

LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA EN MATERIA MARCARIA COMO ESTRATEGIA PARA INHIBIR LA COMPETENCIA ECONÓMICA

SECONDARY MEANING IN TRADEMARK MATTERS AS A STRATEGY TO INHIBIT ECONOMIC COMPETITION

Daniela Lucio Espino*

Fecha de recepción:
28 de febrero de 2025.

Fecha de aceptación:
7 de abril de 2025.

RESUMEN: Esta investigación analiza y explica, en primera instancia de manera general qué es una marca y como juega dicha figura como excepción a los monopolios en una economía de mercado, esto con fundamento en el artículo 28 Constitucional. La primera parte del artículo se enfoca en el análisis de lo que significa la distintividad, requisito esencial de una marca, que, en la actualidad, la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial prevé como excepción la distintividad adquirida, lo que

* Licenciada y Maestra en Derecho (con mención honorífica) por la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estudios de Licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Especialista en Propiedad Industrial por el IPIDEC. Profesora de Tiempo Completo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual A.C. y de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, así como del Instituto Interamericano de Derechos de Autor. Árbitro en INDAUTOR. Abogada postulante en propiedad intelectual. Actualmente, Coordinadora Editorial de la Facultad de Derecho de la UNAM. Correo: danielalucio@derecho.unam.mx. ORCID: 0009-0001-5672-2948.

hace que al final se conviertan en monopolios ilícitos, y se pueda adquirir una marca en todos los supuestos, otorgándoseles una exclusividad que no debería de reconocérseles, toda vez que los titulares de algunas marcas utilizan la figura de la distintividad adquirida para inhibir la competencia económica, saliéndose de los parámetros que justifican el monopolio de las marcas que es la distintividad dentro del mercado de un producto o un servicio.

PALABRAS CLAVE: Competencia económica, monopolio, marca y distintividad adquirida.

ABSTRACT: *This research in the first place analyzes and explains what is a trademark in a general approach; and then, from the constitutional foundation in article 28 how this figure plays a role as an exception of the monopolies in a market economy. The first part of the paper is focused on the definition of distinctiveness, which is also a legal requirement contained in the current Protection of Industrial Property Federal Act, in that law it is established the secondary meaning as an exception, which causes that in the end the figure becomes an illegal monopoly. All of that brings the effect that it is possible to acquire a trademark in all the normative cases as an exclusive right that it should not be recognized in the beginning, because many owners of the trademark rights uses the figure of distinctiveness as a tool to inhibit the economic competition, permitting them to be out of the parameter that justifies the monopoly of the trademarks, which is by the way the distinctiveness in the market as a product or service.*

KEYWORDS: *Economic competition, monopoly, trademark and secondary meaning.*

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN; II. COMPETENCIA ECONÓMICA; III. PROPIEDAD INTELECTUAL COMO VENTAJA COMPETITIVA; IV. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y MARCAS; V. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA COMO MONOPOLIO ILÍCITO; VI. A MODO DE CONCLUSIÓN; BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN

El presente artículo analiza y concatena dos materias diversas, por un lado, la materia de la competencia económica y su importancia dentro de los mercados para eficientarlos y poner a disposición del público consumidor un cúmulo de productos para su mejor elección, y, por el otro, la propiedad industrial, específicamente la materia de marcas, que de manera general nuestra Carta Magna los exceptúa de ser monopolios al ejercer un derecho exclusivo sobre el uso, configurando dentro de los mercados ventajas competitivas sobre los consumidores, recortando sus opciones de los diversos productos o servicios dentro del mercado.

El tema central del presente artículo radica en el análisis del concepto de distintividad marcaria, siendo este el requisito fundamental para la justificación del otorgamiento de una marca de forma exclusiva, sin embargo, desde las reformas de 2018 a la entonces Ley de propiedad industrial se estableció como excepción al concepto de distintividad, la distintividad adquirida, concepto que rompe la conceptualización fundamental en materia de marcas y con ello se establece un monopolio no justificado de conformidad con nuestra constitución, tema que se desarrollará en el presente artículo.

II. COMPETENCIA ECONÓMICA

Nuestra sociedad se encuentra inmersa en las decisiones que toman algunos cuantos dentro de la esfera económica y política, en el mundo económico y desde la aplicación del sistema capitalista que implementó la libertad de mercado a lo que se le denominó el “*laissez faire, laissez passer*”,¹ creando la teoría de la competencia económica como cimiento del sistema capitalista y tal cual de la economía, que aunque de forma discursiva sí se encuentra

¹ Frase que se le atribuyó al sistema creado por Adam Smith expuesto en su magna obra *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*, en donde establece que la economía se lleva a cabo a través de la mano invisible, resumiéndose ésta como la ley de la oferta y la demanda dentro de los mercados.

contemplada y regulada en la mayoría de los países, dista mucho de la realidad con la que se desarrollan las empresas.

