

## La protección marcaria y los artículos promocionales

Por: José Antonio Argüello<sup>1</sup>, integrante del Comité de Signos Distintivos AMPPI.

Ninguna empresa es ajena a emplear medios tradicionales para promocionar sus marcas como lo son los artículos promocionales o “merchandising”. Desde la ferretería de la esquina hasta las grandes firmas de abogados conocen esa táctica muy bien, pues, frecuentemente, imprimen sus distintivos en tazas, libretas, agendas, plumas, memorias USB, mochilas, gorras y hasta vinos. Artículos que, a diferencia de los productos licenciados<sup>2</sup>, no pretenden incorporarse al comercio ni su fabricación o distribución forma parte del objeto social de la mayoría de las empresas que los emplean.



© <https://pxhere.com/en/photo/893146>

Los productos promocionales han sido empleados por más de 100 años y comprenden la fijación de una marca a productos no relacionados con el objeto o actividad comercial de dicha marca<sup>3</sup>. A partir de ahí, tenemos dos corrientes: Aquella en la que dichos productos se ofrecen en venta al público (*productos*

---

*Los artículos promocionales son aquellos objetos en los que se fija un signo distintivo o medio de identificación de una persona, distintos al producto o servicio proveído por ésta, que funcionan como un vehículo para el posicionamiento o conocimiento de su actividad*

---

*licenciados*), por ejemplo, una gorra con la marca Ferrari que se vende en tiendas especiales en equipamiento deportivo; mientras que la otra se enfoca en que dichos productos no son parte del comercio, es decir, que se ofrecen gratuitamente al público como regalos corporativos (*artículos promocionales*) como unas pantuflas con la marca Hyatt que se regalan al hospedarse en sus hoteles.

<sup>1</sup> Socio Cerro Grande Corporativo.

<sup>2</sup> Entiéndase por producto licenciado aquel fabricado por una persona en que se fija una marca de otra y se incorpora al comercio. Ej. Los uniformes deportivos que se comercializan con todo y las marcas de los patrocinadores.

<sup>3</sup> Para conocer más acerca de la historia de esta práctica se recomienda la lectura “History of Promotional Products” de Vector Art disponible en LinkedIn: <https://www.linkedin.com/pulse/history-promotional-products-vectorart/>

Este artículo pretende enfocarse en la segunda corriente, pues la primera, aunque aún posee ciertas ambigüedades y criterios contradictorios, la opinión generalizada es que pudieran constituir un patrocinio o inferir un respaldo por lo que sí pueden constituir un riesgo de infracción marcaria, con lo cual, la estrategia más recomendada sería obtener la protección del signo distintivo en relación con dichos productos, pues esto sería fundamental para minimizar riesgos y lograr el posicionamiento marcario deseado.

Nuestra legislación marcaria no posee una definición de lo que constituye un artículo promocional ni puede inferirse, del texto íntegro de la norma, si la fijación de una marca comercial en éstos pudiera constituir o no una infracción de la marca de un tercero que se tenga registrada para distinguir los productos empleados como artículos promocionales. Es decir, quien pretende promocionar su marca a través de tales vehículos publicitarios enfrenta la incertidumbre de saber si existe riesgo de infringir la marca que alguien tuviese registrada para el tipo de producto en el cual se imprimirá la marca a promocionar.

Para obtener un poco de claridad podemos acudir al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad que sí propone una definición de artículos promocionales y los identifica como “*objeto que se obsequia al público y que contiene impresa la marca, nombre, logotipo o frase publicitaria de algún producto o servicio*”<sup>4</sup>. Con base en tal definición, pudiéramos atrevernos a ahondar un poco más para ampliar que los artículos promocionales son aquellos objetos en los que se fija un signo distintivo o medio de identificación de una persona, distintos al producto o servicio proveído por ésta, que fungen como un vehículo para el posicionamiento o conocimiento de su actividad.

Cuando hablamos de marcas no podemos esquivar la natural conceptualización que tenemos: signos que distinguen el origen comercial de productos o servicios. Sin embargo, asociada a esta definición no podemos evadir una palabra que, quizás, nos produzca más enigma que claridad: Uso. En efecto, para que una marca pueda distinguir productos o servicios tiene que usarse, ¿pero qué alcances tiene la definición de uso en relación con la fijación de una marca a productos empleados como vehículos promocionales? Abordar esta cuestión resulta de especial trascendencia, pues de ahí puede partirse a identificar los riesgos legales de fijar una marca a un producto sobre el cual no se cuenta con protección marcaria, o bien, justificar la persecución de la obtención de un derecho marcario exclusivo.

Debemos considerar que uno de los factores de mayor incertidumbre es si el imprimir un signo marcario en un producto cualquiera constituye un uso a título de marca o no. Responder a esta pregunta ciertamente requiere un análisis casuístico particular, pues en unos casos podremos considerarlo uso a título de marca y, en otros, deberemos considerarlo como un uso no comercial o sin la intención de distinguir el origen comercial del producto respaldado en el ejercicio del derecho al

<sup>4</sup> Artículo 2, fracción IV, Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad

discurso comercial como una forma protegida de manifestación de información de las actividades de una persona (física o moral) relacionada con la libertad de expresión<sup>5</sup>.

