

**FACULTAD LIBRE DE DERECHO
DE MONTERREY**

LICENCIATURA EN DERECHO



MARCAS NO TRADICIONALES Y SU PROTECCIÓN EN EL MARCO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL: ESTUDIO JURÍDICO COMPARATIVO ENTRE ESTADOS
UNIDOS Y MÉXICO.

TESIS QUE EN OPCIÓN A TÍTULO DE
LICENCIADA EN DERECHO

PRESENTA: ÁNGELA CHÁVEZ GONZÁLEZ
ASESOR DE FONDO: LICENCIADO EVARISTO PAREDES TORRES
ASESOR DE FORMA: LICENCIADO JOSÉ FABIÁN RUIZ

SANTA CATARINA, N.L.

NOVIEMBRE, 2025

Santa Catarina, Nuevo León, a 25 de noviembre de 2025

Resumen: El registro y la protección de las marcas no tradicionales constituyen un ámbito relativamente reciente dentro de la propiedad intelectual en México, el cual aún presenta vacíos y desafíos en su regulación y aplicación práctica por parte de las autoridades competentes. En contraste, Estados Unidos ha desarrollado esta figura desde hace varias décadas, contando con un marco jurídico y precedentes judiciales que han permitido definir con mayor precisión los criterios para su protección. No obstante, esto no implica que el sistema estadounidense sea necesariamente superior, sino que ambos países poseen enfoques distintos, con fortalezas y áreas de oportunidad que pueden complementarse entre sí. Por ello, la presente tesis busca analizar la regulación de la propiedad intelectual y las marcas en ambos sistemas, con el fin de identificar las deficiencias existentes y los elementos que podrían adoptarse recíprocamente, para avanzar hacia una regulación más coherente, funcional y acorde con las dinámicas del comercio contemporáneo.

Palabras clave: marcas no tradicionales, distintividad, funcionalidad, comercio, registro.

Abstract: The registration and protection of non-traditional trademarks is a relatively recent area of intellectual property in Mexico, which still has gaps and challenges in its regulation and practical application by the competent authorities. In contrast, the United States has been developing this concept for several decades, with a legal framework and judicial precedents that have made it possible to define the criteria for their protection more precisely. However, this does not imply that the US system is necessarily superior, but rather that both countries have different approaches, with strengths and areas of opportunity that can complement each other. Therefore, this thesis seeks to analyze the regulation of intellectual property and trademarks in both systems, in order to identify existing deficiencies and elements that could be adopted reciprocally, to move toward a more coherent and functional regulation in line with the dynamics of contemporary trade.

Key words: non-traditional marks, distinctiveness, functionality, commerce, registration.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	Página 1
CAPÍTULOS	
I. LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS MARCAS EN MÉXICO	3
A. Conceptos Generales de la Propiedad Intelectual	3
B. Concepto y Funciones de la Marca	7
i. Funciones de la Marca	9
C. Importancia Económica y Jurídica de las Marcas	12
II. TIPOS DE MARCAS REGISTRABLES EN MÉXICO	15
A. Marco Legal de las Marcas	15
B. Marcas Tradicionales	16
i. El Proceso de Registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad	20
C. Marcas no Tradicionales	23
i. Procedimiento de Registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)	26
ii. Retos y Limitaciones en el Registro de Marcas no Tradicionales	28
III. EL REGISTRO DE MARCAS EN ESTADOS UNIDOS	33
A. Marco Legal	33
i. Lanham Act	36
ii. United States Patent and Trademark Office	37
B. Tipos de Marcas Registrables en EE.UU.	37
i. Marcas Tradicionales	37
1. Distintividad de la marca	39
ii. Marcas no Tradicionales	43
1. Registro ante el United States Patent and Trademark Office (USPTO)	46
2. Retos y Limitaciones en el Registro de Marcas no Tradicionales	49
IV. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS	51
A. Similitudes en la Protección de Marcas no Tradicionales	51
B. Diferencias en Legislación y Práctica Administrativa	54
i. Diferencia en los Requerimientos de las Marcas no Tradicionales en México y Estados Unidos.	58
C. Impacto en Empresas y Titulares de Marcas	60
D. Áreas de Oportunidad en el Registro de Marcas no Tradicionales	62
i. Retos para México	62

1. Retos por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	65
ii. Retos para Estados Unidos	67
iii. Perspectivas Futuras en la Protección de Marcas no Tradicionales	68
CONCLUSIONES	73
BIBLIOGRAFÍA	76

INTRODUCCIÓN

La comparación del proceso del registro y protección de marcas en Estados Unidos y México, específicamente en las marcas no tradicionales, es un tema que, hasta la actualidad, es desconocido en su mayoría, especialmente en nuestro país. Las marcas no tradicionales, tales como los sonidos, los olores, las formas y demás, son protegidas y registradas de distintas maneras en Estados Unidos y México. Con esto, existe un impacto en la protección efectiva de éstas en el contexto de la propiedad industrial debido a la diferencia en sus sistemas de registros y la diferencia legal que existe en ambos países (en Estados Unidos *Common Law* y en México Derecho Civil o *Civil Law*). Por tanto, resulta importante analizar y/o distinguir lo anterior debido a que cada vez es más común la práctica de marcas no tradicionales entre ambos países y su protección debe ser efectiva en los dos simultáneamente para evitar o prevenir conflictos que puedan surgir de ello.

La pregunta central que engloba el presente documento es: ¿cuáles son las principales diferencias y similitudes en el proceso de registro de marcas no tradicionales entre Estados Unidos y México? y ¿cómo estas diferencias afectan la protección de ellas y de la propiedad industrial en ambos países? La relevancia de estudiar el tema es que las marcas no tradicionales son cada vez más importantes en el mercado internacional y en el comercio en general, ya que se les da oportunidad a las empresas de proteger elementos distintivos de sus productos y servicios que van más allá de las palabras y los logotipos.

La oportunidad principal en este caso es que debido a que el T-MEC ha fortalecido el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, las especificaciones en sus leyes de propiedad intelectual, en las cuales se incluyen las marcas no tradicionales y su respectivo registro son de suma importancia. De igual manera, a medida que la sociedad avanza en el mundo de la tecnología y el comercio electrónico, cada vez surgen nuevos retos para la protección de las marcas en general, incluyendo las no tradicionales, por lo que resulta necesario también un análisis de cómo éstas se han estado adaptando a los sistemas de registro con los avances tecnológicos y lo que se espera para el futuro.

Para llevar a cabo el estudio comparativo del registro de marcas en Estados Unidos y México, dentro del presente documento primordialmente se muestran los conceptos generales de

la propiedad intelectual y las marcas, incluyendo sus funciones y la actual importancia que poseen en el ámbito económico y jurídico del país. Posteriormente, se abordan los tipos de marcas registrables en México, introduciendo tanto las marcas tradicionales como las no tradicionales y el marco legal que las regula. Con esto, se lleva a cabo una amplia explicación de su procedimiento de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y los retos y limitaciones que se enfrentan en este tema conforme a las marcas no convencionales.

A continuación, se explicará lo análogo a lo anterior, pero ahora en relación con el tipo de marcas y registro de ellas en Estados Unidos. Con esto, explicando el *Lanham Act*, la ley federal de marcas del país y el *United States Patent and Trademark Office*, que, en términos generales, se puede observar y analizar como el equivalente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Finalmente, se efectúa un estudio comparativo entre Estados Unidos y México, donde se lleva a cabo el planteamiento de las diferencias y similitudes en la protección de las marcas no tradicionales, incluyendo la legislación y práctica administrativa en ambos países. Con ello, se describe el impacto en las empresas y titulares de marcas, y finalmente, se plantean las áreas de oportunidad en su registro y protección, complementándose con los retos actuales que presentan México y Estados Unidos y sus órganos administrativos, y las perspectivas futuras en la protección de las marcas no tradicionales.

Capítulo I

LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS MARCAS EN MÉXICO

En el presente capítulo se abordará el estudio de la propiedad intelectual en México, partiendo de los conceptos fundamentales que integran esta rama del derecho. Se analizarán sus dos principales divisiones, con especial énfasis en la propiedad industrial, por ser el eje central de la presente tesis. Asimismo, se examinará el concepto y las funciones de la marca dentro del marco jurídico mexicano, destacando su relevancia en el sistema jurídico mexicano y su impacto en el desarrollo económico y jurídico del país.

A. CONCEPTOS GENERALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual se desprende del Derecho Público en México, y como definición, es un conjunto de derechos que corresponden a titulares de obras artísticas, que tiene como objetivo su protección legal y el de las prestaciones que de ellas desprendan.¹ De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la *“Propiedad Intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio.”*² Complementado la anterior definición, de acuerdo con el Licenciado Manuel Alejandro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México,

“La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, la primera de ellas es la propiedad industrial, que son un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención (patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial); y los derechos de

¹ Justia México. **Derecho de la Propiedad Intelectual**. Disponible en línea: Justia México. <<https://mexico.justia.com/derecho-de-la-propiedad-intelectual/>> (Consulta: Abril 13, 2025).

² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **¿Qué es la propiedad intelectual?** 2020. Disponible en línea: OMPI. <<https://www.wipo.int/portal/es/>> (Consulta: Abril 13, 2025).

autor, que son los derechos o prerrogativas que otorga el estado a favor de los autores de obras literarias o artísticas.”³

Con frecuencia se tiende a confundir la propiedad intelectual con la propiedad industrial, siendo dos conceptos que algunos toman como sinónimos; sin embargo, como se señaló anteriormente, la propiedad industrial constituye únicamente una de las dos ramas en que se divide la propiedad intelectual. Una forma más sencilla de analizarlo es la siguiente:

TABLA #1: Ramas de la Propiedad Intelectual.

	¿Qué es?	¿Qué protege?	Ejemplos
Propiedad Industrial	Rama de la propiedad intelectual.	Signos distintivos, invenciones y diseños industriales.	Patentes, modelos de utilidad, marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. ⁴
Derechos de Autor	Rama de la propiedad intelectual.	Obras literarias y artísticas.	Libros, música, películas, pinturas, etc.

Fuente: Elaboración propia

Debido a que, en nuestro país, las marcas caen bajo la propiedad industrial, para fines de la presente investigación, no se detallarán a profundidad los derechos de autor ni el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR), el órgano administrativo que los protege.

En México, a través de la Secretaría de Economía, la administración del sistema de la propiedad industrial recae sobre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene como objetivo proteger los derechos que desprenden de esta rama del derecho.⁵ El IMPI protege distintas figuras jurídicas con la finalidad de evitar que sean utilizadas por terceros sin autorización del autor: las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales (de los cuales desprenden las

³ López Beltrán, Manuel Alejandro. **La Propiedad Intelectual en México**. Tesis para optar al grado de Maestría en Derecho Fiscal. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Criminología. Enero de 2012. Disponible en línea: Repositorio Institucional UANL. <<http://eprints.uanl.mx/3017/1/1080224580.pdf>> (Consulta: Abril 21, 2025).

⁴ Conexia Studio. **¿Qué es la propiedad industrial?** Disponible en línea: Conexia Studio. <<https://conexiastudio.com/que-es-la-propiedad-industrial/>> (Consulta: Septiembre 1, 2025).

⁵ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. **¿Qué es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial?** Enero 16, 2023. Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/conoce-el-imp-que-es-el-imp>> (Consulta: Abril 15, 2025).

marcas).⁶ Cada una de estas figuras protege diferentes aspectos de la creación humana, ya sea mediante una invención nueva, una mejora funcional de algo existente o la apariencia estética de un producto.

En primer lugar, una patente es un derecho exclusivo que el Estado, a través del IMPI, otorga sobre una invención.⁷ De acuerdo con los artículos dentro del Capítulo II “De las Patentes” de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, cuando un creador o innovador obtiene una patente, tiene el control absoluto de su invención o desarrollo por veinte años improrrogables, facultando al titular de la misma para decidir si ésta puede ser utilizada por terceros a cambio de algún pago o regalía. De igual forma, tener patentada una invención permite que el titular tenga el control absoluto sobre la creación, prohibiendo que terceros utilicen el invento sin autorización. Asimismo, la titularidad de una patente permite, en casos específicos, la cesión de derechos, lo que implica transferir la propiedad a un tercero que obtiene el derecho exclusivo de explotarla, venderla o licenciarla.

Por otro lado, no todas las innovaciones son inventos completamente nuevos; en estos casos, la Ley contempla la figura de los modelos de utilidad. De acuerdo con el artículo 59 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, *“Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.”* Un ejemplo de modelo de utilidad que se ha logrado observar en los años recientes son los termos que usualmente tienen aspectos que los diferencian entre sí; los termos como tal no son una invención nueva, sin embargo, la adición de popotes y/o las distintas formas que mejoran su funcionalidad representan una mejora novedosa, útil y con aplicación industrial, lo que hace el producto susceptible de protección como modelo de utilidad. De esta manera, se desprende que una patente se diferencia de un modelo de utilidad en que las primeras protegen invenciones totalmente nuevas, mientras que los segundos amparan mejoras útiles sobre creaciones ya existentes.

⁶ Secretaría de Economía. **La propiedad industrial en México**. Abril 08, 2019. Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://www.gob.mx/se/articulos/la-propiedad-industrial-en-mexico-196503>> (Consulta: Abril 15, 2025).

⁷ Secretaría de Economía. **Qué es una patente y dónde tramitarla**. Enero 13, 2016. Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://www.gob.mx/se/articulos/que-es-una-patente-y-en-donde-tramitarla>> (Consulta: Septiembre 1, 2025).

Finalmente, dentro de las modalidades de protección que contempla la propiedad industrial también se encuentran los diseños industriales, que, como definición, “*se refiere a la apariencia visual o estética de un producto, siempre y cuando se le dé un aspecto peculiar y no implique efectos técnicos.*”⁸ En los diseños industriales recaen signos distintivos como son los modelos y dibujos industriales, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen.⁹ Como contexto general, los dibujos industriales se refieren a diseños bidimensionales, usualmente conformados por líneas, figuras o colores que se incorporan a un producto con fines de decoración, y los modelos industriales tratan de diseños tridimensionales para la fabricación de un producto en específico.¹⁰

La inclusión del análisis de las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales dentro del estudio de la propiedad intelectual y las marcas resulta fundamental para comprender de manera integral el alcance del sistema de protección que ofrece esta rama del derecho. Abordar estas figuras jurídicas permite identificar la complementariedad existente entre los derechos de propiedad industrial, entendiendo que todos ellos, aunque sean distintos en su naturaleza y objeto, persiguen un mismo propósito: fomentar la innovación, asegurar la competencia leal y otorgar reconocimiento y exclusividad de los derechos del creador.¹¹

Desprendiendo de lo anterior, para proteger estos derechos contra terceros, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorga tres distintas características creadas con el objetivo de proteger los derechos que desprenden de la propiedad industrial. De acuerdo con Oscar Martínez de la firma Vadillo King, “*dichos principios delimitan la acción de la ley en todos sus posibles escenarios y contextos, para asegurar un ejercicio legal de las marcas que garantice la exclusividad del uso de tu marca al registrarla en México.*”¹² Entre estos, se encuentra la exclusividad, la territorialidad y la temporalidad.

⁸ Ixtláhuac Rodríguez, Flavio D. **¿Qué son los diseños industriales y para qué sirven?** Agosto 09, 2023. Disponible en línea: RMG Abogados. <<https://www.rmgs.com/blog/que-son-los-disenos-industriales-y-para-que-sirven>> (Consulta: Mayo 03, 2025).

⁹ Secretaría de Economía. “La propiedad industrial en México”, Ob. Cit.

¹⁰ Loc. Cit.

¹¹ Secretaría de Relaciones Exteriores. Propiedad Intelectual. Septiembre 05, 2025. Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://mision.sre.gob.mx/oi/index.php/areas-tematicas/propiedad-intelectual>> (Consulta: Noviembre 5, 2025).

¹² Martínez, Oscar. **Principios de las marcas: territorialidad, especialidad y temporalidad.** Julio 23, 2021. Disponible en línea: Vadillo King. <<https://www.vadillo-king.com/2021/07/23/principios-de-las-marcas-territorialidad-especialidad-y-temporalidad/>> (Consulta: Noviembre 04, 2025).

La exclusividad se refiere a que el titular de la obra (y de los derechos que desprendan de ella) es la única persona autorizada para comercializar el producto, a menos que se pacte o autorice lo contrario. Por otro lado, la territorialidad se refiere a que todos los derechos que se otorgan al titular están limitados al territorio nacional y son completamente independientes de los derechos que otros países les puedan llegar a conceder, mientras que la temporalidad se relaciona con el tiempo convenido para comercializar la obra que está bajo protección legal.¹³ A partir de esto, de acuerdo con el artículo 178 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, *“El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse por períodos de la misma duración”*.

En resumidas cuentas, la propiedad intelectual es la protección del producto del intelecto humano, sea en los campos científicos, artísticos o industriales, o, en otras palabras, la protección de intangibles.¹⁴ De la propiedad intelectual desprende la propiedad industrial y los derechos de autor, siendo la primera un derecho exclusivo sobre invenciones, diseños industriales y signos distintivos y los segundos los derechos exclusivos sobre creaciones artísticas.

A partir de todo lo anterior, resulta importante entender lo que conforma la propiedad intelectual en nuestro país, incluyendo ciertas definiciones, las normas y los institutos que se desprenden de esta rama de derecho, para poder brindar una base a lo que a continuación se aborda dentro de la presente tesis. La Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial son los dos principales ordenamientos jurídicos que rigen la propiedad intelectual en nuestro país, sustentándose de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce esta rama del derecho, así como se complementa del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial y de múltiples tratados internacionales, a los cuales se le hará referencia en los capítulos subsecuentes.

B. CONCEPTO Y FUNCIONES DE LA MARCA.

¹³ Secretaría de Economía, “Qué es una patente y en dónde tramitarla”, Ob. Cit.

¹⁴ Flores Lozano, Adrián. **Notas de Clase de Propiedad Intelectual**. Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Agosto – Noviembre, 2025.

En términos generales, la marca es el signo que distingue un producto o servicio de otro. Las marcas siempre se observan y forman parte del día a día de cualquier individuo, influyendo de manera inconsciente en sus decisiones de consumo. Conforme al artículo 171 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, *“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.”* Una marca, ya sea en México o en cualquier otro país, tiene como objetivo obtener algún tipo de clientela, dependiendo del producto o servicio específico al cual le asignan una marca determinada, por lo que la **distintividad** es el elemento más importante que estas deben poseer. La marca es lo que hace que los consumidores distingan entre un producto bueno o malo, por lo que se les conoce como un vehículo de competencia.¹⁵ En el mercado, normalmente existen diversas marcas que atienden a un mismo producto o servicio, pero la manera en la que son desarrolladas y comercializadas hace que los interesados graviten más hacia una que la otra.

Un claro ejemplo de cómo esto sucede en el país es en los productos de Coca-Cola contra los productos de Pepsi. Es evidente que la mayoría de los mexicanos consumen más Coca Cola no solamente por el sabor, sino porque a lo largo de los años, la marca ha sido publicitada de una manera que además de vender el producto, te venden una experiencia completa. La compañía ha tenido tanto éxito en este aspecto que se podría decir que la Coca-Cola se ha convertido en un símbolo cultural en México. Igualmente, la mayoría asocia los pañuelos con Kleenex, incluso la mayoría suplieron la palabra pañuelo (desechable) por Kleenex, por lo que cualquier otra marca de pañuelos automáticamente es asociada con ella, lo que resulta en una marca con muy poca distintividad y originalidad. Igualmente sucede esto con servicios como Uber y Didi, siendo Didi la plataforma de movilidad más utilizada en el país y con Oxxo y 7-Eleven, siendo el Oxxo la tienda de conveniencia a la que la mayoría de los mexicanos se inclinan. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las marcas, a través de estrategias de publicidad y posicionamiento, logran distinguirse de sus competidores, llegando a los consumidores como la “mejor” opción o la “más conveniente”, por cuestiones que van más allá de las características y/o funcionamientos del determinado producto o servicio.

¹⁵ Otamendi, Jorge. **Derecho de Marcas**. 6ª ed. Buenos Aires, Lexis Nexis Argentina, 1989/2006.

A lo que lo anterior hace referencia es que la distintividad de una marca se adquiere desde el momento de su creación o por distintividad adquirida, que mediante su uso constante comienza a ser reconocida por el público. En este sentido, aunque la publicidad, la calidad del producto o servicio y las estrategias de posicionamiento influyen significativamente en las decisiones de consumo, la distintividad continúa siendo el elemento esencial que da valor jurídico y comercial a la marca. La publicidad y las campañas de marketing son, en realidad, mecanismos que buscan fortalecer y comunicar esa distintividad al público, generando una conexión emocional o simbólica con los consumidores. De este modo, la marca no solo cumple su función de identificar el origen de un producto o servicio, sino que también se convierte en un medio para construir reputación y fidelidad, manteniendo como fundamento su capacidad distintiva.

Complementando lo anterior, para que una marca sea considerada como tal, requiere de dos distintas características: las marcas tienen que ser **inherentemente distintivas** y **no pueden describir el producto o servicio**. El objetivo general de una marca es que, a través de ella, se logre identificar una distinción de otras marcas de distintos productos o servicios, por lo que la creación de la misma deberá tener un nombre único, diferente y distintivo.¹⁶ En relación con que el nombre tiene que ser diferente, se refiere a que una marca no puede apropiarse exclusivamente de un signo que describa los productos o servicios de manera general. Por ejemplo, una tienda que ofrezca únicamente helado no puede registrar como marca la palabra “Helado”; esta sería considerada una marca genérica, que, conforme a la ley, no se puede registrar ni ser titular de una marca de esta índole. Por tanto, empresas o individuos que se dedican a la venta de este tipo de productos tienen que optar por nombres distintivos.

1. Funciones de la marca.

Ahora bien, las marcas tienen distintas funciones que permiten identificar y diferenciar un producto o servicio frente a otro en el mercado e influyen en la percepción del consumidor frente a ellos. En primer lugar, una marca debe indicar (o se debe lograr identificar) el origen del producto

¹⁶ Briseño Robles, Rosalba. **Mas creatividad para tu negocio. Marcas no tradicionales**. Disponible en línea: Secretaria de Economía. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/585307/Curso12oct_Marcas_no_tradicionales.pdf> (Consulta: Mayo 14, 2025).

o servicio en el mercado.¹⁷ De igual forma, la indicación de calidad es otra de las funciones primordiales de una marca, ya que, con base en esto, el consumidor logra diferenciar entre dos o más de ellas que aluden a un mismo producto o servicio, pero que tienen una diferencia en cuestión de calidad.¹⁸

Por ejemplo, un teléfono móvil funciona para lo mismo sea cual sea la marca del producto; sin embargo, de acuerdo con una encuesta realizada en 2021 por profesores universitarios de la Universidad de Osejiek enfocado en jóvenes y personas de mediana edad, la mayoría reconocen que los teléfonos de la marca Apple son de mejor calidad y con mayores funciones que los de un celular de cualquier otra marca.¹⁹ Junto con ello, viene la función de garantizar una calidad uniforme, lo que implica que cuando un consumidor vuelva a adquirir un mismo producto o servicio, sea garantizado con la misma calidad que la primera vez.²⁰

Con ello, viene la función principal de las marcas, que, como se ha mencionado anteriormente, implica su distinción de otros productos o servicios de la misma especie en el mercado. Esta distinción se puede llevar a cabo a través de su presentación, un logotipo, una imagen, un color, e incluso un eslogan o un olor. Con relación a esta función, Jorge Otamendi, especialista en propiedad industrial, establece lo siguiente: *“Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirió”*.²¹ Finalmente, la publicidad es otra de las funciones que una marca posee, ya que a través de ella, el vendedor logra llegar a los consumidores y tiene el poder de decidir qué es lo que quiere transmitir y a qué determinado público o grupo de consumidores quiere llegar.²²

Por tanto, resulta válido afirmar que la publicidad puede considerarse como una de las funciones más importantes debido a que este es el elemento que hace que un determinado producto

¹⁷ Otamendi, Jorge, Ob. Cit., p.2

¹⁸ Molins, Francisco. **Las Funciones de la Marca**. Disponible en línea: Lleytons International Private Law. <<https://www.lleytons.com/conocimiento/las-funciones-de-la-marca/>> (Consulta: Agosto 29, 2025).