En una primera instancia es importante definir qué es la economía. Este término tiene su origen en el vocablo latino *oeconomia* y puede definirse como “la administración eficaz y razonable de los bienes”,² o bien, si nos referimos a la ciencia económica, “el análisis riguroso de los procesos de producción, canalización y distribución de los recursos, del mecanismo del intercambio comercial, del papel del trabajo humano en el aprovechamiento de las materias primas y de las necesidades del consumo”.³

Otra definición de economía la encontramos en E. Malinvaud, quien establece que “la economía es la ciencia que estudia cómo los recursos son empleados para la satisfacción de necesidades de los hombres viviendo en sociedad; ella se interesa, por una parte, en las operaciones esenciales que son la producción, la distribución y el consumo de bienes [...]”.⁴

Hablar de necesidades es un poco complicado en el mundo actual; sin embargo, el principal objetivo de la economía es proveer de productos y servicios a los ciudadanos de acuerdo con sus necesidades, contrapuesto a lo superfluo. Ahora bien, en el mundo actual de mercado y consumismo rapaz, la economía se contrapone a su principal objetivo, el cual es “la producción y distribución de la riqueza”,⁵ tratando de solucionar el problema de la pobreza con relación a la adquisición de los bienes y servicios que sólo son asequibles a cierto sector. El Estado para intervenir en la economía, tomando como punto de partida que el mercado es una abstracción, necesita ser regulado a través de leyes para limitarlo o controlarlo, esto considerando el tipo de modelo

² Julio Pimentel Álvarez, *Diccionario latín-español, español-latín*, 4ª ed. (México: Porrúa, 1999), 896.

³ Víctor De Santo, dir., *Diccionario de ciencias jurídicas, políticas, sociales y de economía*, 4ª ed. (Buenos Aires: Universidad, 2008), 406.

⁴ Traducción propia de: Alain Beitone, Emmanuel Buisson-Fenet y Christine Dollo, *Économie*, 5ª ed. (París: Dalloz, 2012), 1.

⁵ Robert L. Heilbroner y Lester C. Thurow, *Economía*, 7ª ed. (México, Prentice-Hall Hispanoamericana, 1987), 3.

económico mixto, como es el caso mexicano, el cual contempla la intervención del Estado en el mercado desde nuestra Constitución.

Es importante, para el objeto de esta investigación, analizar lo relativo a la competencia económica, la cual es “una rivalidad consistente en actos jurídicos entre dos o más sujetos con relación a una misma clientela, que buscan un beneficio económico producto de una actividad comercial similar, aunque existen casos en que se presenta entre sujetos con actividades comerciales distintas, según una hipótesis de la teoría moderna”.⁶

Para que un mercado sea eficaz debe actuar con competencia económica, aunque la competencia perfecta casi nunca se cumple. “Hay sin embargo razones sólidas que recomiendan que la competencia sea, al menos, suficiente, mayor eficiencia en la asignación de recursos, crecimiento económico y creación de empleo, incentivos para la innovación, la mejora de la calidad y la atención a las necesidades del consumidor, etc.”⁷

A través de la competencia económica, por un lado, se pretende que los mercados sean estables, porque se mueven a través de la oferta y la demanda; y, por el otro, se busca que los consumidores tengan la posibilidad de elegir dentro del mercado los mejores precios y mayores beneficios al adquirir los productos o servicios.

Por competencia económica o libre concurrencia debemos entender “una situación dentro de la cual existen empresas rivales que producen el mismo bien, que permiten al consumidor tomar una decisión, en la cual el consumidor tiene la oportunidad de realizar una elección fundada sobre la cualidad, el valor monetario y el precio del bien”.⁸ Siguiendo a Mankiw y Taylor, ésta puede sintetizarse en los siguientes puntos:

⁶ Jorge Witker, *Derecho de la competencia económica en el TLCAN* (México: Porrúa-UNAM, 2014), 4.

⁷ Xavier Ginebra Serrabou, *Teoría general del derecho de la competencia, aspectos económicos, jurídicos y humanísticos* (México: Porrúa, 2012), 22.

⁸ Traducción propia de: Gregory N. Mankiw y Mark P. Taylor, *Principes de l'économie*, 4ª ed. (Países Bajos: De Boeck Supérieur, 2015), 197.

- Si hay más de una empresa que ofrece un bien similar hay concurrencia.
- La concurrencia reposa igualmente sobre la existencia de bienes sustitutos.
- La concurrencia aumenta con el grado de sustitución de los bienes.
- Las empresas pueden influenciar el grado de concurrencia por las relaciones que generen con los consumidores y sus productos ofrecidos.⁹

Es decir, la competencia económica dependerá de que existan varias empresas que presten el mismo servicio o creen el bien específico, para que el consumidor final tenga la posibilidad de elección dentro del mercado.

Otros economistas afirman que existe la competencia pura y perfecta, misma que se basa en cuatro supuestos fundamentales:

- Las empresas son tomadoras de precios, habiendo varias empresas en el mercado, cada una de las cuales produce una porción tan pequeña de la producción total, que en última instancia puede influir en el precio del mercado, cada empresa enfrenta una curva de demanda horizontal.
- La libertad de entrada al mercado para nuevas empresas existe, las empresas existentes no pueden impedir la llegada de nuevos entrantes, es decir, no hay barreras de entrada.
- Todas las empresas ofrecen un producto idéntico. No hay diferenciación posible de marcas, publicidad.
- Tanto los consumidores como los productores tienen información perfecta sobre las condiciones del mercado de cada uno. Así mismo los

⁹ *Ídem.*

consumidores tienen pleno conocimiento de los precios, calidad y disponibilidad de cada producto.¹⁰

En síntesis, para que exista la competencia pura y perfecta deben darse los supuestos de que concurren varias empresas dentro del mismo mercado, incluso que cualquier competidor pueda entrar en cualquier momento, pero además que entre ellas no se obstruyan y limiten dentro del mismo mercado.

