 de febrero de 2009.

Caso Wal-Mart Stores Inc. vs Samara Brothers Inc. (99-150) 529 U.S. 205 (2000) 165 F.3d 120, Corte Suprema de EUA.

In re Celia Clarke, DBA Clarke's Osewez, Serial No. 758,429, TTAB, *1 (Trademark Trial and Appeal Board, September 19, 1990).

In re E. I. du Pont de Nemours and Co. C-8 Pers. Injury Litig., 54 F.4th 912 (6th Cir. 2022).

In re Kotzin, 47 C.C.P.A. 852, 125 U.S.P.Q. 347, 276 F.2d 411 (1960).

In re Marcon, Serial No. 76596736, TTAB.

In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332, 213 USPQ 9, 15-16 (CCPA 1982).

In re Vertex Group LLC, TTAB, 89 U.S.P.Q.2d 1694 (2009).

Seabrook Foods, Inc. vs Bar-Well Foods Ltd.

Sentencia, Caso Qualitex Co. Vs Jacobson Products Co. 514 us 159 (1995), Instituto de Información Legal, Cornell Law School, 28 de marzo de 1995.

- Unión Europea

Asunto C-104/01, caso Libertel Groep bv vs Benelux Merkenbureau, TJUE, 6 de mayo de 2003.

Asunto C-251/95, Sabèl BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, TJUE, 11 de noviembre de 1997.

Asunto C-283/01, Shield Mark BV vs Joost Kist, TJUE, SALA SEXTA, 27 de noviembre de 2003.

Asunto C-307/10, caso Chartered Institute of Patent Attorneys vs Registrar of Trade Marks, TJUE, Gran Sala, 19 de junio de 2012.

Asunto C-320-12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd vs Ankenævnet for Patenter og Varemærker, TJUE, Quinta Sala, 27 de junio de 2013.

Asunto C-375/97, General Motors Corporation [Chevy] vs Yplon s.a., TJUE.

Asunto C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., TJUE, 29 de septiembre de 1998.

Asunto C-421/13, caso Apple, Inc. vs DPMA, TJUE, SALA TERCERA, julio de 2014.

Asunto C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH, TJUE, 24 de junio de 2004.

Asunto t-193/18, caso Andreas Stihl AG & Co. KG vs Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, sentencia del 24 de marzo de 2021.

C-273/00, Sieckmann vs Deutsches Patent-und Markenamt, TJUE, 12 de diciembre de 2002.

Caso Christian Louboutin y Christian Louboutin SAS vs van Haren Schoenen BV, TJUE, Gran Sala, 12 de junio de 2018.

Caso Dosenbach–Ochsner vs OAMI, SALA CUARTA, 7 de febrero de 2012.

- Otros

Proceso 388-IP-2015, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.