¹⁹ Bilos, Antun. **Consumer Perception of High-Tech Brands and Related Products: The Case of the Iconic Apple**. Mayo 10, 2021. Disponible en línea: Research Gate.

<https://www.researchgate.net/publication/361238549_Consumer_perception_of_high-tech_brands_and_related_products_The_case_of_the_iconic_Apple> (Consulta: Noviembre 04, 2025).

²⁰ Otamendi, Jorge, Ob. Cit., p.3

²¹ Otamendi, Jorge, Ob.Cit., p.3

²² Molins, Francisco, Ob.Cit.

o servicio llegue a un grupo potencial de clientes. De acuerdo con lo establecido en un artículo de revista de BM Editores,

*“Las empresas usan la publicidad como parte de un programa de marketing para aumentar las ventas de los productos o servicios. La publicidad desempeña un papel diferente en las diversas etapas del proceso de comercialización para dar a conocer el producto o servicio generando contactos para una fuerza de venta o vender directamente. Las empresas que tienen conexión con las tiendas utilizan la publicidad para concienciar a los consumidores de la disponibilidad de productos y así aumentar las ventas de las tiendas.”*²³

A través de la publicidad, el vendedor de un producto o proveedor de un servicio puede utilizar componentes que logren una diferenciación de sus competidores, que alcance a llegar al público consumidor como un producto o servicio que puede ser considerado “preferible” o que sobresalga de otros de su misma especie. Sin embargo, esto no necesariamente implica que resulte en algo favorable; la publicidad puede ser percibida como positiva o negativa dependiendo de la percepción obtenida por el público, y eso puede resultar en un elemento esencial en si una marca va a funcionar o ser exitosa en el mercado o no. Sin importar el resultado, la marca comercial y su estrategia publicitaria es crucial, *“ya que es el principal identificador que garantiza al consumidor sus atributos”*.²⁴

De todo lo anterior se desprende que las funciones de una marca van mucho más allá de ser un simple signo distintivo, pues constituyen un elemento estratégico que influye directamente en la percepción del consumidor hacia un producto o servicio, su preferencia a él y su fidelidad para seguir inclinándose a su consumo. De esta manera, el éxito de una marca dependerá de su capacidad para generar confianza, transmitir valor y posicionarse en la mente del público como la opción más favorable frente a la competencia.

En resumen, es evidente que una marca no solamente constituye un signo que distingue un producto de otro de la misma especie en el mercado, sino que también actúa como un factor determinante en la competencia económica del país y en la construcción de identidades culturales y sociales. De acuerdo con El Economista, *“en el caso de México, que el año pasado registró 131,510 marcas de acuerdo con la OMPI, estos trámites contribuyen al empleo en 20%, al PIB en*

²³ BM Editores. *“La importancia de la publicidad para las empresas.”* Ciudad de México: Agosto 09, 2021. Disponible en línea: **bmeditores**. <<https://bmeditores.mx/entorno-pecuario/la-importancia-de-la-publicidad-para-las-empresas/>> (Consulta: Noviembre 05, 2025).

²⁴ Instituto Nacional de la Economía Social. **¿Es importante la marca de un producto?** Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://www.gob.mx/inaes/articulos/es-importante-la-marca-de-un-producto?idiom=es>> (Consulta: Noviembre 05, 2025).

15%, a las exportaciones 14%, importaciones en 19%, y al bono salarial en un 4.6 por ciento.”²⁵

Sus funciones de indicar el **origen del producto o servicio en el mercado**, de **señalar y mantener su calidad**, de **distinguirse de otros de la misma especie** y de **publicidad** tienen el objetivo primordial de generar confianza entre los consumidores, lo que resulta en un crecimiento de la marca en su conjunto por la preferencia y fidelidad a ella. Por tanto, el éxito de una marca dependerá no solo de su registro formal ante IMPI y de que cumpla con los elementos de su distintividad, sino también de la manera en la que logre establecerse en los clientes o consumidores de su producto o servicio en el mercado, convirtiéndose así en una fuerte herramienta dentro del mercado.

C. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y JURÍDICA DE LAS MARCAS

Las marcas no solo tienen importancia por ser el signo distintivo de otros productos o servicios de la misma especie en el mercado, al mismo tiempo son un elemento esencial en el desarrollo económico del país que, a la vez, actúan como un derecho exclusivo y de protección hacia el inventor de algo nuevo en el mercado. Las marcas son clave en el desarrollo económico ya que fomentan la competencia desleal, la innovación y la inversión. A medida que las marcas generan confianza y lealtad en los consumidores, el valor de los negocios incrementa y estimula su crecimiento en el mercado. *“La marca de un país influye en prácticamente cada aspecto de los lazos internacionales que éste mantiene, por lo que cumple una función determinante en su progreso económico, social, político y cultural.”²⁶* Las marcas tienen un impacto en la percepción que se le tiene al país ya que estas pueden representar un atractivo turístico y patrimonial, una oferta de inversión, atracción al deporte y cultura y demás.²⁷ Es por ello que las marcas poseen una trascendencia económica y jurídica significativa, pues no solo garantizan el origen y la calidad de

²⁵ La República. *“El impacto de las marcas en 5 economías de América Latina”*. Diciembre 15, 2016. Disponible en línea: **eleconomista.com**, < <https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-impacto-de-las-marcas-en-5-economias-de-America-Latina-20161215-0115.html> > (Consulta: Noviembre 05, 2025).

²⁶ Organización Mundial de la Propiedad Industrial. *“Propiedad intelectual, marcas de país y desarrollo económico”*. Junio 30, 2005. Disponible en línea: wipo.int. < <https://www.wipo.int/es/web/wipo-magazine/articles/ip-nation-branding-and-economic-development-34858> > (Consulta: Noviembre 05, 2025).

²⁷ Loc. Cit.

los productos o servicios, sino que también contribuyen al desarrollo económico y a la competencia leal en el país.

Se ha determinado que una marca es lo que hace que un negocio o una compañía crezca y se desarrolle eficazmente, convirtiéndose en uno de los generadores trascendentales y en activos intangibles con gran valor.²⁸ Dentro de las empresas, los activos intangibles funcionan justamente para diferenciar un producto de otro, pero también para fomentar la lealtad de los consumidores para que graviten hacia el producto o servicio de esa marca en específico, algo que como resultado aumentará el valor y la competitividad del negocio, mientras que simultáneamente pueda lograr una amplia expansión en el mercado.²⁹

Es por lo anterior que muchas empresas invierten grandes cantidades monetarias en el desarrollo y expansión de su marca; es el factor determinante que puede hacer que la compañía crezca y genere frutos a corto o largo plazo. De acuerdo con Aida Delgado, autora de una tesis en Inteligencia Empresarial, *“La estrategia con mayor éxito en cuanto a ventas y lealtad de los consumidores es la marca. Una marca que ha sido correctamente desarrollada como activo intangible de una empresa, puede llegar a ser incluso lo más valioso de todo su patrimonio”*.³⁰ Este activo intangible, cuando alcance su fuerza suficiente, puede generar ingresos adicionales mediante una venta, licencia o franquicia, lo que resultaría en el esparcimiento de la marca, resultando en un mayor flujo económico mediante ingresos adicionales.

En conclusión, las marcas constituyen un elemento esencial dentro de la propiedad intelectual, al fungir no solo como signos distintivos de productos o servicios, sino también como activos estratégicos que impulsan el desarrollo económico y jurídico del país. Una marca sólida y bien gestionada se convierte en un activo intangible de alto valor, capaz de generar crecimiento, oportunidades de inversión, expandirse en mercados nacionales e internacionales y atraer inversión

²⁸ Abadía Sánchez, Heiller y Rico Álvarez, Jennifer. **La marca: un intangible con alto valor comunicacional**. Disponible en línea: Cátedra UNESCO de la comunicación. <https://www.javeriana.edu.co/unesco/humanidadesDigitales/ponencias/IV_50.html> (Consulta: Septiembre 20, 2025).

²⁹ Loc. Cit.

³⁰ Delgado Camacho, Aida E. **Posicionamiento de las marcas como clave del éxito dentro del mercado mexicano. Casos: Corona, OXXO y Telcel**. Tesis para optar al grado de Diplomado en Inteligencia Empresarial. Morelia, Michoacán, Universidad Vasco de Quiroga. Pg 12. Disponible en línea: Repositorio Académico Digital Institucional UVAQ. <http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/189/1/Texto_completo.pdf> (Consulta: Septiembre 20, 2025).

extranjera. En suma, las marcas representan un pilar fundamental en la economía moderna y una herramienta indispensable para la innovación, la competitividad y la progresividad del país.

Capítulo II

TIPOS DE MARCAS REGISTRABLES EN MÉXICO

En el presente capítulo se analizarán los diferentes tipos de marcas registrables en México, desde las tradicionales – signos que se perciben por la vista – hasta las no tradicionales que se constituyen por formas, colores, sonidos, etc. Primordialmente, se establecerá el marco legal (el conjunto de leyes, reglamentos y normas vigentes) que regula las marcas en México, incluyendo los tratados internacionales de los cuales México es parte y de la responsabilidad principal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Posteriormente, se llevará a cabo un extenso análisis de las marcas tradicionales, desde cómo son planteadas por la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial hasta un cuadro comparativo que describe los cuatro diferentes tipos de marcas tradicionales que existen. De igual manera, se plantean las generalidades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la forma en la que se lleva a cabo su registro. Finalmente, se hará mención de las marcas no tradicionales, cuáles son los signos específicos que las conforman y los retos que su proceso ante el IMPI presenta en la actualidad.

A. MARCO LEGAL DE LAS MARCAS.

El marco legal que regula las marcas en México se encuentra principalmente en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPPI) que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de julio del año 2020, entrando en vigor el 5 de noviembre del mismo año, noventa días hábiles posteriores a su promulgación. Esta ley sustituyó la anterior Ley de Propiedad Industrial de 1991; debido a que la propiedad intelectual es una rama del derecho que va cambiando y transformándose a través del paso del tiempo, es por lo que se emitieron cuatro iniciativas por parte del Senado de la República para que se publique una nueva ley en la que se incorporen reformas previas, criterios que ahora ya cuentan con un soporte normativo y lo más importante,

que incorporen los tratados internacionales de los cuales México ahora forma parte en relación a esta área.³¹

De acuerdo con el artículo 2, el objeto de la LFPPI es proteger la propiedad industrial mediante un registro eficiente de marcas, patentes, diseños industriales y demás, previniendo actos contrarios a ella, al mismo tiempo que promueve y fomenta la actividad inventiva de aplicación industrial y la difusión de conocimientos tecnológicos en el país.

El marco jurídico de las marcas está integrado por el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y con los diversos tratados internacionales de los que el país forma parte, incluyendo el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Protocolo de Madrid, el Tratado Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), entre otros.³² En términos generales, estos instrumentos facilitan la protección de marcas a nivel internacional, aunque el otorgamiento y la posibilidad de usar la marca en cada territorio siguen sujetos a la legislación de cada país. En conjunto, este marco jurídico permite que los titulares de marcas ejerzan sus derechos en un entorno globalizado y expandan su presencia comercial más allá de México, conforme a las normativas aplicables en cada jurisdicción.

B. MARCAS TRADICIONALES.

En la Ley de Propiedad Industrial de 1991, misma que fue abrogada a partir del 5 de noviembre de 2020, se describía como marca cualquier signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Con la nueva ley de 2020, cómo se menciona en el capítulo anterior, conforme a su artículo 171, *“se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”*

³¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **México: Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020).** Disponible en línea: OMPI. <https://www.wipo.int/es/web/wipolex/w/news/2020/article_0019> (Consulta: Septiembre 12, 2025).

³² Ochoa, Arlen. **10 cosas que debes saber de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.** Disponible en línea: Gobierno de México. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/609986/12_de_enero_de_202110_cosas_que_debes_saber_de_la_nueva_LFPPI.pdf> (Consulta: Septiembre 12, 2025).

El cambio entre ambas definiciones de marca va mucho más allá que una modificación de redacción; representa una ampliación y modernización del concepto de marca en México, adecuándose a tendencias internacionales. Estas modificaciones facilitaron ampliamente la manera en la que se protegen las marcas en el país, mientras que simultáneamente defienden los derechos de la propiedad industrial.³³ El cambio amplía el concepto de marca para que vaya más allá de lo visual, fortalece la certeza jurídica al momento en que se lleve a cabo su registro y posiciona a México equiparable con otras legislaciones, impulsando la creatividad e innovación al permitir que nuevos signos distintivos sean protegidos.

Aparte de que la LFPPI incluya en su definición de marca que son todos los signos perceptibles por los sentidos, el artículo posterior igualmente menciona signos que pueden ser constituidos como marca que la anterior ley no incluía, entre estos, las marcas no tradicionales como los sonidos, olores y hologramas. Conforme al Artículo 172:

“Pueden constituir una marca los siguientes signos:

- I. Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas;*
- II. Las formas tridimensionales;*
- III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente;*
- IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado;*
- V. Los sonidos;*
- VI. Los olores;*
- VII. La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y*
- VIII. La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo.”*

Ahora bien, como se menciona en el capítulo anterior, para que una marca sea considerada como tal, es un requisito que las marcas sean inherentemente distintivas y que no puedan describir el producto o servicio en específico. En México existen cuatro diferentes tipos de marcas tradicionales: (i) las marcas nominativas, (ii) innominadas, (iii) tridimensionales y (iv) mixtas.³⁴ Esta clasificación no deriva expresamente de la ley, sino de la práctica administrativa del IMPI y

³³ Kaim, Patricia. **Síntesis sobre los cambios en la Nueva Ley de Propiedad Intelectual**. Disponible en línea: Von Wobeser. <https://www.vonwobeser.com/images/PDF_news/2020_2/20_11_04_SINTESIS_esp.pdf> (Consulta: Noviembre 5, 2025).

³⁴ Secretaría de Economía. **La marca como elemento distintivo de productos y servicios**. Enero 07, 2017. Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://www.gob.mx/se/articulos/la-marca-como-elemento-distintivo-de-productos-y-servicios>> (Consulta: Mayo 18, 2025).

de los lineamientos que se utilizan para examinar una solicitud de registro. Dividir las marcas tradicionales en cuatro distintas categorías es una forma efectiva en la que el IMPI puede ordenar los tipos de signos distintivos convencionales a partir de su forma de representación.

A partir de esto, las marcas nominativas son constituidas específicamente de palabras, letras o números que, a partir de esto, logran identificar un producto o servicio. Algunos ejemplos de marcas nominativas que se observan en el día a día son marcas como “Apple”, “Zara” y “Nike”; en la mayoría de los casos, éstas son acompañadas de logos u otros elementos gráficos que las ayudan a adquirir distinción, no obstante, marcas como las mencionadas anteriormente no requieren de algún logo u otro tipo de diseño para ser distintivas al consumidor, con el simple hecho de escuchar la palabra “Nike”, los usuarios identifican que se trata de la marca americana de calzado y ropa deportiva.

Por otro lado, de acuerdo con el IMPI, *“Las marcas innominadas son aquellas que identifican un producto o servicio y se constituyen a partir de figuras, diseños o logotipos desprovistos de letras, palabras o números.”*³⁵ Los elementos gráficos que se mencionan en la definición anterior pueden ser constituidos a partir de logotipos, diseños, figuras e incluso letras, palabras y números. Volviendo al ejemplo de la marca “Nike”, su logotipo de una paloma también conocido como “Swoosh” representa una marca innominada y al igual que al solo escuchar su nombre, este logotipo da seguridad al consumidor de que cualquier producto deportivo, ya sea calzado o vestimenta, pertenece a esa marca en específico. Otro ejemplo de una marca innominada es el logotipo de McDonald’s, que se observa como una “M” en forma de dos arcos amarillos sobre una línea roja; el consumidor no necesita ningún otro elemento más que el de observar ese logotipo para determinar que se refiere al restaurante americano de comida rápida, McDonald’s.

De igual manera, el IMPI explica que las marcas tridimensionales, también conocidas como las marcas 3D, son aquellas que tienen tres dimensiones (largo, alto y profundidad) y que, en sí, implican un volumen.³⁶ Las marcas tridimensionales se logran observar en forma de envases, empaques o del producto en sí; son productos que se ven en la vida diaria de cada individuo. El

³⁵ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Signos Distintivos. Disponible en línea: IMPI. <<https://www.impi.gob.mx/cloud/AON/Materiales%20IMPI%20PDF/Triptico%20Signos%20Distintivos.pdf>> (Consulta: Noviembre 05, 2025).

³⁶ Loc. Cit.

ejemplo más práctico y sencillo es una botella de Coca-Cola; evidentemente, existen múltiples presentaciones de estas botellas ya que tienen diseños distintos dependiendo de si son de vidrio, lata o plástico. No obstante, el registro de estos diseños en cuanto a su forma, curvas y grabados es protegido para que ningún tercero pueda crear y comercializar una botella similar a esta con el objetivo de no causar confusión al consumidor.

Finalmente, la cuarta categoría de marcas son las mixtas, aquellas que combinan cualquiera de las marcas mencionadas anteriormente, como, por ejemplo, denominación y diseño, denominación y forma tridimensional, diseño y forma tridimensional y denominación, diseño y forma tridimensional.³⁷ En resumen, las marcas mixtas son todas aquellas que constituyen un logotipo y un nombre; utilizando los ejemplos anteriores, Nike es considerada como una marca mixta cuando se muestra su nombre junto a su logotipo registrado, así como es el caso de McDonald's, Starbucks, Adidas, y muchas otras. En suma, las marcas mixtas potencian el valor distintivo de los signos al unir texto e imagen, garantizando una mayor fuerza de identificación y protección en el mercado. A continuación, se presenta una tabla que sintetiza las cuatro distintas categorías de marcas tradicionales reconocidas en México, con el propósito de facilitar su distinción de manera clara y estructurada.

Tabla #2: Resumen de los Tipos de Marcas.

Nominativa	Innominada	Mixta	Tridimensional
Únicamente se protege el nombre, sin ninguna tipografía o diseño.	Diseños que no incluyen ninguna palabra.	La combinación de todos los tipos de marca tradicional.	Figuras tangibles al tacto.

Fuente: Elaboración propia con información del curso de propiedad intelectual.

³⁷ Secretaría de Economía, “La marca como elemento distintivo de productos y servicios”, Ob. Cit.

Figura #1: Ejemplo de los Tipos de Marcas.



Fuente: Fajardo, Victoria. Pinterest.

En nuestro país, las marcas son divididas en estas cuatro distintas categorías con el objetivo de diferenciar o individualizar las marcas en el mercado y evitar cualquier tipo de confusión al ser relacionadas con otras que contengan numerosas similitudes. Distinguir entre cada una es de gran importancia debido a que todas ellas tienen distintas implicaciones legales y su registro, protección y uso pueden variar; llevar a cabo la distinción entre ellas resulta fundamental ya que cada una determina el alcance de la protección legal otorgada por el registro, es decir, que lo que realmente se protege depende del tipo de marca. Las marcas innominadas son protegidas únicamente en cuanto a su nombre, mientras que las innominadas en cuanto a su logotipo, las tridimensionales en la forma y/o dimensiones específicas de su producto y las mixtas se protegen en cuanto a su logotipo, nombre y/o cualquier otro contenido.

- i. El Proceso de Registro de una Marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para llevar a cabo el registro de una marca ante el IMPI, existen varios pasos que se tienen que llevar a cabo para que se realice correctamente y con éxito, es decir, que el IMPI acepte y otorgue el registro de marca sin que existan errores, omisiones o causas de rechazo. Primordialmente, la persona física o moral que tenga por objeto llevar a cabo el registro de una marca, necesita determinar en qué clase pertenece el producto o servicio en particular a través de "ClasNiza", una *"herramienta tecnológica administrada por el IMPI, la cual facilita a los usuarios la búsqueda y clasificación de productos y servicios necesarios para el llenado de las*

solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales. ³⁸ Una vez realizando lo anterior, es fundamental que los usuarios se aseguren de que su marca, o alguna similar, no haya sido registrada anteriormente o esté en proceso de registro, ya que, de ser el caso, es altamente probable que la solicitud sea rechazada, resultando en que el usuario sufra de una potencial pérdida económica.

Registrar una marca implica una inversión de tiempo, dinero y recursos, por lo que, si el IMPI rechaza la solicitud, todo lo invertido se pierde, ya que el trámite no es reembolsable ni recuperable. También, si el usuario ya comenzó a usar la marca y posteriormente se advierte que esa marca pertenece a un tercero, podría enfrentarse a consecuencias como retirar el producto o servicio del mercado, cambiar el nombre y/o logotipo (que implicaría nuevos registros, dominios y de más) e incluso ser demandado por una infracción de marca que, conforme a la Ley, podría implicar en multas o indemnizaciones monetarias. Por ende, en ciertos casos, el rechazo de una marca puede resultar en una pérdida económica para el solicitante.

La forma específica en la que los solicitantes pueden asegurarse de que no haya una marca similar previamente registrada es primordialmente realizar una búsqueda en las bases de datos del IMPI a través del sitio web *Marcanet*, donde se permite consultar marcas registradas y en trámite, tanto por nombre, titular, número o clase. Sin embargo, antes de llevar a cabo la búsqueda, el usuario debe identificar la clase específica en la que cae su producto o servicio. Como se menciona anteriormente, esto se logra realizar a través de la página de ClasNiza, donde se muestran los tipos de clase y las descripciones, por ejemplo, Clase 3 “Productos cosméticos” y Clase 25 “Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería”.³⁹ Una vez que se ingrese la palabra, el nombre de la marca o el logotipo, es cuando el solicitante logra revisar si existen marcas idénticas o similares en grado de confusión, y en caso de que sí, si están vigentes o pertenecen a la misma clase o a una relacionada.

Ahora bien, para comenzar con el proceso de registro, los usuarios necesitan crear una cuenta PASE (Portal de Acceso a Servicios Electrónicos), donde será necesario el CURP si el solicitante es una persona física. Posteriormente, el usuario puede ingresar al portal “Marca en Línea”, donde puede escoger la opción de una nueva solicitud de marca, donde solicita diferentes

³⁸ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. **Bienvenido a ClasNiza**. Disponible en línea: Gobierno de México.<<https://clasniza.impi.gob.mx/>> (Consulta: Mayo 6, 2025).

³⁹ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. **Clases**. Disponible en línea: ClasNiza. <<https://clasniza.impi.gob.mx/clases>> (Consulta: Mayo 6, 2025).

datos, como el tipo de solicitud, la descripción del producto o servicio, los datos del dueño, etcétera.⁴⁰ Cada dato requerido en el primer paso dará apertura a otros necesarios de completar hasta que se llegue al segundo paso, donde se requiere un pago por parte del solicitante. Aquí el IMPI tiene una tarifa de 2,813.77 MXN (dos mil ochocientos trece pesos con setenta y siete centavos), y acepta pago con tarjeta de crédito, cheque electrónico o incluso pagos en ventanilla.⁴¹ Una vez realizado todo lo anterior, se llega al tercer paso “Firma y envía”, donde se puede firmar a través del ingreso del CURP o con la firma electrónica y una vez que eso se realice, el IMPI expide el acuse de la solicitud realizada donde el usuario tendrá un documento con su número de expediente, folio y otros datos relevantes a los que se ingresaron inicialmente.⁴²

Para que una marca sea concedida a la persona que solicitó su registro, se lleva a cabo un proceso que dura aproximadamente seis meses, donde los analistas que trabajan para el IMPI examinan el proceso y verifican que no exista ninguna marca similar o idéntica que pueda generar confusión. Una vez completado lo anterior, el usuario, ya sea una persona física o moral, quien es el representante o titular, legalmente puede hacer uso de la marca en el comercio, venderla o transferirla a un tercero, licenciarla para obtener regalías de otras empresas e incluso expandirla a nivel internacional para hacer uso de ella en otras entidades federativas.⁴³ Es importante destacar que una vez que se registre una marca, se genera una obligación de uso ya que la falta de ello tiene como consecuencia su caducidad, lo que implica que la marca queda susceptible de ser solicitada o registrada por cualquier tercero.⁴⁴

A partir de lo anterior, es necesario que las personas físicas y morales tengan conocimiento de la importancia de registrar marcas en el país y los derechos que esto concede. Cuando una marca se registra, el solicitante es concedido el uso exclusivo de ella a nivel nacional, lo que significa que se prohíbe su uso por terceros sin la autorización del dueño de ella. En caso de que esto llegase

⁴⁰ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. “Guía de Usuario – Marca en Línea”. Disponible en Línea: Secretaría de Economía. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/745083/Guia_de_usuario_MARCA_EN_LI_NEA_04052022.pdf> (Consulta: Mayo 6, 2025).