Si existe una competencia perfecta se obtienen beneficios tanto para el desarrollo económico como para el consumidor final. De esta manera, la política de competencia económica tiene como resultado:

[...] beneficios genéricos consistentes en que procura un resultado en el cual, vistos de forma agregada, el beneficio del consumidor y el beneficio del productor son maximizados, evitando una pérdida de bienestar. Es decir, el monopolio resulta en desperdicio social agregado. Su nivel de abasto es subóptimo, tomando en cuenta la sociedad en su totalidad. Si se propiciara un mercado competitivo, más productores extraerían más riqueza de la misma cantidad de recursos naturales, y los consumidores adquirirían más productos, de mejor calidad y a menor precio. Todos saldrían ganando.¹¹

La competencia económica también es la lucha constante que se da entre empresas para participar en el mercado de bienes o servicios, a través de un mecanismo de captación de consumidores finales, que involucra la minimización de costos, el posicionamiento de las marcas, las campañas publicitarias, etc., con el único objetivo de acrecentar sus ganancias y mantenerse posicionadas entre las empresas de selección de los consumidores. La competencia, en términos generales, es la rivalidad entre empresas dentro del mercado.

A este respecto, para que exista un mercado competitivo es necesario:

¹⁰ Traducción propia de: John Sloman y Alison Wride, *Principes d'économie*, 7ª ed. (París: Pearson, 2009), 165.

¹¹ Lucía Ojeda, Luis Santos y José Roldán, coords., *Propiedad intelectual y competencia económica* (México: Porrúa-ITAM-Anade, 2010), 25.

- i. Formación autónoma de precios;
- ii. Libertad de elección de los consumidores; y
- iii. La imposibilidad de que las empresas concurrentes basen exclusivamente en decisiones propias su política industrial, comercial y de ventas.

Por lo que hace a la formación de precios, ésta ha de ser esencialmente independiente de las determinaciones, actuaciones y acuerdos de quienes concurren al mercado y obedecer a ley de la oferta y la demanda[;] si un vendedor puede fijar por sí mismo el precio, desentendiéndose del que resulta del concurso de la oferta y la demanda, es que ha adquirido en el mercado un dominio tal, que con respecto a ese bien o servicio no existe competencia posible.¹²

En nuestro país, la competencia económica se encuentra regulada dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), específicamente en su apartado económico, artículo 25, que mandata:

En nuestro país, la competencia económica se encuentra regulada dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), específicamente en su apartado económico, artículo 25, que mandata:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La *competitividad* se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias

¹² Mauricio Jalife Daher, *Competencia desleal. Régimen jurídico mexicano* (México: Porrúa, 2008), 13.

para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.¹³

En sintonía con lo anterior, y atento al régimen de economía mixta, el texto constitucional también señala:

[La] ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.¹⁴

El artículo en comento indica asimismo la forma en la que el Estado debe intervenir en la actividad económica, imponiéndole la responsabilidad de ser el sujeto rector de la economía nacional o el principal agente interventor en el crecimiento y desarrollo de nuestro país, contando con el apoyo del sector social y privado; tomando como instrumentos a la economía, al derecho económico, al derecho de la competencia económica y a la política económica.

En este sentido, la regla perfecta es la libre competencia económica, referida a que deben existir dentro del sistema capitalista varias empresas que oferten bienes y servicios, para que el consumidor pueda elegir entre las diversas posibilidades y por lo tanto pueda satisfacer necesidades en concreto ajustadas a su economía. No obstante, en algunas ocasiones se rompe dicha competencia perfecta de forma lícita, derivada de la Constitución, como es el caso de la propiedad intelectual.

Ahora bien, es importante afirmar que cualquier empresa puede, bajo las reglas del mercado, ofertar bienes y servicios, pero ¿qué papel juega la propiedad intelectual y los intangibles sobre los cuales se tiene una ventaja

¹³ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), última reforma: 17-01-2025, recuperado el 19 de febrero, 2025 (el énfasis es propio), <<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>>.

¹⁴ *Ídem*.

competitiva en el mercado respecto a bienes y servicios rompiendo la prohibición de los monopolios?, ¿qué papel juegan los monopolios en la libre competencia económica?

III. PROPIEDAD INTELECTUAL COMO VENTAJA COMPETITIVA

Dentro de una economía de mercado siempre existen problemas, como la competencia imperfecta, que en la mayoría de los casos implica la existencia de un monopolio que posiciona una empresa, impidiendo la competencia y acaparando un mercado de bienes o servicios; a tal efecto, un monopolio se confeccionará cuando exista un único vendedor para determinado producto o servicio que inhiba la concurrencia perfecta.

Una empresa se convierte en “monopolista” cuando se posiciona como “único productor, [por lo tanto,] se encuentra en una posición única. Si decide subir el precio del producto, no tiene que preocuparse de la posibilidad de que los competidores cobren un precio más bajo y capturen así una cuota mayor del mercado de su costa. El monopolista es el mercado y controla la cantidad de producción que pone en venta”.¹⁵

En la teoría existen diversos tipos de monopolios: naturales, artificiales y legales. Y, por otro lado, tenemos las prácticas monopólicas.

En primer lugar, se encuentran los monopolios naturales, los cuales surgen cuando “es más eficiente que la producción se concentre en una sola empresa debido a las condiciones de altos costos fijos o alta inversión en tecnología. Esta mayor eficiencia se debe traducir en menores precios al consumidor, que sólo deben absorber los costos fijos de una empresa y no de varias”.¹⁶ Dichos monopolios tienen una justificación que además beneficia al consumidor final respecto a los bajos costos en los precios de los productos o servicios que

¹⁵ Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomía*, 7ª ed. (Madrid: Pearson Prentice Hall, 2009), 396.

