

## Marcas y avisos comerciales ¿Una división innecesaria?

Por: Manuel Tapia Galicia. Socio AMPPPI

[manuelt@trclaw.mx](mailto:manuelt@trclaw.mx)

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, como sus antecesoras, establece las reglas y excepciones para el registro de una marca (en adelante también identificada como “M”) y para la protección de otros signos distintivos, como los nombres comerciales, los avisos comerciales (en adelante también identificados como “AC”), las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

Cada uno de dichos signos distintivos tiene, conforme a su naturaleza, la finalidad común de diferenciar, identificar e individualizar, ya sea un producto o un servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado. Y cada uno de ellos tiene ciertos matices y limitaciones en la realización de dicha función.

No obstante, en la práctica diaria de cualquier abogado dedicado al registro y defensa de marcas, es común cuestionarse sobre la utilidad práctica de un aviso comercial. La ley no es clara al definirlo ni se establecen límites concretos frente a las marcas. Su utilidad es básicamente la misma.

En efecto, el artículo 201 de la Ley, dispone que un aviso comercial consiste en “frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

Al interpretar este concepto, en concreto, lo concerniente a las frases u oraciones que buscan “anunciar”, y llevados más de una ocasión por la inercia de la doctrina y del conocimiento aprendido en la universidad o en diplomados, o cursos de posgrado sobre propiedad intelectual, nos vienen a la mente de manera casi inmediata ejemplos como “**SOY TOTALMENTE PALACIO**” (registro AC 12565), “**A QUE NO PUEDES COMER SÓLO UNA**” (registro AC 9298) o su variante “**NADIE PUEDE COMER SOLO UNA**” (registro AC 9408) y otras frases que han permeado en el inconsciente colectivo y, aunque no conozcamos la empresa que está detrás, sí sabemos los productos o servicios a los que se aplican y que buscan identificar o diferenciar.

También es común que en cursos y talleres se ponga como ejemplo de aviso comercial la palabra “**¡RECUÉRDAME!**” (registro M 948716), aplicada a pastelillos de una reconocida marca y que, sin ser frase u oración, cumple el mismo fin de los otros ejemplos de avisos que mencionamos en el párrafo que antecede. No obstante, de una búsqueda en la base de datos de marcas podemos verificar que está protegida como marca y no como aviso comercial.

Con el panorama antes expuesto, surge la inquietud sobre ¿qué requisitos se deben tomar en consideración durante el proceso creativo de un aviso comercial? Es decir, ¿cómo sé si la frase u oración que estoy ideando será un aviso comercial o una marca?

En artículos y blogs sobre marketing y diseño recomiendan que un aviso comercial o eslogan sea breve, simple, brillante, recordable, perdurable, entre otros.

También nos recomiendan usar oraciones imperativas, como en el caso de la frase “**DESTAPA LA FELICIDAD**” (registro AC 51601). Otra memorable frase que está redactada en sentido imperativo es “**JUST DO IT**” (registro M 1539909), la cual no está protegida como aviso comercial, sino como marca.

Una recomendación más es que sean frases directas o que transmitan un beneficio o utilidad al consumidor, por ejemplo “**TODO MÉXICO ES TERRITORIO TELCEL**” (registro AC 33253), “**EN MÉXICO Y EL MUNDO... LA CERVEZA ES CORONA**” (registro AC 32363), “**REXONA NO TE ABANDONA**” (registro AC 17338); “**ME SIENTO EN LAS NUBES**” (registro AC 41523) o “**HAY CIERTAS COSAS QUE EL DINERO NO PUEDE COMPRAR, PARA TODO LO DEMÁS EXISTE MASTERCARD**” (registro M 599817), no obstante, a pesar de que ésta última es una frase muy conocida para servicios financieros, no está registrada como aviso comercial, sino como marca. Todas estas frases están acompañadas de algún verbo que, si bien no son imperativas, si están relacionadas con una acción, por ejemplo: abandonar, sentarse, comprar o ser (en el sentido de alcance o disponibilidad).