⁴¹ Loc. Cit.

⁴² Loc. Cit.

⁴³ Marcas y Derechos. “¿Qué se puede hacer con una marca registrada? Derechos y usos principales”. Febrero 18, 2025. Disponible en línea: < <https://marcasyderechos.com/que-se-puede-hacer-con-una-marca-registrada-derechos-y-usos-principales/>> (Consulta: Mayo 6, 2025).

⁴⁴ Flores, Adrián. Ob. Cit.

a ocurrir, el registro de la marca permite al propietario proceder con una acción legal en contra de él o los terceros que lleguen a hacer un uso indebido.

Cuando lo anterior se detecta, el propietario de la marca puede enviar una carta de cese y desistimiento exigiendo a un tercero que suspendan el uso de la marca ajena que tiene registrada, pero en casos más extensos, se puede presentar una denuncia ante el IMPI para que proceda una infracción administrativa, al igual que una demanda civil en caso de que se requiera una indemnización de daños y perjuicios.⁴⁵ En el mayor de los casos, si un tercero falsifica un producto, el dueño de la marca puede presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público por la constitución de un delito contra la propiedad intelectual, o incluso contra los derechos de autor, si se presentara el caso.⁴⁶

Concluyendo lo anterior, registrar una marca en México para muchos puede resultar como un procedimiento largo e innecesario basado en el contexto de nuestro país. Sin embargo, registrarlas resulta en una decisión estratégica fundamental para cualquier persona física o moral, propietario de algún negocio o que hace uso de la marca de manera personal, ya que esto garantiza derechos de exclusividad sobre ella, la protege contra terceros y permite que sea utilizada en el comercio, generando un valor. A medida que cada vez crece la competitividad en el mercado, es necesario que los usuarios cuenten con marcas protegidas para crear seguridad sobre una marca y después, se tenga la libertad de crecerla, hacer uso de ella más allá de a nivel nacional y se garantice el derecho de proceder legalmente contra terceros que hagan uso indebido de su marca registrada.

C. MARCAS NO TRADICIONALES.

Debido a que la propiedad industrial es un tema en una situación de cambio constante, se reconoció esta necesidad de empatar la legislación con la realidad. Dentro de la reforma del 18 de mayo de 2018, se incluyeron nuevas figuras sujetas de protección como las marcas de certificación, los sonidos, olores, las imágenes comerciales y los signos holográficos; el cambio al incluir las

⁴⁵ Esteves, Cesar A. **¿Qué puedo hacer si alguien hace uso ilegal de mi marca registrada?** Noviembre 6, 2023. **Disponible en línea:** <<https://ramirezesteves.com.mx/2023/11/06/que-puedo-hacer-si-alguien-hace-uso-ilegal-de-mi-marca-registrada/#:~:text=Si%20detectas%20un%20uso%20ilegal,un%20procedimiento%20de%20infracci%C3%B3n%20administrativa.>> (Consulta: Mayo 6, 2025).

⁴⁶ Loc. Cit.

marcas no tradicionales se mantuvo dentro de la ley vigente al contemplar estos conceptos en el artículo 172 de la LFPPI.⁴⁷ No obstante, dentro de ella no se establece específicamente una sección o un artículo que mencione las marcas no tradicionales y su regulación, pero estas ya se incluyen en el primer capítulo como parte de los signos que se pueden constituir como marca. Por ello, corresponde tanto a la doctrina como a los profesionales del derecho interpretar y delimitar el alcance de las marcas no tradicionales dentro del sistema jurídico, a fin de garantizar su adecuada protección y aplicación conforme a los principios de la ley. De acuerdo con Josué Cordero, abogado de Herrero & Asociados, las marcas no tradicionales:

*“... son tipos de marcas que van más allá de las marcas denominativas, logotipos y símbolos habituales. En su lugar, abarcan características únicas y distintivas que identifican y distinguen un producto o servicio. Pueden incluir sonidos, colores, formas, olores, hologramas e incluso texturas. Las marcas no tradicionales permiten a las empresas establecer una identidad única que atraiga a los consumidores de formas distintas a las que se obtienen únicamente a través de elementos visuales o verbales.”*⁴⁸

Siempre y cuando se cumplan con los requisitos de distintividad⁴⁹ y no funcionalidad, este tipo de marcas efectivamente pueden ser registradas a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En México, existen cinco diferentes tipos de marcas no tradicionales: (i) sonoras, (ii) olfativas, (iii) hologramas, (iv) marcas de certificación, e (v) imagen comercial.⁵⁰ Las primeras se tratan de un sonido en particular o incluso de una combinación de ellos, y el tipo de marcas que las sonoras podrían representar son los pentagramas, fonogramas e incluso onomatopeyas.⁵¹ Ahora bien, la inclusión de las marcas olfativas representa lo que es, la posibilidad de llevar a cabo el registro de un aroma o un signo que puede ser percibido por el olfato. Esto puede constituir el olor de un producto o servicio en específico, que un consumidor lo

⁴⁷ Secretaría de Economía. **Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI)**. Agosto 14, 2018. Disponible en línea: Gobierno de México. < <https://www.gob.mx/se/articulos/reforma-a-la-ley-de-la-propiedad-industrial-lpi?idiom=es> > (Consulta: Septiembre 5, 2025).

⁴⁸ Herrero & Asociados. **Marcas no tradicionales en México**. Noviembre 15, 2024. Disponible en línea: Espacio H&A < <https://www.hyaip.com/es/espacio/marcas-no-tradicionales-en-mexico/#:~:text=Las%20marcas%20no%20tradicionales%20permiten,pueden%20ser%20registradas%20en%20M%C3%A9xico> > (Consulta: Septiembre 20, 2025).

⁴⁹ Natalia Ruiz Gallegos: La distintividad adquirida es un concepto fundamental en el ámbito del derecho de marcas. Se refiere a la capacidad que adquiere un signo que, en sus inicios, carecía de distintividad intrínseca, pero que, debido a su uso intensivo y reconocimiento, logra adquirir el umbral necesario de **distintividad**. De esta forma, el público pertinente llega a considerar que identifica los productos y servicios reivindicados como procedentes de una empresa determinada. Por lo tanto, el signo pasa a ser apto para funcionar como marca.

⁵⁰ Alarcón, Arturo. **Las Aromas, Sonidos, Hologramas También se Distinguen: Las Marcas No Tradicionales**. 2021. Disponible en línea: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/610000/MARCAS_NO_TRADICIONALES_2021-1-min.pdf> (Consulta: Septiembre 20, 2025).

⁵¹ Loc. Cit.

pueda asociar directamente con ello y que no derive de su naturaleza; las fórmulas químicas es lo único que no es sujeto a registro como olfativa ya que representa la sustancia y no el olor.

En México, la primera marca olfativa que se registró fue el aroma de la plastilina Play-Doh en el año 2018 con la abrogada Ley de la Propiedad Industrial y se logró justamente por ser una marca distintiva; cuando los consumidores huelen ese aroma, automáticamente saben que se trata de esa plastilina en específico.⁵² Su registro en el país abrió el panorama de la protección de marcas no tradicionales; después de ello, el IMPI recibió más de 400 solicitudes de marcas no convencionales.⁵³ A partir de esto, el IMPI señaló que este tipo de marcas *“son uno de los elementos más innovadores para que los creadores y emprendedores den valor agregado a sus productos y servicios mediante signos perceptibles por los sentidos que no solamente sean visibles”* y que con esto, se genera confianza de inversionistas y extranjeros, lo que resulta en una generación de empleos en el país.⁵⁴ Por tanto, el registro de la marca olfativa de Play-Doh marcó un precedente en la historia de la propiedad industrial mexicana al demostrar la viabilidad de proteger signos no tradicionales. Su reconocimiento no solo amplió el concepto de marca en el país, sino que también fortaleció los derechos de exclusividad de los titulares, incentivó la innovación y contribuyó a que el sistema de marcas en México esté comenzando a estar en sintonía con legislaciones internacionales.

Las marcas olfativas regularmente consisten en una descripción escrita del olor específico con los requisitos necesarios para que los consumidores puedan distinguirlo y/o asociarlo a una marca o producto en particular. Aunque la ley mexicana permite su registro, este tipo de marcas conllevan más complicaciones que el resto, ya que en la mayoría de los casos, puede resultar muy complejo demostrar la distintividad de dicho olor con cualquier otro en existencia y/o con registro previo.

Por otra parte, una marca holográfica es meramente un signo constituido por un holograma, que, en la mayoría de los casos, crea una imagen en tres dimensiones sobre un soporte plano, y

⁵² Marcas y Derechos. **La primera marca olfativa registrada en México y su impacto legal.** Mayo 7, 2025. Disponible en línea: Marcas y Derechos. < <https://marcasyderechos.com/la-primera-marca-olfativa-registrada-en-mexico-y-su-impacto-legal/>> (Consulta: Septiembre 22, 2025).

⁵³ Infobae. **El aroma de la masa Play-Doh se convirtió en la primera marca olfativa en México.** Febrero 08, 2019. Disponible en línea: Infobae. < <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/02/08/el-aroma-de-la-masa-play-doh-se-convirtio-en-la-primera-marca-olfativa-en-mexico/>> (Consulta: Septiembre 22, 2025).

⁵⁴ Loc. Cit.

regularmente tiene apariencias muy llamativas.⁵⁵ En general, son imágenes que, al verlas desde distintos ángulos, parecen tener movimiento. A partir de esto, la Secretaría de Economía reitera que estas deben representarse como un ejemplar que contenga una sola vista de la imagen que representa al signo y que su descripción debe incluir la explicación del signo holográfico.⁵⁶

Ahora bien, la marca de certificación,

*“se define como un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como: los componentes de los productos, las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados, la calidad, procesos u otras características de los productos o servicios y el origen geográfico de los productos.”*⁵⁷

Finalmente, las marcas de imagen comercial conforman distintas propiedades, ya sean colores, formas, etiquetas y demás, combinadas entre sí, que al igual que el resto de los tipos de marcas, permiten al consumidor identificar un producto o servicio en específico. En este caso, el titular de la imagen comercial será el “dueño” de la marca en la pluralidad de elementos que la conformen.⁵⁸ En el caso de los colores, que van dentro de las imágenes comerciales, resultan ser un poco más complicados ya que en sí, los colores no pueden ser registrados ya que no son considerados distintivos. Por ende, el usuario que quiera registrar un color en particular tiene que comprobar que ha adquirido distintividad a través de su asociación con un producto, servicio o marca en general y que a raíz de esto, los consumidores asocien el color con una marca en específico.

i. Procedimiento de Registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, además de solicitar el registro y protección de marcas con denominación, elementos figurativos o con formas tridimensionales (conocidas como marcas tradicionales), como se menciona anteriormente, se puede también solicitar el registro y protección de signos holográficos, marcas de certificación, de

⁵⁵ Achá Lemaitre Abogados. **Marca Holográfica**. 2019. Disponible en línea: <<https://www.achalemaitre.com/marca-holografica/>> (Consulta: Septiembre 22, 2025).

⁵⁶ Secretaría de Economía. **Conoce las marcas no tradicionales**. 09 de febrero de 2019. Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://www.gob.mx/se/articulos/conoce-las-marcas-no-tradicionales-190348>> (Consulta: Septiembre 05, 2025).

⁵⁷ Alarcón, Arturo, Ob. Cit., p.14.

⁵⁸ Briseño Robles, Rosalba. Ob. Cit., p. 29.

sonido, de olor o la imagen comercial de un producto o servicio, conocidas como marcas no tradicionales. El proceso de registro ante el IMPI es muy similar al proceso de una marca tradicional, pero hay algunos criterios distintos, especialmente en términos probatorios. El registro de cada una de estas marcas tiene que ser distintivo de cualquier otro anteriormente registrado y será analizada por el IMPI con el objetivo de que cumplan con los requisitos a fin de que el solicitante no incurra en alguna infracción.

Las marcas sonoras tienen que constituir un sonido que tenga las suficientes diferencias como para no ser confundido con otro previamente registrado. Aunque en la ley no se establezca específicamente un parámetro para medir la diferencia de sonidos, los artículos 171 y 172 menciona que todo signo (incluidos los sonidos) debe ser *“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.”* Por tanto, el parámetro es la distintividad, que el sonido identifique un origen empresarial, que no se confunda con otros ni que recaiga en ser un signo genérico o funcional.⁵⁹ Para su registro, es necesario que se realice una representación física del sonido, ya sea a través de una partitura, una descripción detallada o mediante una grabación en archivo de audio.⁶⁰ En relación al último punto, *“debe de acompañarse de un archivo digital 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.”*⁶¹

Ahora bien, para llevar a cabo su registro, una marca olfativa se tiene que describir específicamente el olor para evitar confusión entre consumidores y que la asociación del olor con el determinado producto o servicio sea evidente. Los hologramas, igualmente, deben presentar una descripción del efecto holográfico y la imagen comercial de la presentación visual del producto, detallando específicamente los colores, formas, figuras y demás.

A partir de lo anterior, lo que se desprende de todo es que la reforma que se llevó a cabo el 18 de mayo de 2018 a la Ley de la Propiedad Industrial abrió la posibilidad de que las marcas no

⁵⁹ Marcas y Derechos. **Marcas sonoras en México: cómo registrar legalmente un jingle exitoso.** Mayo 14, 2025. Disponible en Línea: Marcas y Derechos. < <https://marcasyderechos.com/marcas-sonoras-en-mexico-como-registrar-legalmente-un-jingle-exitoso/> > (Consulta: Noviembre 5, 2025).

⁶⁰ Loc. Cit.

⁶¹ Secretaría de Economía. Conoce las marcas no tradicionales, Ob. Cit.

tradicionales puedan ser registradas y protegidas. Estas modificaciones fortalecieron los derechos de los titulares de marcas ya registradas y, al mismo tiempo, incorporaron la posibilidad de proteger nuevos tipos de signos distintivos, lo que generó un sistema más completo y actualizado de protección y derechos en materia de propiedad industrial en el país.

1. Retos y Limitaciones en el Registro de Marcas no Tradicionales.

Como se ha mencionado anteriormente, la distintividad constituye uno de los elementos esenciales para que una marca sea susceptible de registro ante el IMPI y goce de protección legal. No obstante, la **funcionalidad** también desempeña un papel fundamental en este proceso, pues determina los límites de lo que puede ser objeto de protección. *“La doctrina de la funcionalidad fue inicialmente creada para evitar el registro de las formas funcionales, pero también parece revestir pertinencia en el examen de otros signos no tradicionales, como los colores, los sonidos o los olores”*.⁶² Por tanto, *“Un signo susceptible de servir como marca no se puede registrar si constituye un elemento funcional de los productos, es decir, si es “fundamental para el uso o el fin al que está destinado el producto o si afecta a su costo o a su calidad”*”.⁶³ En síntesis, la funcionalidad implica que un signo cumple una función práctica o técnica en el producto o servicio, por lo que no puede registrarse como marca al no tener un carácter distintivo.

Cuando se trata de marcas no tradicionales, la **falta de funcionalidad** puede resultar como una limitante en el sentido de que comprobar que una marca determinada atiende a la identificación de un producto o servicio resulta complejo. De acuerdo con Jefferson Macias:

*“La exigencia de una falta de funcionalidad de la marca busca evitar que un aspecto que es fundamental para el producto o servicio, se vea apropiado por particulares provocando que el resto de competidores se encuentren en una situación de desventaja al no poder emplearlo, cuestión que se agrava al tener en cuenta que la protección de una marca es renovable de manera indefinida.”*⁶⁴

Con lo anterior se logra inferir que el requisito de que una marca carezca de funcionalidad tiene por objeto impedir que un elemento indispensable para el uso de un producto o servicio sea

⁶² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Ginebra, Suiza. Marzo 30, 2007. Disponible en línea: OMPI. <<https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es>> (Consulta: Noviembre 05, 2025).

⁶³ Loc. Cit.

⁶⁴ Macias Quisaguano, Jefferson Eduardo. **Marcas no tradicionales: Nuevas perspectivas y viejos retos**. Junio 12, 2020. Disponible en línea: Pontificia Universidad Católica de Ecuador. <<https://www.redalyc.org/journal/6002/600263428006/html/>> (Consulta: Octubre 05, 2025).

apropiado por un particular. Otorgar la titularidad de una marca que tiene funcionalidad a una persona en particular supondría que el órgano administrativo otorgue una ventaja indebida y con duración potencialmente indefinida, ya que de acuerdo con el artículo 237 de la LFPPI, la protección de la marca está sujeta a renovaciones siempre y cuando el titular lo solicite seis meses antes de su vigencia, comprobando su uso real y efectivo. De este modo, permitir el registro de una marca no tradicional con elementos esenciales, como una forma, color u olor necesarios para el producto, implicaría restringir el uso de dichos elementos por parte de otros competidores, colocándolos en una situación de desventaja en el mercado.

En las marcas no tradicionales, la limitante de la funcionalidad se convierte en un gran reto, ya que muchas de sus características pueden cumplir una función práctica dentro del producto o servicio. Cuando una marca adquiere funcionalidad, deja de cumplir con su papel distintivo, lo que significa que los consumidores dejan de asociar la marca con un determinado producto o servicio, que, como resultado, vuelve la marca genérica, dejando de diferenciarse de los competidores en el mercado. Cuando se trata de marcas no tradicionales, es más frecuente que, al momento de solicitar su registro, sean calificadas como genéricas o carentes de distintividad en comparación con las marcas tradicionales. Esto es debido al hecho de que cuando se trata de un olor, una forma o un color, resulta más complicado demostrarle a la autoridad competente que esa marca cuenta con el elemento de distintividad y que los consumidores lo asocian con algo en concreto.

Para plantear lo anterior de una forma más práctica, imaginemos que la empresa SC Johnson, dueña de la marca “Glade”, desea crear un nuevo aromatizante con olor a pino para el lanzamiento de Navidad y busca registrar ese olor como marca con el objetivo de que los consumidores lo distingan de otros productos similares. En este caso, llevar a cabo su registro resultaría excepcionalmente difícil de obtener por el hecho de que la marca no debe ser funcional, pero sí altamente distintiva, y aquí, no lo sería. Con esto, deducimos que un aroma no debe tener una finalidad utilitaria ni proporcionar una ventaja funcional, ya que este tipo de características no pueden ser objeto de protección.

También, por ejemplo, si un particular o una empresa busca registrar un color en específico, lo más probable es que sea negado por el órgano administrativo debido a que, regularmente, un color es funcional. Si una empresa de productos de limpieza busca registrar el color azul como marca, el IMPI lo negaría con efecto inmediato ya que permitir ese registro y protección, prohibiría

al resto de los comerciantes de utilizar el color azul, que al final, es una marca genérica porque no se asocia con ningún producto o servicio en específico. Alrededor del mundo, los colores registrados siguen siendo utilizados por terceros sin autorización y no hay mucho que los titulares puedan hacer al respecto, es por esto que se recalca el reto de comprobar la falta de funcionalidad de una marca no tradicional para que logre ser sujeta de registro y protección.

A partir de esto, en general, la falta de funcionalidad es impuesta con la finalidad de que, como se menciona anteriormente, elementos esenciales sean apropiados y/o registrados por particulares, evitando que el resto de los competidores puedan utilizarlos.⁶⁵ De esta manera, se busca preservar la libre competencia en el mercado y garantizar que las marcas únicamente protejan elementos que cuenten con el requisito de la distintividad.

Otro de los grandes retos que se presentan en el registro de las marcas no tradicionales es el de la **representación gráfica**. En México, uno de los requisitos fundamentales que solicita el IMPI para llevar a cabo el registro y protección de una marca es que pueda ser representada gráficamente para poder ser identificada por consumidores y/o terceros, un requisito sencillo cuando se trata de marcas tradicionales como logotipos, imágenes o letras, ya que los elementos visuales con los que cuentan cumplen con la formalidad. Sin embargo, cuando se trata de marcas no tradicionales, mostrar una representación gráfica puede resultar como una limitante al momento de su registro.

La dificultad de cumplir con este requisito generalmente varía dependiendo de la marca no tradicional a la que se alude. Por ejemplo, cuando se trata de formas u hologramas, es más sencillo demostrar una representación de estas ya que se puede hacer a través de descripciones detalladas de los productos y/o reproducciones de imágenes de las mismas.⁶⁶ Sin embargo, esto se vuelve más complicado cuando se trata de marcas no tradicionales que no son visibles, tales como los sonidos, los olores o las texturas.

Los sonidos pueden ser considerados como las marcas no tradicionales “invisibles” menos complicadas de demostrar gráficamente. Cuando se trata del registro de este tipo de marcas, en la mayoría de los casos, los titulares lo pueden demostrar de distintas maneras. Cuando se trata de

⁶⁵ Luzuriaga & Castro Abogados. **Marcas no tradicionales: Creatividad y Protección**. Mayo 22, 2023. Disponible en línea: Comunicaciones L&C. <<https://luzuriagacastro.com/marcas-no-tradicionales-creatividad-y-proteccion/>> (Consulta: Octubre 5, 2025).

⁶⁶ Macías Quisaguano, Jefferson Eduardo, Ob. Cit.

una melodía, se puede emitir un pentagrama como medida de prueba, que, como referencia, es un “conjunto de cinco líneas horizontales, paralelas y equidistantes, que sirven de soporte a la escritura musical”.⁶⁷ De igual forma, cuando se trate de cualquier otro sonido que no sea música, se puede hacer la demostración gráfica del mismo a través de espectrogramas o gráficos de ondas sonoras, o mediante descripciones escritas. Estas últimas son las que también son aplicables a marcas no tradicionales como los olores o texturas, lo que puede resultar como una limitante para el titular de las mismas.

Explicar en palabras un olor, un sonido o una textura es algo que no se da de manera sencilla; es necesario que la persona física o moral que busque su registro se esfuerce por dar la descripción más detallada, exacta y objetiva para evitar potenciales motivos de improcedencia pactados en la LFPPI (previstos especialmente los artículos 172, 173 y 175) o impedimentos que puedan recibir por parte del IMPI. Dichas disposiciones pactadas en la Ley exigen que la marca sea perceptible, representable de forma clara y precisa, y carente de funcionalidad, lo que en el caso de las marcas no tradicionales puede dificultar su registro si no se presenta una descripción objetiva y comprobable. En la actualidad, la falta de representación gráfica, que puede resultar en la representación de la distintividad de la marca ante otras en el mercado, es uno de los mayores retos que se enfrentan al momento de buscar protección sobre una marca que no es visible.

La dificultad radica en que las marcas que carecen de visibilidad carecen de una representación clara y objetiva, lo que complica que el IMPI determine con precisión el alcance de su protección. Por ejemplo, un olor no puede representarse gráficamente con exactitud y una textura depende de la sensación táctil, que, en realidad, es subjetiva. Aunque ya se haya llevado a cabo el registro de múltiples marcas no tradicionales en el país, como lo menciona la Licenciada Patricia Fuentes:

“Es de advertirse y recalcar que la vigente Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) presenta ciertas deficiencias de técnica jurídica en cuanto a que no existen disposiciones específicas sobre los requisitos de identificación, representación y otorgamiento de cada marca no tradicional.

*Asimismo, tampoco hay disposiciones al respecto en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), quedando solamente sujetos a disposiciones internas emitidas por el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) en su Acuerdo que Establece las Reglas de Presentación de Solicitudes, generando con ello gran incertidumbre jurídica para los solicitantes, autoridades administrativas correspondientes, abogados, consumidores y usuarios.”*⁶⁸

⁶⁷ Diccionario de la lengua española. **Pentagrama**. Disponible en línea: Real Academia Española. <<https://dle.rae.es/pentagrama>> (Consulta: Octubre 5, 2025).

⁶⁸ Patricia Elena Fuentes García, Ya usé esta fuente = Buscarla.