¹⁶ Rubén Leal Buenfil, *Competencia económica y comercio internacional* (México: Tirant lo Blanch, 2021), 40 y 41.

prestan dentro del mercado (en México serían los monopolios exclusivos del Estado; por ejemplo, la distribución de energía eléctrica).

En segundo lugar, se encuentran los monopolios artificiales, en los que “el monopolista se vale de algún medio para impedir la competencia [esto es] desplaza o evita la entrada de otras empresas en su mercado utilizando medidas extraordinarias”.¹⁷

La empresa que constituye un monopolio lo hace por medio de diversas tácticas, como el uso de la violencia, el exceso de oferta en los productos que ofrece o imponiendo de alguna forma barreras de entrada al mercado, con lo que su empresa sería la única que podría ofrecer su producto y el consumidor no tendría opción para comprar algún otro producto o servicio. En resumen, un monopolio artificial se da cuando la empresa se vale de estrategias ilícitas para desplazar competidores y posicionarse como el único que puede ofrecer ese producto o servicio, perjudicando con ello al consumidor final y a la competencia económica.

En tercer lugar, existen los monopolios legales, que son aquellos que se encuentran fundamentados en una ley como excepciones a los monopolios, en los que se autoriza que una sola persona pueda explotar en el mercado como único vendedor de un producto o servicio. Ejemplo de ello, los derechos que se otorgan en materia de propiedad intelectual relacionados con la concesión de patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, marcas, y los concedidos en materia de derechos de autor, esto de conformidad con el artículo 28 constitucional.

Sobre el particular, la Carta Magna establece, en su artículo 28, la prohibición de monopolios: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que

¹⁷ *Ibídem*, 42.

fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”.¹⁸

Con base en este artículo, en materia de propiedad intelectual no se consideran monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Por lo anterior, dentro de los mercados, los derechos de propiedad intelectual —tanto la propiedad industrial como los derechos de autor—, son monopolios legales con los cuales se adquieren ventajas competitivas que surgen del reconocimiento de sus creaciones, toda vez que dentro de la libre competencia económica se reconocen derechos que son excepciones a los monopolios derivados de sus creaciones como aportaciones adicionales dentro del mercado.

En esa tesitura, la propiedad intelectual juega un papel esencial para la competencia económica entre empresas, porque con ella como justificación se rompe la competencia económica generando una ventaja competitiva en el mercado, toda vez que al tener un título en propiedad industrial o derecho de autor serán los únicos que de forma temporal podrán explotar las figuras protegidas por el derecho de la propiedad intelectual, no teniendo así competencia dentro del mercado.

IV. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y MARCAS

Como se refería en el acápite anterior, la propiedad industrial parte del supuesto de ser una excepción a los monopolios, además de ser derechos exclusivos, por lo que sus titulares son los únicos que pueden explotar las figuras protegidas (por ejemplo, un personaje con reserva de derechos, una patente, una marca, etc.), lo que impide que se tenga una competencia directa

¹⁸ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), última reforma: 17-01-2025, recuperado el 19 de febrero, 2025, <<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>>.

con otras empresas o incluso que existan productos sustitutos dentro del mercado.

El conflicto real entre la competencia económica y la propiedad intelectual se da cuando la propiedad intelectual se sobrepasa generando prácticas anticompetitivas vinculadas con figuras protegidas en el ámbito de la propiedad intelectual, teniendo como resultado el alza significativa de los precios, o bien, impidiendo el acceso a los productos protegidos (por ejemplo, un fármaco), cayendo de este modo en el abuso del ejercicio de los derechos concedidos, dicho supuesto también puede darse cuando se obtiene un registro de forma ilícita que contraviene disposiciones legales en materia de propiedad intelectual.

Existe un vínculo entre las regulaciones del derecho de la competencia y la propiedad intelectual, pero dicho vínculo en su gran mayoría es contradictorio, ya que, por un lado, se busca tener una competencia económica perfecta y, por el otro, se tienen ventajas competitivas en los mercados que derivan de figuras de propiedad intelectual, con las que se incentivan las creaciones industriales y tecnológicas, así como la creatividad y la cultura, desfavoreciendo en su gran mayoría a los consumidores, a veces incluso, generando monopolios ilícitos por las prácticas anticompetitivas que realizan algunos titulares de derechos de propiedad intelectual.

Debemos tener claro que la base para que puedan coexistir en el mercado la competencia perfecta y la propiedad intelectual, sin que se caiga en una práctica anticompetitiva, es el ejercicio lícito respecto a la explotación de los derechos de la propiedad intelectual evitando la generación de mercados exclusivos.

En el mundo de la propiedad industrial existen dos figuras rectoras por excelencia que determinan y crean mundos diferentes dentro de la materia: por un lado, las patentes, que se relacionan con innovación, inventos y tecnología; y, por el otro, el mundo de las marcas, que nos hacen aspirar a tener determinados productos o comprar ciertos servicios.