Dichas recomendaciones caen en terrenos plagados de subjetividad, que difícilmente abonarían a cumplir con el principio de seguridad jurídica que reina en nuestro sistema jurídico. Si bien el actuar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante **IMPI**) es, hasta cierto punto, discrecional, ello no implica que caiga en la arbitrariedad, sino que, aun cuando el legislador le otorga un amplio margen de maniobra, en todo caso debe justificar sus decisiones, razón por la cual, atender a dichos criterios podría ser perjudicial al momento de solicitar el registro de una frase como marca cuando debería haber sido solicitada como aviso comercial y viceversa.

En algunos casos, observamos que la razón para optar por registrar una frase como aviso comercial y otras como marca, atiende a la restricción expresa que impuso el legislador a los avisos comerciales, ya que éstos únicamente pueden ser nominativos. Así, lo natural es solicitar el registro como marca, cuando se trata de una frase acompañada de un diseño, por ejemplo:

- **DELIPADRIZIMOS SABOR DE PRINCIPIO A FIN** (registro M 2032961). Esta marca se acompaña de un diseño.
- **DELICIOSAS DE PRINCIPIO A FIN** (registro AC 110765)
- **MOMENTOS RICOS DE PRINCIPIO A FIN** (registro AC 29408)
- **DESTAPA LA FELICIDAD COCA-COLA** (registro M 1092947). Esta marca se acompaña de un diseño
- **DESTAPA LA FELICIDAD** (registro AC 51601)

Además, encontramos casos en los que el mismo signo distintivo está registrado como aviso comercial y como marca nominativa, por ejemplo:

- **LOCANDA PAOLO** (registro M 1477478)
- **LOCANDA PAOLO** (registro AC 87392)

En el caso de **LOCANDA PAOLO**, incluso se solicitó la publicación de dicha denominación como nombre comercial (expediente NC 8022) y, al no haber satisfecho los requisitos legales para ello, se tuvo por abandonado el trámite respectivo. Lo que nos lleva a especular en el sentido que, de haber

desahogado el requerimiento formulado por IMPI, esa denominación, además de estar registrada como marca y como aviso, habría sido publicada como nombre comercial.

Como se observa, no hay un criterio absoluto y objetivo para determinar que una frase sea únicamente registrable como marca o como aviso comercial, o que el uso de una palabra sea como aviso comercial, aun cuando se encuentre registrado como marca o viceversa.

En gran medida depende de la intención del solicitante y es precisamente esa intención la que nos hace cuestionar la utilidad práctica de diferenciar entre marcas y avisos comerciales para efectos legales y de su registro.

Tal aseveración surge en virtud de que, al día de hoy, las disposiciones legales que aplican a marcas son perfectamente aplicables a avisos comerciales, incluso sus reglas y excepciones para su protección.

Del mismo modo, los costos y la vigencia del registro de los avisos comerciales y de las marcas es equivalente y, en ambos casos, cuentan con la posibilidad de renovarse por periodos iguales de manera indefinida.

A mayor abundamiento, tanto las marcas como los avisos comerciales pueden ser objeto de los mismos actos jurídicos, como cesiones o licencias.

La única diferencia que encontramos se traduce más en una desventaja que en un diverso ámbito de aplicación, y es precisamente la restricción de que únicamente los avisos comerciales serán nominativos, es decir, en ningún caso podrán ser acompañados de un diseño, pues, de lo contrario, lo conveniente sería registrarlos como marca mixta.

Finalmente, es de destacar que en el común del derecho comparado los avisos comerciales o eslóganes únicamente encuentran protección como marcas, ya que se acepta normalmente que una marca puede estar integrada por una palabra o conjunto de palabras, las cuales, por obvias razones, pueden coincidir con frases u oraciones.

Por tanto, consideramos que los avisos comerciales duplican la finalidad y funcionalidad de una marca y, por ende, debería considerarse si merece la pena seguir subsistiendo como figura jurídica paralela a las marcas en nuestro sistema normativo de propiedad industrial o ceder su lugar a éstas.

Las opiniones expresadas en este contenido son responsabilidad exclusiva del(a) autor(a) 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. AMPPPI, A.C. Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C