Con todo esto, aunque las marcas no tradicionales ya sean reconocidas en nuestra legislación y el registro de ellas ya se ha llevado a cabo previamente por personas físicas y morales ante el órgano administrativo del país en la materia, no exime el hecho de que registrarlas y buscar su protección resulta más complicado y representa más retos que una marca tradicional. Como las marcas no tradicionales no siempre son signos visibles, tanto su representación gráfica como la comprobación de la falta de funcionalidad, que son elementos esenciales que requiere el IMPI para que una marca sea sujeta a registro, resultan como limitantes para toda persona física o moral que quiera obtener el registro y protección de ellas.

Capítulo III

EL REGISTRO DE MARCAS EN ESTADOS UNIDOS

En el presente capítulo se llevará a cabo un análisis del sistema de registro de marcas en Estados Unidos, con el propósito de que, a través de su lectura y estudio, se pueda identificar las principales diferencias y similitudes en comparación con el sistema mexicano. Primordialmente, se expone el marco legal de las marcas en Estados Unidos, explicando lo que es el Lanham Act, el estatuto federal que regula las marcas, el United States Patent and Trademark Office (USPTO), que es el órgano administrativo en materia (equivalente al IMPI), y los distintos conceptos generales que se desprenden de esta rama del derecho. Posteriormente, se mencionan los tipos de marcas registrables, que en este caso igualmente son las tradicionales y las no tradicionales. Con esto, se lleva a cabo una explicación del registro de ellas ante el USPTO y los distintos retos y limitaciones que se observan relacionados con dicho proceso.

A. MARCO LEGAL

La propiedad intelectual en Estados Unidos tiene múltiples similitudes a cómo se rige y conforma esta rama del derecho en México, así como también cuenta con diferencias importantes que resultan en que se entre en una comparación entre ambos. Primordialmente, es importante hacer mención de que México se rige por un sistema de derecho civil (romano-germánico), en donde las leyes se ven codificadas y donde sus fuentes principales del derecho son la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Por otro lado, existe el sistema de “*Common Law*” o Derecho Consuetudinario que viene de Inglaterra y en la actualidad se practica en varios países, incluyendo Estados Unidos; a comparación con el sistema de derecho civil, en el “*Common Law*” las normas no están sujetas a un sistema de codificación, sino que sus normativas son basadas en precedentes judiciales que se aplican a disputas concurrentes. Por lo anterior es que el “*Common Law*” también es conocido como “*Case Law*”, la aplicación de las resoluciones de casos anteriores es lo que rige las problemáticas actuales en el país.

Una de las diferencias primordiales entre ambos sistemas jurídicos es que en el tema de decisiones judiciales o en resoluciones de casos determinados, en el sistema civil el juez es la

persona que, al analizar la ley escrita o codificada, la aplica a un caso concreto para lograr una determinada resolución, mientras que en el derecho consuetudinario el juez utiliza precedentes anteriores para aplicar a un caso concreto y llegar a una decisión. Igualmente, en juicios se selecciona a un jurado que toma una decisión basada en los hechos presentados por las partes, algo que en México y en el resto de los países que se rigen bajo el sistema de derecho civil no se practica. En cuestión a la propiedad intelectual, sus generalidades y registros pueden ser considerados similares en varios aspectos, no obstante, en cuestión a la aplicación de la ley, en Estados Unidos los jueces utilizan la aplicación de casos pasados y “exámenes” que derivan de ellos para proponer una resolución al caso, mientras que en México se aplican las diferentes leyes, reglamentos y jurisprudencias, las cuales son interpretadas y aplicadas por las autoridades competentes.

Ahora bien, la definición de la propiedad intelectual en sus generalidades es la misma, sin importar en el país donde se esté tratando; en cualquier contexto, se refiere a *las creaciones de la mente, tales como invenciones, obras literarias y artísticas, diseños, símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio*.⁶⁹ Al igual que en México, Estados Unidos tiene diferentes ramas o conceptos que se desprenden de la propiedad intelectual y son protegidas por el *United States Patent and Trademark Office (USPTO)*. Como se explica anteriormente, en México se divide la propiedad intelectual entre derechos de autor y propiedad industrial, pero en Estados Unidos, las ramas que se desprenden de la materia son los derechos de autor [*copyright*], las marcas [*trademarks*], las patentes [*patents*] y los secretos comerciales [*trade secrets*]. Estas son definidas de la siguiente manera:

- I. Patentes: “*A U.S. patent gives you, the inventor, the right to “exclude others from making, using, offering for sale, or selling” an invention or “importing” it into the U.S.*”⁷⁰ [Una patente estadounidense le da al inventor el derecho de “excluir a otros de hacer, usar, ofrecer a venta o vender” una invención o “importarla”.] They protect inventions or discoveries, including processes, machines, and compositions of matter and they grant the inventor the exclusive right to make, use, or sell the invention for a

⁶⁹ United States Patent and Trademark Office. **Protecting Intellectual Property in the United States**. Disponible en línea: USPTO. <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/UK-SME-IP-Toolkit_FINAL.pdf> (Consulta: Julio 26, 2025).

⁷⁰ United States Patent and Trademark Office. **Patent essentials**. Disponible en línea: USPTO. <<https://www.uspto.gov/patents/basics/essentials>> (Consulta: Julio 26, 2025).

limited period.⁷¹ [Protegen inventos o descubrimientos, incluyendo procesos, máquinas y composiciones de materia, y otorgan al inventor el derecho exclusivo de hacer, usar y o vender el invento durante un periodo limitado].

- II. Marcas: *“A trademark can be any word, phrase, symbol, design, or a combination of these things that identifies your goods or services. It’s how customers recognize you in the marketplace and distinguish you from your competitors.”*⁷² [Una marca puede ser cualquier palabra, frase, símbolo, diseño, o una combinación de estas que identifique tus productos o servicios. Es la manera en la que los consumidores te reconocen en el mercado y te distinguen de tus competidores.] En Estados Unidos, la palabra “marca” puede referirse tanto a marcas utilizadas para bienes o productos, como a marcas de servicios, algo que, a comparación con México, se divide.
- III. Derechos de autor: *“Copyright is a type of intellectual property that protects original works of authorship as soon as an author fixes the work in a tangible form of expression.”*⁷³ [El derecho de autor es un tipo de propiedad intelectual que protege obras originales de autor desde el momento en el que un autor fija la obra en una forma tangible de expresión.]
- IV. Secretos industriales: *“Trade secrets are intellectual property (IP) rights on confidential information which may be sold or licensed.”*⁷⁴ [Los secretos industriales son derechos de propiedad intelectual sobre información confidencial que puede venderse o licenciarse.]

Como se logra observar con lo anterior, la propiedad intelectual en Estados Unidos abarca varias ramas distintas, cada una de las cuales protege distintos tipos de creaciones e innovaciones. Estas ramas también se observan en la legislación mexicana; no obstante, son agrupadas o colocadas de distintas maneras. En ambos países, los derechos de autor son una rama

⁷¹ 15 U.S.C.S. § 8112 (LexisNexis, Lexis Advance through Public Law 119-36, approved September 5, 2025)

⁷² United States Patent and Trademark Office. **What is a trademark?** Disponible en línea: <<https://www.uspto.gov/trademarks/basics/what-trademark>> (Consulta: Julio 26, 2025).

⁷³ U.S. Copyright Office. **What is Copyright?** Disponible en línea: Copyright.gov. <<https://www.copyright.gov/what-is-copyright/>> (Consulta: Julio 26, 2025).

⁷⁴ World Intellectual Property Organization. **Trade Secrets.** Disponible en línea: WIPO. <<https://www.wipo.int/en/web/trade-secrets>> (Consulta: Julio 26, 2025).

independiente, pero en México, las marcas y las patentes caen bajo la propiedad industrial, mientras que en Estados Unidos son independientes. Por tanto, se puede observar que los elementos que desprenden de la propiedad industrial y la protección de ellos son más amplios en México que en Estados Unidos.

i. Lanham Act

En Estados Unidos, la propiedad intelectual se rige principalmente bajo “*The Lanham Act*”, que también se reconoce como “*The Trademark Act of 1946*”, que, en su generalidad, es el estatuto federal que regula las marcas, incluyendo su registro, mantenimiento y protección. Por otro lado, el “*Copyright Act*” [Ley de Derechos de Autor] protege esta rama de la propiedad intelectual, las patentes por el Título 35 del Código de los Estados Unidos, y el “*Patent Act*” [Ley de Patentes] y los secretos industriales por el “*Defend Trade Secrets Act*” [Ley de Defensa de los Secretos Comerciales].

El “*Lanham Act*” es una ley codificada en la sección 15 USCS § 1051 del Código de Estados Unidos que tiene el objetivo primordial de regular el comercio proporcionando un marco para el registro, protección y aplicación de las marcas registradas y utilizadas en el comercio interestatal.⁷⁵ Esta ley también aborda cuestiones de competencia desleal, publicidad falsa o engañosa y la dilución de marcas registradas, con el fin de proteger tanto a los consumidores como a las personas morales de prácticas ilícitas en la materia.

La ley tiene el propósito de proteger los derechos de los propietarios de las marcas comerciales, la garantía de la integridad en el mercado mediante la prevención de la confusión entre consumidores y la promoción de la competencia leal. De igual forma, busca prevenir el fraude y el engaño en el comercio mediante la prohibición del uso de marcas falsificadas o que pretendan engañar al consumidor.⁷⁶ Ahora bien, en virtud del *Lanham Act*, la protección de marcas tiene diversas particularidades y especificaciones. Primordialmente, no es necesario llevar a cabo el registro de una marca ante el USPTO para que sea protegida por la ley; las protege de usos no autorizados que tienen potencial de causar confusión entre consumidores. De igual forma, una

⁷⁵ Mazzurco, Sari. **Notas de Clase de “Trademark Law”**. SMU Dedman School of Law. Enero – Mayo, 2025.

⁷⁶ Loc. Cit.

marca comercial protegible no necesariamente debe tener una forma en particular, lo que significa que puede constituirse por palabras, frases, imágenes, colores, sonidos, olores, texturas, movimientos, formas y empaques de productos, etcétera.⁷⁷ Finalmente, para poder ser sujetas de protección, una marca no necesita indicar la fuente exacta de fabricación de los productos ni el nombre corporativo del fabricante de estos (Anonymous source [fuente anónima]).

ii. United States Patent and Trademark Office.

El registro de marcas en el país se lleva a cabo a través del *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* [Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos] que podría ser considerado como el equivalente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A través del USPTO, se lleva a cabo la protección de marcas y patentes de todo individuo que decida llevar a cabo su registro en Estados Unidos y, de igual manera, promueve su protección en otros países alrededor del mundo. Adicionalmente, esta agencia federal se encarga de asesorar a la administración gubernamental, a través del secretario de comercio, acerca de las distintas políticas de la propiedad intelectual en su país.⁷⁸

Esto implica que el USPTO cumple una función esencial en el sistema de propiedad intelectual estadounidense, al ser la autoridad encargada de garantizar la protección legal de las creaciones y signos distintivos de los individuos y empresas. Su labor no solo se limita a registrar marcas y patentes, sino que también contribuye al fortalecimiento del comercio y la innovación al brindar certeza jurídica a los titulares sobre el uso exclusivo de sus derechos.⁷⁹ Además, al ser un órgano asesor del gobierno federal de Estados Unidos, permite que la materia se mantenga actualizada y alineada con las necesidades del mercado en el país, al mismo tiempo que la promueve para impulsar su reconocimiento internacional.

B. TIPOS DE MARCAS REGISTRABLES EN EE.UU.

i. Marcas Tradicionales

⁷⁷ Loc. Cit

⁷⁸ United States Patent and Trademark Office. **About us.** Disponible en línea: USPTO. <<https://www.uspto.gov/about-us#about-us-0>> (Consulta: Septiembre 30, 2025).

⁷⁹ Mazzurco, Sari, Ob. Cit.]

En Estados Unidos, una marca es definida por el Lanham Act como cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de los mismos, (i) utilizados por una persona o (ii) que una persona tiene la intención de utilizarla de buena fé en el comercio y que aplica para su registro en el registro principal para identificar y distinguir sus bienes, incluyendo un producto único de aquellos fabricados o vendidos por otros y para indicar el origen de ellos, incluso si dicho origen es desconocido. Aquí, el derecho exclusivo a una de ellas nace de su uso y no de su mera adopción como marca; es un derecho que se adquiere al registrarla en el *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* [Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos].

Aquí, un solicitante puede requerir el registro de su marca tanto a nivel estatal como federal; un registro estatal se refiere a cuando la Oficina de Patentes y Marcas de un estado en específico garantiza su protección y otorga sus derechos exclusivos a su titular únicamente dentro de ese estado.⁸⁰ Por otro lado, cuando el objetivo es hacer uso de esa marca en todo el país, el interesado debe emitir su solicitud a través del USPTO. Registrar una marca a nivel federal representa beneficios en su protección, pero si la marca es parte de un negocio local, hacer el procedimiento federal no es necesario, justamente es por lo que otorga la posibilidad de llevar a cabo un registro estatal.

Ahora bien, para que una marca pueda ser sujeta de protección bajo la legislación federal del país, debe constituir tres elementos básicos: (i) la marca debe ser distintiva de la procedencia o el origen de los productos o servicios a los que se aplica, (ii) la marca no debe estar excluida de la protección por diversos obstáculos legales, y (iii) la marca debe utilizarse en el comercio (esta última es la que tiene más importancia). A partir de esto, el Lanham Act protege a todas ellas de los usos no autorizados que tienen una alta probabilidad de causar confusión en el consumidor. Como se menciona anteriormente, en el país, no es necesario su registro para que pueda ser sujeta de protección, a estas se les denomina como “*unregistered marks*” [marcas sin registro], sin embargo, abogados y miembros de la Oficina de Patentes y Marcas (USPTO) ampliamente recomiendan llevar a cabo su registro para garantizar una mayor protección, que sean sujetas a ser reconocidas a nivel nacional y evitar su uso por terceros con mayor facilidad.

⁸⁰ Rapacke, Andrew. **State Trademark vs Federal: What’s The Difference and Which Is Right for You?** Octubre 21, 2022. Disponible en línea: Rapacke Law Group. <<https://arapackelaw.com/trademarks/state-vs-federal-trademarks/>> (Consulta: Septiembre 09, 2025).

Aquí, una marca protegida no necesariamente debe tener una forma particular, pueden ser palabras, frases, imágenes, colores, sonidos, olores, texturas, movimientos, formas de productos, etc. Para que una marca se apta de protección, no es necesario que esta indique el origen exacto de fabricación de los productos o el nombre corporativo del productor de los productos. No obstante, de acuerdo con Barton Bebee que alude al Lanham Act, “*The § 45 definition of the term “trademark” emphasizes that a protectable trademark must be distinctive of source — it must “identify and distinguish . . . goods . . . and . . . indicate the source of the goods.”*”⁸¹ [La definición § 45 del término “marca” enfatiza que una marca protegida debe de ser distintiva de origen – debe “identificar y distinguir” ... productos... e... indicar el origen de los ellos.]

1. Distintividad de la marca

Una marca puede calificar como distintiva en caso de que sea (i) inherentemente distintiva, donde sirva para identificar una fuente en particular, (ii) cuando tiene distintividad adquirida, que se lleva a cabo de forma casi automática donde se requiere “*secondary meaning*”⁸² o significado secundario, y finalmente (iii) cuando tiene distintividad inherente a la fuente.⁸³ Como se menciona anteriormente, Estados Unidos se rige bajo el sistema jurídico de “*Common Law*” o el Derecho Anglosajón que también se conoce como “*Case Law*”, equivalente a la jurisprudencia. A partir de esto, el caso que le dio origen o estableció el espectro a la distintividad de las marcas en el país fue el de *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc.* “*Though Abercrombie is now a relatively old opinion, its influence on U.S. and even foreign trademark law cannot be overstated. It is the origin of the “Abercrombie spectrum” of trademark distinctiveness, a classification scheme that is used in a wide variety of areas of trademark doctrine.*”⁸⁴ [Aunque Abercrombie es ya una opinión relativamente antigua, no se puede negar su influencia en el derecho de marcas estadounidense e incluso extranjero. Es el origen del “espectro Abercrombie” del carácter distintivo de las marcas, un esquema de clasificación que se utiliza en una amplia variedad de ámbitos de la doctrina de marcas.]

⁸¹ Beebe, Barton, Ob. Cit., p. 31

⁸² Asociación que se forma en la mente de los consumidores entre la marca y la fuente u origen del producto. El significado secundario no requiere que el consumidor identifique una fuente por su nombre, pero sí que el público reconozca la marca y la asocie con una única fuente.

⁸³ Mazzurco, Sari, Ob. Cit.]

⁸⁴ Beebe, Barton, Ob. Cit., p. 32

Los hechos del caso son que Abercrombie & Fitch, el demandante, había registrado la marca “Safari” para describir tipos específicos de ropa y calzado vendidos en las tiendas comerciales de A&F. Hunting World, Inc., la parte demandada, utilizó el término “Safari” en la ropa y el calzado de Hunting World, en un boletín informativo y para describir una parte de su tienda dedicada a los productos “Safari”. Es por esto que Abercrombie & Fitch demandó a Hunting World por infracción de marca registrada (*trademark infringement*) alegando que la conducta de la contraparte confundiría a los clientes en cuanto al verdadero origen de los productos de Hunting World. Por esto, A&F solicitó una orden judicial en su contra para impedir que continuara utilizando el término “Safari” en sus productos.

Hunting World argumentó que la marca “Safari” era de carácter genérico, por lo que no era susceptible de protección y le requirió a la Corte que cancele todas las marcas “Safari” registradas por Abercrombie. A partir de esto, el tribunal de distrito desestimó la demanda emitida por Abercrombie, por lo que ellos apelaron.⁸⁵ Finalmente, el juez determinó que el término “Safari” no era genérico, sin embargo, cuando se utilizaba en relación con ciertas prendas, era sugestiva o meramente descriptiva. Se determinó que la marca estaba protegida, pero Hunting World estaba haciendo un uso legítimo de ella, por lo tanto, se consideró que no infringía los derechos de propiedad intelectual.

Figura #2: Imagen de la marca *Abercrombie & Fitch* utilizada en el caso contra *Hunting World, Inc.*



Fuente: Barton Beebe “Trademark Law”, Version 11.

⁸⁵ *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976). Disponible en línea: <<https://app.vlex.com/search/jurisdiction:US/abercrombie+%26+Fitch+v.+Hunting+World+Inc/vid/891450360>>

El caso contribuyó significativamente al derecho de marcas al establecer un marco para clasificarlas en cuatro categorías en función de su carácter distintivo: (1) genéricas, (2) descriptivas, (3) sugestivas y (4) arbitrarias.⁸⁶ Este sistema de clasificación es fundamental para determinar la elegibilidad de un término para la protección de la marca y el nivel de protección que recibe.

Las marcas genéricas son aquellas que se engloban en el género del que es especie un determinado producto, las cuales no pueden privar a los fabricantes competidores del producto del derecho a llamar al artículo por su nombre. Aludiendo a lo anterior, de acuerdo con el Juez de Circuito del caso, menciona lo siguiente:

*“A generic term is one that refers, or has come to be understood as referring, to the genus of which the particular product is a species. At common law neither those terms which were generic nor those which were merely descriptive could become valid trademarks.”*⁸⁷ [Un término genérico es aquel que se refiere, o se ha llegado a entender que se refiere, al género del que el producto concreto es una especie. En el Derecho Común, ni los términos genéricos ni los meramente descriptivos podían convertirse en marcas válidas]

Uno de los aspectos más importantes de las marcas genéricas es que en ninguna circunstancia pueden protegerse independientemente de que se demuestre su significado secundario. Por ejemplo, las palabras “termo”, “cuchara”, “escalera” y demás no pueden ser registradas y protegidas por la Oficina de Patentes y Marcas (USPTO) ya que dichos términos carecen de descripción y generan una distintividad en el producto. *“Trademarks may be deemed generic either (1) because they are born generic or (2) because they lose their source distinctiveness through a process of “genericide.”* [Las marcas pueden considerarse genéricas (1) porque nacen genéricas o (2) porque pierden su carácter distintivo de origen a través de un proceso de “genericidio”].⁸⁸

Ahora bien, una marca es descriptiva si transmite inmediatamente una idea de los ingredientes, cualidades o características de los productos. Cuando la marca se trate de un término meramente descriptivo y de él desprende un nombre comúnmente descriptivo, se aplican los mismos términos que a las marcas genéricas, por ende, su registro se rechaza. De igual forma, las marcas descriptivas no se consideran intrínsecamente distintivas, por lo que se requiere una demostración de un significado secundario para que logren obtener protección. Sin embargo, si

⁸⁶ Mazzurco, Sari, Ob. Cit.

⁸⁷ Loc. Cit.

⁸⁸ Loc. Cit.

cabe la posibilidad de que, a través del tiempo, una marca de este tipo pueda adquirir distintividad a través de su uso, como por ejemplo el caso de “*Bank of America*” (un banco ubicado en América), o “*American Airlines*” (una aerolínea ubicada en América).⁸⁹

Por consiguiente, las marcas categorizadas como sugestivas son aquellas que requieren de la imaginación, pensamiento y percepción para llegar a una conclusión relativa a la naturaleza del producto. En este caso, la validez de la marca termina donde acaba la sugerencia y empieza la descripción. Estas marcas si son sujetas de registro sin pruebas de significado secundario, por lo tanto, no son tratadas igual que las marcas descriptivas. Algunos ejemplos de las marcas sugestivas son Jaguar que sugiere que los carros que vende son rápidos y KitchenAid que, a través del pensamiento o la percepción, da a entender al cliente de que es un producto que proporciona ayuda “*Aid*” en la cocina “*Kitchen*”.

Tabla #3: Diferencias entre la marca sugestiva y descriptiva.

Marcas Sugestivas	Marcas Descriptivas	Relación con la Distintividad
Representa una idea que requiere alguna operación de la imaginación para conectarla con los bienes.	Si una marca transmite información directamente, es descriptiva Siempre que una palabra o frase transmita una idea inmediata de las cualidades, características, efecto, finalidad o ingredientes de un producto o servicio, se clasifica como descriptiva y no puede reivindicarse como marca exclusiva Una marca descriptiva por sí misma no es protegible, pero un término meramente descriptivo sí puede serlo al adquirir un significado secundario.	Las marcas descriptivas pueden ser registradas únicamente se han adquirido distintividad, también conocido como significado secundario. Las marcas sugestivas no son tratadas de la misma manera que las descriptivas; no se consideran intrínsecamente distintivas, por lo que requieren que se demuestre un significado secundario para ser protegidas.

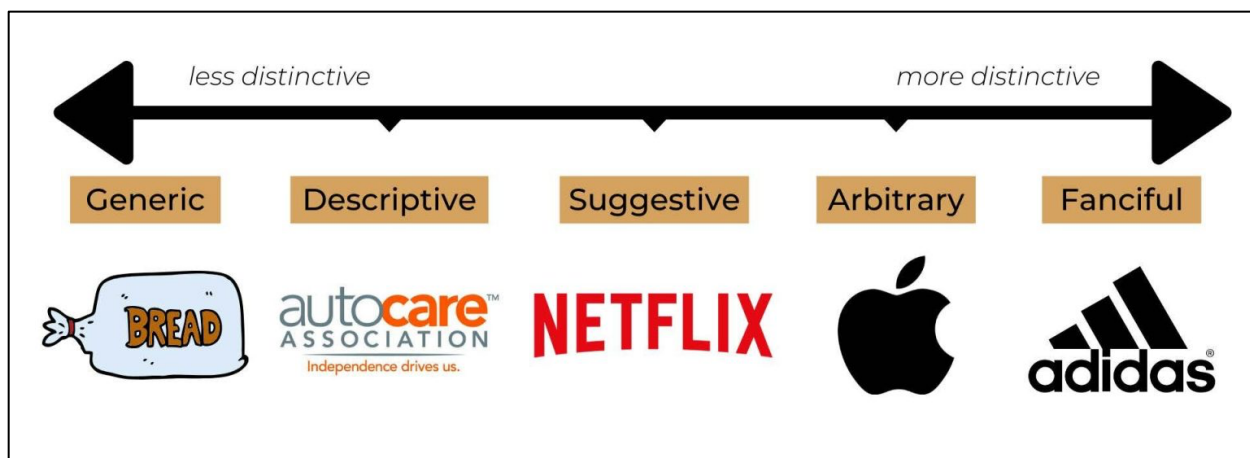
Fuente: Elaboración propia.