La naturaleza jurídica de la propiedad industrial “está formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen)”.¹⁹

En este sentido, la propiedad industrial “constituye los derechos exclusivos conferidos a sus titulares sobre el territorio cubierto por el derecho, sobre un monopolio de explotación otorgado por el Estado”.²⁰

En un mundo globalizado, en el cual el sistema de libre mercado impera en la mayoría de los países —considerando que la competencia económica es la generalidad dentro del mercado de bienes y servicios—, las marcas juegan un papel fundamental para la captación de consumidores; éstas son aspiracionales y, en un mundo donde el dinero y el éxito son lo más importante para ciertas personas, son clave en el desarrollo de la vida cotidiana.

Las marcas dentro de un mercado de bienes y servicios ayudan a distinguir productos o servicios del sinfín que se ponen a la venta en el mercado. De forma general, la principal característica de una marca es la distintividad, sin ella no se podría otorgar un registro, ya que es un requisito sin el cual podría obtenerse la exclusividad del uso de una marca.

Rangel Medina señala que una marca es “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”.²¹ Por su parte, Magaña Rufino explica que el destino normal de una marca “es la utilización de la

¹⁹ Carlos E. Viñamata Paschkes, *La propiedad intelectual*, 7ª ed. (México: Trillas, 2017), 237.

²⁰ Traducción propia de: Jérôme Passa, *Droit de la propriété industrielle*, t. 1, 2ª ed. (París: LGDJ Lextenso Éditions, 2009), 2.

²¹ David Rangel Medina, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, 2ª ed. (México: UNAM, 1992), 62.

misma en el mercado para diferenciar los productos o servicios del empresario”.²²

Se pueden definir como signos distintivos:

[A]quellos medios de expresión que se utilizan para diferenciar, en el comercio y en la industria, las propias actividades y productos de los que, dentro de ese mismo ámbito, realizan los demás. Con la protección oficial de los signos distintivos no se pretende premiar nada. Lo que se intenta es proteger a los industriales y comerciantes que acrediten su nombre o marcas, y con ellos al público que les muestre sus preferencias, frente a posibles imitaciones de terceros que dolosamente o de modo inconsciente, pretendan aprovecharse de la notoriedad y mercado alcanzado por aquellos.²³

El principal elemento de una marca es la distintividad, ésta la hace diferente de otra marca en el mercado para los mismos o similares productos, entendiendo como distintividad:

[La] función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro de marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.²⁴

De acuerdo con Otamendi, distintividad es el “poder o carácter distintivo de un signo, es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio”; y con Pachón: “para poder registrarse como marca es que pueda cumplir con la función de distinguir los productos o servicios”.²⁵

²² José Manuel Magaña Rufino, *Las marcas notoria y renombrada en el derecho internacional y mexicano* (México: Porrúa-Universidad Panamericana, 2010), 1.

²³ Arturo Cuaqui, *La propiedad industrial en España* (Madrid: Ed. Revista de Derecho Privado, 1978), 34.

²⁴ Citado en Ricardo Antequera Parilli, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 2ª ed. (Bogotá: Temis, 2021), 159.

²⁵ Citado en Carlos Parra Satizábal, “Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, *Revista la Propiedad*

Siguiendo la teoría marcaria de Mathely, “el carácter distintivo, exigido para la validez de una marca, consiste entonces en la capacidad del signo de identificar un objeto a fin de permitir al público el reconocerla”.²⁶ Se considera que carecen de distintividad:

[Los] signos que carecen de elementos que le impriman fuerza para diferenciar el producto o servicio que pretende distinguir. En este sentido, la doctrina en materia marcaria afirma que “[...] la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple, o demasiado común, tomada en sí misma [...]”.²⁷

La concepción de marcas cambió con las reformas llevadas a cabo en el año 2018 en la antigua Ley de la Propiedad Industrial. En esta ley se establecía que una marca era todo signo visible, dejando claro que los tipos de marcas eran: primero, las innominadas, cuya protección es el logotipo de una marca; segundo, las nominativas, que protegen el nombre; tercero, las tridimensionales, que protegen formas y vistas, parecidas a un modelo industrial; y, por último, las marcas mixtas, en las que se conjugan diversos tipos de las anteriores.

Dichas reformas sustancialmente no fueron modificadas en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, por lo que se siguió manteniendo el concepto de que una marca es cualquier 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, dando apertura a la

Inmaterial, núm. 3, diciembre (2001): 34, consultado el 20 de febrero, 2025, <<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1177/1115>>.

²⁶ *Ibídem*, 35.

²⁷ Jesús López Cegarra, “Marcas: la distintividad adquirida en el derecho comunitario andino”, *Propiedad Intelectual*, núm. 8-9, enero-diciembre (2006): 61.

posibilidad de poder proteger otros signos distintivos que antes no se permitían.

La reforma a la antigua ley tenía “la intención clara [...] de acoger, ya de manera definitiva, a las llamadas marcas no tradicionales, que son las perceptibles a través de sentidos diversos al de la vista”.²⁸ Fue, tras la reforma de 2018 a la Ley de Propiedad Industrial, que se incluyeron nuevos tipos de marcas que cambiarían la concepción de los signos distintivos, actualizando nuestro sistema jurídico a marcas que ya existían en otros países.

Elizalde Perdiz señala: “[L]as marcas no tradicionales se pueden contemplar en dos grandes ramas: aquellas que constituyen signos visibles (colores, formas, hologramas, imágenes en movimiento y marcas de posición) y las no visuales (sonidos, olores, sabores y texturas), estas últimas son las que se perciben por alguno o varios de los sentidos del ser humano”.²⁹

De conformidad con la ley vigente, los tipos de marcas que pueden someterse a registro son las denominaciones, éstas comprenden cualquier palabra o palabras, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como las formas tridimensionales de aquellas figuras que no son genéricas.