La libertad de expresión y los derechos de propiedad intelectual han mantenido una batalla que pinta para ser interminable. Una de las vertientes constitucionalmente reconocidas de la libertad de expresión es el discurso comercial o publicitario que, a ojos de la Suprema Corte<sup>6</sup>, constituye una forma de reconocimiento de los derechos que poseen las personas con actividades comerciales de poder difundir la información relativa a su actividad.

En ese sentido, una persona tendría un cierto nivel de protección constitucional - aunque de menor grado a otros tipos de discursos de mayor trascendencia- para libremente difundir información sobre sus actividades comerciales por cualquier medio, lo que incluye la difusión de publicidad. Así, podríamos considerar que la fijación de una marca en un producto constituiría un mensaje protegido por la libertad de expresión.

Sin embargo, como ya hemos dicho, este tipo de mensajes con fines comerciales tienen una protección menor que otros tipos de discursos -como el político- con lo cual las restricciones a dichos mensajes pueden ser más amplias sin contravenir la constitución. Por ejemplo, un discurso comercial no estará protegido por la libertad de expresión cuando comprenda mensajes falsos o engañosos<sup>7</sup>, pues, en esos casos, resulta de mayor trascendencia la protección al consumidor que el ejercicio de la libertad de expresión.

Cuando se trata de la pugna entre la libertad de discurso comercial y los derechos privativos derivados de un registro de marca, la ponderación entre uno y otro resulta más compleja. Esta delgada frontera entre el uso de un signo para efectos de identificación de productos o servicios y el legítimo ejercicio del derecho al discurso comercial pudiera ser delimitada por los siguientes factores:



- Que el producto en donde se plasme la marca promocionada contenga una marca propia del fabricante y que, por tanto, resulte fácil para el público consumidor identificar que el origen comercial del producto es del fabricante y que el signo adicional constituye un uso

<sup>5</sup> Artículo 19 *DUDH*: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

<sup>6</sup> Ver "*Libertad de expresión y medios de comunicación*" en los Cuadernos de Jurisprudencia vol. 13, 1 de septiembre de 2021, donde resume la sentencia emitida por la Primera Sala en el Amparo en Revisión 1434/2013.

<sup>7</sup> Con lo cual la restricción prevista en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se consideraría conforme con la Constitución.

promocional y no con la finalidad de distinguir el origen comercial del producto<sup>8</sup>.

- Que la marca sea fijada en el producto de forma legítima, esto es, sin una intención fraudulenta o buscando causar un error o engaño en el público consumidor respecto del origen comercial del producto<sup>9</sup>.
- Que el producto sea ofrecido con la intención de promocionar el giro comercial del negocio, es decir, como una herramienta publicitaria y no con la finalidad de establecer una conexión entre el origen del producto y la marca plasmada en éste<sup>10</sup>.
- Que el contenido visual del producto, visto en su conjunto, refleje las cualidades o características de la empresa publicitada y no contenga indicios de que el artículo promocional constituye el producto mismo de la empresa (como pudiera ser emplear frases como “fabricado por...” o “bajo licencia de...”)<sup>11</sup>.

Estos factores pudieran ser determinantes para considerar si la fijación de una marca en un producto pudiera constituir un uso a título de marca, es decir, con la intención de distinguir productos o servicios, o si constituye una modalidad del ejercicio del derecho al discurso comercial en donde el producto se emplea como vehículo o medio de transmisión del mensaje publicitario. Ciertamente en el primero de los casos nos enfrentaríamos a la probabilidad de infringir los derechos marcarios de otros, mientras que en la segunda deberíamos considerarlo un uso de marca asociado al giro real de la persona promovida.

Parecería ser, entonces, que la determinación de un riesgo marcario depende de que, en un artículo promocional, pueda identificarse que la marca fijada constituye un mensaje publicitario y, el producto, el vehículo o medio a través del cual la libertad de expresión nos permite difundir ese mensaje.

<sup>8</sup> En la imagen mostrada podemos identificar con claridad que los productos son de la marca Yeti, mientras que las marcas de los equipos de la MLB son aquellos promocionados o, en este caso, licenciados. Esta dualidad de marcas puede permitir al consumidor identificar el origen comercial (fabricante) respecto de aquél cuya marca se promociona.

<sup>9</sup> Una forma de acreditar la legitimidad pudiera ser el emplear la marca tal y como se emplea en los productos o servicios que ofrece la persona promocionada. Esto resultaría particularmente relevante si éste cuenta con registros marcarios que permitan identificar esa legitimidad en el uso de una marca. Se busca, entonces, evitar que un signo marcario sea idéntico o tan similar a otro que pueda verdaderamente causar esa confusión en el público consumidor.

<sup>10</sup> Conseguir tal objetivo depende en gran medida de la jurisdicción y particularidades del signo marcario a promover. Algunos criterios consideran que la fijación de una marca no es precisamente un mensaje publicitario, por lo que, entre más información se agregue al producto promocional respecto de los servicios o productos promocionados -además del signo- mayor probabilidad de evitar la conexión entre el producto promocional y el origen comercial.

<sup>11</sup> Con este factor se busca reconocer la importancia que tiene la identificación del responsable de un producto en distintas legislaciones. Además de los evidentes efectos marcarios, la Ley General de Salud, la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre otras, establecen la obligación de identificar al responsable del producto señalando si se trata de un “productor/fabricante”, “distribuidor”, “importador”, etc. lo que genera, naturalmente, una conexión con el origen comercial del producto.