La cuarta y última categoría es la arbitrariedad de las marcas; que una marca sea considerada arbitraria (también conocida como “*fanciful*” en Estados Unidos) se refiere a que no tiene ninguna connotación comúnmente conocida para el producto en cuestión. Este tipo de marcas siempre están protegidas, sin excepción, y en general, usan palabras comunes en unas palabras desconocidas. De igual manera, de acuerdo con el Juez de Circuito del caso *Abercrombie*,

⁸⁹ DiGiacomo, John. **Examples of Descriptive Trademarks**. Junio 6, 2022. Disponible en línea: Legal. <<https://revisionlegal.com/trademark/examples-of-descriptive-trademarks/>> (Consulta: Septiembre 8, 2025).

“...fanciful or arbitrary terms enjoy all the rights accorded to suggestive terms as marks without the need of debating whether the term is “merely descriptive” and with ease of establishing infringement.”⁹⁰ [...los términos caprichosos o arbitrarios gozan de todos los derechos reconocidos a los términos sugestivos como marcas sin necesidad de debatir si el término es “meramente descriptivo” y con facilidad para demostrar la infracción...].

Figura #3: Representación de las categorías de marcas, su distintividad y ejemplos.



Fuente: The Pheonix Trademark Attorney.⁹¹

ii. Marcas no Tradicionales

De acuerdo con la *International Trademark Association* o la Asociación Internacional de Marcas,

*“Traditionally, trademarks consisted of words, logos, or graphic designs applied to goods or packaging. Over time, some jurisdictions have used other elements to identify the source of goods or services. Depending on the jurisdiction, these elements may include trade dress (such as product design, packaging, or configuration), color, scent, sound, taste, touch, and moving images (combining color, sound, and aspects of product design). These are referred to as non-traditional marks.”*⁹²

[Tradicionalmente, las marcas consistían en palabras, logotipos o diseños gráficos aplicados a productos o envases. Con el tiempo, algunas jurisdicciones han utilizado otros elementos para identificar el origen de los productos o servicios. Dependiendo de la jurisdicción, estos elementos pueden incluir la imagen comercial (como el diseño del producto, el embalaje o la configuración), el color, el aroma, el sonido, el sabor, el tacto y las imágenes en movimiento (que combinan color, sonido y aspectos del diseño del producto). Se denominan marcas no tradicionales.]

⁹⁰ Beebe, Barton, Ob. Cit., p. 36.

⁹¹ The Pheonix Trademark Attorney. How to Choose A Strong Trademark; Guidelines For Selecting A Distinctive and Legally Strong Mark. Julio 27, 2024. Disponible en línea: Pheonix Trademark Attorneys. <<https://phoenixtrademarkattorney.com/2024/07/27/how-to-choose-a-strong-trademark-guidelines-for-selecting-a-distinctive-and-legally-strong-mark/>> (Consulta: Septiembre 13, 2025).

⁹² International Trademark Association. **Non-Traditional Marks**. Disponible en línea: INTA. <<https://www.inta.org/topics/non-traditional-marks/>> (Consulta: Septiembre 13, 2025).

Antes de mencionar los tipos de marcas no tradicionales que hay en Estados Unidos, es importante mencionar lo que se refiere por “*trade dress*” o imagen comercial de una marca, ya que su comprensión resulta de gran importancia al analizar las marcas no tradicionales en su generalidad. La imagen comercial se refiere a la imagen total de una determinada empresa, o, dicho en otras palabras, es el empaque o la configuración de un producto.⁹³ La imagen comercial también es conocida como el diseño del producto y hasta la actualidad, sigue sin estar claro cuándo una marca no verbal se convertirá en una marca distintiva. Igualmente, de acuerdo con la Asociación Internacional de Marcas,

“Trade dress—sometimes called get-up—is the overall commercial image (look and feel) of a product or service that indicates or identifies the source of the product or service and distinguishes it from those of others. Depending on the jurisdiction, it may, for example, include the design or configuration of a product, the packaging of goods, or the décor or environment in which services are provided. Trade dress can consist of such elements as size, shape, color, texture, etc., to the extent such elements are not functional.

Depending on the jurisdiction, trademark, design right, copyright, and/or patent law may afford protection to trade dress.”⁹⁴

[La imagen comercial – a veces llamada “get-up” – es la imagen comercial general (aspecto y tacto) de un producto o servicio que indica o identifica la fuente del producto o servicio y lo distingue de los de otros. Dependiendo de la jurisdicción, puede incluir, por ejemplo, el diseño o la configuración de un producto, el embalaje de los bienes o la decoración o el entorno en el que se prestan los servicios. La imagen comercial puede consistir en elementos como el tamaño, la forma, el color, la textura, etc., en la medida en que tales elementos no sean funcionales.

Dependiendo de la jurisdicción, la legislación sobre marcas, diseños, derechos de autor y/o patentes puede otorgar protección a la imagen comercial.]

Ahora bien, tal como en México, las marcas no tradicionales son clasificadas en (i) sonidos, (ii), figuras e imágenes en 3D u hologramas, (iii) “*product configuration*” o marcas tridimensionales, (iv) arquitectura, (v) marcas de posición, (vi) imágenes de movimiento, (vii) colores, (viii) textura, y (ix) olores.⁹⁵ Se logra determinar que la mayoría de estos tipos de marcas no tradicionales son clasificadas de igual forma en México, a excepción de las texturas y las marcas de posición. En Estados Unidos, existe la posibilidad de registrar como marca el sentido o la textura de un producto o su empaque; cuando este tipo de marcas son parte de un producto en específico, nunca pueden ser inherentemente distintivas y requieren de un carácter distintivo adquirido.⁹⁶

⁹³ Mazzurco, Sari, Ob. Cit.

⁹⁴ Loc. Cit.

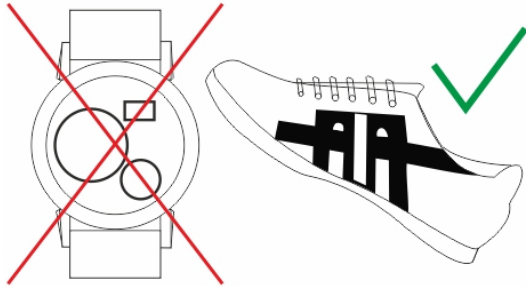
⁹⁵ Intellect Group. **A Look into Non-Traditional Trademarks**. Junio 10, 2022. Disponible en línea: Trademark & Copyright by intellectgroup. <<https://www.intellect-worldwide.com/2022/06/10/a-look-into-non-traditional-trademarks/>> (Consulta: Septiembre 13, 2025).

⁹⁶ Loc. Cit.

Por otro lado, una marca de posición se refiere al modo específico en que un signo distintivo se coloca en un producto, de manera que su posición se convierte en un elemento esencial para identificar su origen empresarial. Para su registro, la solicitud debe representar con claridad la ubicación exacta del signo, así como su tamaño y proporción en relación con el producto, a fin de evitar confusiones o ambigüedades respecto a su protección.

En cambio, las marcas de arquitectura, también denominadas marcas de entorno o de establecimiento, se consideran una variante de las marcas tridimensionales, ya que protegen la forma, diseño o disposición espacial de un lugar físico asociado a una empresa, como puede ser la estructura o ambientación característica de un restaurante, tienda o edificio. A diferencia de las marcas de posición, que recaen sobre la ubicación de un signo en un producto, las marcas de arquitectura abarcan la apariencia tridimensional integral de un espacio comercial, cuya configuración es reconocida por el público como identificadora de un origen empresarial determinado.

Tabla #4: Diferencia gráfica entre marcas de textura y de posición.

Marcas de Textura	Marcas de Posición
	

Fuente: Elaboración propia con ilustración de O’Roterke, Emily.

Ahora bien, el primer caso que resolvió el “*trade dress*” o la imagen comercial fue *Two Pesos, Inc. V. Taco Cabana, Inc.*, donde se resolvió el asunto de si puede protegerse la imagen de marca intrínsecamente distintiva con arreglo al derecho de marcas sin prueba de un significado secundario.⁹⁷ Aquí, se llegó a la resolución de que la prueba del significado secundario no es necesaria para prevalecer en una demanda por infracción de marca si la imagen comercial en

⁹⁷ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 112 S. Ct. 2753 (1992) (Consulta: Septiembre 30, 2025).

cuestión es intrínsecamente distintiva, independientemente de que el público en general establezca la conexión.⁹⁸

De igual forma, *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.* resuelve con relación a si el *Lanham Act* permite el registro de una marca que consiste, pura y simplemente, en el color, uno de los tipos de marcas no tradicionales. Aquí, la Suprema Corte de Estados Unidos llegó a la conclusión de que, en ocasiones, un color cumple los requisitos legales ordinarios en materia de marcas y, cuando lo hace, ninguna norma jurídica especial impide que el color por sí solo sirva como marca.⁹⁹ De igual forma, la Suprema Corte de Estados Unidos reconoció que las marcas no tradicionales, incluyendo los aromas, podían registrarse como marcas comerciales si cumplían con los requisitos legales. La Suprema Corte señaló que el USPTO había autorizado el uso de aromas como marcas comerciales, citando el ejemplo del aroma de flor de plumería en hilo de coser. Esta decisión destacó que un aroma, al igual que un color, podía funcionar como símbolo para identificar y distinguir productos, siempre que no fuera funcional y cumpliera con los requisitos del Lanham Act. También, en *In re Slokevage* se resuelve en relación con el diseño del producto y así se observa sucesivamente en otros casos cuando se resuelven otros aspectos de las marcas, ya sean tradicionales o no tradicionales.¹⁰⁰

A partir de lo anterior, es evidente que, así como hay similitudes entre las marcas en México y Estados Unidos, también hay muchas diferencias que hacen que su regulación y funcionamiento sean distintos en ambos países. Las generalidades de las marcas contienen elementos distintos y sus requisitos para el registro también varían, pero en sí los conceptos son definidos aproximadamente de la misma manera. La aplicación de la ley también varía, ya que en México se aplica la ley escrita y en Estados Unidos se resuelven nuevas disputas basadas en resoluciones de casos anteriores. Ahora bien, ya que se hizo la distinción entre los conceptos generales en Estados Unidos y México, es importante analizar las distintas formas en las que sus registros varían en ambos países y cómo, por esto, como resultado, el uso de marcas en cada país es diferente.

1. Registro ante el United States Patent and Trademark Office (USPTO)

⁹⁸ Loc. Cit.

⁹⁹ *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300 (1995). Disponible en línea: <<https://app.vlex.com/search/jurisdiction::MX/qualitex+co/vid/893198378>> (Consulta: Septiembre 30, 2025).

¹⁰⁰ *In re Slokevage*, 441 F.3d 957 (Fed. Cir. 2006) (Consulta: Septiembre 30, 2025).

El registro de marcas en Estados Unidos se lleva a cabo a través del United States Patent and Trademark Office (USPTO) mediante un proceso en línea que, aunque resulta un tanto sencillo, exige el cumplimiento de requisitos específicos. A través del portal denominado “*Trademark Center*”, el solicitante debe presentar una solicitud electrónica en la que se proporcione información detallada del aplicante, de la marca, de la clase a la que corresponde, así como una descripción clara de los productos o servicios que se pretenden registrar.¹⁰¹ Asimismo, debe incluirse el fundamento de la solicitud, ya sea por uso actual en el comercio (*use in commerce*) o por intención de uso (*intent to use*), además del pago de las tarifas oficiales.¹⁰² Una vez llevado a cabo esto, el solicitante tendrá que monitorear el estatus de su aplicación ya que simultáneamente, la solicitud será examinada por un abogado asignado por el USPTO.¹⁰³ Si la solicitud es rechazada, se enviará una carta explicando los razonamientos, pero si es aprobada, la marca se publicará en el “*Trademark Official Gazette*” [Boletín Oficial de Marcas] y se enviará un aviso al solicitante con la fecha de publicación.¹⁰⁴

Al igual que en Estados Unidos, en México el solicitante debe presentar información sobre el titular, la representación de la marca y los productos y servicios que pretende proteger, conforme a la Clasificación de Niza (una ordenación internacional de productos y servicios aplicable al registro de marcas). Sin embargo, a diferencia del USPTO, en México, el IMPI no requiere que el solicitante acredite el uso previo de la marca al momento de la solicitud; basta con presentar la documentación y pagar las tarifas correspondientes. Una vez recibida la solicitud, el IMPI realiza un examen de forma y fondo, y si se cumplen los requisitos, la marca se publica en la Gaceta de la Propiedad Industrial, lo que permite oposiciones por terceros. Si no se presentan objeciones, el IMPI otorga el registro de la marca por una vigencia de diez años renovables.

Este procedimiento aplica tanto para las marcas tradicionales como para las no tradicionales, aunque en la práctica, el registro de marcas sigue siendo más complejo debido a los requisitos técnicos que se requieren para representarlas de forma clara. Aunque ambos países

¹⁰¹ United States Patent and Trademark Office. **Trademark/Service Mark Application, Principal Register**. Disponible en línea: USPTO. <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TEAS_Plus.pdf> (Consulta: Octubre 17, 2025).

¹⁰² Loc. Cit.

¹⁰³ United States Patent and Trademark Office. **Trademark Process**. Disponible en línea: USPTO. <<https://www.uspto.gov/trademarks/basics/trademark-process#step1>> (Consulta: Octubre 17, 2025).

¹⁰⁴ Loc. Cit.

siguen un proceso similar (solicitud, examen, publicación y registro), Estados Unidos hace mayor énfasis en el uso real o la intención de uso de la marca, mientras que México centra la protección en el acto de solicitud, facilitando el acceso inicial al registro.

Ahora bien, como se menciona anteriormente, los requerimientos básicos para que una marca pueda ser protegida bajo la Ley Federal de Estados Unidos, es necesario que la marca comercial sea distintiva del origen de los productos o servicios a los que se aplica, no debe de estar descalificada para su protección por diversas prohibiciones estatutarias legales y más importante, la marca necesariamente debe de estar siendo utilizada en el comercio.¹⁰⁵ Aun así, para que una marca sea protegida bajo el Lanham Act, no necesariamente tiene que estar registrada en la Oficina de Patentes y Marcas (USPTO). El Lanham Act por sí solo, protege tanto las marcas registradas como las no registradas, contra usos no autorizados que pueden causar confusión entre consumidores.¹⁰⁶ Con todo esto, aunque algunos abogados se refieren a las marcas no autorizadas como parte del “Common Law” o derecho anglosajón, en realidad estas se basan en la ley federal estatutaria.

Tal como se menciona con anterioridad, para que una marca sea registrada y protegida no necesita tener una forma concreta y no necesita indicar la fuente exacta de fabricación de los productos ni el nombre corporativo del fabricante de estos, por ende, se puede indicar una fuente completamente anónima.¹⁰⁷ No obstante, el uso del producto o servicio en el comercio es un requisito previo para los derechos de la marca; el uso en el comercio tiene que ser diferenciarse y reconocerse a partir de la parte del demandante para efectos de establecer sus derechos sobre la marca y por parte del demandado para efectos de establecer su infracción de la marca registrada.¹⁰⁸

Aunque en Estados Unidos una marca es protegida aunque no esté registrada, hacerlo trae múltiples beneficios para su titular y le permite hacer uso de ella sin limitación alguna. Algunos ejemplos de esto incluyen que terceros pueden identificar que la marca tiene titular para que así, no registren otra que pueda causar confusión entre consumidores, también, en caso de un litigio, el dueño de la marca puede comprobar que la marca es de su propiedad sin necesidad de llevar grandes cantidades de pruebas y evidencia, al igual que a través del registro, puede emitir una

¹⁰⁵ Mazzurco, Sari, Ob. Cit.

¹⁰⁶ Loc. Cit.

¹⁰⁷ Loc. Cit.

¹⁰⁸ Beebe, Barton, Ob. Cit., p. 303.

solicitud para que su marca sea protegida en el extranjero.¹⁰⁹ Con todo lo anterior, es evidente que no es necesario que se lleve a cabo el registro formal de una marca para que sea protegida por la ley federal, pero hacerlo ante la Oficina de Patentes y Marcas trae beneficios para su titular, facilitando el acceso y la distribución de ella.

2. Retos y Limitaciones en el Registro de Marcas no Tradicionales

Igual que en México, Estados Unidos enfrenta distintos retos y limitaciones en relación con el registro de marcas no tradicionales que no suelen presentarse en las marcas tradicionales. De acuerdo con William F. Lang, en relación a las marcas no tradicionales, *“In order to be protectable as a trademark, the proposed trademark must not be functional or serve a utilitarian purpose. Functionality issues can arise in the context of pure functionality, aesthetic functionality, or when the proposed trademark is essential to the purpose of the goods.”*¹¹⁰ [Para poder ser protegida como marca, la marca propuesta no debe ser funcional ni servir un propósito utilitario. Los problemas con la funcionalidad pueden surgir en el contexto de funcionalidad pura, funcionalidad estética, o cuando la marca propuesta es esencial para la finalidad de los productos.]

Uno de los retos que se presenta con más frecuencia cae sobre la distintividad adquirida de la fuente. Cuando una marca es tradicional – un logotipo, un eslogan, palabras, etc. – regularmente contienen las características que evidentemente las diferencian de otros productos o servicios de la misma especie en el mercado, pero cuando se trata de marcas no tradicionales – olores, sabores, sonidos y demás – demostrar su distintividad es más complejo. Explicar una textura, un olor o un movimiento en específico, por ejemplo, requiere de pruebas más específicas y de mayor cantidad; esto, con el objetivo de que el público consumidor las pueda asociar directamente con un producto o servicio, identificándolas como marcas. No obstante, una marca descriptiva, y por lo tanto no distintiva por naturaleza, puede ser susceptible de protección si se demuestra que ha adquirido un carácter distintivo (“acquired distinctiveness”) o significado secundario (“secondary meaning”).¹¹¹

¹⁰⁹ United States Patent and Trademark Office. **Why register your trademark?** Disponible en línea: USPTO. <<https://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-register-your-trademark>> (Consulta: Septiembre 8, 2025).

¹¹⁰ Lang, William F. **NON-TRADITIONAL TRADEMARKS – COLOR TRADEMARKS, SOUND TRADEMARKS, SCENT TRADEMARKS, AND FLAVOR TRADEMARKS.** Disponible en línea: LANG Patent Law LLC. < <https://www.langpatentlaw.com/trademarks/Color-Sound-and-Scent-Marks>> (Consulta: Septiembre 8, 2025).

¹¹¹ Mazzurco, Sari. Ob. Cit.

Estos términos se refieren a una asociación que se forma en la mente de los consumidores entre la marca y la fuente u origen del producto, el cual no requiere que el consumidor identifique una fuente por su nombre, pero sí requiere que el público reconozca la marca y la asocie con una única fuente.¹¹²

A partir de lo anterior, la USPTO requiere que cuando una marca no tradicional está sujeta a un registro, se presenten descripciones técnicas con detalles muy específicos con el objetivo de que se pueda identificar su fuente en particular. Esto puede resultar como un limitante para quienes lleven a cabo un registro, especialmente si se trata de olores, sabores y texturas, ya que llevar a cabo una descripción técnica de este tipo de marcas puede resultar un tanto complicado y con muchas limitantes. Por ejemplo, por mucho tiempo se argumentó que un color era una marca genérica, lo que significaba que no podía ser protegida a pesar de que demostrara un significado secundario, pero todo cambió con el caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, que, como se menciona en el apartado anterior, abrió el panorama para que las marcas genéricas e intangibles pudieran ser sujetas a registro y protección siempre y cuando hayan adquirido un significado secundario y no sean funcionales.

En conclusión, aunque el marco legal estadounidense contempla la posibilidad de registrar marcas no tradicionales, en la práctica, los solicitantes se enfrentan a retos significativos de carácter probatorio, técnico y jurídico. La exigencia de demostrar la no funcionalidad y la distintividad adquirida hace que el proceso sea más complejo en comparación con las marcas no tradicionales. A pesar de los avances como el caso *Qualitex*, que abrió el panorama al reconocimiento de signos no tradicionales, el registro de estas marcas sigue siendo poco frecuente y sujeto a estrictos criterios por parte del USPTO. Esto refleja una tensión constante entre la intención de ampliar la protección de nuevas formas de identificación comercial y la necesidad de mantener certeza jurídica dentro del sistema de marcas en Estados Unidos.

¹¹² Loc. Cit.

Capítulo IV

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

A partir de los análisis de los capítulos anteriores que describen las bases generales de la propiedad intelectual y las marcas y del tipo de marcas registrables en México y Estados Unidos, el presente capítulo pretende realizar un amplio estudio comparativo entre ambos países. En un inicio, se analizarán las similitudes y diferencias que existen en la actualidad en la protección de marcas no tradicionales tanto en Estados Unidos como en México, al igual que las diferencias que existen en ambas legislaciones y en la práctica administrativa. De igual forma, se planteará el impacto que la regulación de las marcas no tradicionales tiene en las empresas y en los titulares de marcas, incluyendo cuando las marcas son registradas bajo el Protocolo de Madrid y están siendo protegidas a nivel internacional.

A partir de esto, se determinan las áreas de oportunidad que existen en el registro de marcas no tradicionales, específicamente los retos que enfrenta México y los que enfrenta el sistema estadounidense y la manera en la que ambos se pueden complementar entre sí. Con ello, se busca analizar las perspectivas futuras en la protección de las marcas no tradicionales y la manera en que ambas jurisdicciones pueden complementarse para lograr una regulación más clara y efectiva. Esto resulta especialmente relevante ante el creciente uso de este tipo de signos, los cuales presentan desafíos jurídicos cada vez más complejos.

A. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN LA PROTECCIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES.

La protección de una marca cambia dependiendo del país en donde se lleva a cabo su registro por parte de su titular, sin importar si es una marca de índole tradicional o no tradicional. Para empezar, en México, las marcas son protegidas por la Secretaría de Economía a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), mientras que, en Estados Unidos, están protegidas por el United States Patent and Trademark Office (USPTO) o la Oficina de Patentes y Marcas; ambas son consideradas agencias de propiedad intelectual de carácter federal. En ambos

casos, se trata de organismos federales especializados en propiedad intelectual, encargados de regular, registrar y proteger los derechos de los titulares de una marca, lo que implica una similitud estructural entre ambas jurisdicciones.

En Estados Unidos, la Oficina de Patentes y Marcas ha protegido las marcas no tradicionales desde la promulgación del Lanham Act en 1946, que define dentro del concepto de marca que estas pueden ser, “*any word, name, symbol, or device, or any combination thereof*”¹¹³ [cualquier palabra, nombre, símbolo, o dispositivo, o cualquier combinación de los mismos]. Este lenguaje inclusivo dentro del ordenamiento jurídico permitió la protección de marcas no tradicionales siempre y cuando cumplieran con los requisitos de distintividad y no funcionalidad. De igual forma, la Suprema Corte del país confirmó explícitamente lo anterior con el caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, estableciendo que las marcas no tradicionales, incluidos los colores, podían servir como marcas comerciales y que los sonidos y olores/aromas ya habían sido reconocidos como marcas comerciales por el USPTO.¹¹⁴

En Estados Unidos, aparte de que las marcas son protegidas por el Lanham Act, los casos precedentes también constituyen una fuente fundamental para su protección; en caso de un litigio o disputa por cualquier infracción de marcas, el sistema jurídico del país que se rige por precedentes permite que sus resoluciones se utilicen para la resolución de controversias. Por otro lado, en México, la anterior Ley de la Propiedad Industrial (abogada a partir del 05-11-2020), adicionó en el año 2018 las fracciones en el artículo 89 que incluyen los sonidos, olores y la pluralidad de elementos operativos y de imagen, incluyendo el color, la forma, etcétera, como parte de lo que puede constituir una marca. Esto significa que antes de 2018, las marcas no tradicionales no eran reconocidas por la ley mexicana y no permitían que fueran registradas ni protegidas por ninguna institución administrativa.

Aun así, existe cierta similitud entre ambos sistemas, ya que en México la jurisprudencia también desempeña como una fuente interpretativa del derecho, permitiendo que los criterios judiciales orienten la aplicación de la ley en materia de marcas, de forma análoga al papel que desempeñan los precedentes en el sistema estadounidense. Aunque en la actualidad, no exista

¹¹³ **Trademark Act of 1946.** (Estados Unidos de América). B.O.E. Julio 05, 1946/Dec 27, 2020. Disponible en línea: <https://wipolex-resources-eu-central1358922420655.s3.amazonaws.com/edocs/lexdocs/laws/en/us/us441en_1.pdf> (Consulta: Mayo 04, 2025).