De igual forma, se pueden registrar como marcas, por una parte, los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales, siempre que se tenga el mismo origen empresarial por parte del solicitante; y, por otra, el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado y el solicitante sea el legítimo titular del derecho a la imagen, o bien, tenga la autorización del titular o sus herederos. Por ejemplo, la marca *Frida Kahlo Corporation*; registrada por las legítimas herederas de la pintora y no por una tercera persona sin derecho a

²⁸ Mauricio Jalife Daher, *La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial* (México: Tirant lo Blanch, 2020), 110.

²⁹ Rosalba Elizalde Perdiz, “Las marcas no tradicionales, su protección y particularidades”, en *Antología de estudios de AMPPI*, vol. 1, coords. Mauricio Jalife Daher e Itzel Estrada González (México: Porrúa-AMPPI, 2021), 157.

ello, es una marca que de alguna forma contempla el derecho a la propia imagen, ya que no se encuentra limitada únicamente al nombre de la persona, sino que se amplía al seudónimo, nombre artístico, imagen, firma y rasgos característicos.

Fue la reforma a la ley en comento la que permitió que los hologramas se contemplaran como figuras registrables en materia de marcas; antes prohibidos, ahora se protegen las imágenes tridimensionales que se obtienen con el movimiento, siempre y cuando éstas sean distintivas.

Gran controversia supuso la incorporación en la ley de las marcas olfativas, sonoras y de imagen comercial. Tanto las primeras como las segundas pueden registrarse, siempre y cuando se tenga una descripción del objeto del registro.

Respecto a las llamadas marcas sonoras y olfativas, incorporadas expresamente a nuestra ley como nuevos tipos de marcas registrables, debemos considerar que la intención de su regulación atiende a dos propósitos: por una parte, actualizar el sistema incorporando muchas de las exigencias por la celebración de acuerdos como el nuevo Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), y el tratado de libre comercio con la Unión Europea.³⁰

Por lo que se refiere a la marca de imagen comercial, entendemos por ésta a la pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse distingan productos o servicios en el mercado. Por ejemplo, Starbucks tiene la misma imagen comercial en París y en México, lo cual genera que el público consumidor distinga de manera eficiente sus sucursales de las demás compañías que se dedican a lo mismo; con ello, la empresa intenta posicionarse dentro del público consumidor sobre la base de resaltar su distintividad.

Esta figura, regulada en Estados Unidos desde hace ya algunos lustros, es un reconocimiento a la función de distintividad que la imagen de un

³⁰ *Ibidem*, 110 y 111.

establecimiento cumple frente a los consumidores. Es un hecho que, elementos tales como la arquitectura y los colores del local, la suma de los diversos aspectos decorativos (mesas, anaqueles, letreros, aparadores, iluminación, vestimenta del personal, etc.), entre otros, en su especial combinación, le asignan al establecimiento una identidad propia que conforma su imagen.³¹

Por último, las reformas a la antigua Ley de Propiedad Industrial del 2018 se mantuvieron en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, teniendo como regla general la protección de aquellos signos distintivos que real y efectivamente distingan productos o servicios en el mercado; empero, desde las reformas del 2018 se incluyó una excepción a la distintividad marcaria, la cual se daría cuando el solicitante acredite que con el uso de la marca se adquiriera una distintividad en el mercado con el posicionamiento en el público consumidor.

V. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA COMO MONOPOLIO ILÍCITO

En sintonía con lo analizado líneas arriba, la ley vigente contempla prohibiciones para el otorgamiento de marcas, mismas que se encuentran previstas en el artículo 12 y 173; sin embargo, para efectos de este trabajo, únicamente se explicarán algunas fracciones.

El primer supuesto de las prohibiciones de ley establecido en la fracción I del artículo 173 —punto total para el presente texto— se da cuando se pretende registrar un nombre técnico o de uso común de productos o servicios, ya que existe la prohibición expresa de otorgar el registro cuando la marca no sea distintiva y pretenda proteger un nombre técnico del producto o servicio.

Existen supuestos en los que en una primera instancia sí se otorga el registro y con el tiempo se pierde la distintividad, debido a que existe en el mercado un gran número de denominaciones iguales o parecidas en grado de confusión. Ejemplos, la marca de paletterías mexicana La Michoacana o la

³¹ *Ibídem*, 113.

marca Polo Ralph Lauren, con cientos de marcas denominadas Polo e isotipos del jugador de polo.

En la teoría, este supuesto se denomina dilución marcaria. Schechter afirma con base en su teoría sobre protección de la marca que la distintividad de la marca se daña cuando “un tercero, sin autorización, usa una marca idéntica en productos no relacionados, por cuanto la diluye, es decir, [...] debilita y menoscaba su individualidad porque comienza una gradual dispersión de su identidad y una gradual erosión del carácter distintivo, alejando a la marca del lugar que ocupa en la mente del consumidor”.³²

Ahora bien, la vulgarización de las marcas se da cuando las personas asocian el nombre del producto con la marca, ocasionando la pérdida de distintividad del signo distintivo. Ejemplos, kleenex como pañuelos desechables o *pritt* como un lápiz adhesivo.

