

## **NOM-051 vs. SIGNOS DISTINTIVOS**

Por: Mariana Vargas Macias

En la edición anterior del Blog AMPPPI, el Comité de Asuntos Regulatorios nos ilustró con un artículo que aborda las particularidades de la reforma NOM-051 SCFI/SSA1-2010 "Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Preenvasados-Información Comercial y Sanitaria" la cual fue aprobada con fecha 20 de enero de 2020.

Su publicación se vio pausada tras la suspensión provisional otorgada por el Juzgado Séptimo en Materia Administrativa a la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) de la que AMPPPI es parte, y que posteriormente fue revocada por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa.

Tal parece que ese es el escenario que observaremos en los próximos años alrededor de la famosa NOM-051 en donde el sector empresarial se valdrá de todos los recursos legales a su alcance frente a las nuevas disposiciones que han visto la luz bajo el calificativo de inconstitucionales, situación que no es sorpresiva, puesto que la misma suerte han corrido disposiciones homólogas instauradas en América Latina, específicamente en Chile (el pionero), Perú y Uruguay.

Es así, que este tipo de normativas han sido criticadas especialmente por nuestro gremio, pues representan una amenaza al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, especialmente atenta contra la naturaleza de los signos distintivos.

En efecto estas disposiciones resultan en afectaciones al alcance distintivo de las marcas, cuyo propósito estriba en una función esencial dentro de la cadena comercial es decir la de diferenciar los productos de una persona o empresa con otros de su misma especie o clase en el mercado. Esto mismo ha sido acogido por México plasmándolo en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Los titulares de las marcas buscan a través de sus signos distintivos establecer un nexo con el consumidor respecto a sus productos dotados de ciertos atributos y determinada calidad, que les permita distinguirlos para su contratación o adquisición, de acuerdo a la necesidad que deseen satisfacer. Por lo tanto, la marca es el único instrumento con el que cuenta el consumidor para identificar los productos dentro de la diversa oferta que existe en el mercado.

En este sentido, como ya se dijo, la reforma a la NOM-051 representa una seria limitación a la propia naturaleza de las marcas pues una de sus disposiciones establece que "*En la etiqueta de los alimentos y las bebidas no alcohólicas preenvasados que incluya algún sello **no se deberán***

**utilizar personajes, dibujos, celebridades, regalos, ofertas, juguetes o concursos, ofertas relacionadas con el precio o el contenido, juegos visual-espaciales o anuncios de redes sociales del producto, que fomenten su consumo".** Al respecto, podemos observar que la mencionada disposición se traduce en la imposibilidad para cualquier titular de representar su marca de la manera que mejor le parezca para estar en posibilidad de diferenciarse del resto de sus competidores.

En efecto, sabemos que entre las modalidades de las marcas se encuentran las marcas mixtas y las figurativas, las cuales, en un gran porcentaje, se encuentran compuestas por dibujos o personajes, incluso hay quien usa su imagen como marca y todas esas posibilidades están permitidas por la Ley de la Propiedad Industrial y se verán coartadas con una regulación incluso de menor jerarquía.

Hay quienes incluso han mencionado que estas limitaciones representan un atentado a la libertad de expresión, no solo por lo que toca en relación al derecho de autor lo cual no es tema en el presente artículo, sino que además las agencias creativas y las mismas empresas pues se encontrarán restringidos a ciertos diseños para sus marcas para distinguir alimentos y bebidas no alcohólicas, en donde no deberán considerar la inclusión de personajes, dibujos o celebridades, por mucho que dichos signos sean distintivos y sean una buena fórmula de marketing, e incluso, sean registrables en términos de la Ley de Propiedad Industrial.

Asimismo, resulta irónico que, tras la reciente incorporación a nuestro sistema de propiedad industrial de la figura de la imagen comercial o *trade dress*, precisamente sea esta figura la que pudiera encontrar mayor afectación tras las reformas a la NOM-051, al restringirse la posibilidad de usar elementos distintivos en sus empaques.

Y es que sabemos que los empaques constituyen un medio paralelo de posicionamiento, comunicación y extensión de la identidad de una marca. De esta manera los titulares incorporan elementos cuya combinación e incorporación en un empaque, aportan distintividad adicional a sus productos, estableciendo un vínculo mucho más estrecho con el consumidor que le permite diferenciar el origen de dichos productos. Por lo tanto, las nuevas disposiciones a la NOM-051 representarán un menoscabo a la función distintiva de la imagen comercial, pues no solo los empaques contendrán en una gran parte y dimensión los octógonos negros indicados por la norma, sino además no se podrán valer de otros elementos, como lo son dibujos, personajes o celebridades que les permita diferenciarse de los de sus competidores.

En razón de lo anterior, surgen varios cuestionamientos respecto a la aplicabilidad de dichas reformas. Por un lado, podríamos estar frente a un impedimento más de registrabilidad, en donde entonces el IMPI tendría que objetar el registro de una marca si la misma se intenta para

productos alimenticios o bebidas no-alcohólicas, y lo cual tendría que fundamentar en el Artículo 4 de la Ley; y por otro lado, tenemos la cuestión respecto a los registros ya concedidos que incorporan los elementos que prohíbe la reforma, pues entonces los titulares se encontrarán imposibilitados para hacer uso de los mismos, traduciéndose una potencial caducidad de su marca.

Frente a ello, queda decir que los titulares de marcas de productos alimenticios y de bebidas no alcohólicas, se encuentra frente a un gran desafío, ya sea al tener que rediseñar sus marcas y empaques de tal manera que cumplan con la norma o en su momento iniciar los recursos legales que en derecho procedan.

Las opiniones expresadas en este contenido son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de la AMPPPI. Todos los Derechos Reservados©. La reproducción, copia y utilización total o parcial del contenido está expresamente prohibida sin autorización. Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C.