¹¹⁴ Ob. Cit. *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*

jurisprudencia relacionada al registro y protección de marcas no tradicionales, su eventual aparición permitirá a México avanzar hacia un sistema más dinámico, similar al estadounidense, en el que las decisiones judiciales complementan lo que está plasmado en la legislación.

De lo anterior se desprende que mientras en Estados Unidos las marcas no tradicionales eran protegidas desde la promulgación del Lanham Act de 1946, las mismas en México fueron reguladas hasta el 2018, 72 años después. Las primeras de ellas se reconocieron el 7 de febrero de 2019, cuando el Director General del IMPI entregó los siguientes títulos:

- *“Marca olfativa a Sureste Sustentable S.A. de C.V. para una pintura con olor a bambú.*
- *Marca de imagen comercial a Germán Flores, diseñador, para una maceta decorativa de tres piezas en forma de figurín.*
- *Marca olfativa a Hasbro, Inc. para una masa de modelar de juguete con olor a una combinación de dulce con una fragancia con tinte de vainilla, cereza y el olor natural de una masa basada en harina de trigo.*
- *Marca sonora, a Grupo Gran Café de la Parroquia de Veracruz S.A.P.I. de C.V., del sonido que nos evoca inmediatamente imágenes y recuerdos: una cuchara que golpea tres veces el vaso de vidrio del café.”*¹¹⁵

A partir de esto, la cifra de solicitudes de registro de marcas ha incrementado de manera drástica, evidentemente influyendo en el hecho de que ahora se puede hacer registro y uso de este tipo de marcas que pueden tener la misma protección que las marcas tradicionales. Ahora bien, en México, cuando las marcas se registran ante el IMPI, automáticamente adquieren protección a nivel federal, pero en Estados Unidos esto puede variar.

El uso y registro de marcas no tradicionales en Estados Unidos es una práctica que ha estado presente por 72 años más que en México. Por un inicio, en Estados Unidos se presume que las marcas no tradicionales no tienen distintividad; la obligación de probar lo contrario cae sobre el solicitante, por eso es que, en la mayoría de los casos, la carga probatoria es abundante. Esta falta de distintividad inherente puede generar inquietudes en cuestión de la funcionalidad y la competencia de la marca. Por ejemplo, en el caso *“In re UDOR U.S.A.”*, se enfatizó la necesidad de garantizar que la concesión de protección de marca registrada a marcas no tradicionales no obstaculice la competencia ni genere incertidumbre entre los competidores en cuanto a qué características podrían infringir la marca registrada.¹¹⁶

¹¹⁵ Santos, Mariano. **Primeras concesiones de marcas no tradicionales en México.** Febrero 12, 2019. Disponible en línea: Bird & Bird. < <https://www.twobirds.com/es/insights/2019/spain/190212-primeras-concesiones-de-marcas-no-tradicionales-en-mexico> > (Consulta: Septiembre 9, 2025).

¹¹⁶ *In re UDOR U.S.A., Inc.*, 2009 TTAB LEXIS 61 (Consulta: Noviembre 05, 2025).

En contraste, en México para el IMPI, si una marca no tradicional cumple con los requisitos formales que plantea la ley, esta puede ser registrable salvo que exista un impedimento expreso en particular. Por esto es que el registro de una marca no tradicional en Estados Unidos para su protección es más complejo y requiere de mayores pruebas y detalles por parte del solicitante que en México. De este modo, el sistema estadounidense evidencia una regulación más consolidada, en la que la protección de marcas no tradicionales se sujeta a un estricto análisis de distintividad y funcionalidad, a diferencia del enfoque más reciente adoptado en México.

B. DIFERENCIAS EN LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA ADMINISTRATIVA.

El Lanham Act y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, los principales ordenamientos jurídicos que regulan las marcas en Estados Unidos y México, son similares en varios aspectos, pero difieren en otros, incluyendo en la práctica administrativa o la aplicación de las normas por las autoridades.

En Estados Unidos, diversos precedentes han establecido la regulación de las marcas no tradicionales, lo que ha permitido un mayor conocimiento de ellas y su constante utilización en el ámbito legal. Por ejemplo, en *Kohler Co. v.*, 12 F.3d 632, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito confirmó que las configuraciones de productos, incluyendo las formas, podían ser objeto de protección como marcas registradas, fundamentándose en el artículo 45 del Lanham Act, siempre y cuando no fueran funcionales y fueran distintivas.¹¹⁷ También, en *Master Distribs. V. Pako Corp.*, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito revocó la decisión de un tribunal inferior que alegaba que el color por sí solo no podía protegerse como marca comercial, señalando que el Congreso intencionalmente retuvo cierta redacción en la ley para permitir el registro de colores, formas, sonidos y configuraciones como marcas.¹¹⁸ Así sucesivamente, a lo largo de los años, diferentes Cortes han emitido resoluciones que derivan de controversias entre particulares que han regulado las marcas no tradicionales y su funcionamiento en el país, igualmente facilitando su registro y uso internacional.

¹¹⁷ *Kohler Co. v.*, 12 F.3d 632 (7th Cir. 1993) (Consulta: Septiembre 30, 2025).

¹¹⁸ *Master Distribs. v. Pako Corp.*, 986 F.2d 219 (8th Cir. 1993) (Consulta: Septiembre 30, 2025).

Ahora bien, en general, el Lanham Act proporciona protección federal contra la infracción de marcas registradas y la competencia desleal (“unfair competition”), incluyendo la infracción de las mismas y la designación falsa de origen. También protege las marcas no registradas en determinadas condiciones, como cuando son intrínsecamente distintivas o han adquirido un significado secundario; la ley enfatiza la prevención de la confusión entre consumidores, protege la buena fe y permite la protección de la imagen comercial que puede ser intrínsecamente distintiva sin necesidad de tener un significado secundario.¹¹⁹ Por ejemplo, en virtud del artículo 43 (a) de la ley, un productor puede interponer una demanda por el uso de cualquier marca que pueda causar confusión en cuanto al origen, patrocinio o aprobación de productos o servicios.¹²⁰

En comparación, como se menciona anteriormente, las marcas en México se rigen principalmente por la Ley de Protección a la Propiedad Industrial y su reglamento, así como por los tratados internacionales de los cuales el país es parte. En México, la jurisprudencia puede ser aplicada para la resolución de controversias, pero a diferencia de los casos que se utilizan como fuente principal de derecho en Estados Unidos, la jurisprudencia es un conjunto de razonamientos y criterios que, al interpretar las normas jurídicas, los juzgadores establecen en sus resoluciones¹²¹ con el objetivo de que confirme, supla y/o interprete la ley.¹²² Con esto, es evidente que el sistema de “*case law*” estadounidense difiere de la jurisprudencia en el sentido de que allá, un solo caso puede resultar en un precedente obligatorio, mientras que en México, se necesita el sustento de “*cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos*” para que pueda resultar obligatoria para los Tribunales y Juzgados.¹²³

A lo que se refiere lo anterior es que la jurisprudencia, que también emana de casos concretos, requiere un proceso más formal y reiterativo para consolidarse de carácter obligatorio,

¹¹⁹ Mazzurco, Sari. Ob. Cit.

¹²⁰ U.S. Trademark Law § 43 (15 U.S.C. § 1125). “*False designations of origin; false description or representation (a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person.*”

¹²¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación. **¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación?** Disponible en línea: SCJN. <<https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-hace-la-scjn>> (Consulta: Septiembre 20, 2025).

¹²² **Jurisprudencia. Concepto, Clases y Fines.** Tesis aislada. Amparo en revisión. Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Clave IX. 1º.71 K. (SJF: 9ª época, T XVIII, Oct., 2003, p.1039). Disponible en línea: SCJN <<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/183029>> Registro 183029. (Consulta: Septiembre 30, 2025).

¹²³ García Máynez, Eduardo. **Introducción al Estudio del Derecho.** 65ª ed. México, Porrúa, 1940/2019, p. 69.

y a diferencia de Estados Unidos, su funcionamiento primordial es el de la interpretación y complemento de la ley, y no como la fuente principal del derecho. Por tanto, se podría alegar que el *case law* y la jurisprudencia tienen la misma función general que es servir como criterios judiciales que deben seguirse por las autoridades en la resolución de casos futuros, pero entre ellas, existen diferencias esenciales en su formación y obligatoriedad; *case law* es más flexible e inmediato mientras que la jurisprudencia en México pasa por un procedimiento más largo y complejo.

Sin embargo, debido a que las marcas no tradicionales es un concepto relativamente nuevo en el sistema jurídico mexicano, siendo apenas reconocidas en el 2018 y siendo su primer registro oficial a principios del año 2019, aún no existe jurisprudencia que aborde de manera directa los criterios aplicables o los conflictos relacionados con estos signos distintivos. A pesar de este avance normativo y administrativo, la experiencia práctica en torno a su registro, protección y defensa jurídica sigue siendo limitada. El hecho de que aún no exista jurisprudencia relativa al tema refleja que las marcas no tradicionales continúan en proceso de consolidación, requiriendo mayor desarrollo interpretativo y judicial para definir con claridad los alcances y desafíos de la materia en México.

Dicho esto, para que una marca sea registrable en México, debe poder representarse gráficamente y, a diferencia de la legislación con Estados Unidos, no se requiere un uso previo de ella.¹²⁴ También, a diferencia de los requerimientos en la legislación mexicana, se establece que la solicitud debe verificarse mediante una declaración jurada que acredite la propiedad y el uso de la marca. En México, ningún ordenamiento jurídico establece que una marca debe estar en el comercio previo a la solicitud de registro, al igual que tampoco requiere de una declaración jurada por parte del solicitante.

El tema de las pruebas requeridas por los órganos administrativos es otro de los elementos que difieren en ambos países, en especial cuando se trata de la distintividad adquirida. Esta se refiere a las singularidades que una marca posee que casi automáticamente le dan a entender a un cliente que pertenece a un producto o servicio en particular.¹²⁵ En ambos países, las marcas

¹²⁴ Goytia & Associates. **How to file a trademark in Mexico?** Disponible en línea: Goytia & Associates <<https://goytiapkg.com/how-to-file-a-trademark-in-mexico/>> (Consulta: Octubre 1, 2025).

¹²⁵ Mazzurco, Sari. Ob. Cit.

necesitan contar con una distintividad inherente o adquirida (*inherent or acquired distinctiveness*) respecto a los significados secundarios (*secondary meaning*) que se relacionan con la marca.¹²⁶ La ley en México no especifica el requerimiento de ningún tipo de pruebas para probar la distintividad adquirida de la marca, al igual que tampoco es claro la manera en la que el IMPI las examina en este tipo de casos; para probar la distintividad adquirida, es necesario que el propietario de la marca compruebe su uso en el comercio y que los consumidores la asocien con un determinado producto o servicio.¹²⁷

En comparación, la evidencia del significado secundario es fundamental en el derecho de marcas de Estados Unidos para establecer que una marca descriptiva, una imagen comercial u otro identificador no intrínsecamente distintivo ha adquirido distintividad en la mente del público consumidor. Los tribunales evalúan el significado secundario a través de pruebas directas y circunstanciales, recayendo la carga de la prueba en la parte que afirma el carácter distintivo de la marca. En ambos países, las marcas tienen un significado secundario cuando inicialmente no eran descriptivas, pero su uso en el mercado hizo que adquirieran distintividad con el paso del tiempo.¹²⁸ Sin embargo, probar el significado secundario en Estados Unidos implica una combinación de pruebas directas y los tribunales se centran en si el público consumidor asocia la marca con una única fuente. Aquí, la carga probatoria es considerable y el análisis suele depender de los hechos y las pruebas específicas que se presenten en cada caso. A partir de todo lo anterior, se resume de a partir de la siguiente tabla:

TABLA #4: Resumen de las diferencias clave en legislación y práctica administrativa en Estados Unidos en comparación con México.

Estados Unidos	México
Lanham Act – Common Law	LFPPI – Derecho Civil
Precedentes: La resolución de un solo caso resulta de carácter obligatorio.	Jurisprudencia: Confirma, suple y/o interpreta la ley y requiere de un proceso formal y reiterativo para ser de carácter obligatorio.

¹²⁶ **Marca comercial. Su concepto y funciones.** Tesis aislada. Amparo directo. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Clave I.4º. A.609 A. (SJF: 9ª época, R XXVII, Ene., 2008, p. 2793). Disponible en línea: SCJN <<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170489>> Registro 170489. (Consulta: Octubre 3, 2025).

¹²⁷ Balandra, Marisol. **Brief Comparison of Acquired Distinctiveness in Mexico and the United States.** Junio 1, 2021. Disponible en línea: Dab Media. <<https://uhthoff.com.mx/en/brief-comparison-of-acquired-distinctiveness-in-mexico-and-the-united-states/>> (Consulta: Octubre 1, 2025).

¹²⁸ Blanco, Magnolia. **El Significado Secundario de las Marcas.** 02 de enero de 2020. Disponible en línea: Registro de Marcas en México. <<https://www.registrodemarcasenmexico.com.mx/el-significado-secundario-de-las-marcas/>> (Consulta: Octubre 1, 2025).

La marca tiene que ser utilizada en el comercio antes de solicitar su registro y protección ante el USPTO.	Se requiere representación gráfica de la marca y no se requiere uso previo de ella en el mercado.
En la solicitud, el interesado debe emitir una declaración jurada que acredite la propiedad de la marca.	No se requiere una declaración jurada para acreditar la titularidad.
Pruebas directas y circunstanciales para afirmar el carácter distintivo de la marca.	La ley no especifica el requerimiento de pruebas para probar distintividad adquirida.

Fuente: Elaboración propia

En general, aunque ambos países permiten el registro de marcas no tradicionales, Estados Unidos pone mayor énfasis en el uso comercial y el carácter distintivo, mientras que México se centra en la representación gráfica y no exige el uso previo para el registro.

i. Diferencia en los Requerimientos de las Marcas no Tradicionales entre México y Estados Unidos

Ahora bien, el proceso de registro de una marca tradicional como no tradicional, para obtener su protección es muy similar: ambos son a través de procesos en línea y sus requerimientos son básicamente los mismos, a excepción de que, en Estados Unidos, si la marca no está teniendo uso, se tiene que demostrar una intención de ello y posteriormente probar que se está haciendo uso de ella de manera efectiva.¹²⁹ No obstante, hay algunos diferenciadores en cuestión de los requerimientos que cada una de las marcas no tradicionales necesita para ser sujeta a protección. A continuación, la presente tabla representa las diferencias que cada una de ellas necesita en México a diferencia de Estados Unidos.

TABLA #5: Diferencias en los requerimientos de las marcas no tradicionales entre México y Estados Unidos.

	México	Estados Unidos
Sonoras	El sonido debe ser distintivo de otros de la misma especie en el mercado; debe ser único y reconocible. Se debe emitir un archivo de audio con un sonido claro y preciso y no pueden ser descriptivos del producto o servicio en específico. ¹³⁰	Pueden ser intrínsecamente distintivas, salvo que el sonido esté asociado de forma natural a los productos, en cuyo caso se requiere un carácter distintivo adquirido. Las muestras se envían por vía electrónica.

¹²⁹ Mazzurco, Sari. Ob. Cit.

¹³⁰ Garrido, Diana. **Marcas sonoras: características y requisitos para su protección**. Junio 7, 2024. Disponible en línea: Garrido y Doñaque Abogados. < <https://www.garridoydonaque.com/blog/marcas-sonoras-que-es-ejemplos-registro/>> (Consulta: Septiembre 09, 2025).

Olfativas	El solicitante debe representar visualmente el aroma del producto y que el aroma no es el producto mismo, sino únicamente su signo. ¹³¹	No pueden ser intrínsecamente distintivas y requieren prueba de la distintividad adquirida. El solicitante debe presentar una muestra física del aroma a la USPTO, ya que no se aceptan presentaciones electrónicas para este tipo de marcas y se tiene que enviar una descripción detallada del aroma.
Imagen Comercial / Color	Un color en sí no se puede registrar, únicamente cuando conforma una imagen comercial. La descripción de ella ante el IMPI debe ser clara y debe especificar que todos los elementos de la imagen en conjunto forman el producto o servicio. ¹³²	Un color en particular o una combinación de colores puede servir como marca si ha adquirido distintividad y no es funcional. El solicitante debe proveer una descripción detallada del color y su colocación en el producto o servicio.
Marcas de Certificación	Se requiere un documento donde se especifiquen los productos o servicios a certificar y su titular necesariamente tiene que ser una persona moral.	No son consideradas como marcas no tradicionales. Estas constituyen una categoría distinta de marcas reconocidas y definidas explícitamente en el Lanham Act. ¹³³
Signos holográficos	Debe representarse como un ejemplar que contenga una sola vista de la imagen que representa al signo, misma que debe coincidir con la descripción. Esta descripción debe incluir una explicación del efecto holográfico o cualquier otro detalle de la marca. ¹³⁴	Se requiere un dibujo de la marca que debe ser una representación sustancialmente exacta de ella y como se utiliza o pretende utilizar en el comercio. Si no es un holograma estándar, se requiere una descripción detallada por escrito y la solicitud debe incluir una muestra o facsímil del holograma.

Fuente: Elaboración propia con criterios del IMPI y del estatuto de Estados Unidos.

Con lo anterior, en comparación con México, Estados Unidos exige requisitos con una carga probatoria mucho más estricta para el registro de marcas no tradicionales. Aunque en ambos países se requiere que estos signos sean distintivos y cuenten con descripciones detalladas que los diferencien de otros de la misma especie, en Estados Unidos los solicitantes deben demostrar dicha distintividad y funcionalidad mediante pruebas más sólidas y objetivas. En el caso de los signos olfativos, por ejemplo, no basta con una simple descripción del aroma del producto; es necesario

¹³¹ Secretaría de Economía. **Qué son las marcas olfativas**. 01 de agosto de 2018. Disponible en línea: Gobierno de México. < <https://www.gob.mx/se/articulos/68097> > (Consulta: Septiembre 09, 2025).

¹³² Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. **Signos distintivos (marcas, avisos y nombres comerciales)**. Junio 01, 2021. Disponible en línea: Gobierno de México. < <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/temas-de-interes-preguntas-frecuentes-marcas> > (Consulta: Septiembre 09, 2025).

¹³³ 15 USCS § 1054, 15 USCS § 1127.

¹³⁴ Secretaría de Economía. Ob. Cit.

enviar muestras físicas del olor para su análisis directo por parte del USPTO.¹³⁵ En general, el proceso estadounidense demanda evidencia que acredite la distintividad adquirida y descarte cualquier funcionalidad. Esta restricción probatoria, aunque más exigente, aporta mayor certeza jurídica y refuerza la credibilidad del sistema de protección marcaria, garantizando que únicamente las marcas verdaderamente distintivas obtengan registro y protección efectiva.

C. IMPACTO EN EMPRESAS Y TITULARES DE MARCAS.

El impacto de las marcas no tradicionales en empresas y titulares en Estados Unidos y México ha sido diferente debido a distintos factores legales que cambian dependiendo del país y por la práctica administrativa de cada uno en general. Evidentemente, en Estados Unidos se brinda una mayor seguridad jurídica con relación a la protección de marcas no tradicionales, especialmente porque han sido signos que llevan décadas reconociéndose a través de su ley federal y sus precedentes legales. Como se menciona anteriormente, no fue hasta que se reformó en 2018 la ahora abrogada Ley de la Propiedad Industrial que se reconocieron marcas como los olores y sonidos, poco a poco avanzando hasta su implementación en la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En Estados Unidos, las marcas no tradicionales han tenido un impacto significativo en las empresas al ampliar el alcance de su protección, creando nuevas oportunidades para la diferenciación de las marcas. Estas marcas permiten a las empresas proteger elementos distintivos que van más allá de los logotipos o nombres tradicionales, lo que les permite establecer una identidad de marca más sólida y conectar con los consumidores a un nivel más sensorial. Además, las marcas no tradicionales han influido en las estrategias de marketing de las empresas al permitir que transmitan mensajes a través de su marca. Con esto, las empresas ya no solamente utilizan sus marcas para comunicar las características de su producto o servicio en particular, la influencia de las marcas no tradicionales ha dejado de observar el marketing y los usos expresivos de las marcas como conceptos independientes.¹³⁶

¹³⁵ United States Patent and Trademark Office. **Examination Guide 1-20. Mantatory Electronic Filing and Specimen Requirements.** Disponible en línea: USPTO. <<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-ExamGuide-MEF-1-20.pdf>> (Consulta: Noviembre 05, 2025).

¹³⁶ Goyal, Rahul. **How Do Unconventional Trademarks Impact Branding And Marketing Strategies?** Diciembre 1, 2024. Disponible en Línea: The IP Press. <<https://www.theippress.com/2024/12/01/how-do-unconventional-trademarks-impact-branding-and-marketing-strategies/>> (Consulta: Septiembre 10, 2025).

A lo largo de los años, se ha logrado observar cómo marcas reconocidas han registrado marcas no tradicionales para lograr una diferenciación más amplia contra sus competidores dentro del mercado. Por ejemplo, en 1998 Tiffany & Co. registró su color “Pantone 1837 Blue” y empaque, resultando en que los consumidores ahora asocien el color con la marca y la elegancia y sofisticación que de ella desprende.¹³⁷ El “Tiffany Blue” y la “Tiffany Blue Box” se han convertido en elementos distintivos, permitiendo que los consumidores, especialmente los clientes de joyas y/o marcas de lujo, no confundan la marca con cualquier otra de la misma especie en el mercado. Igualmente, las barras de chocolate Toblerone registraron su forma triangular ante el USPTO, protegiendo su marca para evitar que terceros hagan uso de su figura y para que los consumidores no lo confundan con otra barra de chocolate en el mercado. Con esto, una persona, con tan solo sentir el producto, puede determinar que es chocolate de la marca Toblerone; este es el objetivo primordial de las marcas no tradicionales en las empresas, que los consumidores puedan asociar un producto con una marca a partir de aspectos que van más allá de un logo, eslogan o cualquier otro signo visible.

Figura #4: Imagen que representa el color “Tiffany Blue”.



Fuente: Tiffany & Co.

Los anteriores son solo dos ejemplos de empresas reconocidas en Estados Unidos que han tenido un impacto positivo a partir del uso de una marca no tradicional. El éxito de marcas como estas ha resultado en que, a lo largo de los años, otras empresas utilicen los diferentes tipos de marcas no tradicionales como otro tipo de diferenciadores de su marca contra otras similares en el

¹³⁷ Cohen, Alina. **How Tiffany & Co. Monopolized a Shade of Blue.** Abril 16, 2019. Disponible en línea: Artsy. <<https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-tiffany-monopolized-shade-blue>> (Consulta: Septiembre 10, 2025).

mercado. Debido a que en Estados Unidos esta ha sido una práctica que lleva décadas en existencia, es más sencillo y práctico para que diferentes empresas y titulares de marcas lleven a cabo su registro y vean esta posibilidad legislativa de que otros signos puedan actuar como diversificadores de una marca en particular.