Existe un tercer supuesto en la primera fracción del artículo 173 que determina que no se otorgarán los títulos marcarios a todas aquellas marcas que carezcan de distintividad —recordemos que la principal característica de una marca es que sea distintiva—. No obstante, actualmente en la ley se encuentra contemplado el supuesto de la distintividad adquirida, denominado en la teoría *secondary meaning*, y, aunque aún no existen criterios en el reglamento de la ley, sí existen criterios internos establecidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para determinarla.

El *secondary meaning*:

[T]iene su origen en el derecho inglés donde en el caso *Wotherspoon contra Currie* (L.R.) HHL 508, Lord Westbury utilizó por primera vez la expresión *secondary meaning* en una acción de *passing-off* para proteger el *goodwill* o renombre comercial que los empresarios habían adquirido en el mercado con la utilización como marca de un nombre geográfico frente a actos de competencia desleal. Posteriormente el concepto de *secondary meaning* se ha

³² Citado en María del Carmen Arana Courrejolles, “La dilución: un reto para el derecho marcario”, *Derecho & Sociedad*, núm. 20 (2003): 289, consultado el 20 de febrero, 2025, <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7792830>>.

consolidado en el derecho de marcas como un mecanismo de protección a la marca a los nombres descriptivos utilizados por un empresario para distinguir sus productos o servicios de los de los otros empresarios, sin que sea necesario probar un intento de fraude.³³

En el caso mexicano, antes de introducir el término en la nueva ley, el poder judicial estableció el concepto en una tesis exponiendo lo siguiente:

En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y sustituyendo así su valor económico, en cuando permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca o logre venderlos, aunado al beneficio de que estos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de la 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 asocian a la marca [...].³⁴

Asimismo, se conoce como *secondary meaning* a la figura “mediante la cual se reconoce la posibilidad de que el uso de un signo determinado, en relación con un producto o servicio, acabe otorgándole a éste un segundo significado, nuevo, de marca, que indique a los consumidores el origen empresarial del producto y no sus cualidades”.³⁵ Es decir, la figura del *secondary meaning* determina que la marca en uso en el mercado, la cual no era distintiva, adquiere distintividad, pero además lo refiere a un origen empresarial.

Para que pueda darse este supuesto es necesario se cumplan los siguientes criterios: “1) los gastos de publicidad, 2) estudios donde se determine que el

³³ José Antonio Gómez Segade, “Fuerza distintiva y *secondary meaning* en el derecho de los signos distintivos”, *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 16 (1995): 184.

³⁴ Tesis: I.4o.A.609 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, p. 2793. Registro digital: 170489. Rubro: MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.

³⁵ Ecaterina Anca Stamate, “Distintividad adquirida con el uso vs. *secondary meaning*: un análisis comparado del derecho de marcas europeo y estadounidense”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 268, abril-junio (2008): 680.

público relaciona al signo con una empresa, 3) cobertura de los medios que no sea solicitado, 4) nivel de ventas, 5) intentos para copiar la marca y 6) la exclusividad en el nivel de uso de la marca”.³⁶

Así, el *secondary meaning* se da cuando, derivado del uso de la marca, ésta adquiere distintividad. Por ejemplo, el color azul turquesa de Tiffany, que nos hace pensar que todo lo relacionado con ese color tiene que ver con esa marca, adquiriendo una distintividad a pesar de que es un color aislado.

En México, han sido varios los casos específicos de marcas que, a pesar de no contar con la distintividad, se han otorgado. Un primer caso, la marca *frappuccino*, la cual en 2001 fue otorgada a su titular, Starbucks, quien en 2022 iniciaría varios procedimientos contra cafeterías mexicanas, con la finalidad de prohibir la utilización de dicha denominación, misma que es genérica y describe el nombre del producto.

Un segundo caso, el color amarillo de las vendas Le Roy, la cual se otorgaría incluso sin criterios establecidos por la autoridad, cuyo despacho tomó en consideración para presentar la comprobación de la distintividad la evidencia de lo que es una marca famosa, sin criterios realmente establecidos o pruebas fehacientes de la distintividad adquirida, sumado a que la autoridad nunca definió o valoró cada una de las pruebas en la resolución de otorgamiento del trámite, sólo otorgó el registro sin mencionar ninguna motivación a dicha decisión de otorgamiento de marca por distintividad adquirida.

Es, finalmente, un problema real que ahora la ley de la materia no describa los criterios claros y precisos para que los solicitantes acrediten fehacientemente los criterios para determinar cuándo se cae en el supuesto de la distintividad adquirida y el no cumplimiento, como excepción de la distintividad marcaría como requisito indispensable para el uso exclusivo de una marca.

³⁶ EOB Fashion, Luxury & Retail, “Christian Louboutin vs Yves Saint-Laurent”, parte 2, consultado el 15 de febrero, 2025, <<https://enriqueortegaburgos.com/louboutin-vs-yves-saint-laurent/>>.

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN

La importancia de la figura de la distintividad adquirida es que algo que no podía obtener un registro marcario ahora tenga la posibilidad de tenerlo. ¿Qué implica esto? Que se rompe con la competencia económica y se genera un monopolio ilícito. El mismo no está fundado ni motivado, ya que, a pesar de que la ley permite la excepción de otorgamiento de marca por este supuesto desde el 2018 a la fecha, también establece que los criterios para que la autoridad otorgue el registro deben estar descritos en el reglamento de la Ley de la materia, que a la fecha no se ha modificado con las reformas del 2018, ni tampoco se encuentran contemplados aún en la nueva ley de 2020.

Por lo anterior, los títulos por distintividad adquirida podrían ser nulos, debido al incumplimiento del primer criterio de distintividad; empero, tampoco se justifica la autoridad respecto a su otorgamiento considerándolo como contrario a lo establecido en la Ley.

Como bien se ha explicado a lo largo de este trabajo, la propiedad intelectual, específicamente la propiedad industrial y las marcas, son excepciones a los monopolios contempladas en la constitución mexicana; sin embargo, consideramos que la figura de la distintividad adquirida sí genera un monopolio ilícito, toda vez que rompe con el elemento básico de las marcas que es la distintividad, y provoca que las empresas busquen justificar, sin criterio alguno establecido en la normativa, el otorgamiento de marcas que no deberían existir, con la única finalidad de romper la competencia económica y generar un monopolio para acrecentar su riqueza y posicionamiento en el mercado, es decir, una ventaja competitiva en el mercado.

Por todo lo anterior, dicha figura debería desaparecer de la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, o bien, se deberían de generar los criterios específicos en el Reglamento, para que las empresas se vean obligadas a comprobar circunstancias específicas para su otorgamiento y no sean criterios discrecionales de la autoridad, que únicamente rompen con la

competencia económica y generan ventajas competitivas y monopolios ilícitos sin justificación.

BIBLIOGRAFÍA

- Anca Stamate, Ecaterina. “Distintividad adquirida con el uso vs. *secondary meaning*: un análisis comparado del derecho de marcas europeo y estadounidense”. *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 268, abril-junio (2008): 679-702.
- Antequera Parilli, Ricardo. *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 2ª ed. Bogotá: Temis, 2021.
- Arana Courrejolles, María del Carmen. “La dilución: un reto para el derecho marcario”. *Derecho & Sociedad*, núm. 20 (2003): 289-294. Consultado el 20 de febrero, 2025, <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7792830>>.
- Beitone, Alain, Emmanuel Buisson-Fenet y Christine Dollo. *Économie*, 5ª ed. París: Dalloz, 2012.
- Cuaqui, Arturo. *La propiedad industrial en España*. Madrid: Ed. Revista de Derecho Privado, 1978.
- David Rangel Medina. *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, 2ª ed. México: UNAM, 1992.
- De Santo, Víctor, dir. *Diccionario de ciencias jurídicas, políticas, sociales y de economía*, 4ª ed. Buenos Aires: Universidad, 2008.
- Elizalde Perdiz, Rosalba. “Las marcas no tradicionales, su protección y particularidades”. En *Antología de estudios de AMPPI*, vol. 1, coordinado por Mauricio Jalife Daher e Itzel Estrada González. México: Porrúa-AMPPI, 2021.
- EOB Fashion, Luxury & Retail. “Christian Louboutin vs Yves Saint-Laurent”, parte 2. Consultado el 15 de febrero, 2025, <<https://enriqueortegaburgos.com/louboutin-vs-yves-saint-laurent/>>.

Ginebra Serrabou, Xavier. *Teoría general del derecho de la competencia, aspectos económicos, jurídicos y humanísticos*. México: Porrúa, 2012.

Gómez Segade, José Antonio. “Fuerza distintiva y *secondary meaning* en el derecho de los signos distintivos”. *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 16 (1995): 175-200.

Heilbroner, Robert L. y Lester C. Thurow. *Economía*, 7ª ed. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1987.

Jalife Daher, Mauricio. *Competencia desleal. Régimen jurídico mexicano*. México: Porrúa, 2008.

_____. *La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*. México: Tirant lo Blanch, 2020.

Leal Buenfil, Rubén. *Competencia económica y comercio internacional*. México: Tirant lo Blanch, 2021.

López Cegarra, Jesús. “Marcas: la distintividad adquirida en el derecho comunitario andino”. *Propiedad Intelectual*, núm. 8-9, enero-diciembre (2006): 54-71.

Magaña Rufino, José Manuel. *Las marcas notoria y renombrada en el derecho internacional y mexicano*. México: Porrúa-Universidad Panamericana, 2010.

Mankiw, Gregory N. y Mark P. Taylor. *Principes de l'économie*, 4ª ed. Países Bajos: De Boeck Supérieur, 2015.

Ojeda, Lucía, Luis Santos y José Roldán, coords. *Propiedad intelectual y competencia económica*. México: Porrúa-ITAM-Anade, 2010.

Parra Satizábal, Carlos. “Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. *Revista la Propiedad Inmaterial*, núm. 3, diciembre (2001): 31-47. Consultado el 20 de febrero, 2025,

<<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1177/1115>>.

Passa, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle*, t. 1, 2^a ed. París: LGDJ Lextenso Éditions, 2009.

Pimentel Álvarez, Julio. *Diccionario latín-español, español-latín*, 4^a ed. México: Porrúa, 1999.

Pindyck, Robert S. y Daniel L. Rubinfeld. *Microeconomía*, 7^a ed. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2009.

Sloman, John y Alison Wride. *Principes d'économie*, 7^a ed. París: Pearson, 2009.

Viñamata Paschkes, Carlos E. *La propiedad intelectual*, 7^a ed. México: Trillas, 2017.

Witker, Jorge. *Derecho de la competencia económica en el TLCAN*. México: Porrúa-UNAM, 2014.

Jurisprudencia

Tesis: I.4o.A.609 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, p. 2793. Registro digital: 170489.

Leyes

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.