Ahora bien, debido a que en México la implementación de las marcas no tradicionales lleva alrededor de siete años, muy poco tiempo en práctica en general, pero más en comparación con cuánto lleva en Estados Unidos, el uso de marcas no tradicionales por empresas y titulares para fortalecer su marca en general no es muy común. Finalmente, el registro de marcas no tradicionales tiene el mismo objetivo que en Estados Unidos, el de fortalecer la identidad de una marca para que pueda ser aún más distintiva y que pueda actuar como un competidor a medida que se protejan estos activos. Sin embargo, muy pocas empresas han registrado con éxito este tipo de marcas porque en el país, existe una enorme falta de conocimiento del tema y experiencia por parte del órgano administrativo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

D. ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO Y PROTECCIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES

El registro de una marca constantemente va evolucionando a medida que como sociedad avanzamos como consecuencia de todos los procesos y desarrollos tecnológicos. Hoy en día en ambos países, los titulares de una marca tienen la posibilidad de llevar a cabo un registro por medios electrónicos, un avance que ha facilitado esta práctica y ha resultado en que una mayor cantidad de personas físicas o morales registren sus marcas y tengan protección legal sobre ellas. Sin embargo, el concepto de las marcas no tradicionales en México es un tema relativamente nuevo, por lo que actualmente presenta diversos retos y obstáculos. Sin embargo, aunque Estados Unidos tenga más años operando las marcas no tradicionales y el USPTO tenga más experiencia que el IMPI, no es exento de ciertos retos que aún tiene.

i. Retos para México

Como se menciona anteriormente, después de la reforma del 2018 a la anterior ley y a la

regulación de la nueva, las marcas no tradicionales ya son conceptos reglamentados bajo la ley mexicana. A partir de esto, ya se han llevado a cabo diversos registros de marcas no convencionales, tales como la marca olfativa de la plastilina Play-Doh y la imagen comercial de la Salsa Valentina. Aun así, probar sus elementos distintivos resulta más complicado que los de una marca tradicional, resultando en distintos desafíos tanto para los solicitantes como para el IMPI al momento de evaluarlas. De acuerdo con la Licenciada Patricia Elena Fuentes, experta en materia de propiedad intelectual,

“Los obstáculos que he identificado en la práctica en torno a la regulación de las marcas no tradicionales en México versan sobre los siguientes aspectos principalmente:

- 1. La subjetividad de su percepción en relación a la ausencia del carácter distintivo definido éste último en la doctrina como la estrecha relación entre la marca, el producto y el público.*
- 2. La presencia del elemento funcional o de ornamentación debido a que en muchos casos el elemento que caracteriza al signo que se pretende registrar como marca por sí mismo entraña un carácter funcional quedando por ende excluido de protección.*
- 3. La ausencia de criterios y reglas específicas que condicionen el método idóneo de representación de los signos para su registro.*
- 4. La falta de inclusión y regulación de diversas marcas no tradicionales como son las marcas multimedia, marcas de posición, marcas gustativas y marcas táctiles.”¹³⁸*

Comenzando por el primer punto, se puede determinar que a lo que se refiere es que uno de los principales problemas que se presentan en la actualidad con relación a las marcas no tradicionales es que la percepción de ellas depende del criterio de cada consumidor, y es por esto que carece del elemento de la distintividad. Esto técnicamente implica que, en la mayoría de los casos, no queda claro si la marca realmente distingue el producto de otros en el mercado. Por ejemplo, no todos van a percibir un olor de la misma manera o van a asociar un color con un determinado producto; puede ser que, para un menor de edad, el olor específico de una plastilina la asocien con un producto de la marca Play-Doh, mientras que para un adulto mayor ese mismo olor únicamente se asocie con plástico o cualquier otro material sintético. Igualmente, no todas las personas, al ver el color azul claro / turquesa, lo van a asociar con la marca Tiffany & Co., ya que es más probable que únicamente adultos y consumidores de productos de alta gama lo relacionen con la joyería.

Esto explica la manera en la que la percepción de una marca intangible es subjetiva, ya que depende de distintos elementos que pueden variar conforme al estado actual de cada individuo.

¹³⁸ Fuentes, Patricia E. **La Regulación de las Marcas no Tradicionales en México**. Septiembre 4, 2023. Disponible en línea: Foro Jurídico. <<https://forojuridico.mx/la-regulacion-de-las-marcas-no-tradicionales-en-mexico/>> (Consulta: Septiembre 10, 2025).

Con esto, lo que resulta complicado es establecer si la marca no tradicional realmente permite a los consumidores identificarla con un determinado producto o servicio. Por eso, la subjetividad es uno de los principales retos en México para reconocer el carácter distintivo de este tipo de marcas.

Ahora bien, en relación con el segundo punto, la autora busca dar a entender que otro de los retos que enfrentamos en el país es que la mayoría de las marcas no tradicionales, como se menciona en el Capítulo II, dentro del apartado de “Retos y Limitaciones en el Registro de Marcas no Tradicionales” de la presente tesis, carecen de la no-funcionalidad, que es un requisito para el registro y protección de marcas. Aludiendo al tercer punto, lo que lo que la autora se refiere es que, en el país, no existen reglas claras y uniformes que indiquen cómo deben representarse estos signos al momento de solicitar su registro ante el IMPI. Dentro de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, no existe ningún capítulo o artículo que específicamente regule las marcas no tradicionales, mucho menos que explique los requisitos específicos que necesitan para ser susceptibles de registro y protección como cualquier otra marca.

Igualmente, como se menciona anteriormente, aunque sí se haya emitido jurisprudencia que regula algunos aspectos de las marcas, como lo que es la distintividad, la competencia desleal, el requisito de uso y demás, no existe jurisprudencia que hable sobre el registro y protección de las marcas no tradicionales en el país. Esto se debe a que como estos signos son relativamente nuevos en el sistema jurídico mexicano, los registros y litigios de ellos aún no son muy comunes.¹³⁹ De igual forma, la doctrina en el tema es muy limitada y hay muy pocos expertos en la materia que lleven a cabo la práctica específica de las marcas no tradicionales en el país, por lo que no es sorprendente que aún la ley no lo plantee y regule con las especificaciones necesarias para los ciudadanos que busquen llevar a cabo un registro efectivo de una marca no tradicional. Adicionando a esto, la autora menciona lo siguiente:

“Asimismo, tampoco hay disposiciones al respecto en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), quedando solamente sujetos a disposiciones internas emitidas por el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) en su Acuerdo que Establece las Reglas de Presentación de Solicitudes, generando con ello gran incertidumbre jurídica para los solicitantes, autoridades administrativas correspondientes, abogados, consumidores y usuarios.

“La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial presenta ciertas deficiencias de técnica jurídica en cuanto a que no existen disposiciones específicas sobre los requisitos de identificación, representación y otorgamiento de cada marca no tradicional.”¹⁴⁰

¹³⁹ Flores, Adrián, Ob. Cit.

¹⁴⁰ Fuentes, Patricia E, Ob. Cit.

Concluyendo esto, debido a las deficiencias en la ley y en la falta de doctrina y jurisprudencia en relación con estos signos, el IMPI es el único órgano que establece normativas en el tema y el que toma las decisiones de cómo se lleva a cabo su ejercicio, que se requiere para su protección y hasta que grado se tiene seguridad jurídica sobre ellos.

Finalmente, el cuarto punto es claro; da a entender que hay ciertos tipos de marcas no tradicionales que aún no son reconocidas por la ley mexicana, incluyendo las marcas multimedia, de posición, gustativas y táctiles. Las marcas multimedia son aquellas que combinan imagen y sonido en un solo archivo; las de posición protegen la ubicación específica de un signo en un producto, como las tres rayas de Adidas, y las marcas gustativas y táctiles son las de sabor y textura o sensación.¹⁴¹ Si en términos generales, registrar y proteger una marca no tradicional que ya está regulada o definida en la ley y la doctrina resulta retador y limitante, es aún más cuando se trata de estas marcas, en especial las gustativas. Se considera por algunos expertos en la materia que es probable que este tipo de marcas nunca vayan a poder ser sujetas a registro, ya que asociar un sabor con un determinado producto sí resulta como algo prácticamente imposible, ya que el gusto es lo más diferenciador dependiendo de cada persona.¹⁴²

1. Retos por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Concluyendo los retos que determina la Licenciada Patricia Fuentes, es también fundamental mencionar los retos que enfrenta México en el registro y protección de las marcas no tradicionales cuando se trata del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la efectividad de sus funcionarios o servidores públicos. El primer punto a destacar es que, de manera habitual, el IMPI otorga los registros de marca en plazos relativamente breves, en aproximadamente 4 a 6 meses; esto resulta controversial ya que para algunos puede ser algo positivo y para otros lo contrario. Desde el primer punto de vista, algunos alegan que el IMPI actúa de manera eficiente ya que, en comparación con otras jurisdicciones, realiza el registro de una marca rápidamente, sin causar impedimentos o inconvenientes para los solicitantes. Por otro lado, otros alegan que el

¹⁴¹ Velasco Vega, Cristina. **Tipos de marcas: qué son, cuáles existen y cómo proteger las marcas no tradicionales.** España. Septiembre 04, 2025. Disponible en línea: Elzaburu. < <https://elzaburu.com/tipos-marcas-que-son-cuales-existen-como-proteger-marcas-no-tradicionales/> > (Consulta: Octubre 5, 2025).

¹⁴² Flores, Adrián, Ob. Cit.

hecho de que otorguen el registro de marca en un periodo corto de tiempo implica que no examinan las marcas a profundidad.¹⁴³

Esto se refiere a que puede ocurrir que los funcionarios del IMPI no realicen las exámenes necesarios cuando un solicitante emite un registro de marca para corroborar los elementos necesarios y que no existan otras similares ya registradas y utilizadas en el comercio.¹⁴⁴ Al no hacer esto, puede ser que los servidores del IMPI otorguen el registro de una marca que pueda causar confusión al consumidor, afectando negativamente la marca previamente registrada. Por esto es que el reto que se enfrenta en México no es *per se* el tema del tiempo, si no la preparación y efectividad del IMPI, no en dar los registros rápido, sino en llevar a cabo una investigación y un análisis extenso que resulte en que una marca, efectivamente cuenta con carácter distintivo y que no exista otra previamente registrada que pueda causar confusión entre los consumidores.

También, existe un vacío en la comunicación a los solicitantes por parte del IMPI. Actualmente, no hay canales directos con el órgano administrativo, de manera que no es accesible información necesaria como los requisitos específicos cuando se trata de ciertos tipos de marcas, de los funcionarios que lo conforman, sus especialidades y muchos otros elementos más.¹⁴⁵ Esta falta de comunicación y transparencia genera incertidumbre en los solicitantes, quienes la mayoría de las veces desconocen los criterios aplicados por los funcionarios al momento en que se llevan a cabo las evaluaciones de sus solicitudes o los motivos por los cuales en algunos casos se les son rechazadas. Esto, en consecuencia, puede resultar que el proceso de registro de una marca, especialmente cuando se trata de las no convencionales, se vuelva poco predecible y, como resultado, desincentive el registro y protección de nuevas formas de marcas en México.

A partir de todo lo que se menciona en el presente apartado, es evidente que en México existen múltiples retos y limitantes cuando se trata del registro y protección de las marcas no tradicionales por parte del IMPI. Si bien esta situación podría parecer problemática, no necesariamente debe interpretarse como un hecho alarmante, sino como una consecuencia natural del desarrollo progresivo del sistema marcario. Las marcas no tradicionales en México llevan en

¹⁴³ Loc. Cit.

¹⁴⁴ Loc. Cit.

¹⁴⁵ Loc. Cit.

práctica alrededor de ocho años, por lo que no es algo excepcional que el órgano administrativo que está encargado de ellas no esté lo suficientemente equipado en la materia. Es por esto que resulta importante que México se apoye en otras jurisdicciones que llevan más años con esta práctica y que tienen funcionarios “más equipados” en el tema para que se logre llevar a cabo una práctica más eficiente y recurrente en el país en relación al registro y protección de las marcas no tradicionales.

ii. Retos para Estados Unidos

El registro y la protección de marcas no tradicionales, como colores, aromas y sabores, se enfrentan a varios retos en Estados Unidos que derivan principalmente de la necesidad de demostrar el carácter distintivo adquirido [*acquired distinctiveness*], la no funcionalidad [*non-functionality*] y la dificultad de establecer estas marcas como identificadores de origen [*source identifiers*]. Igual que en México, la representación gráfica de este tipo de marcas requiere de métodos extensamente descriptivos y la demostración de la distintividad suele complicarse en especial cuando se trata de marcas como colores, aromas y sabores (que en Estados Unidos sí son sujetos de registro, aunque no es común ni recomendable por el USPTO).¹⁴⁶ La evidencia para demostrar la distintividad de una marca ante el USPTO implica elementos como encuestas, cifras de ventas, indicadores del conocimiento público, entre otras, que en ciertas ocasiones pueden resultar como una limitante para los solicitantes de registro de una marca no tradicional.¹⁴⁷

Aunque en Estados Unidos los registros de marcas no tradicionales han sido reconocidos por el Lanham Act y por resoluciones de casos concretos, se sigue enfrentando el conflicto de la posible confusión entre consumidores, especialmente cuando se trata de marcas intangibles. Por ejemplo, en el caso de los colores se presentan múltiples retos ya que, en estos casos, efectivamente pueden funcionar como marcas, pero no pueden ser inherentemente distintivas.¹⁴⁸ Por otro lado, los olores requieren de una demostración sustancial de distintividad adquirida o de un significado secundario, que regularmente las marcas obtienen al llevar a cabo publicidad efectiva que logre que los consumidores lo asocien con un producto en específico. Sin embargo, esto puede resultar

¹⁴⁶ Fiveable Content Team. **Challenges in Registering and Enforcing Non-Traditional Marks**. Septiembre 2025. Disponible en línea: Fiveable. < <https://fiveable.me/trademark-law/unit-14/challenges-registering-enforcing-non-traditional-marks/study-guide/knCj6g8Io0rIPtPE>> (Consulta: Octubre 6, 2025).

¹⁴⁷ Loc. Cit.

¹⁴⁸ Mazzurco, Sari. Ob. Cit.

retador porque en la mayoría de los casos, la publicidad implica dinero y cuando el solicitante de una marca de olor es, por ejemplo, de un nuevo emprendimiento, esto puede ser complicado y difícil de lograr que una cantidad sustancial de consumidores lo asocien con su respectiva marca.

Ahora bien, hablando del United States Patent and Trademark Office, hay ciertas deficiencias que terminan resultando en limitantes para los solicitantes y el público en general. Para empezar, el USPTO podría mejorar sus directrices y procedimientos para tramitar solicitudes de marcas no tradicionales. Por ejemplo, regulaciones específicas permiten métodos alternativos de presentación de pruebas de marcas no tradicionales, pero una mayor claridad y procesos más ágiles podrían facilitar el proceso de solicitud de este tipo de marcas.¹⁴⁹ Aquí, como mínimo, el registro de una marca no tradicional es otorgado por el USPTO en promedio en un periodo de un año y medio, evidentemente dependiendo de factores que recaigan sobre cada caso en específico.¹⁵⁰

Por último, la USPTO podría explorar iniciativas de educación pública para concientizar sobre el potencial de las marcas no tradicionales como indicadores de origen.¹⁵¹ Esto podría ayudar a cambiar la percepción de los consumidores y reducir la carga probatoria de los solicitantes que desean registrar este tipo de marcas. Al abordar estos retos, la USPTO podría apoyar mejor el registro de marcas no tradicionales, al tiempo que mantiene la integridad del sistema de marcas en el país. En general, aunque las marcas no tradicionales son teóricamente registrables en virtud del Lanham Act, las barreras prácticas para demostrar el carácter distintivo adquirido, la no funcionalidad y el reconocimiento por parte de los consumidores como identificador de origen hacen que su registro y protección resulten especialmente complicados.

iii. Perspectivas Futuras en la Protección de Marcas no Tradicionales

En la actualidad, el futuro de la protección de las marcas no tradicionales se regirá por los avances tecnológicos, la globalización y la necesidad de criterios uniformes de distintividad. La constante y creciente digitalización del comercio plantea escenarios nuevos y desconocidos tanto

¹⁴⁹ Loc. Cit.

¹⁵⁰ 4 Gilson on Trademarks § 16.01 (2025)

¹⁵¹ Mazzurco, Sari. Ob. Cit.

para los solicitantes de marcas como para los consumidores en general, tales como la posibilidad de la protección de marcas perceptibles únicamente en entornos visuales, a través de sonidos o en general, mediante diversas experiencias sensoriales. En el caso de México y Estados Unidos, la protección de las marcas no tradicionales ha avanzado de manera no equiparable o desigual. Mientras que en Estados Unidos el sistema jurídico ha reconocido algunos tipos de marcas no convencionales desde hace décadas, en México su reconocimiento formal es relativamente reciente, derivando de la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Protección Industrial en el 2020.

Esto no significa que la regulación y protección de ellas sea mejor o peor en uno u otro país, simplemente implica que, entre ambos, se puedan inspirar en sus ordenamientos jurídicos y precedentes para lograr una mejor protección y mayor reconocimiento de este tipo de marcas. Así como Estados Unidos es conocido por ser eficiente en la materia, mayormente por tener años reconociendo las marcas no tradicionales en el ámbito de la propiedad industrial, también cuenta con deficiencias de las cuales no muchos son conscientes. En contraste, aunque México no tenga mucho reconociéndolas y también cuente con carencias y defectos en la materia, es un país conocido por tener éxito en muchas áreas de su registro y protección. En este contexto, resulta pertinente analizar las perspectivas futuras que podrían influir en la consolidación de un marco más eficaz de protección.

Estados Unidos es reconocido por su eficiencia en el registro y protección de marcas no tradicionales gracias a su sólido marco jurídico y los acuerdos internacionales de los que forma parte que agilizan el proceso en general. Como se menciona a lo largo del presente documento, el *Lanham Act* establece un sistema integral para el registro y la protección de marcas, incluyendo las no tradicionales, y el *USPTO* cuenta con procedimientos específicos para examinar y registrar estas marcas, lo que garantiza que cumplan los criterios de distintividad y no funcionalidad. Aunque en Estados Unidos los requisitos para el registro de una marca no tradicional tengan una carga probatoria mayor que en otras legislaciones, ello implica que, en la mayoría de los casos, los procesos son extremadamente tardíos y, en todo caso de registro, antes de que la marca sea formalmente registrada, un tercero puede oponerse a su registro.

Con esto, la *USPTO* podría implementar varias medidas o cambios normativos para facilitar el registro de las marcas no tradicionales en el país. Una posibilidad sería proporcionar

directrices más claras y descripciones formales para las marcas no tradicionales como las configuraciones de productos o la imagen comercial. Esto, con el fin de reducir la incertidumbre para los solicitantes y los competidores, contribuiría a garantizar que los competidores no se vean obstaculizados por límites poco claros en la materia. Además, la *USPTO* podría mejorar el acceso público a la información sobre marcas y a los sistemas de búsqueda automatizados, lo que permitiría a los solicitantes y al público comprender mejor el alcance de las marcas no tradicionales existentes para evitar posibles conflictos, simplificando así el proceso.

En contraste, México también cuenta con su ordenamiento jurídico que regula las marcas y el reglamento que lo acompaña. A partir de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) estableció que era necesario que México cambie y/o modifique las normativas en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial en el país, que, como resultado, se emitió la nueva ley en el 2020 donde sus modificaciones buscaban posicionar a México adecuadamente, a la par de otras legislaciones.¹⁵² Aunque se emitió esta nueva ley, el reglamento que la acompaña sigue siendo el que se publicó en 1994 que reglamentaba la ley anterior; en México, han pasado más de cinco años de que la nueva ley regula la materia, y aun así, no se ha impulsado por crear un nuevo reglamento con disposiciones más claras y actualizadas, que vayan acorde con ella.

Con lo anterior, el desarrollo y publicación de un nuevo reglamento resulta fundamental para continuar con el impulso y desarrollo de la materia en general. De igual manera, que se especificaren los tipos de marcas no tradicionales dentro de la ley sería elemental para ampliar su alcance y que los solicitantes tengan más claridad de lo que es sujeto de registro y protección sin necesidad de acudir a asesoría o investigación externa. Adicionalmente, el futuro de la protección marcaria en México apunta hacia una mayor automatización de sistemas como Marcia y Marcanet, fortaleciendo la eficiencia y transparencia en la gestión de marcas.

Adicionalmente, en México se argumenta que el IMPI otorga el registro de marcas muy rápido, algo que para la mayoría puede sonar como algo bueno y efectivo, cuando la realidad es que, en muchos casos, esto se debe a que los funcionarios de este órgano administrativo no llevan a cabo los exámenes de las solicitudes a profundidad y detalladamente. Por esto, se requieren

¹⁵² Cadena, Cynthia. **Notas de Clase de Propiedad Intelectual**. Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Derecho y Criminología. Agosto – Diciembre 2025.

capacitaciones a los empleados del Instituto para que puedan expandir su conocimiento en la materia para que se lleven a cabo registros efectivos y seguros, sin que exista la posibilidad de que se presenten conflictos u oposiciones una vez que ya se registró la marca y le pertenezca a un titular en específico.

De igual forma, existe un vacío entre la comunicación del IMPI con los solicitantes o el público en general; no hay canales directos con el IMPI, por lo que no es accesible información específica y necesaria, tales como aclaraciones en las solicitudes de una marca, información sobre los funcionarios que lo conforman, sus especialidades, etc. Por tanto, resultaría relevante que, en un futuro, el IMPI logre emitir alguna plataforma o medio de comunicación efectivo al cual los ciudadanos tengan acceso para tener conocimiento de esta información, al igual que cualquier otra que resulte pertinente.

Lo anterior aplica igual en Estados Unidos; aunque tengan medios de comunicación que pueden ser considerados más efectivos que en México, aún tienen deficiencias en sus sistemas, especialmente porque la alta carga de trabajo impide que los empleados del *USPTO* tengan comunicación rápida y efectiva con los solicitantes o cualquier tercero. Sin embargo, Estados Unidos cuenta con una plataforma efectiva e innovadora que ha facilitado el uso general del derecho llamada Lexis Nexis. Es una plataforma de la cual México se podría inspirar para desarrollar una similar en el país.

Aunque este abarque todas las ramas del derecho en Estados Unidos, en México se podría adoptar un modelo similar que abarque únicamente la propiedad intelectual. En esta plataforma, hay un buscador en la cual puedes buscar cualquier precedente, estatuto o normativa, al igual que cuenta con un apartado de un “chat” con inteligencia artificial, que a diferencia de todas aquellas plataformas como Chat GPT y Gemini, en esta todo es fundamentado efectivamente y puede contestar desde cuestiones jurídicas hasta donde se encuentran las oficinas del *USPTO*, los requisitos de su registro, beneficios de protección y muchas cosas más sin necesidad de una búsqueda amplia y compleja.

La creación y adaptación de una plataforma tecnológica de este estilo podría facilitar el funcionamiento del IMPI, tanto los procesos que lleven a cabo los solicitantes. Tener una “IA” que te facilite diagnósticos y respuestas resultaría en menos trabajo para los funcionarios del órgano administrativo no solamente porque los solicitantes dejarán de hacer preguntas directas, sino

también porque evitarían errores comunes en las solicitudes que resultan en la negación del registro que implican trabajo, dinero y tiempo.

A partir de todo lo anterior, es evidente que ambos países tienen tanto sus fortalezas como deficiencias en el ámbito del registro y protección de marcas no tradicionales. El hecho de que Estados Unidos lleve practicando esta materia por muchos más años que en México no lo exime de tener carencias tanto en su sistema legislativo como en su órgano administrativo. Con esto, evidentemente México es reconocido en esta materia como otros países evidentemente por el hecho de que es algo relativamente nuevo, pero para ser así, ha avanzado abundantemente. Desde el 2020, se ha hecho el esfuerzo para que México sea posicionado a la par de otras legislaciones y en pocos años, esto se ha estado logrando. Evidentemente existen diferencias entre Estados Unidos y México, comenzando por que un país se rige por *Common Law* y el otro por *Civil Law*, y ambas tienen sus fortalezas y debilidades, por lo que resulta pertinente que ambos países se apoyen mutuamente en la materia para lograr una mayor efectividad en la materia no solamente para los solicitantes, sino también para los funcionarios de sus órganos administrativos y del sistema judicial en general.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo, se cumple el objetivo de llevar a cabo un estudio comparativo del registro de marcas en México y Estados Unidos, específicamente en el área de la protección de marcas no tradicionales. Estas constituyen un ámbito reciente dentro del área del derecho de la propiedad intelectual en el país que, como resultado, no ha tenido una regulación efectiva dentro de la legislación vigente ni se han emitido jurisprudencias relevantes. Las únicas fuentes relevantes vienen de la doctrina que, en muchos casos, proviene de expertos en la materia, pero de otras jurisdicciones, que en muchos casos resulta relativamente similar, y de los comunicados emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En comparación, Estados Unidos incorporó el registro y protección de las marcas no tradicionales años antes de que fuera relevante en México, por lo que, en muchas cuestiones, cuenta con un marco jurídico y precedentes judiciales más amplios y detallados. Esto, sin implicar que un sistema jurídico sea mejor que el otro, sino suponiendo que existen elementos que ambos podrían adoptarse recíprocamente. Esto, con el objetivo de que esta nueva e innovadora área del derecho de la propiedad intelectual logre una regulación más efectiva, beneficiando tanto a los solicitantes como al comercio en ambos países.

Para explicar lo anterior de una manera cohesiva, primordialmente se abordaron los conceptos generales de la propiedad industrial, incluyendo definiciones, las normas y el órgano administrativo que regula esta rama del derecho. Entre estos conceptos generales, se explicaron las tres distintas ramas de la propiedad intelectual, que son los derechos de autor, los nombres de dominio y la propiedad industrial, que es el sector específico al que se enfoca la presente tesis. Con esto, se lleva a cabo una breve explicación de ciertos elementos que lo conforman, como lo que es la patente, los modelos de utilidad, los diseños industriales y las marcas. Una vez hecha esta breve explicación, se plantean los conceptos generales y las funciones de la marca, que resultan fundamentales para comprender el análisis que se lleva a cabo en los capítulos consecuentes. Finalmente, se aborda la importancia económica y jurídica de las marcas con el objetivo de demostrar que estos signos distintivos representan un activo intangible que impulsa el crecimiento económico tanto de personas físicas como morales, que finalmente, su protección jurídica termina fomentando el crecimiento económico en todo el país.

Una vez realizada esta explicación, se abordan los tipos de marcas registrables en México, que son tanto las tradicionales como las no tradicionales o no convencionales. Con esto, se plantea su establecimiento ante la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el funcionamiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Una vez realizado esto, se establecen específicamente dos retos o limitantes que se enfrentan en México como consecuencia de la falta de regulación y establecimiento de las marcas no tradicionales en el país. A partir de esto, se prosigue a explicar lo análogo en Estados Unidos; se describe el Lanham Act y el United States Patent and Trademark Office (lo equivalente a la LFPPI y el IMPI), incluyendo el registro de este tipo de marcas, sus retos y limitantes, y la explicación del elemento de distintividad, un componente fundamental para el USPTO.

A partir de todo lo anterior, finalmente se logra llevar a cabo el estudio comparativo entre Estados Unidos y México en la materia. Se detallan las similitudes y diferencias en la protección de marcas no tradicionales, en la legislación y práctica administrativa, y el impacto que el tema ha tenido en empresas y titulares de marcas. Por último, con toda la información de fondo que se realiza a lo largo del trabajo, se describen las áreas de oportunidad en el registro y protección de las marcas no tradicionales. Se detallan tanto los retos que, en la actualidad, enfrenta tanto México como Estados Unidos, incluyendo las deficiencias en ambos órganos administrativos, y finalmente, una explicación basada en opinión personal de las perspectivas futuras en la protección de marcas no tradicionales en el país.

Durante el desarrollo del presente trabajo, adquirí diversos aprendizajes y conocimientos valiosos que, si no hubiera sido por las inquietudes que fui generando en el tema, posiblemente nunca los hubiera tenido. Aprendí sobre un tema del cual no se habla continuamente, y menos en México. Tomando el curso de “Trademark Law” en Estados Unidos, me abrió el panorama en el tema y generó en mí inquietudes con el tema, especialmente la manera en la que esto sería regulado y abordado en mi país. Con esto, aprendí a adaptar elementos de una legislación ajena en un tema completamente desconocido, pero que puede constituir una práctica potencialmente importante en el derecho de la propiedad intelectual en México.

No obstante, por el hecho de que, en la actualidad, existe información acotada del tema, me encontré frente a limitantes que no tenía anticipadas. Esta escasez de datos me llevó a explayarme aún más para conseguir la información necesaria para llevar a cabo el desarrollo del

presente trabajo. Mientras cursaba el LL.M. en Estados Unidos, asistía a asesorías personales con el objetivo de que la instructora pudiera contestar ciertas dudas, brindando información que no podía encontrar en línea ni en libros jurídicos. De igual forma, regresando a México me percaté de que aquí había aún menos acceso a información relevante al tema, por lo que también opté por buscar a expertos en el tema para poder atender ciertas dudas necesarias para la elaboración de esta tesis.

Para próximas investigaciones, resultaría interesante investigar la manera en la que las marcas no tradicionales se han regulado en otros países alrededor del mundo, especialmente en Europa y América del Sur. Aplicar los avances en otros países también podría mejorar la manera en la que se llevan a cabo los registros y la protección de estas marcas en México para constituir una práctica eficiente en este ámbito de la propiedad industrial.

Con todo esto, la elaboración del presente trabajo representó un desafío significativo; sin embargo, también resultó una experiencia estimulante debido al interés y la amplitud del tema abordado. Mi interés por la propiedad intelectual siempre estuvo presente, pero hasta que lo estudié a profundidad en Estados Unidos fue que me llamó más la atención y me surgió la duda de por qué no podía ser una rama del derecho con el mismo peso que otras. Me interesaba mucho la comparación de ella entre ambos países y tras esta extensa investigación, confío en que en un futuro cercano se le pueda poner más peso y relevancia al tema. Asimismo, espero que los funcionarios del órgano administrativo en el país fortalezcan sus conocimientos y sus análisis en los registros con el propósito de mejorar de manera integral la protección de las marcas en el país.

BIBLIOGRAFÍA

A. DOCTRINA

Abadía Sánchez, Heiller y Rico Álvarez, Jennifer. **La marca: un intangible con alto valor comunicacional**. Disponible en línea: Cátedra UNESCO de la comunicación. <https://www.javeriana.edu.co/unesco/humanidadesDigitales/ponencias/IV_50.html>

Achá Lemaitre Abogados. **Marca Holográfica**. 2019. Disponible en línea: <<https://www.achalemaitre.com/marca-holografica/>>

Alarcón, Arturo. **Las Aromas, Sonidos, Hologramas También se Distinguen: Las Marcas No Tradicionales**. 2021. Disponible en línea: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/610000/MARCAS_NO_TRADICIONALES_2021-1-min.pdf>

Azuara Flores, Arturo. **Notas de clase de Propiedad Intelectual**. Universidad de Monterrey. Agosto – Noviembre, 2025.

Balandra, Marisol. **Brief Comparison of Acquired Distinctiveness in Mexico and the United States**. Junio 1, 2021. Disponible en línea: Dab Media. <<https://uhthoff.com.mx/en/brief-comparison-of-acquired-distinctiveness-in-mexico-and-the-united-states/>>

Beebe, Barton. **Trademark Law**. 11^a ed. Estados Unidos. New York University School of Law. 2024. Disponible en línea: <<https://www.tmcasebook.org/version-11/>>

Bilos, Antun. **Consumer Perception of High-Tech Brands and Related Products: The Case of the Iconic Apple**. Mayo 10, 2021. Disponible en línea: Research Gate. <https://www.researchgate.net/publication/361238549_Consumer_perception_of_high-tech_brands_and_related_products_The_case_of_the_iconic_Apple>

Blanco, Magnolia. **El Significado Secundario de las Marcas**. 02 de enero de 2020. Disponible en línea: Registro de Marcas en México. <<https://www.registrodemarcasenmexico.com.mx/el-significado-secundario-de-las-marcas/>>

BM Editores. *“La importancia de la publicidad para las empresas.”* Ciudad de México: Agosto 09, 2021. Disponible en línea: bmeditores. <<https://bmeditores.mx/entorno-pecuario/la-importancia-de-la-publicidad-para-las-empresas/>>

Briseño Robles, Rosalba. **Mas creatividad para tu negocio. Marcas no tradicionales**. Disponible en línea: Secretaria de Economía. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/585307/Curso12oct_Marcas_no_tradicional.s.pdf>

Cadena, Cynthia. **Notas de Clase de Propiedad Intelectual**. Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Derecho y Criminología. Agosto – Diciembre 2025.

Cohen, Alina. **How Tiffany & Co. Monopolized a Shade of Blue**. Abril 16, 2019. Disponible en línea: Artsy. <<https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-tiffany-monopolized-shade-blue>>

Conexia Studio. **¿Qué es la propiedad industrial?** Disponible en línea: Conexia Studio. <<https://conexiastudio.com/que-es-la-propiedad-industrial/>>

Delgado Camacho, Aida E. **Posicionamiento de las marcas como clave del éxito dentro del mercado mexicano. Casos: Corona, OXXO y Telcel**. Tesis para optar al grado de Diplomado en Inteligencia Empresarial. Morelia, Michoacán, Universidad Vasco de Quiroga.

DiGiacomo, John. **Examples of Descriptive Trademarks**. Junio 6, 2022. Disponible en línea: Legal. <<https://revisionlegal.com/trademark/examples-of-descriptive-trademarks/>>

Disponible en línea: Repositorio Académico Digital Institucional UVAQ. <http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/189/1/Texto_completo.pdf>

Diccionario de la lengua española. **Pentagrama**. Disponible en línea: Real Academia Española. <<https://dle.rae.es/pentagrama>>

Fiveable Content Team. **Challenges in Registering and Enforcing Non-Traditional Marks**. Septiembre 2025. Disponible en línea: Fiveable. < <https://fiveable.me/trademark-law/unit-14/challenges-registering-enforcing-non-traditional-marks/study-guide/knCj6g8Io0rPtPE>>

Flores Lozano, Adrián. **Notas de Clase de Propiedad Intelectual**. Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Agosto – Noviembre, 2025.

Fuentes, Patricia E. **La Regulación de las Marcas no Tradicionales en México**. Septiembre 4, 2023. Disponible en línea: Foro Jurídico. <<https://forojuridico.mx/la-regulacion-de-las-marcas-no-tradicionales-en-mexico/>>

García Máynez, Eduardo. **Introducción al Estudio del Derecho**. 65ª ed. México, Porrúa, 1940/2019, p. 69.

Garrido, Diana. **Marcas sonoras: características y requisitos para su protección**. Junio 7, 2024. Disponible en línea: Garrido y Doñaque Abogados. <<https://www.garridoydonaque.com/blog/marcas-sonoras-que-es-ejemplos-registro/>>

Gonzalez, Micah. **How “Barbie Pink” Became A Trademark Protected Color of Mattel**. Junio 20, 2024. Disponible en línea: Rockridge. < <https://rockridgelaw.com/2024/06/20/how-barbie-pink-became-a-trademark-protected-color-of-mattel/> >

Goyal, Rahul. **How Do Unconventional Trademarks Impact Branding And Marketing Strategies?** Diciembre 1, 2024. Disponible en Línea: The IP Press.

<<https://www.theippress.com/2024/12/01/how-do-unconventional-trademarks-impact-branding-and-marketing-strategies/>>

Goytia & Associates. **How to file a trademark in Mexico?** Disponible en línea: Goytia & Associates
<<https://goytiapkg.com/how-to-file-a-trademark-in-mexico/>>

Herrero & Asociados. **Marcas no tradicionales en México.** Noviembre 15, 2024. Disponible en línea:
Espacio H&A < <https://www.hyaip.com/es/espacio/marcas-no-tradicionales-en-mexico/#:~:text=Las%20marcas%20no%20tradicionales%20permiten,pueden%20ser%20registradas%20en%20M%C3%A9xico>>

Infobae. **El aroma de la masa Play-Doh se convirtió en la primera marca olfativa en México.** Febrero 08, 2019. Disponible en línea: Infobae.
<<https://www.infobae.com/america/mexico/2019/02/08/el-aroma-de-la-masa-play-doh-se-convirtio-en-la-primera-marca-olfativa-en-mexico/>>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. **Bienvenido a ClasNiza.** Disponible en línea: Gobierno de México.< <https://clasniza.impi.gob.mx/>>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. **Clases.** Disponible en línea: ClasNiza.
<<https://clasniza.impi.gob.mx/clases>>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. **“Guía de Usuario – Marca en Línea”.** Disponible en
Línea: Secretaría de Economía.
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/745083/Guia_de_usuario_MARCA_EN_LI_NEA_04052022.pdf>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. **¿Qué es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial?** Enero 16, 2023. Disponible en línea: Gobierno de México.
<<https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/conoce-el-imp-i-que-es-el-imp-i>>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. **Signos Distintivos.** Disponible en línea: IMPI.
<<https://www.impi.gob.mx/cloud/AON/Materiales%20IMPI%20PDF/Triptico%20Signos%20Distintivos.pdf>>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. **Signos distintivos (marcas, avisos y nombres comerciales).** Junio 01, 2021. Disponible en línea: Gobierno de México.
<<https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/temas-de-interes-preguntas-frecuentes-marcas>>

Instituto Nacional de la Economía Social. **¿Es importante la marca de un producto?** Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://www.gob.mx/inaes/articulos/es-importante-la-marca-de-un-producto?idiom=es>>

Intellect Group. **A Look into Non-Traditional Trademarks**. Junio 10, 2022. Disponible en línea: Trademark & Copyright by intellectgroup. <<https://www.intellect-worldwide.com/2022/06/10/a-look-into-non-traditional-trademarks/>>

International Trademark Association. **Non-Traditional Marks**. Disponible en línea: INTA. <<https://www.inta.org/topics/non-traditional-marks/>>

Ixtláhuac Rodríguez, Flavio D. **¿Qué son los diseños industriales y para qué sirven?** Agosto 09, 2023. Disponible en línea: RMG Abogados. <<https://www.rmgsc.com/blog/que-son-los-disenos-industriales-y-para-que-sirven>>

Justia México. **Derecho de la Propiedad Intelectual**. Disponible en línea: Justia México. <<https://mexico.justia.com/derecho-de-la-propiedad-intelectual/>>

Kaim, Patricia. **Síntesis sobre los cambios en la Nueva Ley de Propiedad Intelectual**. Disponible en línea: Von Wobeser. <https://www.vonwobeser.com/images/PDF_news/2020_2/20_11_04_SINTESIS_esp.pdf>

La República. *“El impacto de las marcas en 5 economías de América Latina”*. Diciembre 15, 2016. Disponible en línea: **eleconomista.com**, <<https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-impacto-de-las-marcas-en-5-economias-de-America-Latina-20161215-0115.html>>

Lang, William F. **NON-TRADITIONAL TRADEMARKS – COLOR TRADEMARKS, SOUND TRADEMARKS, SCENT TRADEMARKS, AND FLAVOR TRADEMARKS**. Disponible en línea: LANG Patent Law LLC. <<https://www.langpatentlaw.com/trademarks/Color-Sound-and-Scent-Marks>>

López Beltrán, Manuel Alejandro. **La Propiedad Intelectual en México**. Tesis para optar al grado de Maestría en Derecho Fiscal. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Criminología. Enero de 2012. Disponible en línea: Repositorio Institucional UANL. <<http://eprints.uanl.mx/3017/1/1080224580.pdf>>

Luzuriaga & Castro Abogados. **Marcas no tradicionales: Creatividad y Protección**. Mayo 22, 2023. Disponible en línea: Comunicaciones L&C. <<https://luzuriagacastro.com/marcas-no-tradicionales-creatividad-y-proteccion>>

Macias Quisaguano, Jefferson Eduardo. **Marcas no tradicionales: Nuevas perspectivas y viejos retos**. Junio 12, 2020. Disponible en línea: Pontificia Universidad Católica de Ecuador. <<https://www.redalyc.org/journal/6002/600263428006/html>>

Marcas y Derechos. **La primera marca olfativa registrada en México y su impacto legal**. Mayo 7, 2025. Disponible en línea: Marcas y Derechos. <<https://marcasyderechos.com/la-primera-marca-olfativa-registrada-en-mexico-y-su-impacto-legal/>>

Marcas y Derechos. **Marcas sonoras en México: cómo registrar legalmente un jingle exitoso**. Mayo 14, 2025. Disponible en Línea: Marcas y Derechos. <<https://marcasyderechos.com/marcas-sonoras-en-mexico-como-registrar-legalmente-un-jingle-exitoso/>>

Marcas y Derechos. “¿Qué se puede hacer con una marca registrada? Derechos y usos principales”. Febreri 18, 2025. Disponible en línea: < <https://marcasyderechos.com/que-se-puede-hacer-con-una-marca-registrada-derechos-y-usos-principales/>>

Martinez, Oscar. **Principios de las marcas: territorialidad, especialidad y temporalidad**. Julio 23, 2021. Disponible en línea: Vadillo King. <<https://www.vadillo-king.com/2021/07/23/principios-de-las-marcas-territorialidad-especialidad-y-temporalidad/>>

Mazzurco, Sari. **Notas de Clase de “Trademark Law”**. SMU Dedman School of Law. Enero – Mayo, 2025.

Molins, Francisco. **Las Funciones de la Marca**. Disponible en línea: Lleytons International Private Law. <<https://www.lleytons.com/conocimiento/las-funciones-de-la-marca/>>

Ochoa, Arlen. **10 cosas que debes saber de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial**. Disponible en línea: Gobierno de México. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/609986/12_de_enero_de_2021-10_cosas_que_debes_saber_de_la_nueva_LFPPI.pdf>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas**. Ginebra, Suiza. Marzo 30, 2007. Disponible en línea: OMPI. <<https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/>>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **¿Qué es la propiedad intelectual?** 2020. Disponible en línea: OMPI. <<https://www.wipo.int/portal/es/>>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **México: Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020)**. Disponible en línea: OMPI. <https://www.wipo.int/es/web/wipolex/w/news/2020/article_0019>

Organización Mundial de la Propiedad Industrial. “*Propiedad intelectual, marcas de país y desarrollo económico*”. Junio 30, 2005. Disponible en línea: wipo.int. <<https://www.wipo.int/es/web/wipo-magazine/articles/ip-nation-branding-and-economic-development-34858>>

Otamendi, Jorge. **Derecho de Marcas**. 6ª ed. Buenos Aires, Lexis Nexis Argentina, 1989/2006.

Rapacke, Andrew. **State Trademark vs Federal: What’s The Difference and Which Is Right for You?** Octubre 21, 2022. Disponible en línea: Rapacke Law Group. <<https://arapackelaw.com/trademarks/state-vs-federal-trademarks/>>

Registro de Marcas en México. **Marca Nominativa, Innominada, Mixta, 3D: Diferencias y Ejemplos**. Disponible en línea: RGISTRO. <<https://rgistro.com/diferencias-entre-tipos-de-marcas-nominativa-marca-innominada-marca-3d-y-marca-mixta-y-ejemplos/#:~:text=Una%20marca%20innominada%20es%20aquella,a%20partir%20de%20elementos%20gr%C3%A1ficos.>>

Santos, Mariano. **Primeras concesiones de marcas no tradicionales en México**. Febrero 12, 2019. Disponible en línea: Bird & Bird. <<https://www.twobirds.com/es/insights/2019/spain/190212-primeras-concesiones-de-marcas-no-tradicionales-en-mexico>>

Secretaría de Economía. **Conoce las marcas no tradicionales**. 09 de febrero de 2019. Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://www.gob.mx/se/articulos/conoce-las-marcas-no-tradicionales-190348>>

Secretaría de Economía. **La marca como elemento distintivo de productos y servicios**. Enero 07, 2017. Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://www.gob.mx/se/articulos/la-marca-como-elemento-distintivo-de-productos-y-servicios>>

Secretaría de Economía. **La propiedad industrial en México**. Abril 08, 2019. Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://www.gob.mx/se/articulos/la-propiedad-industrial-en-mexico-196503>>

Secretaría de Economía. **Qué es una patente y dónde tramitarla**. Enero 13, 2016. Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://www.gob.mx/se/articulos/que-es-una-patente-y-en-donde-tramitarla>>

Secretaría de Economía. **Qué son las marcas olfativas**. 01 de agosto de 2018. Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://www.gob.mx/se/articulos/68097>>

Secretaría de Economía. **Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI)**. Agosto 14, 2018. Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://www.gob.mx/se/articulos/reforma-a-la-ley-de-la-propiedad-industrial-lpi?idiom=es>>

Secretaría de Relaciones Exteriores. Propiedad Intelectual. Septiembre 05, 2025. Disponible en línea: Gobierno de México. <<https://mision.sre.gob.mx/oi/index.php/areas-tematicas/propiedad-intelectual>> (Consulta; Noviembre 5, 2025).

Suprema Corte de Justicia de la Nación. **¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación?** Disponible en línea: SCJN. <<https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-hace-la-scjn>>

The Pheonix Trademark Attorney. **How to Choose A Strong Trademark; Guidelines For Selecting A Distinctive and Legally Strong Mark**. Julio 27, 2024. Disponible en línea: Pheonix Trademark Attorneys. <<https://phoenixtrademarkattorney.com/2024/07/27/how-to-choose-a-strong-trademark-guidelines-for-selecting-a-distinctive-and-legally-strong-mark/>>

United States Patent and Trademark Office. **About Us**. Disponible en línea: USPTO. <<https://www.uspto.gov/about-us#about-us-0>>

United States Patent and Trademark Office. **Examination Guide 1-20. Mantatory Electronic Filing and Specimen Requirements**. Disponible en línea: USPTO. <<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-ExamGuide-MEF-1-20.pdf>>

United States Patent and Trademark Office. **Patent essentials**. Disponible en línea: USPTO. <<https://www.uspto.gov/patents/basics/essentials>>

United States Patent and Trademark Office. **Protecting Intellectual Property in the United States**. Disponible en línea: USPTO. <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/UK-SME-IP-Toolkit_FINAL.pdf>

United States Patent and Trademark Office. **Trademark Process**. Disponible en línea: USPTO. <<https://www.uspto.gov/trademarks/basics/trademark-process#step1>>

United States Patent and Trademark Office. **Trademark/Service Mark Application, Principal Register**. Disponible en línea: USPTO. <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TEAS_Plus.pdf>

United States Patent and Trademark Office. **What is a trademark?** Disponible en línea: <<https://www.uspto.gov/trademarks/basics/what-trademark>>

United States Patent and Trademark Office. **Why register your trademark?** Disponible en línea: USPTO. <<https://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-register-your-trademark>>

U.S. Copyright Office. **What is Copyright?** Disponible en línea: Copyright.gov. <<https://www.copyright.gov/what-is-copyright/>>

B. LEGISLACIÓN

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. (P.O. Jul. 1, 2020).

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Poder Ejecutivo Federal. P.O. Nov. 23, 1994 / Dic. 16, 2016. Disponible en línea: Cámara de Diputados <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LPI_161216.pdf>

Trademark Act of 1946. (Estados Unidos de América). B.O.E. Julio 05, 1946/Dec 27, 2020. Disponible en línea: <https://wipolex-resources-eu-central1358922420655.s3.amazonaws.com/edocs/lexdocs/laws/en/us/us441en_1.pdf>

C. JURISPRUDENCIA

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976). Disponible en línea: <<https://app.vlex.com/search/jurisdiction:US/abercrombie+%26+Fitch+v.+Hunting+World+Inc/vid/891450360>>

In re UDOR U.S.A., Inc., 2009 TTAB LEXIS 61

In re Slokevage, 441 F.3d 957 (Fed. Cir. 2006). Disponible en línea:
<<https://app.vlex.com/search/jurisdiction:US/In+re+Slokevage/vid/890892585>>

Jurisprudencia. Concepto, Clases y Fines. Tesis aislada. Amparo en revisión. Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Clave IX. 1º.71 K. (SJF: 9ª época, T XVIII, Oct., 2003, p.1039). Disponible en línea: SCJN <<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/183029>> Registro 183029.

Kohler Co. v. Moen Inc., 12 F.3d 632 (7th Cir. 1993). Disponible en línea:
<[https://app.vlex.com/search/jurisdiction:US/Kohler+Co.+v.%2C+12+F.3d+632+\(7th+Cir.+1993\)/vid/885771255](https://app.vlex.com/search/jurisdiction:US/Kohler+Co.+v.%2C+12+F.3d+632+(7th+Cir.+1993)/vid/885771255)>

Marca comercial. Su concepto y funciones. Tesis aislada. Amparo directo. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Clave I.4º. A.609 A. (SJF: 9ª época, R XXVII, Ene., 2008, p. 2793). Disponible en línea: SCJN <<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170489>> Registro 170489.

Master Distribs. v. Pako Corp., 986 F.2d 219 (8th Cir. 1993).

Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300 (1995). Disponible en línea:
<<https://app.vlex.com/search/jurisdiction:;MX/qualitex+co/vid/893198378>>

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 112 S. Ct. 2753 (1992). Disponible en línea:
<<https://app.vlex.com/search/jurisdiction:;MX/two+pesos>>

4 Gilson on Trademarks § 16.01 (2025). Disponible en línea:
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf>

15 USCS § 1054, 15 USCS § 1127. Disponible en línea:
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf>